

Mitteilung vom 13. Oktober 1999 betreffend die Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung

1. Mit Beschluß vom 13. Oktober 1999¹ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Ausführungsordnung zum EPÜ und die Gebührenordnung geändert. Die Änderungen treten am **1. März 2000** in Kraft.

Diese Mitteilung enthält nähere Angaben zu den Änderungen und den anzuwendenden Übergangsbestimmungen.

I. Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ

2. Die Änderungen betreffen im wesentlichen die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren und die Vorschriften für das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt nach dem PCT. Da die Anzahl internationaler Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, immer größer wird, wurden die diesbezüglichen EPÜ-Regeln neu gegliedert. Die neue Gliederung ist an den Verfahrensablauf angelehnt und daher klarer und einfacher. Im Interesse der Übersichtlichkeit und leichteren Zitierbarkeit sind die Vorschriften jetzt fortlaufend nummeriert. Der **Achte Teil der Ausführungsordnung** enthält in der geänderten Fassung nur noch Vorschriften zur Ausführung des Achten Teils des EPÜ, d. h. die Regel 103, während der **Neunte Teil** die Regeln 104 bis 112 zur Ausführung des Zehnten Teils des EPÜ umfaßt. Die bisherigen Regeln 105, 106 und 106a, die für die Übergangszeit nach der Errichtung des EPA galten, sind mittlerweile überholt und wurden daher gestrichen.

3. Die Änderung der **Regeln 15 (2) und 25 (2)** stellt sicher, daß den Anmeldern für die Zahlung der Benennungsgebühren immer sechs Monate – ab dem Tag der Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu einer neuen oder einer Teilanmeldung – zur Verfügung stehen. Die betreffenden Fristen wurden mit der für europäische Direktanmeldungen geltenden Frist in Einklang gebracht, die mit der am 1.7.1997 in Kraft getretenen Änderung des Artikels 79 (2) eingeführt wurde.²

Notice dated 13 October 1999 concerning amendment of the Implementing Regulations to the European Patent Convention and of the Rules relating to Fees

1. By decision dated 13 October 1999¹, the Administrative Council of the European Patent Organisation has amended the EPC Implementing Regulations and the Rules relating to Fees. The amendments enter into force on **1 March 2000**.

This Notice gives details of the amendments and of the transitional provisions applicable.

I. Amendment of the EPC Implementing Regulations

2. The amendments mainly concern the time limit for paying designation fees and the provisions relating to the procedure before the EPO as designated or elected Office under the PCT. In view of the increasing number of international applications entering the European phase, the relevant EPC Rules have been restructured. The new structure follows that of the procedure, and is therefore clearer and simpler. In the interests of clarity and correct citation, the relevant provisions are now numbered consecutively. **Part VIII of the Implementing Regulations** as amended contains only provisions implementing Part VIII of the EPC, namely Rule 103, whilst **Part IX** contains Rules 104 to 112 implementing Part X of the EPC. Current Rules 105, 106 and 106a all relate to the transitional period which started when the EPO was first set up. They are now obsolete and have therefore been deleted.

3. The amendment to **Rules 15(2) and 25(2)** ensures that applicants always have six months – as from the date of publication of the European search report on the new or divisional application – to pay the designation fees. This brings the relevant time limits into line with the one introduced for direct European filings with the amendment of Article 79(2) which entered into force on 1 July 1997².

Communiqué, en date du 13 octobre 1999, relatif à la modification du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen et du règlement relatif aux taxes

1. Par décision en date du 13 octobre 1999¹, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié le règlement d'exécution de la CBE et le règlement relatif aux taxes. Les modifications entrent en vigueur le **1^{er} mars 2000**.

Le présent communiqué donne des précisions sur ces modifications ainsi que sur les dispositions transitoires applicables.

