

## Mitteilung vom 10. Dezember 2003 über die Neuauflage des Formblatts 1200

Im Dezember 2003 ist eine Neufassung<sup>1</sup> des Formblatts für den Eintritt in die europäische Phase (Form 1200) herausgegeben worden.

Das Formblatt und das ebenfalls geänderte Merkblatt sind nachstehend wiedergegeben.

Es wird empfohlen, die Neufassung ab sofort zu verwenden. Exemplare der bisherigen Fassung mit der **Druckbezeichnung 01.02**<sup>2</sup> können aufgebraucht werden, ohne daß dadurch dem Anmelder Rechtsnachteile entstehen.

Die Neufassung berücksichtigt in den Fußnoten zu den Feldern 10.1 und 10.2 (Benennungsgebühren) folgende neue EPÜ-Vertragsstaaten: Slowakei, Bulgarien, Tschechische Republik und Estland<sup>3</sup> (Beitritt jeweils am 1. Juli 2002), Slowenien<sup>4</sup> (Beitritt am 1. Dezember 2002), Ungarn<sup>5</sup> (Beitritt am 1. Januar 2003) und Rumänien<sup>6</sup> (Beitritt am 1. März 2003). In Feld 11 (Erstreckung des europäischen Patents) wird durch eine Fußnote bei Slowenien und Rumänien darauf hingewiesen, daß nach dem EPÜ-Beitritt dieser beiden Staaten die Erstreckung nur noch für solche internationalen Anmeldungen möglich ist, die vor dem Datum des Beitritts eingereicht worden sind.

## Notice dated 10 December 2003 concerning revised Form 1200

In December 2003 a revised Form 1200<sup>1</sup> (Entry into the European phase) was issued.

The revised form and amended Notes are reproduced below.

Applicants are advised to use the new form in future. They may however continue using the old version (**01.02**)<sup>2</sup> without prejudice to their rights.

The footnotes to Sections 10.1 and 10.2 (Designation fees) now include the following new EPC contracting states: Slovakia, Bulgaria, Czech Republic and Estonia<sup>3</sup> (accession date: 1 July 2002), Slovenia<sup>4</sup> (1 December 2002), Hungary<sup>5</sup> (1 January 2003) and Romania<sup>6</sup> (1 March 2003). A footnote to Section 11 (Extension of the European patent) points out that now that Slovenia and Romania have acceded to the EPC, extension to these two countries is possible only for international applications filed prior to their accession.

## Communiqué, en date du 10 décembre 2003, relatif à la nouvelle version du formulaire 1200

Une nouvelle version<sup>1</sup> du formulaire relatif à l'entrée dans la phase européenne (formulaire 1200) a été publiée en décembre 2003.

Le formulaire et la notice remaniée en conséquence sont reproduits ci-après.

Il est recommandé d'utiliser dès maintenant la nouvelle version. Toutefois, les exemplaires restants du formulaire en vigueur jusqu'à présent (qui porte la **référence 01.02**)<sup>2</sup> peuvent encore être utilisés sans qu'il en résulte de préjudice pour les demandeurs.

La nouvelle version inclut, dans les notes de bas de page relatives aux rubriques 10.1 et 10.2 (Taxes de désignation), les nouveaux Etats contractants suivants : la Slovaquie, la Bulgarie, la République tchèque et l'Estonie<sup>3</sup> (adhésion le 1<sup>er</sup> juillet 2002), la Slovénie<sup>4</sup> (adhésion le 1<sup>er</sup> décembre 2002), la Hongrie<sup>5</sup> (adhésion le 1<sup>er</sup> janvier 2003) et la Roumanie<sup>6</sup> (adhésion le 1<sup>er</sup> mars 2003). A la rubrique 11 (Extension des effets du brevet européen), une note de bas de page précise pour la Slovénie et la Roumanie que la procédure d'extension ne peut plus être engagée, après l'adhésion de ces Etats à la CBE, que pour les demandes internationales déposées avant leur adhésion.

<sup>1</sup> Die Neufassung (Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1200 12.03") kann beim EPA (**vorzugsweise in Wien**, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden. Sie wird auch unter der Internet-Adresse des Amtes "<http://www.european-patent-office.org>" als editierbare Fassung im PDF-Format zur Verfügung stehen.

<sup>2</sup> ABI. EPA 2001, 564.

<sup>3</sup> ABI. EPA 2002, 249.

<sup>4</sup> ABI. EPA 2002, 463.

<sup>5</sup> ABI. EPA 2002, 541.

<sup>6</sup> ABI. EPA 2003, 1.

<sup>1</sup> The new form ("EPA/EPO/OEB Form 1200 12.03") is obtainable free of charge from the EPO (**preferably Vienna**, but also Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states. An editable version in pdf format will be available on the EPO website at "<http://www.european-patent-office.org>".

<sup>2</sup> OJ EPO 2001, 564.

<sup>3</sup> OJ EPO 2002, 249.

<sup>4</sup> OJ EPO 2002, 463.

<sup>5</sup> OJ EPO 2002, 541.

<sup>6</sup> OJ EPO 2003, 1.

<sup>1</sup> Le nouveau formulaire ("EPA/EPO/OEB Form 1200 12.03") pourra être obtenu gratuitement, soit auprès de l'OEB (**de préférence à Vienne**, mais aussi à Munich, La Haye ou Berlin), soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Il sera également disponible à l'adresse Internet de l'Office "<http://www.european-patent-office.org>" dans une version éditabile en format pdf.

<sup>2</sup> JO OEB 2001, 564.

<sup>3</sup> JO OEB 2002, 249.

<sup>4</sup> JO OEB 2002, 463.

<sup>5</sup> JO OEB 2002, 541.

<sup>6</sup> JO OEB 2003, 1.



**Eintritt in die europäische Phase (EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt)**

**Entry into the European phase (EPO as designated or elected Office)**

**Entrée dans la phase européenne (l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu)**

<p>Europäische Anmeldenummer oder, falls nicht bekannt, PCT-Aktenzeichen oder PCT-Veröffentlichungsnummer</p> <p>_____</p>	<p>European application number, or, if not known, PCT application or publication number</p> <p>_____</p>	<p>Numéro de dépôt de la demande de brevet européen ou, à défaut, numéro de dépôt PCT ou de publication PCT</p> <p>_____</p>
<p>Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen)</p> <p>_____</p>	<p>Applicant's or representative's reference (max. 15 spaces)</p> <p>_____</p>	<p>Référence du demandeur ou du mandataire (15 caractères ou espaces au maximum)</p> <p>_____</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>1. Anmelder</b> Die Angaben über den (die) Anmelder sind in der internationalen Veröffentlichung enthalten oder vom Internationalen Büro nach der internationalen Veröffentlichung vermerkt worden.</p> <p><input type="checkbox"/> Änderungen, die das Internationale Büro noch nicht vermerkt hat, sind auf einem Zusatzblatt angegeben.</p> <p><b>Zustellanschrift</b> (siehe Merkblatt II, 1)</p>	<p><b>1. Applicant</b> Indications concerning the applicant(s) are contained in the international publication or recorded by the International Bureau after the international publication.</p> <p>Changes which have not yet been recorded by the International Bureau are set out on an additional sheet.</p> <p><b>Address for correspondence</b> (see Notes II, 1)</p>	<p><b>1. Demandeur</b> Les indications concernant le(s) demandeur(s) figurent dans la publication internationale ou ont été enregistrées par le Bureau international après la publication internationale.</p> <p>Les changements qui n'ont pas encore été enregistrés par le Bureau international sont indiqués sur une feuille additionnelle.</p> <p><b>Adresse pour la correspondance</b> (voir notice II, 1)</p>
<p><b>2. Vertreter</b></p> <p><b>Name (Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird)</b></p> <p><b>Geschäftsanschrift</b></p> <p><b>Telefon</b></p> <p><b>Telefax      Telex</b></p> <p><input type="checkbox"/> Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt</p>	<p><b>2. Representative</b></p> <p><b>Name (Name only one representative who will be listed in the Register of European Patents and to whom notification will be made)</b></p> <p><b>Address of place of business</b></p> <p><b>Telephone</b></p> <p><b>Fax              Telex</b></p> <p>Additional representative(s) on additional sheet</p>	<p><b>2. Mandataire</b></p> <p><b>Nom (N'indiquer qu' un seul mandataire, qui sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel signification sera faite)</b></p> <p><b>Adresse professionnelle</b></p> <p><b>Téléphone</b></p> <p><b>Téléfax      Télex</b></p> <p>Autre(s) mandataire(s) sur une feuille additionnelle</p>
<p><b>3. Vollmacht</b></p> <p><input type="checkbox"/> Einzelvollmacht ist beigefügt.</p> <p><input type="checkbox"/> Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Allgemeine Vollmacht ist eingereicht, aber noch nicht registriert.</p> <p><input type="checkbox"/> Die beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereichte Vollmacht schließt ausdrücklich die europäische Phase ein.</p>	<p><b>3. Authorisation</b></p> <p>Individual authorisation is attached.</p> <p>General authorisation has been registered under No: _____</p> <p>A general authorisation has been filed, but not yet registered.</p> <p>The authorisation filed with the EPO as PCT receiving Office expressly includes the European phase.</p>	<p><b>3. Pouvoir</b></p> <p>Un pouvoir spécial est joint.</p> <p>Un pouvoir général a été enregistré sous le n° : _____</p> <p>Un pouvoir général a été déposé, mais n'est pas encore enregistré.</p> <p>Le pouvoir général déposé à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT s'applique expressément à la phase européenne.</p>

