

## RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENT- AMTS

Nr. 19/99

Artikel 88 (1) EPÜ, Regel 38 (4) EPÜ

**Einreichung einer Übersetzung der  
früheren Anmeldung oder einer  
Erklärung nach Regel 38 (4) EPÜ**

*Wird für eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, deren Sprache nicht eine Amtssprache des Europäischen Patentamts<sup>1</sup> ist, so muß der Anmelder entweder eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen oder eine Erklärung<sup>2</sup> einreichen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ("prioritätsbegründenden Anmeldung")<sup>3</sup> ist. Eine solche "Erklärung" kann nur anerkannt werden, wenn der Text der europäischen Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Die Übersetzung oder die Erklärung muß innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 (6) EPÜ eingereicht werden.*

### I. Vollständige Übersetzung

1. Die in Regel 38 (4) EPÜ verwendete Formulierung "eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung" ist dahingehend zu verstehen, daß der Text der Beschreibung und der Patentansprüche sowie gegebenenfalls die Beschriftung von Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung eine vollständige Übersetzung des entsprechenden Textes/der entsprechenden Beschriftung der prioritätsbegründenden Anmeldung war. Bei einer internationalen Patentanmeldung, für die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, ist der Text der Anmeldung in der eingereichten Fassung maßgebend<sup>4</sup> (siehe Art. 150 (3) EPÜ).

<sup>1</sup> Deutsch, Englisch oder Französisch.

<sup>2</sup> Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C-V, 3.2.

<sup>3</sup> Die Übersetzung oder Erklärung ist auch erforderlich, wenn eine Abschrift der früheren Anmeldung vom EPA in die Akte aufgenommen wird (Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 1998 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABI. EPA 1999, 80).

<sup>4</sup> und nicht der (möglicherweise geänderte) Text beim Eintritt in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt

## LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

No. 19/99

Article 88(1) EPC, Rule 38(4) EPC

**Filing of a translation of the previous  
application or a declaration under  
Rule 38(4) EPC**

*When a European patent application claims the priority of a previous application, the language of which is not one of the official languages of the European Patent Office<sup>1</sup>, the applicant must file either a translation of the previous application in one of the official languages or a declaration<sup>2</sup> that the European patent application is a complete translation of the previous application ("priority application")<sup>3</sup>. Such a "declaration" is acceptable only if the text of the European patent application is a complete translation of the previous application. Either one must be filed within a time limit to be set by the European Patent Office, but at the latest within the time limit under Rule 51(6) EPC.*

### I. Complete translation

1. The expression "a complete translation of the previous application" in Rule 38(4) EPC is to be understood as meaning that the text of the description, the claims and, when applicable, the words in the drawings of the European patent application at the date of filing was a full translation of the corresponding texts/words of the priority application. For an international patent application for which the European Patent Office acts as designated Office or elected Office, the text of the application as filed<sup>4</sup> is decisive (see Article 150(3) EPC).

<sup>1</sup> English, French, German.

<sup>2</sup> Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-V, 3.2.

<sup>3</sup> The translation or declaration is also required when a copy of the previous application is included in the file by the EPO (Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 1998 on the filing of priority documents, OJ EPO 1999, 80).

<sup>4</sup> And not the (possibly amended) text as on entry into the regional phase before the European Patent Office.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS N° 19/99

Article 88(1) CBE, règle 38(4) CBE

**Production d'une traduction de la  
demande antérieure ou présentation  
d'une déclaration conformément à la  
règle 38(4) CBE**

*Lorsqu'une demande de brevet européen revendique la priorité d'une demande antérieure, dont la langue n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets<sup>1</sup>, le demandeur est tenu de produire soit une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles, soit une déclaration<sup>2</sup> selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure ("demande dont la priorité est revendiquée")<sup>3</sup>. Cette "déclaration" n'est admise que si le texte de la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. L'une ou l'autre doit être produite dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51(6) CBE.*

### I. Traduction intégrale

1. L'expression "une traduction intégrale de la demande antérieure", figurant à la règle 38(4) CBE, doit être comprise comme signifiant que le texte de la description, des revendications et, s'il y a lieu, des dessins à la date de dépôt était une traduction intégrale par rapport au texte de la demande dont la priorité est revendiquée. Dans le cas d'une demande internationale de brevet, pour laquelle l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu, c'est le texte de la demande telle que déposée<sup>4</sup> qui fait foi (cf. article 150(3) CBE).