I. Modification du règlement d'exécution de la CBE

2. Les modifications portent principalement sur le délai de paiement des taxes de désignation et sur les dispositions régissant la procédure devant l'OEB en tant qu'office désigné ou office élu au titre du PCT. Vu le nombre croissant de demandes internationales entrant dans la phase européenne, les règles pertinentes de la CBE ont été restructurées. Alignée sur celle de la procédure, la nouvelle structure est à la fois plus claire et plus simple. Par souci de clarté et d'exactitude des citations, les dispositions concernées sont désormais numérotées de manière consécutive. La **huitième partie du règlement d'exécution** telle que modifiée ne contient plus que les dispositions d'application de la huitième partie de la CBE, à savoir la règle 103, tandis que la **neuvième partie** contient les dispositions d'application de la dixième partie de la CBE, à savoir les règles 104 à 112. Les règles 105, 106 et 106bis actuelles ont toutes trait à la période transitoire qui s'est ouverte à la création de l'OEB. Désormais caduques, elles ont été supprimées.

3. Grâce aux modifications apportées aux **règles 15(2) et 25(2)**, les demandeurs disposent toujours de six mois – à compter de la date de publication du rapport de recherche européenne concernant une nouvelle demande ou une demande divisionnaire – pour acquitter les taxes de désignation. Ce changement aligne les délais applicables sur celui qui a été fixé pour les demandes européennes directes par la modification de l'article 79(2) entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1997².

¹ Siehe ABI. EPA 1999, 660 ff.

² Siehe ABI. EPA 1997, 13 ff.

¹ see OJ EPO 1999, 660 ff

² see OJ EPO 1997, 13 ff

¹ cf. JO OEB 1999, 660 s.

² cf. JO OEB 1997, 13 s.

4. Der geänderte Wortlaut der **Regel 18** stellt klar, daß der Erfinder auf das Recht verzichten kann, in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und der Patentschrift als Erfinder bekanntgemacht zu werden. In der Anmeldung behält er jedoch den Erfinderstatus. Die **Regeln 92 (1) g) und 93 c)** wurden entsprechend angepaßt.

5. In den neuen Absätzen 3 bis 6 der **Regel 38** wird die Einreichung von Prioritätsunterlagen und deren Übersetzungen klarer geregelt. Absatz 4 besagt ausdrücklich, daß keine Prioritätsunterlage eingereicht werden muß, wenn eine dem EPA zugängliche Abschrift unter den von seinem Präsidenten festgelegten Bedingungen in die Akte aufzunehmen ist.

6. Die **neue Regel 106** definiert die nationale Gebühr nach Artikel 158 (2). Dies ist insbesondere für die korrekte Ermittlung des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) notwendig, da der Begriff "nationale Gebühr" im PCT die Gebühren umfaßt, die für eine rechtswirksame nationale (Nicht-PCT-) Anmeldung anfallen. Aus diesem Grund legt die neue Regel 106 fest, daß sich die "nationale Gebühr" für Euro-PCT-Anmeldungen aus der Anmeldegebühr und den Benennungsgebühren zusammensetzt.

7. Die bisherige **Regel 104b** (jetzt **Regel 107**) wurde von Grund auf geändert. Sie umfaßt nur noch die Voraussetzungen für den Eintritt in die europäische (regionale) Phase sowie die folgenden neuen Bestandteile:

a) eine neue Vorschrift (Regel 107 (1) b)), der zufolge die Anmelder angeben sollen, welche Unterlagen der europäischen Phase zugrunde zu legen sind;

b) die Frist für die Zahlung von Benennungsgebühren (Regel 107 (1) d)) für internationale Anmeldungen, die nach Kapitel I PCT in die europäische Phase eintreten, entspricht jetzt der für europäische Direktanmeldungen geltenden Frist, nämlich **sechs Monate ab der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts** (der an die Stelle des europäischen Recherchenberichts und des Hinweises auf dessen Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt tritt, Artikel 157 (1));

c) in Absatz 2 wird schließlich klargestellt, daß die Ermäßigung der Prüfungsgebühr nur in bezug auf einen Gegenstand gilt, der im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erfaßt ist.