<input checked="" type="checkbox"/> <p><b>4. Prüfungsantrag</b> Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung gemäß Art. 94 EPU beantragt. Die Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet.</p> <p>Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt III, 5.2) :</p> <hr/>	<p><b>4. Request for examination</b> Examination of the application under Art. 94 EPC is hereby requested. The examination fee is being (has been, will be) paid.</p> <p>Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes III, 5.2) :</p> <hr/>	<p><b>4. Requête en examen</b> Il est demandé que soit examinée la demande de brevet conformément à l'art. 94 CBE. Il est (a été, sera) procédé au paiement de la taxe d'examen.</p> <p>Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice III, 5.2) :</p> <hr/>
<input type="checkbox"/> <p><b>5. Abschriften</b> Zusätzliche Abschrift(en) der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt.</p> <p>Anzahl der <b>zusätzlichen</b> Sätze von Abschriften</p> <hr/>	<p><b>5. Copies</b> Additional copy (copies) of the documents cited in the supplementary European search report is (are) requested.</p> <p>Number of <b>additional</b> sets of copies</p> <hr/>	<p><b>5. Copies</b> Prière de fournir une ou plusieurs copies supplémentaires des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne.</p> <p>Nombre de jeux <b>supplémentaires</b> de copies</p> <hr/>
<p><b>6. Für das Verfahren vor dem EPA bestimmte Unterlagen</b></p> <p>6.1 Dem Verfahren vor dem EPA als <b>Bestimmungsamt</b> (PCT I) sind folgende Unterlagen zugrunde zu legen:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> die vom Internationalen Büro <b>veröffentlichten Anmeldungsunterlagen</b> (mit <b>allen</b> Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen), gegebenenfalls mit den geänderten Ansprüchen nach Art. 19 PCT</p> <p><input type="checkbox"/> soweit sie nicht ersetzt werden durch die beigefügten <b>Änderungen</b>.</p> <p><i>Falls nötig, sind Klarstellungen auf einem Zusatzblatt einzureichen!</i></p> <p>6.2 Dem Verfahren vor dem EPA als <b>ausgewähltem Amt</b> (PCT II) sind folgende Unterlagen zugrunde zu legen:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> die dem <b>internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde gelegten Unterlagen</b>, einschließlich seiner eventuellen <b>Anlagen</b> (<i>Solche Anlagen müssen immer beigefügt werden</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> soweit sie nicht ersetzt werden durch die beigefügten <b>Änderungen</b>.</p> <p><i>Falls nötig, sind Klarstellungen auf einem Zusatzblatt einzureichen!</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sind dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde <b>Versuchsberichte</b> zugegangen, dürfen diese dem Verfahren vor dem EPA zugrunde gelegt werden.</p>	<p><b>6. Documents intended for proceedings before the EPO</b></p> <p>6.1 Proceedings before the EPO as <b>designated Office</b> (PCT I) are to be based on the following documents:</p> <p>the <b>application documents published</b> by the International Bureau (with <b>all</b> claims, description and drawings), where applicable with amended claims under Art. 19 PCT</p> <p>unless replaced by the <b>amendments</b> enclosed.</p> <p><i>Where necessary, clarifications must be submitted on a separate sheet!</i></p> <p>6.2 Proceedings before the EPO as <b>elected Office</b> (PCT II) are to be based on the following documents:</p> <p>the <b>documents on which the international preliminary examination report is based</b>, including its possible <b>annexes</b> (<i>Such annexes must always be filed</i>)</p> <p>unless replaced by the <b>amendments</b> enclosed.</p> <p><i>Where necessary, clarifications must be submitted on a separate sheet!</i></p> <p>If the EPO as International Preliminary Examining Authority has received <b>test reports</b>, these may be used as the basis of proceedings before the EPO.</p>	<p><b>6. Pièces destinées à la procédure devant l'OEB</b></p> <p>6.1 La procédure devant l'OEB agissant en qualité <b>d'office désigné</b> (PCT I) doit se fonder sur les pièces suivantes :</p> <p>les <b>pièces de la demande publiée</b> par le Bureau international (avec <b>toutes</b> les revendications, la description et les dessins), éventuellement avec les revendications modifiées conformément à l'article 19 du PCT</p> <p>dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les <b>modifications</b> jointes.</p> <p><i>Le cas échéant, des explications doivent être jointes sur une feuille additionnelle!</i></p> <p>6.2 La procédure devant l'OEB <b>agissant en qualité d'office élu</b> (PCT II) doit se fonder sur les pièces suivantes :</p> <p>les <b>pièces sur lesquelles se fonde le rapport d'examen préliminaire international</b>, y compris ses <b>annexes</b> éventuelles (<i>De telles annexes sont toujours à joindre</i>)</p> <p>dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les <b>modifications</b> jointes.</p> <p><i>Le cas échéant, des explications doivent être jointes sur une feuille additionnelle!</i></p> <p>Si l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a reçu des <b>rapports d'essais</b>, ceux-ci peuvent constituer la base de la procédure devant l'OEB.</p>

### 7. Übersetzungen

Beigefügt sind die nachfolgend angekreuzten Übersetzungen in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch):

- *Im Verfahren vor dem EPA als **Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt** (PCT I + II):*

Übersetzung der **ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung** (Beschreibung, Ansprüche, etwaige Textbestandteile in den Zeichnungen), der veröffentlichten Zusammenfassung, und etwaiger Angaben über biologisches Material nach Regel 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT

Übersetzung der **prioritätsbegründenden Anmeldung(en)**

Es wird hiermit erklärt, daß die internationale Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist (Regel 38(5) EPÜ)

- ***Zusätzlich** im Verfahren vor dem EPA als **Bestimmungsamt** (PCT I):*

Übersetzung der nach Art. 19 PCT **geänderten Ansprüche** nebst Erklärung, falls diese dem Verfahren vor dem EPA zugrunde gelegt werden sollen (siehe Feld 6)

- ***Zusätzlich** im Verfahren vor dem EPA als **ausgewähltem Amt** (PCT II):*

Übersetzung der **Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht**

### 7. Translations

Translations in one of the official languages of the EPO (English, French, German) are enclosed as crossed below:

- *In proceedings before the EPO as **designated or elected Office** (PCT I + II):*

Translation of the **international application** (description, claims, any text in the drawings) as **originally filed**, of the abstract as published and of any indication under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT regarding biological material

Translation of **the priority application(s)**

It is hereby declared that the international application as originally filed is a complete translation of the previous application (Rule 38(5) EPC)

- ***In addition**, in proceedings before the EPO as **designated Office** (PCT I):*

Translation of **amended claims** and any statement under Art. 19 PCT, if the claims as amended are to form the basis for the proceedings before the EPO (see Section 6)

- ***In addition**, in proceedings before the EPO as **elected Office** (PCT II):*

Translation of any **annexes to the international preliminary examination report**

### 7. Traductions

Vous trouverez, ci-joint, les traductions cochées ci-après dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français) :

- *Dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office désigné ou élu** (PCT I + II):*

Traduction de la **demande internationale telle que déposée initialement** (description, revendications, textes figurant éventuellement dans les dessins), de l'abrégé publié, et de toutes indications visées aux règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 du PCT concernant le matériel biologique

Traduction de la (des) **demande(s) ouvrant le droit de priorité**

Il est déclaré par la présente que la demande internationale telle que déposée initialement est une traduction intégrale de la demande antérieure (règle 38(5) CBE)

- ***De plus**, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office désigné** (PCT I) :*

Traduction des **revendications modifiées** et de la déclaration faite conformément à l'article 19 du PCT, si la procédure devant l'OEB doit être fondée sur les revendications modifiées (voir la rubrique 6)

- ***De plus**, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office élu** (PCT II) :*

Traduction des **annexes du rapport d'examen préliminaire international**

### 8. Biologisches Material

Die Erfindung bezieht sich auf bzw. verwendet biologisches Material, das nach Regel 28 EPÜ hinterlegt worden ist.

Die **Angaben nach Regel 28(1)c) EPÜ** (falls noch nicht bekannt, die Hinterlegungsstelle und das (die) Bezugszeichen [Nummer, Symbole usw.] des Hinterlegers) sind in der internationalen Veröffentlichung oder in der gemäß Feld 7 eingereichten Übersetzung enthalten auf:

Seite(n) / Zeile(n)

### 8. Biological material

The invention relates to and/or uses biological material deposited under Rule 28 EPC.

The **particulars referred to in Rule 28(1)(c) EPC** (if not yet known, the depository institution and the identification reference(s) [number, symbols etc.] of the depositor) are given in the international publication or in the translation submitted under Section 7 on:

page(s) / line(s)

### 8. Matière biologique

L'invention concerne et/ou utilise de la matière biologique, déposée conformément à la règle 28 CBE.

Les **indications visées à la règle 28(1)c) CBE** (si non encore connues, l'autorité de dépôt et la (les) référence(s) d'identification [numéro ou symboles etc.] du déposant) figurent dans la publication internationale ou dans une traduction produite conformément à la rubrique 7 à la / aux:

page(s) / ligne(s)

Die **Empfangsbescheinigung(en)** der Hinterlegungsstelle

ist (sind) beigefügt

wird (werden) nachgereicht

Verzicht auf die Verpflichtung des Antragstellers nach Regel 28(3) EPÜ auf gesondertem Schriftstück

The **receipt(s) of deposit** issued by the depository institution

is (are) enclosed

will be filed at a later date

Waiver of the right to an undertaking from the requester pursuant to Rule 28(3) EPC attached.