<sup>1</sup> Allemand, anglais, français.

<sup>2</sup> Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, C-V, 3.2.

<sup>3</sup> La traduction ou la déclaration est aussi requise lorsqu'une copie de la demande antérieure est versée au dossier par l'OEB (décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité, JO OEB, 1999, 80).

<sup>4</sup> Et non le texte (éventuellement modifié) tel qu'il existe lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets.

2. Der Text der europäischen Patentanmeldung gilt nur dann als "Übersetzung" im Sinne der Regel 38 (4) EPÜ, wenn gegenüber dem Text der prioritätsbegründenden Anmeldung nichts hinzugefügt oder weggelassen wird, also beispielsweise keine Ansprüche, Beispiele oder besondere Ausführungsarten neu hinzugekommen sind. Sind die verschiedenen Teile der prioritätsbegründenden Anmeldung in der europäischen Patentanmeldung nur anders angeordnet, an sich aber identisch (stehen also z. B. die Ansprüche am Ende, in der prioritätsbegründenden Anmeldung dagegen am Anfang), oder werden Bezugszeichen eines anderen Typs (z. B. arabische statt römischer Ziffern) verwendet, so kann die Erklärung immer noch rechtswirksam eingereicht werden. Sind hingegen innerhalb der Anmeldebestandteile Änderungen vorgenommen worden (also z. B. die Ansprüche in einer anderen Reihenfolge aufgeführt oder weitere Bezugszeichen aufgenommen worden<sup>5</sup>) oder Passagen der Anmeldung (z. B. die Auflistung von Bestandteilen, Zwischenüberschriften und die Beschriftung von Zeichnungen) nicht identisch mit denen der prioritätsbegründenden Anmeldung, so kann eine Erklärung nicht anerkannt werden.

3. Wenn eine europäische Patentanmeldung mehrere Prioritäten beansprucht, wird sie nur in Ausnahmefällen eine Übersetzung des vollständigen Textes einer der prioritätsbegründenden Anmeldungen sein<sup>6</sup>. In diesen Fällen kann im Hinblick auf die identische prioritätsbegründende Anmeldung eine Erklärung abgegeben werden. Für die andere(n) prioritätsbegründende(n) Anmeldung(en) ist eine vollständige Übersetzung erforderlich.

4. Wird eine Erklärung eingereicht und ist die europäische Patentanmeldung keine vollständige Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung, so kann dieser Mangel zum Verlust von Prioritätsansprüchen führen.

2. The text of the European patent application only qualifies as a "translation" within the meaning of Rule 38(4) EPC if nothing is added or omitted vis-à-vis the text of the priority application, eg there should be no additional claims or examples or particular embodiments. If the various parts of the priority application are as such identical, but arranged differently in the European patent application (eg claims are presented at the end, whereas in the priority application they are at the beginning), or different type of references (eg Arabic rather than Roman numerals) are used, the declaration may still validly be submitted. However, if changes have been made within the parts of the application (eg different order of claims, added reference signs<sup>5</sup>), or if sections of the application (eg listing of components, section headings and words in the drawings) are not identical to those in the priority application, a declaration is not acceptable.

3. Where a European patent application claims multiple priorities it will only in exceptional cases be a translation of the full text of one of the priority applications<sup>6</sup>. In such cases, it is possible to file a declaration in respect of the identical priority application. As to the other priority application(s), a complete translation is required.