4. The revised wording of **Rule 18** clarifies the fact that the inventor can renounce his right to be mentioned in the published European patent application and the patent specification. He still, however, retains inventor status in the application. **Rules 92(1)(g) and 93(c)** have been adjusted accordingly.

5. New paragraphs 3 to 6 of **Rule 38** clarify the filing of priority documents and translations thereof. In particular, paragraph 4 specifies that no priority document need be filed if a copy already available to the EPO is to be included in the file under the conditions laid down by its President.

6. **New Rule 106** defines the national fee provided for in Article 158(2). This definition is necessary in particular for correct identification of the prior art under Article 54(3) and (4), given that under the PCT the term "national fee" is construed to comprise the fees necessary for a valid national (non-PCT) filing. New Rule 106 therefore provides that for Euro-PCT applications the "national fee" consists of the filing fee plus the designation fees.

7. Former **Rule 104b** (now **Rule 107**) has been radically amended. It now comprises only the requirements for entry into the European (regional) phase, together with the following new elements:

(a) A new provision (Rule 107(1)(b)) reminding applicants to indicate the documents on which the European phase is to be based.

(b) The time limit for paying designation fees (Rule 107(1)(d)) in respect of international applications entering the European phase under PCT Chapter I now corresponds to the time limit applicable for direct European filings, namely **six months from publication of the international search report** (taking the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin, Article 157(1)).

(c) Finally, paragraph 2 makes clear that the reduction in the examination fee applies only in respect of subject-matter covered by the international preliminary examination report.

4. Le nouveau texte de la **règle 18** précise que l'inventeur peut renoncer à son droit d'être mentionné dans les publications de la demande de brevet européen et dans le fascicule du brevet européen. Il conserve toutefois sa qualité d'inventeur dans la demande. Les **règles 92(1)g) et 93c)** ont été adaptées en conséquence.

5. Les nouveaux paragraphes 3 à 6 de la **règle 38** apportent des clarifications sur le dépôt de documents de priorité et leur traduction. En particulier, le paragraphe 4 prévoit que le dépôt d'un document de priorité n'est pas nécessaire si une copie à la disposition de l'OEB doit être versée au dossier selon les modalités fixées par son Président.

6. La **nouvelle règle 106** définit la taxe nationale prévue à l'article 158(2). Cette définition est nécessaire en vue notamment de déterminer correctement l'état de la technique conformément à l'article 54(3) et (4), étant donné que dans le PCT, l'expression "taxe nationale" est interprétée comme comprenant les taxes nécessaires pour un dépôt national (non-PCT) valable. Par conséquent, la nouvelle règle 106 prévoit que pour les demandes euro-PCT, la "taxe nationale" se compose de la taxe de dépôt et des taxes de désignation.

7. La **règle 104ter** actuelle (devenue **règle 107**) a été radicalement modifiée. Elle ne contient désormais plus que les conditions d'entrée dans la phase européenne (régionale) ainsi que les éléments nouveaux suivants :

a) une nouvelle disposition (règle 107(1)b)) rappelant aux demandeurs d'indiquer les documents sur lesquels la phase européenne doit se fonder ;

b) le délai de paiement des taxes de désignation (règle 107(1)d)) pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne au titre du chapitre I PCT correspond désormais au délai applicable aux dépôts européens directs, à savoir **six mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale** (qui remplace le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets, article 157(1)) ;

c) enfin, le paragraphe 2 précise que la réduction de la taxe d'examen s'applique uniquement à l'objet couvert par le rapport d'examen préliminaire international.

8. Die Folgen der Nichtzahlung der nationalen Gebühr (bisher Regel 104c (1) und (2)) sind jetzt Gegenstand der **neuen Regel 108**.