Le(s) **récépissé(s) de dépôt** délivré(s) par l'autorité de dépôt

est (sont) joint(s)

sera (seront) produit(s) ultérieurement

Renonciation, sur document distinct, à l'engagement du requérant au titre de la règle 28(3) CBE.

<p><b>9. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen</b></p> <p><input type="checkbox"/> Die nach Regeln 5.2 und 13<sup>ter</sup> PCT sowie Regel 111(3) EPÜ erforderlichen Unterlagen liegen dem EPA bereits vor.</p> <p><input type="checkbox"/> Das schriftliche Sequenzprotokoll wird anliegend nachgereicht.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Sequenzprotokoll geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.</p> <p><input type="checkbox"/> Der vorgeschriebene Datenträger ist beigelegt.</p> <p><input type="checkbox"/> Die auf dem Datenträger gespeicherte Information stimmt mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll überein.</p>	<p><b>9. Nucleotide and amino acid sequences</b></p> <p>The items necessary in accordance with Rules 5.2 and 13<sup>ter</sup> PCT and Rule 111(3) EPC have already been furnished to the EPO.</p> <p>The written sequence listing is furnished herewith.</p> <p>The sequence listing does not include matter which goes beyond the content of the application as filed.</p> <p>The prescribed data carrier is enclosed.</p> <p>The information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.</p>	<p><b>9. Séquences de nucléotides et d'acides aminés</b></p> <p>Les pièces requises selon les règles 5.2 et 13<sup>ter</sup> PCT et la règle 111(3) CBE ont déjà été déposées auprès de l'OEB.</p> <p>La liste de séquences écrite est produite ci-joint.</p> <p>La liste de séquences ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.</p> <p>Le support de données prescrit est joint.</p> <p>L'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste de séquences écrite.</p>
<p><b>10. Benennungsgebühren</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 10.1 Es ist derzeit beabsichtigt, den <b>siebenfachen</b> Betrag einer Benennungsgebühr zu entrichten. Damit gelten die Benennungsgebühren für <b>alle Vertragsstaaten des EPÜ<sup>1</sup></b> als entrichtet (Art. 2 Nr. 3 GebO), soweit sie <b>in der internationalen Anmeldung</b> bestimmt sind<sup>2</sup>.</p> <p><input type="checkbox"/> 10.2 Abweichend von der Erklärung in Nr. 10.1 ist derzeit beabsichtigt, <b>weniger als sieben</b> Benennungsgebühren für folgende <b>in der internationalen Anmeldung bestimmte Vertragsstaaten des EPÜ<sup>2</sup></b> zu entrichten:</p> <p>(1) <input type="text"/> _____</p> <p>(2) <input type="text"/> _____</p> <p>(3) <input type="text"/> _____</p>	<p><b>10. Designation fees</b></p> <p>10.1 It is currently intended to pay <b>seven times</b> the amount of the designation fee. The designation fees for <b>all the EPC contracting states<sup>1</sup> designated in the international application<sup>2</sup></b> are thereby deemed to have been paid (Art. 2 No. 3 RFees).</p> <p>10.2 The declaration in No. 10.1 does not apply. Instead, it is currently intended to pay <b>fewer than seven</b> designation fees for the following <b>EPC contracting states<sup>2</sup> designated in the international application</b>:</p> <p>(4) <input type="text"/> _____</p> <p>(5) <input type="text"/> _____</p> <p>(6) <input type="text"/> _____</p>	<p><b>10. Taxes de désignation</b></p> <p>10.1 Il est actuellement envisagé de payer un montant correspondant à <b>sept fois</b> la taxe de désignation. Les taxes de désignation sont ainsi réputées payées pour <b>tous les Etats contractants de la CBE<sup>1</sup> désignés dans la demande internationale<sup>2</sup></b> (art. 2, point 3 du RRT).</p> <p>10.2 Contrairement à ce qui est indiqué au n° 10.1, il est actuellement envisagé de payer <b>moins de sept</b> taxes de désignation pour les <b>Etats contractants de la CBE<sup>2</sup> suivants désignés dans la demande internationale</b> :</p>
<p>Soweit unter Nr. 10.2 Vertragsstaaten aufgeführt sind, wird beantragt, für die dort nicht aufgeführten Vertragsstaaten von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 108(3) EPÜ abzusehen.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 10.3 Wird ein <b>automatischer Abbuchungsauftrag</b> erteilt (Feld 12), so wird das EPA beauftragt, bei Ablauf der Grundfrist nach Regel 107 (1)d) EPÜ den siebenfachen Betrag einer Benennungsgebühr abzubuchen. Ist eine Erklärung nach Nr. 10.2 abgegeben worden, so sollen die Benennungsgebühren nur für die dort angegebenen Vertragsstaaten abgebucht werden, sofern dem EPA nicht bis zum Ablauf der Grundfrist ein anderslautender Auftrag zugeht.</p>	<p>If contracting states are indicated under No. 10.2, it is requested that no communication under Rule 108(3) EPC be issued for contracting states not thus indicated.</p> <p>10.3 If an <b>automatic debit order</b> has been issued (Section 12), the EPO is authorised, on expiry of the basic period under Rule 107(1)(d) EPC, to debit seven times the amount of the designation fee. If states are indicated under No. 10.2, the EPO will debit designation fees only for those states, unless instructed otherwise before the basic period expires.</p>	<p>Si des Etats contractants sont mentionnés au n° 10.2, prière de ne pas procéder à la signification d'une notification prévue par la règle 108(3) CBE pour les Etats contractants n'y étant pas mentionnés.</p> <p>10.3 Si un <b>ordre de prélèvement automatique</b> est donné (rubrique 12), il est demandé à l'OEB de prélever, à l'expiration du délai normal visé à la règle 107(1)d) CBE, un montant correspondant à sept fois la taxe de désignation. Si une déclaration a été faite au n° 10.2, les taxes de désignation ne sont à prélever que pour les Etats contractants qui y sont indiqués, sauf instruction contraire reçue par l'OEB avant l'expiration du délai normal.</p>
<p><small>1 Stand bei Drucklegung: 27 Vertragsstaaten, und zwar: / Status when this form was printed: 27 contracting states, namely / Situation à la date d'impression : 27 Etats contractants, à savoir : <b>AT</b> Österreich / Austria / Autriche, <b>BE</b> Belgien / Belgium / Belgique, <b>BG</b> Bulgarien / Bulgaria / Bulgarie, <b>CH / LI</b> Schweiz und Liechtenstein / Switzerland and Liechtenstein / Suisse et Liechtenstein, <b>CY</b> Zypern / Cyprus / Chypre, <b>CZ</b> Tschechische Republik / Czech Republic / République tchèque, <b>DE</b> Deutschland / Germany / Allemagne, <b>DK</b> Dänemark / Denmark / Danemark, <b>EE</b> Estland / Estonia / Estonie, <b>ES</b> Spanien / Spain / Espagne, <b>FI</b> Finnland / Finland / Finlande, <b>FR</b> Frankreich / France / France, <b>GB</b> Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni, <b>GR</b> Griechenland / Greece / Grèce, <b>HU</b> Ungarn / Hungary / Hongrie, <b>IE</b> Irland / Ireland / Irlande, <b>IT</b> Italien / Italy / Italie, <b>LU</b> Luxemburg / Luxembourg / Luxembourg, <b>MC</b> Monaco / Monaco / Monaco, <b>NL</b> Niederlande / Netherlands / Pays-Bas, <b>PT</b> Portugal / Portugal / Portugal, <b>RO</b> Rumänien / Romania / Roumanie, <b>SE</b> Schweden / Sweden / Suède, <b>SI</b> Slowenien / Slovenia / Slovénie, <b>SK</b> Slowakische Republik / Slovak Republic / République slovaque, <b>TR</b> Türkei / Turkey / Turquie</small></p> <p><small>2 Für folgende Staaten nur möglich, falls in der internationalen Anmeldung am oder nach folgendem Tag bestimmt: Slowakische Republik, Bulgarien, Tschechische Republik und Estland: 1. Juli 2002, Slowenien: 1. Dezember 2002, Ungarn: 1. Januar 2003 und Rumänien: 1. März 2003. / For the following states this is possible only if they are designated in the international application on or after the stated date: Slovak Republic, Bulgaria, Czech Republic and Estonia: 1 July 2002, Slovenia: 1 December 2002, Hungary: 1 January 2003 and Romania: 1 March 2003. / En ce qui concerne les Etats suivants seulement si la désignation a été effectuée dans la demande internationale à la date suivante ou à une date ultérieure: République slovaque, Bulgarie, République tchèque et Estonie: 1<sup>er</sup> juillet 2002, Slovénie: 1<sup>er</sup> décembre 2002, Hongrie: 1<sup>er</sup> janvier 2003 et Roumanie: 1<sup>er</sup> mars 2003.</small></p>		

<input checked="" type="checkbox"/> <b>11. Erstreckung des europäischen Patents</b> Bei Zahlung der Erstreckungsgebühr(en) gilt diese Anmeldung auch als wirksamer Erstreckungsantrag für die in der internationalen Anmeldung bestimmten »Erstreckungsstaaten«. Es ist beabsichtigt, diese Gebühr(en) für folgende Staaten zu entrichten:	<b>11. Extension of the European patent</b> On payment of the extension fee(s) this application is also deemed to be a request for extension to all the "extension states" designated in the international application. It is intended to pay the fee(s) for the following states:	<b>11. Extension des effets du brevet européen</b> La taxe (Les taxes) d'extension payée(s), la présente demande est également réputée être une demande d'extension à tous les «Etats autorisant l'extension» désignés dans la demande internationale. Il est envisagé de payer la taxe (les taxes) d'extension pour les Etats suivants:
<input type="checkbox"/> SI Slowenien <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> LT Litauen <input type="checkbox"/> LV Lettland <input type="checkbox"/> AL Albanien <input type="checkbox"/> RO Rumänien <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> MK Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien <input type="checkbox"/> _____ <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> Slovenia <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Lithuania <input type="checkbox"/> Latvia <input type="checkbox"/> Albania <input type="checkbox"/> Romania <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Former Yugoslav Republic of Macedonia <input type="checkbox"/> _____ <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> Slovénie <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Lituanie <input type="checkbox"/> Lettonie <input type="checkbox"/> Albanie <input type="checkbox"/> Roumanie <sup>1)</sup> <input type="checkbox"/> Ex-République yougoslave de Macédoine <input type="checkbox"/> _____ <sup>2)</sup>