4. Where a declaration is filed and the European patent application is not a complete translation of the priority application, this represents a deficiency which may lead to the loss of priority rights.

2. Le texte de la demande de brevet européen n'est considéré comme une "traduction" au sens de la règle 38(4) CBE que si rien n'est ajouté ou omis par rapport au texte de la demande dont la priorité est revendiquée ; par exemple, il ne doit comporter aucune revendication additionnelle, ni aucun nouvel exemple ou mode particulier de réalisation de l'invention. Une déclaration peut encore être valable si les diverses parties de la demande dont la priorité est revendiquée sont en soi identiques mais agencées différemment dans la demande de brevet européen (par exemple si les revendications figurent à la fin alors qu'elles se trouvent au début dans la demande dont la priorité est revendiquée), ou si différents types de références sont utilisés (par exemple des chiffres arabes plutôt que des chiffres romains). Toutefois, une déclaration ne peut être admise si des modifications ont été apportées à l'intérieur de la demande (par exemple si des revendications ont été indiquées dans un ordre différent, si des signes de référence ont été ajoutés<sup>5</sup>), ou si des parties de la demande (par exemple liste d'éléments, intitulé des parties et légendes des dessins) ne sont pas identiques à celles figurant dans la demande dont la priorité est revendiquée.

3. Lorsqu'une demande de brevet européen revendique des priorités multiples, il est exceptionnel qu'il y ait une traduction du texte intégral de l'une des demandes dont la priorité est revendiquée<sup>6</sup>. Dans ce cas, il est possible de produire une déclaration concernant la demande identique. Pour la ou les autres demandes dont la priorité est revendiquée, une traduction intégrale est requise.

4. Lorsqu'une déclaration est produite et que la demande de brevet européen n'est pas une traduction intégrale de la demande dont la priorité est revendiquée, ceci constitue une irrégularité pouvant entraîner la perte des droits de priorité.

<sup>5</sup> Zulässig ist jedoch die Aufnahme von Bezugszeichen in die Ansprüche (R. 29 (7) EPÜ), sofern diese Zeichen in der Beschreibung der prioritätsbegründenden Anmeldung enthalten waren.

<sup>6</sup> Bezieht sich beispielsweise die erste prioritätsbegründende Anmeldung auf den Gegenstand A und die zweite auf die Gegenstände A und B, so könnte der Text der europäischen Nachanmeldung mit dem der zweiten prioritätsbegründenden Anmeldung übereinstimmen.

<sup>5</sup> The inclusion of reference signs in the claims (Rule 29(7) EPC) is however permitted, provided such reference signs appeared in the description of the priority application.

<sup>6</sup> If, for example, the first priority application relates to subject-matter (A) while the second priority application relates to subject-matter (A+B), the text of the subsequent European patent application might be identical to the second priority application.

<sup>5</sup> L'introduction de signes de référence dans les revendications (règle 29(7) CBE) est toutefois autorisée, si ces signes ont déjà été utilisés dans la description de la demande dont la priorité est revendiquée.

<sup>6</sup> Si, par exemple, la première demande dont la priorité est revendiquée concerne l'objet (A) alors que la seconde demande porte sur l'objet (A+B), le texte de la demande de brevet européen ultérieure pourrait être identique à la seconde demande dont la priorité est revendiquée.

## II. Form und Inhalt

1. Die Erklärung kann auch im Namen des Anmelders von seinem zugelassenen Vertreter abgegeben werden. Ein bestimmter Wortlaut ist nicht vorgeschrieben. Sie muß aber klar und eindeutig die Aussage enthalten, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung ist. Die Erklärung muß nicht beglaubigt werden.

## III. Frist für die Einreichung der Übersetzung oder der Erklärung

1. Die erforderliche Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung oder die Erklärung ist innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 (6) EPÜ einzureichen.