9. Die **neue Regel 109** steckt den Rahmen für Änderungen der Anmeldung nach dem Eintritt in die europäische Phase ab. Die Frist für Änderungen ist aus den Regeln 52.1 und 78.1 PCT übernommen (Ausführungsvorschriften zu den Artikeln 28 (1) und 41 (1) PCT über das Recht des Anmelders, Änderungen im Verfahren vor dem Bestimmungsamt bzw. vor dem ausgewählten Amt vorzunehmen). Sie wird mit einer Mitteilung des EPA in Gang gesetzt, die den Anmelder auf diese Möglichkeit hinweist und die unmittelbar nach Ablauf der Frist für den Eintritt in die europäische Phase erlassen wird.

Die daraufhin vorgenommenen Änderungen dienen als Grundlage für die – gegebenenfalls erforderliche – ergänzende Recherche und wirken sich außerdem auf die Berechnung der Anspruchsgebühren aus (siehe unten die Bemerkungen zur Regel 110).

Die Rechte und Pflichten des Anmelders nach Regel 86 (2) bis (4) bleiben davon unberührt.

10. Die **neue Regel 110** schafft eine Rechtsgrundlage für die Erhebung von Anspruchsgebühren in der europäischen Phase und legt fest, auf welcher Grundlage sie zu berechnen sind.

Die neue Struktur (Berechnungsgrundlage und Zahlungsfrist) beruht auf der Anzahl der beim Eintritt in die europäische Phase vorhandenen Ansprüche, trägt aber – zugunsten des Anmelders – auch dem Umstand Rechnung, daß sich die Anzahl der Ansprüche durch eine Änderung der internationalen Anmeldung verringern kann; in diesem Fall werden zuviel entrichtete Anspruchsgebühren zurückerstattet.

Die Mitteilung nach Regel 110 (2) wird unverzüglich nach Ablauf der Frist für den Eintritt in die europäische Phase zugestellt. Sie wird in jedem Fall erlassen und enthält sowohl die Information gemäß Regel 109 als auch den Hinweis, die fälligen Anspruchsgebühren zu entrichten.

8. The consequences of non-payment of the national fee (formerly Rule 104c(1) and (2)) are now set out in **new Rule 108**.

9. **New Rule 109** lays down the framework for amending the application after entry into the European phase. The period allowed for amendment is taken from PCT Rules 52.1 and 78.1 (implementing provisions to Articles 28(1) and 41(1) PCT, governing the applicant's right to amend before the designated or elected Office). It is set in motion by a communication from the EPO informing the applicant of this possibility, issued promptly after expiry of the time limit for entry into the European phase.

The amendments thus made then serve as the basis for any supplementary search which has to be performed. They also affect the computation of claims fees (see the comments on Rule 110 below).

The applicant's rights and obligations under Rule 86(2) to (4) remain unaffected.

10. **New Rule 110** provides the legal basis for levying claims fees in the European phase and specifies on which basis they are to be computed.

The new structure (computation basis and time limit for payment) is based on the number of claims present on entry into the European phase, but takes into account – to applicants' advantage – the possibility that amendments to the international application may reduce the number of claims, in which case any overpaid claims fees are refunded.

The communication under Rule 110(2) is notified promptly after expiry of the time limit for entry into the European phase. It is issued in all cases, and contains both the information mentioned in Rule 109 and the reminder to pay outstanding claims fees.

8. Les conséquences du non-paiement de la taxe nationale (règle 104quater (1) et (2) actuelle) sont désormais énoncées à la **nouvelle règle 108**.

9. La **nouvelle règle 109** fixe le cadre dans lequel la demande peut être modifiée une fois entrée dans la phase européenne. Le délai dans lequel des modifications sont autorisées est repris des règles 52.1 et 78.1 PCT (dispositions d'application des articles 28(1) et 41(1) PCT, régissant le droit du demandeur d'apporter des modifications devant l'office désigné ou élu). Il a pour origine une notification de l'OEB informant le demandeur de cette possibilité et émise dès l'expiration du délai d'entrée dans la phase européenne.

Les modifications ainsi apportées servent ensuite de base à toute recherche complémentaire devant être effectuée. Elles affectent aussi le calcul des taxes de revendication (cf. les observations relatives à la règle 110 ci-dessous).