- 1) Für Slowenien und Rumänien nur möglich, falls in der internationalen Anmeldung bis 30. November 2002 (Slowenien) oder bis 28. Februar 2003 (Rumänien) bestimmt. / For Slovenia and Romania this is possible only if they are designated in the international application up to 30 November 2002 (Slovenia) or 28 February 2003 (Romania). / En ce qui concerne la Slovénie et la Roumanie, seulement si la désignation a été effectuée dans la demande internationale jusqu'au 30 novembre 2002 (Slovénie) ou jusqu'au 28 février 2003 (Roumanie).
- 2) Platz für Staaten, mit denen »Erstreckungsabkommen« nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft treten und die in der internationalen Anmeldung bestimmt waren. / Space for States with which "extension agreements" enter into force after this form has been printed and which were designated in the international application. / Prévu pour des Etats à l'égard desquels des «accords d'extension» entrèrent en vigueur après l'impression du présent formulaire et qui ont été désignés dans la demande internationale.

<input type="checkbox"/> <b>12. Automatischer Abbuchungsauftrag (Nur möglich für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten)</b> Das EPA wird beauftragt, nach Maßgabe der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren fällige Gebühren und Auslagen vom untenstehenden laufenden Konto abzubuchen. In Bezug auf die <b>Benennungsgebühren</b> wird auf Feld 10.3 verwiesen. Das EPA wird ferner beauftragt, die <b>Erstreckungsgebühren</b> für jeden in Feld 11 angekreuzten »Erstreckungsstaat« bei Ablauf der Grundfrist zu ihrer Zahlung abzubuchen, sofern ihm nicht bis dahin ein anderslautender Auftrag zugeht. Nummer und Kontoinhaber _____	<b>12. Automatic debit order (for EPO deposit account holders only)</b> The EPO is hereby authorised, under the Arrangements for the automatic debiting procedure, to debit from the deposit account below any fees and costs falling due. For <b>designation fees</b> , see Section 10.3. The EPO is also authorised, on expiry of the basic period for paying the <b>extension fees</b> , to debit those fees for each of the "extension states" marked with a cross in Section 11, unless instructed otherwise before the said period expires. Number and account holder _____	<b>12. Ordre de prélèvement automatique (uniquement possible pour les titulaires de comptes courants ouverts auprès de l'OEB)</b> Par la présente, il est demandé à l'OEB de prélever du compte courant ci-dessous les taxes et frais venant à échéance, conformément à la réglementation relative au prélèvement automatique. Pour les <b>taxes de désignation</b> , se reporter à la rubrique 10.3. Il est en outre demandé à l'OEB de prélever, à l'expiration du délai normal prévu pour leur paiement, les <b>taxes d'extension</b> pour chaque «Etat autorisant l'extension» coché à la rubrique 11, sauf instruction contraire reçue avant l'expiration de ce délai. Numéro et titulaire du compte _____
---	--	--

<input type="checkbox"/> <b>13. Eventuelle Rückzahlungen</b> auf das beim EPA geführte laufende Konto Nummer und Kontoinhaber _____	<b>13. Any reimbursement</b> to EPO deposit account Number and account holder _____	<b>13. Remboursements</b> éventuels à effectuer sur le compte courant ouvert auprès de l'OEB Numéro et titulaire du compte _____
---	---	--

<b>14. Unterschrift(en)</b> des (der) Anmelder(s) oder Vertreters  <b>Ort / Datum</b> <b>Für Angestellte (Art. 133(3) EPÜ) mit allgemeiner Vollmacht:</b> Nr. _____ Name(n) des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen. Bei juristischen Personen bitte auch die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft in Druckschrift angeben.	<b>14. Signature(s)</b> of applicant(s) or representative  <b>Place / Date</b> <b>For employees (Art. 133(3) EPC) having a general authorisation:</b> No. _____ Please print name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be printed.	<b>14. Signature(s)</b> du (des) demandeur(s) ou du mandataire  <b>Lieu / Date</b> <b>Pour les employés (art. 133(3) CBE) disposant d'un pouvoir général :</b> N° _____ Le ou les noms des signataires doivent être indiqués en caractères d'imprimerie. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires doit également être indiquée en caractères d'imprimerie.
---	--	---



# Merkblatt

zum Formblatt für den Eintritt in die europäische Phase (EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt) (EPA/EPO/OEB Form 1200 12.03)

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200. Das Formblatt sollte mit Schreibmaschine ausgefüllt werden. Es steht auch unter der Internet-Adresse des EPA "<http://www.european-patent-office.org>" als editierbare Fassung in den Formaten pdf und Word zur Verfügung. Seine Verwendung ist nicht obligatorisch, wird jedoch empfohlen. Es muß unmittelbar beim EPA eingereicht werden. Sollte ein Feld oder andere Felder für die einzusetzenden Angaben nicht ausreichen, so ist ein unterzeichnetes Zusatzblatt zu benützen. Jedes auf dem Zusatzblatt fortgesetzte Feld ist mit seiner Zahl und seiner Bezeichnung anzugeben (zum Beispiel "2 Weitere(r) Vertreter", "6 Für das Verfahren vor dem EPA bestimmte Unterlagen"). Weitere Einzelheiten über den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt sind der beim EPA kostenlos erhältlichen Broschüre "Der Weg zum europäischen Patent, Leitfaden für Anmelder (2. Teil)" (im folgenden "Euro-PCT-Leitfaden") zu entnehmen.

## I. Allgemeine Hinweise

Nach der ab 2. Januar 2002 geltenden Fassung der Regel 107(1) EPÜ muß der Anmelder beim Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA – **sowohl als Bestimmungsamt oder auch als ausgewähltes Amt** – die in Regel 107(1) a) bis h) EPÜ genannten Handlungen bis zum Ablauf des **31. Monats** nach dem Anmeldetag, oder wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem (frühesten) Prioritätstag vornehmen. Die Neuregelung gilt für alle internationalen Anmeldungen, für die am 2. Januar 2002 die nach Regel 107(1) EPÜ vorgeschriebenen Handlungen noch nicht wirksam vorgenommen worden sind und die Frist für deren Vornahme nach Regel 107(1) EPÜ in der bisherigen Fassung noch nicht abgelaufen ist.

**Wünscht der Anmelder die rasche Prüfung seiner Euro-PCT-Anmeldung, so bietet das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE" – (ABI. EPA 2001, 459) wirksame Möglichkeiten zur Verkürzung der Bearbeitungsdauer.**

## II. Ausfüllhinweise

In den nachstehenden Ausfüllhinweisen entspricht die Numerierung den entsprechenden Feldern im Formblatt.

### 1. Zustellschrift

Eine Zustellschrift kann nur von Anmeldern **ohne Vertreter** mit verschiedenen Betriebsstätten angegeben werden. Es muß eine eigene Anschrift des Anmelders sein. Die Zustellschrift wird weder in das europäische Patentregister noch in Veröffentlichungen des EPA aufgenommen (vgl. ABI. EPA 1980, 397).

### 2. Vertreterbestellung (Artikel 133, 134 EPÜ)

Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, müssen in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen (Artikel 133(2) EPÜ).

### 3. Vollmacht (Regel 101 EPÜ)

Zugelassene Vertreter, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nach Regel 101(1) EPÜ in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 nur in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe hierzu ABI. EPA 1991, 421 und 489). Hingegen müssen nach Artikel 134(7) EPÜ vertretungsrechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Artikel 133(3) Satz 1 EPÜ handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen, sofern sie nicht bereits beim EPA als Anmeldeamt eine Vollmacht eingereicht haben, die sich ausdrücklich auch auf die durch das EPÜ geschaffenen Verfahren erstreckt.

Ist die Einreichung einer Vollmacht erforderlich, so wird für die Einzelvollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1003 (ABI. EPA 2000, 374) und für die allgemeine Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1004 (ABI. EPA 1989, 230; 1985, 42) empfohlen. Beide Formblätter können beim EPA (vorzugsweise in Wien, aber auch in München, Den Haag und Berlin) und bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden. Sie werden auch unter der Internet-Adresse des EPA "<http://www.european-patent-office.org>" als editierbare Fassung in den Formaten pdf und Word zur Verfügung stehen.

### 4. Prüfungsantrag (Artikel 150(2), 94 EPÜ)

4.1 Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn ein schriftlicher Prüfungsantrag eingereicht (bereits in Feld 4 des Formblatts 1200 angekreuzt) und die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94(1) und (2) EPÜ). Wegen der Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrages gemäß Artikel 14(4) EPÜ und der damit verbundenen Gebührenermäßigung siehe III, 5.2.