2. Die Abgabe der Erklärung kann bei Einreichung der Anmeldung durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens bewirkt werden, das ab Juli 1999 im Formblatt für den Erteilungsantrag<sup>7</sup> enthalten ist.

3. Eine Aufforderung zur Einreichung der erforderlichen Übersetzung oder Erklärung ergeht immer, wenn die Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung benötigt wird, um zu prüfen, ob die in Anspruch genommene Priorität wirksam ist (Richtlinien, C-V, 3.2). Sonst ergeht sie zusammen mit der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ.

4. Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung nicht form- und fristgerecht eingereicht, so ergeht gemäß Regel 41 EPÜ eine Aufforderung, diesen Mangel zu beseitigen. Wird der Mangel nicht beseitigt, so erlischt nach Artikel 91 (3) EPÜ der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung, weil dann die Erfordernisse des Artikels 88 (1) EPÜ nicht erfüllt sind. Da in diesem Fall nur der Prioritätsanspruch erlischt, steht der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung (Art. 121 (1) EPÜ) nicht zur Verfügung. Der einzige Rechtsbehelf ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ.

## IV. Teilanmeldungen

1. Bei Teilanmeldungen brauchen die Prioritätsunterlagen und die erforderlichen Übersetzungen (bzw. Erklärungen) nur für diejenigen in der Stammanmeldung beanspruchten Prioritäten eingereicht zu werden, auf

## II. Form and content

1. The declaration can also be made on behalf of the applicant by his professional representative. While no specific wording is prescribed, the declaration must state in a clear and unambiguous way that the European patent application is a complete translation of the priority application. Certification of the declaration is not necessary.

## III. Time limit for filing the translation or declaration

1. The required translation of the priority application or the declaration must be filed within a time limit to be set by the EPO but at the latest within the time limit under Rule 51(6) EPC.

2. The declaration may be made on filing the application, by crossing the appropriate box which will be included as from July 1999 in the Request for Grant form<sup>7</sup>.

3. An invitation to file the required translation or declaration will always be issued if the translation of the priority application is required for the examination as to whether the priority claimed is effective (Guidelines C-V, 3.2). Otherwise, such an invitation will be issued together with the communication pursuant to Rule 51(6) EPC.

4. If the required translation or declaration is not correctly filed in due time, an invitation to remedy the deficiency will be issued in accordance with Rule 41 EPC. Failure to remedy the deficiency leads to the loss of the right of priority for the European patent application in accordance with Article 91(3) EPC because the requirements of Article 88(1) EPC have not been met. Since the failure results only in the loss of the right of priority, the option of further processing is not available (Article 121(1) EPC). The only legal remedy is restitutio in integrum in accordance with Article 122 EPC.

## IV. Divisional applications

1. With regard to divisional applications, priority documents and the required translations (or declarations) need be filed only for those priorities claimed in the parent application to which the subject-matter of the

## II. Forme et contenu

La déclaration peut aussi être faite au nom du demandeur par son mandataire agréé. Bien qu'aucune formulation spécifique ne soit prescrite, la déclaration doit indiquer clairement et sans ambiguïté que la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande dont la priorité est revendiquée. Il n'est pas nécessaire de faire certifier la déclaration.

## III. Délai imparti pour la production de la traduction ou de la déclaration

1. La traduction requise de la demande dont la priorité est revendiquée ou la déclaration doivent être produites dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51(6) CBE.

2. La déclaration peut être faite lors du dépôt de la demande, en cochant la case appropriée qui sera incluse dans le formulaire de requête en délivrance<sup>7</sup> à partir de juillet 1999.

3. Le demandeur est toujours invité à produire la traduction requise ou la déclaration si la traduction de la demande dont la priorité est revendiquée est requise pour examiner si la priorité revendiquée produit ses effets (Directives C-V, 3.2). Sinon, il y est invité dans la notification suivant la règle 51(6) CBE.

4. Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas normalement produite dans les délais, le demandeur est invité à remédier à cette irrégularité conformément à la règle 41 CBE. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen, conformément aux dispositions de l'article 91(3) CBE, car les conditions de l'article 88(1) CBE n'ont pas été remplies. Etant donné que l'inobservation de ces dispositions n'aboutit qu'à la perte du droit de priorité, il n'est pas possible de requérir la poursuite de la procédure relative à la demande (article 121(1) CBE). Le seul remède juridique est la restitutio in integrum suivant l'article 122 CBE.

## IV. Demandes divisionnaires

Concernant les demandes divisionnaires, les documents de priorité et les traductions (ou les déclarations) requises ne doivent être produits que pour les priorités revendiquées dans la demande initiale auxquelles l'objet

<sup>7</sup> Feld 25a des EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99.

<sup>7</sup> Section 25a of EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99.

<sup>7</sup> Rubrique 25a du EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99.

die sich der Gegenstand der Teilanmeldung bezieht (Richtlinien, A-IV, 1.2.3). Ist die Teilanmeldung eine vollständige Übersetzung einer der prioritätsbegründenden Anmeldungen, deren Priorität in der Stammanmeldung in Anspruch genommen wird<sup>8</sup>, so genügt es, die betreffende Prioritätsunterlage und eine Erklärung einzureichen.

Die Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung oder die Erklärung braucht für die Teilanmeldung nicht gesondert eingereicht zu werden, wenn die betreffende Unterlage spätestens bei Einreichung der Teilanmeldung in der Akte der Stammanmeldung enthalten war. Wird die Teilanmeldung eingereicht, bevor die maßgebliche Unterlage zur Stammanmeldung eingereicht wird, so kann der Anmelder das Europäische Patentamt innerhalb der Frist für die Einreichung der maßgeblichen Unterlagen in dem die Teilanmeldung betreffenden Verfahren noch davon unterrichten, daß er diese Unterlagen inzwischen zur Stammanmeldung vorgelegt hat (Richtlinien, A-IV, 1.2.3).

divisional application relates (Guidelines A-IV, 1.2.3). If the divisional application is a complete translation of one of the priority applications from which priority is claimed in the parent application, it is sufficient to file the priority document and a declaration<sup>8</sup>.

No separate filing of the translation of the priority application or the declaration is required for the divisional application if the said document was in the file of the parent application, at the latest when the divisional application is filed before the relevant document is filed in the parent application, the applicant can, within the time limit for filing the relevant documents in the divisional application proceedings, also inform the European Patent Office that he has in the meantime submitted these documents in respect of the parent application (Guidelines A-IV, 1.2.3).

de la demande divisionnaire se réfère (Directives A-IV, 1.2.3). Si la demande divisionnaire est une traduction intégrale de l'une des demandes dont la priorité est revendiquée dans la demande initiale, il suffit de produire le document de priorité et une déclaration<sup>8</sup>.

Il n'est pas nécessaire de produire séparément la traduction de la demande dont la priorité est revendiquée ou la déclaration pour la demande divisionnaire si ledit document figurait dans le dossier de la demande initiale, au plus tard lorsque la demande divisionnaire a été déposée. Si la demande divisionnaire est déposée avant que le document en question ne soit joint à la demande initiale, le demandeur peut aussi informer l'OEB, dans le délai imparti pour le dépôt des documents concernés lors d'une procédure relative à une demande divisionnaire, qu'il a entre-temps produit ces documents à l'appui de la demande initiale (Directives A-IV, 1.2.3).

<sup>8</sup> Beispiel: Die Stammanmeldung beansprucht die Priorität der Anmeldungen A und B. Die Teilanmeldung ist mit der Anmeldung B identisch.

<sup>8</sup> For example, the parent application claims priority from applications A and B. The divisional application is identical to application B.

<sup>8</sup> Par exemple, la demande initiale revendique la priorité des demandes A et B. La demande divisionnaire est identique à la demande B.