Les droits et obligations du demandeur au titre de la règle 86(2) à (4) demeurent inchangés.

10. La **nouvelle règle 110** pose la base légale de la perception de taxes de revendication dans la phase européenne ainsi que la base de leur calcul.

La nouvelle structure (base de calcul et délai de paiement) est fondée sur le nombre de revendications existantes lors de l'entrée dans la phase européenne, mais elle tient compte, dans l'intérêt du demandeur, du fait que des modifications apportées à la demande internationale peuvent donner lieu à une réduction du nombre de revendications, auquel cas toute taxe de revendication payée en trop est remboursée.

La notification au titre de la règle 110(2) est signifiée dès l'expiration du délai d'entrée dans la phase européenne. Emise dans tous les cas, elle contient à la fois les informations mentionnées à la règle 109 et un rappel de paiement des taxes de revendication non encore acquittées.

11. Die **neue Regel 111** enthält die Absätze 2 bis 3a der bisherigen Regel 104b bezüglich formaler Mängel, die auf Aufforderung des EPA zu berichtigen sind. Die Bezugnahmen wurden entsprechend der neuen Numerierung geändert.

Die Änderung im neuen Absatz 3 basiert auf Regel 5.2 b) PCT in der seit 1. Juli 1998 geltenden Fassung (siehe auch Beilage Nr. 2 zum ABl. EPA 11/1998).

12. Die **neue Regel 112** enthält die Absätze 4 und 5 der bisherigen Regel 104b in bezug auf das Verfahren in der europäischen Phase in den Fällen, in denen bei der internationalen Recherche ein Einwand wegen Nichteinheitlichkeit erhoben wurde. Der Ausdruck "Recherchenabteilung" wurde ersetzt durch "Europäisches Patentamt", damit auch die Fälle erfaßt sind, in denen der Einwand der Nichteinheitlichkeit von der Prüfungsabteilung untersucht wird, d. h. in denen nach Artikel 157 (3) keine ergänzende Recherche durchzuführen ist.

II. Änderung der Gebührenordnung

13. Die Bezugnahmen in Artikel 2 Ziffern 1, 2 und 15 wurden entsprechend der neuen Numerierung der betreffenden EPÜ-Regeln geändert.

III. Übergangsbestimmungen

14. Die verfahrensrelevanten Verbesserungen für die Anmelder, insbesondere die längere Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren, gelten für alle anhängigen Anmeldungen, für die am **1. März 2000** (dem Tag, an dem die Änderungen in Kraft treten) die einschlägigen Verfahrenshandlungen noch nicht vorgenommen worden sind und bei denen die Fristen nach den bisherigen Bestimmungen noch nicht abgelaufen sind.

15. Im einzelnen gelten die Regeln 15 (2) und 25 (2) in der geänderten Fassung für alle europäischen Patentanmeldungen, für die am 1. März 2000 die Benennungsgebühren noch nicht wirksam entrichtet worden sind und bei denen die Frist für die Entrichtung nach den bisherigen Regeln 15 (2) und 25 (2) noch nicht abgelaufen ist.

11. **New Rule 111** comprises paragraphs 2 to 3a of existing Rule 104b concerning formal deficiencies rectifiable at the EPO's invitation. The references have been amended to reflect the new numbering adopted.

The amendment in new paragraph 3 is based on Rule 5.2(b) PCT as in force from 1 July 1998 (see also Supplement No. 2 to OJ EPO 11/1998).

12. **New Rule 112** takes over paragraphs 4 and 5 of existing Rule 104b, concerning the procedure in the European phase in cases where an objection of non-unity was raised during the international search. The term "Search Division" has been replaced by "European Patent Office" to cover situations where the non-unity objection is reviewed directly by the examining division, ie where no supplementary search has to be carried out under Article 157(3).

II. Amendment of the Rules relating to Fees

13. The references in Article 2, items 1, 2 and 15 have been amended to reflect the new numbering of the EPC Rules concerned.