4.2 Der Prüfungsantrag kann bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem der internationale Recherchenbericht oder die Erklärung nach Artikel 17(2) a) PCT veröffentlicht worden ist (Artikel 157(1) EPÜ). Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor der in Artikel 22 oder 39 PCT genannten Frist ab (Artikel 150(2) EPÜ). In der Praxis bedeutet dies, daß spätestens bis zum Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag der schrift-

liche Prüfungsantrag eingereicht und die Prüfungsgebühr entrichtet werden müssen (Regel 107(1) f) EPÜ).

- 4.3 Ein Anmelder, der den Prüfungsantrag bereits vor dem Zugang des ergänzenden europäischen Recherchenberichts gestellt hat, wird nach dessen Übersendung vom EPA aufgefordert, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (Artikel 96(1) EPÜ).

## 5. **Zusätzliche Abschrift(en) der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke**

Es können ein oder mehrere zusätzliche Sätze der Abschriften der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke angefordert werden (vgl. Artikel 92(2) EPÜ). Hierfür ist (sind) die vorgesehene(n) Pauschalgebühr(en) (vgl. III, 7) zu entrichten.

## 6. **Unterlagen für das europäische Erteilungsverfahren**

Siehe hierzu im Euro-PCT-Leitfaden 304 und 305 bzw. 356 und 357.

Der Anmelder muß beim Eintritt in die europäische Phase die Anmeldungsunterlagen angeben, die dem europäischen Erteilungsverfahren in der ursprünglich eingereichten oder in geänderter Fassung zugrunde zu legen sind (Regel 107(1) b) EPÜ). Feld 6 ist auf den Normalfall abgestellt und stellt klar, daß der Anmelder entweder

- gemäß Feld 6.1 im Verfahren vor dem EPA als **Bestimmungsamt** (ohne PCT Kapitel II) die **veröffentlichten Anmeldungsunterlagen** (ggf. mit den nach Art. 19 PCT beim Internationalen Büro eingereichten Änderungen der Ansprüche) oder
- gemäß Feld 6.2 im Verfahren vor dem EPA als **ausgewähltes Amt** (nach PCT Kapitel II) die dem **internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde liegenden Unterlagen** weiterverfolgen will.

Der Anmelder kann jedoch erklären, daß dem Erteilungsverfahren geänderte Unterlagen zugrunde zu legen sind. Darüber hinaus kann er die Anmeldung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung erneut einmal ändern (Regel 109 EPÜ). Verringert sich dadurch die Anzahl der Ansprüche, werden zu viel entrichtete Anspruchsgebühren zurückerstattet (Regel 110(3) EPÜ).

Will der Anmelder **ausnahmsweise** die im internationalen vorläufigen Prüfungsverfahren vorgelegten Änderungen nicht weiterverfolgen und auf die veröffentlichten Unterlagen, ggf. mit den Änderungen gegenüber dem Internationalen Büro nach Art. 19 PCT, zurückgehen, ist dies anzugeben und auf einem unterzeichneten **Zusatzblatt** klarzustellen.

Ohnehin kann Feld 6 nicht allen denkbaren Fallkonstellationen gerecht werden. In solchen Ausnahmefällen wird es sich nicht vermeiden lassen, Klarstellungen auf einem unterzeichneten **Zusatzblatt** einzureichen.

Unterlagen, die veröffentlichte Anmeldungsunterlagen ersetzen, sind in einem Stück einzureichen.

Hat der Anmelder im Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde Versuchsberichte vorgelegt, so wird davon ausgegangen, daß das EPA diese auch im europäischen Erteilungsverfahren verwenden darf.

## 7. **Übersetzung(en)**

### 7.1 Übersetzung der Anmeldung

Siehe hierzu im Euro-PCT-Leitfaden 306 und 307 bzw. 358-360.

Wurde die internationale Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht, so muß der Anmelder dem EPA vor Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag eine Übersetzung in einer der Amtssprachen vorlegen.

Die Sprache der Übersetzung bestimmt die Verfahrenssprache vor dem EPA. Wenn vom Internationalen Büro die internationale Anmeldung gemäß Regel 48.3(b) PCT in englischer Übersetzung veröffentlicht wurde, hat der Anmelder noch die Möglichkeit, die Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen. So kann er als Verfahrenssprache vor dem EPA Deutsch oder Französisch durch Einreichung einer Übersetzung in einer dieser Sprachen wählen oder auch Englisch als Verfahrenssprache vor dem EPA beibehalten und eine eigene englische Übersetzung einreichen. Reicht er keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und die veröffentlichte englische Übersetzung wird dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt.

Die Übersetzung muß die Beschreibung, die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, etwaige Textbestandteile der Zeichnungen und die Zusammenfassung enthalten. Außerdem muß die Übersetzung die nach Artikel 19 PCT geänderten Ansprüche nebst Erklärung, falls der Anmelder sie dem weiteren Verfahren zugrunde legen will, sowie alle Angaben nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT und alle veröffentlichten Berichtigungsanträge (Regel 91.1 f) PCT) enthalten.

Wird die Übersetzung der internationalen Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die internationale Anmeldung als zurückgenommen (Regel 108(1) EPÜ). Stellt das EPA fest, daß die Anmeldung aus diesem Grunde als zurückgenommen gilt, teilt es dies dem Anmelder mit. Unter entsprechender Anwendung von Regel 69(2) EPÜ kann der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung eine Entscheidung des EPA beantragen. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Übersetzung der internationalen Anmeldung nachgereicht und eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 500 EUR entrichtet wird (Regel 108(3) EPÜ, Art. 2 Nr. 3c GebO).

### 7.2 Übersetzung des Prioritätsbelegs

Nach Regel 38(5) EPÜ ist eine ggfs. erforderliche Übersetzung des Prioritätsbelegs oder eine Erklärung, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist, erst nach einer Aufforderung des EPA, spätestens jedoch mit Ablauf der Frist nach Regel 51(6) EPÜ einzureichen (Art. 88(1), Regel 38(5) EPÜ). Es



bleibt dem Anmelder aber unbenommen, sie früher einzureichen. Zur Abgabe einer eventuellen Erklärung nach Regel 38(5) EPÜ kann das entsprechende Kästchen in Feld 7 angekreuzt werden. Wird die Erklärung abgegeben, ist die spätere Einreichung einer Übersetzung der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg) nicht erforderlich. Siehe Rechtsauskunft Nr. 19/99, ABI. EPA 1999, 296.

### 7.3 Übersetzung der Anlagen

Findet **Kapitel II** PCT Anwendung, so müssen auch alle Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht übersetzt (Artikel 36(2) b), (3) b), Regel 74.1 PCT ) und eingereicht werden, sofern der Anmelder Patentschutz für dieselbe Fassung der Anmeldungsunterlagen begehrt, die bereits Gegenstand jenes Berichts waren.

## 8. Biologisches Material

Um dem EPA die Nachprüfung zu ermöglichen, ob die Vorschriften der Regel 28(1) und (2) EPÜ eingehalten wurden, ist dem EPA die von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen (siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. EPA 1986, 269). Dem Anmelder wird dringend empfohlen, diese zusammen mit diesem Formblatt, spätestens jedoch bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag, einzureichen.

### Verzichtserklärung nach Regel 28(3)

Auf die in Regel 28(3) vorgesehene Verpflichtungserklärung des Antragstellers auf Herausgabe einer Probe von biologischem Material kann der Anmelder verzichten, vorausgesetzt er ist auch Hinterleger des betreffenden biologischen Materials. Dieser Verzicht muß auf einem gesonderten, eigens unterschriebenen Schriftstück dem EPA gegenüber ausdrücklich erklärt werden. Darin muß das vom Verzicht umfaßte biologische Material konkret bezeichnet werden (Hinterlegungsstelle und -nummer oder interne Referenznummer laut Anmeldungsunterlagen). Der Verzicht kann jederzeit erklärt werden.

## 9. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

Sind in der internationalen Anmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, muß die Beschreibung nach Regel 5.2 PCT ein Sequenzprotokoll enthalten. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde verlangt zusätzlich die Einreichung des Sequenzprotokolls in maschinenlesbarer Form und die Abgabe einer Erklärung, daß die auf dem vorgeschriebenen Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Regel 13ter.1 PCT und Art. 4 des Beschlusses vom 2. Oktober 1998 (Beilage 2 zum ABI. EPA 11/1998).

War das EPA Internationale Recherchenbehörde, werden demnach dem EPA alle erforderlichen Unterlagen in der Regel bereits vorliegen. Liegt dem EPA das Sequenzprotokoll nicht vor, entspricht es nicht dem vorgeschriebenen Standard oder ist es nicht auf dem vorgeschriebenen Datenträger eingereicht worden, ist (sind) die fehlende(n) Unterlage(n) **beim Eintritt in die europäische Phase** nachzureichen (Regel 111(3) EPÜ und Art. 5 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 2. Oktober 1998, Beilage 2 zum ABI. EPA 11/1998). Gegebenenfalls ist gleichzeitig zu erklären, daß das nachgereichte schriftliche

Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt.

## 10. Benennungsgebühren

10.1 Bereits in der internationalen Phase ist festgelegt worden, welche Vertragsstaaten des EPÜ beim Eintritt in die europäische Phase bestimmt sind (Regel 4.9 a), b) und c) PCT). In der Regel werden in der internationalen Anmeldung alle Vertragsstaaten des EPÜ bestimmt. Für die europäische Phase gelten mit der Zahlung des **siebenfachen Betrags** einer Benennungsgebühr die Benennungsgebühren für alle bestimmten Vertragsstaaten des EPÜ als entrichtet. Waren in der internationalen Anmeldung alle Vertragsstaaten des EPÜ bestimmt worden und ist beabsichtigt, den siebenfachen Betrag einer Benennungsgebühr an das EPA zu entrichten, benötigt das EPA weder beim Eintritt in die europäische Phase noch bei der Zahlung der Benennungsgebühren weitere Angaben über die Vertragsstaaten.