III. Transitional provisions

14. The procedural improvements for the applicants, and the longer time limit for paying designation fees in particular, apply to all pending cases in respect of which, on **1 March 2000** (the date on which all the amendments take effect), the relevant procedural acts have not yet been performed and the time limit under the existing provisions have not expired.

15. More specifically, Rules 15(2) and 25(2) as amended apply to all European patent applications in respect of which, on 1 March 2000, the designation fees have not been validly paid and the time limit under existing Rules 15(2) and 25(2) for paying them has not yet expired.

11. La **nouvelle règle 111** comprend les paragraphes 2 à 3bis de la règle 104ter actuelle concernant les irrégularités formelles auxquelles il doit être remédié à l'invitation de l'OEB. Les références ont été modifiées pour tenir compte de la nouvelle numérotation.

La modification du nouveau paragraphe 3 est fondée sur la règle 5.2 b) PCT en vigueur depuis le 1^{er} juillet 1998 (cf. aussi Supplément n° 2 au JO OEB 11/1998).

12. La **nouvelle règle 112** reprend les paragraphes 4 et 5 de la règle 104ter actuelle, concernant la procédure dans la phase européenne au cas où une objection tirée de l'absence d'unité a été soulevée pendant la recherche internationale. L'expression "division de la recherche" a été remplacée par "Office européen des brevets" de façon à couvrir les situations où l'objection de non-unité est traitée directement par la division d'examen, c'est-à-dire lorsqu'il ne doit pas être effectué de recherche complémentaire en application de l'article 157(3).

II. Modification du règlement relatif aux taxes

13. Les références à l'article 2, points 1, 2 et 15, ont été modifiées pour tenir compte de la nouvelle numérotation des règles de la CBE concernées.

III. Dispositions transitoires

14. Les améliorations d'ordre procédural offertes aux demandeurs, et notamment l'allongement du délai de paiement des taxes de désignation, s'appliquent à toutes les demandes en instance pour lesquelles, au **1^{er} mars 2000** (date à laquelle les modifications prennent toutes effet), les actes de procédure requis n'auront pas encore été accomplis et les délais prévus par les dispositions actuelles ne seront pas encore venus à expiration.

15. Plus précisément, les règles 15(2) et 25(2) telles que modifiées s'appliquent à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, les taxes de désignation n'ont pas encore été valablement acquittées et le délai de paiement de ces taxes prévus par les règles 15(2) et 25(2) actuelles ne sont pas encore venus à expiration.

Regel 107 (1) d) gilt für alle internationalen Anmeldungen, für die am 1. März 2000 die Benennungsgebühren noch nicht wirksam entrichtet worden sind und bei denen die Frist für die Entrichtung nach Regel 104b (1) b) ii) noch nicht abgelaufen ist.

Die Regeln 109 und 110 schließlich gelten für alle internationalen Anmeldungen, für die am 1. März 2000 alle in Regel 104b (1) vorgesehenen Handlungen noch nicht vorgenommen worden sind und bei denen die hierfür geltende Frist noch nicht abgelaufen ist.

Rule 107(1)(d) applies to all international applications in respect of which, on 1 March 2000, the designation fees have not been validly paid and the time limit under Rule 104b(1)(b)(ii) for paying them has not yet expired.

Finally, Rules 109 and 110 apply to all international applications in respect of which, on 1 March 2000, all the acts provided for in Rule 104b(1) have not been performed and the period for doing so has not yet expired.

La règle 107(1)d) s'applique à toutes les demandes internationales pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, les taxes de désignation n'ont pas encore été valablement acquittées et le délai de paiement de ces taxes prévu à la règle 104ter(1)b)ii) n'est pas encore venu à expiration.

Enfin, les règles 109 et 110 s'appliquent à toutes les demandes internationales pour lesquelles, au 1^{er} mars 2000, tous les actes prévus à la règle 104ter(1) n'ont pas encore été accomplis et le délai prévu à cet effet n'est pas encore venu à expiration.