10.2 Beabsichtigt der Anmelder **weniger als sieben** Benennungsgebühren zu entrichten, so soll er die betreffenden Vertragsstaaten des EPÜ in Feld 10.2 eintragen. Diese Angabe vereinfacht den weiteren Verfahrensablauf für den Anmelder und für das EPA. Auf Grund der weiteren Erklärung in Feld 10.2 bleibt nämlich die Absendung einer Mitteilung nach Regel 108(3) EPÜ auf die Fälle beschränkt, in denen der Anmelder entgegen seiner ursprünglich erklärten Absicht für einen in Feld 10.2 angekreuzten Staat keine Benennungsgebühr entrichtet hat. Anmelder, die eine Erklärung nach Feld 10.2 abgeben, haben trotzdem die Möglichkeit, Benennungsgebühren für die in dieser Erklärung nicht aufgeführten, aber in der internationalen Anmeldung bestimmten Vertragsstaaten innerhalb der Frist der Regel 107(1)d) EPÜ zu entrichten. Siehe auch unten III, 8.1.

10.3 Teilnehmer am **automatischen Abbuchungsverfahren** (Feld 12) beauftragen durch die bereits angekreuzte Erklärung in Feld 10.3 das EPA, den siebenfachen Betrag einer Benennungsgebühr abzubuchen. Im Falle der Eintragung von Staaten in Feld 10.2 beschränkt sich der automatische Abbuchungsauftrag auf diese Staaten.

## 11. Erstreckung des europäischen Patents

Die Anmeldung und das darauf erteilte europäische Patent erstrecken sich auf Antrag des Anmelders auf **in der internationalen Anmeldung bestimmte** Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, mit denen bei Einreichung der internationalen Anmeldung "Erstreckungsabkommen" in Kraft waren (Litauen, Lettland, Albanien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien). Sie erstrecken sich ferner auf Slowenien und Rumänien, falls diese in der internationalen Anmeldung bis 30. November 2002 (Slowenien) oder bis 28. Februar 2003 (Rumänien) bestimmt waren.

Unter dieser Voraussetzung gilt der Erstreckungsantrag für jede in die europäische Phase eintretende Anmeldung als gestellt. Die Erstreckung wird jedoch nur wirksam, wenn die vorgeschriebene Erstreckungsgebühr entrichtet wird. Er gilt als zurückgenommen, wenn die Erstreckungsgebühr nicht innerhalb der für die Entrichtung der

Benennungsgebühren im EPÜ vorgesehenen Frist (Regel 107(1) d) EPÜ; Regel 85a(2) EPÜ) an das EPA entrichtet wird. Eine Mitteilung entsprechend Regel 108(3) EPÜ ergeht nicht.

Ausführliche Informationen zum Erstreckungssystem sind im ABI. EPA 1994, 75 und 1997, 538 bekanntgemacht.

## 12. Automatischer Abbuchungsauftrag

Siehe hierzu die Vorschriften und Hinweise über das automatische Abbuchungsverfahren (Beilage zum ABI. EPA Nr. 2/1999 und oben 10.3).

## 13. Rückzahlungen

Erfolgen Rückzahlungen und verfügt der Rückzahlungsempfänger über ein laufendes Konto (Beilage zum ABI. EPA 2/1999) beim EPA, so können eventuelle Rückzahlungen durch Kreditierung des laufenden Kontos erfolgen. Wird eine Rückzahlung auf das laufende Konto gewünscht, sind die Nummer und der Name des Kontoinhabers anzugeben. Wegen der Angabe des laufenden Kontos eines **Vertreters** siehe Nummer 5 der Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev., ABI. EPA 1991, 573.

# III. Hinweise zu den Gebühren

Es wird empfohlen, bei der Gebühreneinzahlung das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1010 (ABI. EPA 1998, 597) zu verwenden.

## 1. Kapitel I PCT (Artikel 22 PCT) und Kapitel II PCT (Artikel 39(1) PCT)

Gebühren, die **bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind (Regeln 107, 110 EPÜ):

- a) die nationale Gebühr nach Artikel 158(2), Regel 106 EPÜ, die sich zusammensetzt aus
  - i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr und
  - ii) den Benennungsgebühren (siehe 3.1 unten)
- b) gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 2 unten)
- c) gegebenenfalls die Anspruchsgebühren (siehe 4 unten)
- d) die Prüfungsgebühr (siehe 5 unten)
- e) die Jahresgebühr für das dritte Jahr, falls diese Gebühr nach Regel 37(1) EPÜ früher fällig wird (vgl. Regel 107(1) g) EPÜ).

## 2. Recherchegebühr

### 2.1 Nichterhebung der Recherchegebühr

Wurde der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt, vom Österreichischen Patentamt oder vom spanischen Patent- und Markenamt erstellt, so wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt und keine Recherchegebühr erhoben.

### 2.2 Herabsetzung der Recherchegebühr

Um 20 % herabgesetzt ist die Recherchegebühr, wenn für die Anmeldung der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt,

vom russischen Patentamt, vom australischen Patentamt, vom chinesischen Patentamt oder vom koreanischen Patentamt erstellt worden ist.

## 3.1 Benennungsgebühren

Für jeden benannten Staat ist eine Benennungsgebühr zu entrichten. Für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins ist nur eine einzige Benennungsgebühr zu entrichten. Die Zahlung des siebenfachen Betrags einer Benennungsgebühr gilt als Zahlung der Benennungsgebühren für alle in der internationalen Anmeldung bestimmten Vertragsstaaten des EPÜ.

## 3.2 Erstreckungsgebühren

Für jeden Erstreckungsstaat ist eine Erstreckungsgebühr zu entrichten.

**Bei der Zahlung von Erstreckungsgebühren ist anzugeben, für welche Staaten diese Gebühren bestimmt sind.**

## 4. Anspruchsgebühren

Der Anmelder ist berechtigt, beim Eintritt in die europäische Phase geänderte Patentansprüche beim EPA einzureichen (Regel 86(1), Regel 107(1)b) EPÜ, Art. 28, 41 PCT). Nach Eintritt in die europäische Phase kann die Anmeldung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat, die durch eine entsprechende Mitteilung des Amtes in Lauf gesetzt wird, noch einmal geändert werden (Regel 109 EPÜ). Die Möglichkeit späterer Änderungen nach Regel 86(2) bis (4) EPÜ bleibt hiervon unberührt. Enthalten die Anmeldeunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, mehr als zehn Ansprüche, so ist für den elften und jeden weiteren Anspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Werden innerhalb der Nachfrist nach Regel 109 EPÜ geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der geänderten Ansprüche berechnet (Regel 110(2) EPÜ). Zuviel entrichtete Anspruchsgebühren werden nach Regel 110(3) EPÜ zurückerstattet.

## 5. Ermäßigung der Prüfungsgebühr

5.1 Internationale vorläufige Prüfung durch das EPA  
Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 50 %, wenn das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die betreffende Anmeldung bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Regel 107(2) EPÜ und Artikel 12(2) GebO). Diese Ermäßigung wird jedoch nicht gewährt, wenn das EPA die für die vorläufige Prüfung entrichtete Gebühr nach Artikel 10d GebO zurückerstattet hat (Artikel 12(2) GebO). Wurde der Bericht nach Artikel 34(3)c) PCT für bestimmte Teile der internationalen Anmeldung erstellt, so wird die Ermäßigung nur gewährt, wenn die Prüfung für den im Bericht behandelten Gegenstand durchgeführt werden soll.

### 5.2 Sprachen

Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können den Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats (zugelassene Nichtamtssprache) einreichen (Art. 14(4) EPÜ). Die Prüfungsgebühr wird um 20 % ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache

sprache eingereicht und innerhalb eines Monats nach dieser Einreichung, d. h. frühestens gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag eine Übersetzung in der Verfahrenssprache geliefert wird (Regel 6(3) EPÜ, Art. 12(1) GebO). Bei Verwendung von EPA Form 1200 wird empfohlen, da dessen Feld 4 (linke Spalte) bereits einen vorgedruckten schriftlichen Prüfungsantrag in den Amtssprachen des EPA enthält, den schriftlichen Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache in der rechten Spalte von Feld 4 einzutragen. Der Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache kann jedoch auch noch später bis zur Zahlung der Prüfungsgebühr gestellt werden. Der Wortlaut des Prüfungsantrags kann wie folgt lauten:

- a) in italienischer Sprache: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- b) in schwedischer Sprache: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- c) in niederländischer Sprache: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Artikel 94."
- d) in luxemburgischer Sprache: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Artikel 94 ugefrot."
- e) in spanischer Sprache: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- f) in dänischer Sprache: "Hermed begæres prøvning af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- g) in griechischer Sprache: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- h) in irischer Sprache: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94."
- i) in portugiesischer Sprache: "Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94º."
- j) in finnischer Sprache: "Täten pyydetään hakemuksen tutkimista artiklan 94 mukaisesti."
- k) in türkischer Sprache: "Başvurunun 94. Madde'ye göre incelenmesi istenmektedir."
- l) in slowakischer Sprache: „Podl'a článku 94 sa žiada o prieskum prihlášky.“
- m) in bulgarischer Sprache: „Ла се извъ ши екепе тиза на заявката съгласно чл.94.“
- n) in tschechischer Sprache: „Žádá se o průzkum přihlášky podle článku 94.“
- o) in estnischer Sprache: „Taotlusele palutakse teha artikli 94 kohane ekspertii.“
- p) in slowenischer Sprache: „Zahteva se preizkus prijave po 94. členu EPC.“
- q) in ungarischer Sprache: „Kérem az európai szabadalom megadását és a bejelentés 94. cikk szerinti vizsgálatát.“
- r) in rumänischer Sprache: „Se solicită examinarea cererii în sensul art. 94.“

5.3 Liegen die Voraussetzungen für beide Ermäßigungsfälle vor, so ermäßigt sich die Prüfungsgebühr zunächst um 50 %. Der sich dadurch ergebende Betrag ermäßigt sich um 20 % dieses Betrags, also nicht um 20 % der vollen Gebühr.

## 6. Höhe der Gebühren

Die jeweils gültige Höhe der Gebühren sind den "Hinweisen für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen, die regelmäßig im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden.

## 7. 10-Tage-Sicherheitsregel

Es wird empfohlen, die Zahlung in einem Vertragsstaat des EPÜ spätestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäß Artikel 8(3) und (4) GebO zu veranlassen. Gilt in einem solchen Fall die Gebührenzahlung gemäß Artikel 8(1) und (2) GebO erst nach Ablauf der Zahlungsfrist als eingegangen, so gilt diese Frist dennoch als eingehalten, wenn ein entsprechender Nachweis geführt wird. Ist die Zahlung weniger als 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist, jedoch noch innerhalb der Zahlungsfrist veranlaßt worden, so ist neben der Führung des entsprechenden Nachweises zusätzlich eine Zuschlagsgebühr zu entrichten.

## 8. Rechtliche Folgen der Nichtentrichtung von Gebühren

- 8.1 Nationale Grundgebühr, Recherchegebühr, Benennungsgebühren, Prüfungsgebühr, Erstreckungsgebühren  
Wird die nationale Grundgebühr, die Recherchegebühr oder die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet oder wird keine Benennungsgebühr rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen (Regel 108(1) EPÜ). Die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, gilt als zurückgenommen (Regel 108(2) EPÜ). Stellt das EPA fest, daß die Anmeldung oder die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen gilt, teilt es dies dem Anmelder mit. Unter entsprechender Anwendung von Regel 69(2) EPÜ kann der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung eine Entscheidung des EPA beantragen. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die versäumte Zahlung nachgeholt und eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 108(3) EPÜ, Art. 2 Nr. 3c GebO).

Wird eine Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Erstreckungsantrag insoweit als zurückgenommen.

### 8.2 Anspruchsgebühren

Wird eine Anspruchsgebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer nicht verlängerbaren Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden (Regel 110(2) EPÜ). Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (Regel 110(4) EPÜ).

### 8.3 Jahresgebühr

Erfolgt die Zahlung einer Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag, so kann die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Art. 86(2) EPÜ). Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Artikel 86(3) EPÜ).



## Notes

on EPA/EPO/OEB Form 1200 (12.03), for entry into the European phase (EPO as designated or elected Office)

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1200. Please use a typewriter. Editable versions in pdf and Word format are also available on the EPO website at <http://www.european-patent-office.org>. Use of the form is recommended, but not compulsory. It must be filed **direct with the EPO**. If there is not enough space for a particular item of information, a separate sheet should be used and then signed. Each section continued on the separate sheet must be indicated by means of its number and heading (eg "2 Additional representative(s)", "6 Documents intended for proceedings before the EPO"). For further details about entry into the European phase before the EPO as designated or elected Office, see Part 2 of the brochure "How to get a European patent – Guide for applicants", available free of charge from the EPO and referred to below as the "Euro-PCT guide".

### I. General information

Under Rule 107(1) EPC in the form in force as from 2 January 2002, on entry into the European phase before the EPO – **both as designated Office and as elected Office** – the applicant must perform the acts referred to in Rule 107(1)(a)-(h) EPC within **31 months** of the filing date or, if priority has been claimed, the (earliest) priority date. The new arrangement applies to all international applications for which, on 2 January 2002, the acts prescribed under Rule 107(1) EPC have not yet been validly performed and the time limit for doing so under Rule 107(1) EPC in its present form has not yet expired.

**For applicants wanting rapid examination of Euro-PCT applications, the programme for accelerated prosecution of European patent applications – "PACE" – (OJ EPO 2001, 459) offers effective options for shortening the processing time.**

### II. Instructions for completing the form

The numbering below corresponds to the sections of the form.

#### 1. Address for correspondence

An address for correspondence may be given only by applicants with **no representative** and having several different business addresses. The address must be the applicant's own and will not appear in either the Register of European Patents or EPO publications (cf. OJ EPO 1980, 397).

#### 2. Appointment of representative (Articles 133, 134 EPC)

Applicants having neither their residence nor principal place of business within the territory of one of the contracting states to the EPC must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by the EPC (Article 133(2) EPC).

#### 3. Authorisations (Rule 101 EPC)

Under Rule 101(1) EPC, in conjunction with the decision of the President of the EPO of 19 July 1991, professional representatives who identify themselves as such are required to file a signed authorisation only in certain cases (see OJ EPO 1991, 421 and 489). However, a legal practitioner entitled to act as professional representative in accordance with Article 134(7) EPC, or an employee acting for an applicant in accordance with Article 133(3), first sentence, EPC but who is not a professional representative, must file a signed authorisation unless an authorisation which expressly empowers him to act in proceedings established by the EPC has previously been filed with the EPO as receiving Office.

If the filing of an authorisation is necessary, the use of EPA/EPO/OEB Form 1003 (OJ EPO 2000, 374) is recommended for individual authorisations and of EPA/EPO/OEB Form 1004 (OJ EPO 1989, 230; 1985, 42) for general authorisations. Both forms are available free of charge from the EPO (preferably in Vienna, but also in Munich, The Hague and Berlin) or the central industrial property offices of the contracting states. Editable versions in pdf and Word format are also available on the EPO website at <http://www.european-patent-office.org>.

#### 4. Request for examination (Articles 150(2), 94 EPC)

4.1 The request for examination consists of a written request (cross already placed in Section 4 of Form 1200) which is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94(1) and (2) EPC). As regards filing the written request for examination under Article 14(4) EPC, and the corresponding fee reduction, see III, 5.2.

4.2 The request for examination may be filed up to six months from the date on which the international search report or the declaration pursuant to Article 17(2)(a) PCT was published (Article 157(1) EPC). However, the time limit within which the written request for examination must be filed and the examination fee paid will under no circumstances expire before the time limit prescribed by Article 22 or 39 PCT (Article 150(2) EPC). In practice this means that the written request for examination has to be filed and the examination fee paid no later than 31 months from the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date (Rule 107(1)(f) EPC).

4.3 An applicant who files the request for examination before receiving the supplementary European search report will be invited by the EPO, after the search report has been sent, to indicate within a set period whether he desires to proceed further with the application (Article 96(1) EPC).

## 5. Additional copy(ies) of documents cited in the supplementary European search report

One or more sets of additional copies of the documents cited in the supplementary European search report can be ordered (cf. Article 92(2) EPC) on payment of the flat-rate fee (cf. III, 7).

## 6. Documents for EPO proceedings

See "Euro-PCT Guide", 304-305 and 356-357. When an application enters the European phase the applicant must specify the application documents, as originally filed or in amended form, on which the European grant procedure is to be based (Rule 107(1)(b) EPC). Section 6 covers normal cases, and makes clear that the applicant is pursuing either

- under Section 6.1, in proceedings before the EPO as **designated Office** (without PCT Chapter II), the **published documents** (including any amended claims filed with the International Bureau under Article 19 PCT), or
- under Section 6.2, in proceedings before the EPO as **elected Office** (under PCT Chapter II), the documents on which the **international preliminary examination report is based**.

The applicant may however indicate that amended documents are to form the basis for the grant procedure. He can also amend the application once more, within a non-extendable period of one month as from notification of a communication informing him accordingly (Rule 109 EPC). If this reduces the number of claims, any claims fees overpaid are refunded (Rule 110(3) EPC).

If, **exceptionally**, the applicant does not wish to proceed with the amendments submitted during the international preliminary examination procedure, but would rather revert to the published documents (including any amendments made before the International Bureau under Article 19 PCT) he must request this on a signed **separate sheet**.

In any case Section 6 cannot deal with all possible circumstances. Clarification in these exceptional cases will be necessary on a signed **separate sheet**.

Documents which replace published application documents must be filed.

If the applicant has supplied **test reports** in proceedings before the EPO as International Preliminary Examining Authority, the EPO assumes that it may also use them in the European grant proceedings.

## 7. Translation(s)

### 7.1 Translation of the application

See "Euro-PCT Guide", 306-307 and 358-360. If the international application was **not** published in an EPO official language, the applicant **must** furnish the EPO with a translation in such a language within 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

The language of the translation is that of the proceedings before the EPO. Even if the International Bureau has published an English translation of the international application under Rule 48.3(b) PCT, the applicant can still choose the language of proceedings before the EPO:

he can opt for French or German by filing a translation in either language, or keep English and file an English translation of his own. If he does not file a translation, the EPO will assume that he has opted for English, and the European proceedings will then be based on the published English text.

The translation must include the description, claims as originally filed, any text in the drawings, and the abstract. It must also include the claims as amended under Article 19 PCT if the applicant wishes subsequent proceedings to be based on them, together with any explanatory statement, as well as all indications under Rule 13bis.3 and 13bis.4 PCT and all published requests for rectification (Rule 91.1(f) PCT).

If the translation of the international application is not filed in due time, the international application is deemed to be withdrawn (Rule 108(1) EPC). If the EPO notes that the application is for that reason deemed to be withdrawn, it communicates this to the applicant. With Rule 69(2) EPC applying *mutatis mutandis*, the applicant may, within two months of notification of this communication, apply for a decision on the matter by the EPO. The loss of rights is deemed not to have occurred if, within two months of notification of this communication, the translation of the international application is filed and a surcharge of EUR 500 is paid (Rule 108(3) EPC, Article 2 item 3c RFees).

### 7.2 Translation of the priority document

Under Rule 38(5) EPC, a translation of the priority document (or a declaration that the European patent application is a complete translation of the previous application) must be filed only if requested by the EPO, but then at the latest upon expiry of the period under Rule 51(6) EPC (Article 88(1), Rule 38(5) EPC). The applicant is free, however, to file them earlier. He can make the declaration under Rule 38(5) EPC by crossing the relevant box in Section 7, in which case he will not have to file a translation of the previous application (priority document) later on (see Legal Advice No. 19/99, OJ EPO 1999, 296).

### 7.3 Translation of annexes

Where **PCT Chapter II** applies, any annexes to the international preliminary examination report must also be translated (Article 36(2)(b), (3)(b), Rule 74.1 PCT) and filed if the applicant is seeking patent protection for the same version of the application documents as was the subject of that report.

## 8. Biological material

To enable the EPO to check compliance with Rule 28(1) and (2) EPC, the receipt issued by the depositary institution is to be submitted to the EPO (see the Notice of the EPO in OJ EPO 1986, 269). Applicants are strongly recommended to submit the receipt when filing this form or at the latest within 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

### Waiver under Rule 28(3) EPC

The applicant may waive his right under Rule 28(3) EPC to an undertaking from the requester to issue a sample of the biological material provided that he is the depositor of the biological material concerned. This waiver must be expressly

declared to the EPO in the form of a separate, signed statement. The waiver must specify the biological material concerned (depository institution and accession number or applicant's/representative's reference number as shown in the application documents). The waiver may be submitted at any time.

#### 9. Nucleotide and amino acid sequences

If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the international application the description must contain a sequence listing in accordance with Rule 5.2 PCT. The EPO as International Searching Authority additionally requires the sequence listing to be furnished in machine-readable form, together with a statement that the information recorded on the prescribed data carrier is identical to the written sequence listing (Rule 13ter.1 PCT and Article 4 of the decision dated 2 October 1992, Supplement 2 to OJ EPO 11/1998).

If the EPO was International Searching Authority, it will generally already have received all the necessary items. If the sequence listing has not been supplied to the EPO, or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, the missing item(s) must be filed subsequently **on entry into the European phase** (Rule 111(3) EPC and Article 5 of the decision of the President of the EPO dated 2 October 1998, Supplement 2 to OJ EPO 11/1998), together with a declaration that the written sequence listing does not include matter which goes beyond the content of the application as filed and that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.

#### 10. Designation fees

10.1 Which EPC contracting states are designated on entry into the European phase is already determined in the international phase (Rule 4.9(a), (b) and (c) PCT). As a rule, all EPC contracting states are designated in the international application. For the European phase, an applicant who pays an amount equal to **seven times** the designation fee is regarded as having paid the fees for all EPC contracting states designated. If he designated all the EPC contracting states in his international application, and intends to pay to the EPO seven times the amount of the designation fee, the EPO requires no more information about this matter, either on entry into the European phase or when the designation fees are paid.

10.2 Applicants intending to pay **fewer than seven** designation fees should indicate, in Section 10.2, the EPC contracting states involved. This makes things easier for both applicants and the EPO, because the ensuing declaration in Section 10.2 enables the EPO to confine communications under Rule 108(3) EPC to cases where an applicant fails to pay a designation fee for a state originally indicated in Section 10.2. Applicants who make this declaration can however still pay designation fees for contracting states not indicated, provided the state(s) in question were designated in the international application and payment is made within the time limit under Rule 107(1)(d) EPC. See also III, 8.1 below.

10.3 The precrossed box in Section 10.3 means that applicants taking part in the **automatic debiting procedure** (Section 12) authorise the EPO to debit seven times the amount of the designation fee, unless they have indicated states in Section 10.2, in which case the automatic debit order covers only those states.

#### 11. Extension of European patents

The European application and the patent granted in respect of it are extended, at the applicant's request, to states **designated in the international application** which are not contracting states to the EPC and with which "extension agreements" existed at the time of filing of the international application (Lithuania, Latvia, Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia). They are also extended to Slovenia and Romania if these states are designated in the international application up to 30 November 2002 (Slovenia) or 28 February 2003 (Romania).

Subject to this condition, extension is deemed requested for any application entering the European phase. However, the extension only takes effect if the prescribed extension fee is paid. The request is deemed withdrawn if the extension fee is not paid to the EPO within the time limit laid down in the EPC for the payment of designation fees (Rule 107(1)(d) EPC; Rule 85a(2) EPC). No communication equivalent to Rule 108(3) EPC is issued.

For more details about the extension system, see OJ EPO 1994, 75, and 1997, 538.

#### 12. Automatic debit orders

See Arrangements for the automatic debiting procedure and Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure (Supplement to OJ EPO 2/1999, and point 10.3 above).

#### 13. Refunds

Any refunds due to an applicant who has a deposit account with the EPO (Supplement to OJ EPO 2/1999) may be credited to that account. If the applicant wishes this to be done he must indicate the account number and the account holder's name. Regarding **representatives'** deposit accounts, see point 5 of Legal Advice No. 6/91 rev., OJ EPO 1991, 573.

### III. Notes on fees

It is recommended that EPA/EPO/OEB Form 1010 (OJ EPO 1998, 597) be used when paying fees.

#### 1. PCT Chapter I (Article 22 PCT) and PCT Chapter II (Article 39(1) PCT)

Fees payable within **31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date** (Rules 107, 110 EPC):

- (a) national fee under Article 158(2) and Rule 106 EPC, comprising
  - (i) a basic national fee corresponding to a filing fee, and
  - (ii) the designation fees (see 3.1 below)

- (b) supplementary European search fee, if any (see 2 below)
- (c) claims fees, if any (see 4 below)
- (d) examination fee (see 5 below)
- (e) renewal fee for the third year, unless this fee is due earlier under Rule 37(1) EPC (cf. Rule 107(1)(g) EPC)

## 2. Search fee

### 2.1 No search fee payable

If the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Austrian Patent Office or the Spanish Patent and Trademark Office, no supplementary European search report will be drawn up and no search fee charged.

### 2.2 Reduction of search fee

The search fee is reduced by 20% if an international search report has been drawn up in respect of the application by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, the Australian Patent Office, the Chinese Patent Office, or the Korean Patent Office.

## 3.1 Designation fees

A designation fee is payable for each designated state. A single designation fee is charged for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein. Payment of an amount equal to seven times the designation fee is regarded as covering the fees for all EPC contracting states designated in the international application.

## 3.2 Extension fees

An extension fee is payable for each state requested.

**When extension fees are paid, the states for which they are intended must be specified.**

## 4. Claims fees

On entry into the European phase, applicants are entitled to file amended claims with the EPO (Rules 86(1) and 107(1)(b) EPC, Articles 28 and 41 PCT). Thereafter, they may amend the application once more, within a non-extendable period of one month triggered by an EPO communication (Rule 109 EPC). This is without prejudice to possible later amendments under Rule 86(2) to (4) EPC. If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than ten claims, a claims fee is payable for the eleventh and each subsequent claim. If amended claims are filed during the one-month period under Rule 109 EPC, the claims fees due are computed on the basis of such amended claims (Rule 110(2) EPC), and any overpaid are refunded under Rule 110(3) EPC.

## 5. Reduction of examination fee

5.1 International preliminary examination by the EPO  
The examination fee is reduced by 50% if the EPO, acting as International Preliminary Examining Authority, has already drawn up the international preliminary examination report in respect of the application in question (Rule 107(2) EPC and Article 12(2) RFees). However, this reduction shall not be granted if the EPO has refunded

the fee paid for preliminary examination under Article 10d RFees (Article 12(2) RFees). If, under Article 34(3)(c) PCT, the report was established on certain parts of the international application, the reduction will be allowed only if the examination is to be performed on the subject-matter covered by the report.

## 5.2 Languages

Persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC contracting state with an official language other than English, French or German, and nationals of that state who are resident abroad, may file the request for examination in an official language of that state (admissible non-EPO language; Article 14(4) EPC). The examination fee is reduced by 20% if the written request for examination is filed in an admissible non-EPO language and, within one month of such filing (i.e. at the earliest simultaneously with the request for examination), a translation in the language of proceedings is also filed (Rule 6(3) EPC, Article 12(1) RFees). If EPO Form 1200 is used, it is advisable to enter the written request for examination in the admissible non-EPO language in the right-hand column of Section 4, as the left-hand column already contains a pre-printed request for examination in the EPO's official languages. The request for examination in the admissible non-EPO language may however also be filed later until such time as the examination fee is paid. The request for examination may be worded as follows:

- (a) in Italian: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- (b) in Swedish: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- (c) in Dutch: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."
- (d) in Luxembourgish: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."
- (e) in Spanish: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- (f) in Danish: "Herved begæres prøvning af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- (g) in Greek: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- (h) in Irish: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarrtais de bhun Airteagal 94."
- (i) in Portuguese: "Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94º."
- (j) in Finnish: "Täten pyydetään hakemuksen tutkimista artiklan 94 mukaisesti."
- (k) in Turkish: "Başvurunun 94. Madde'ye göre incelenmesi istenmektedir."
- (l) in Slovak: "Podľa článku 94 sa žiada o prieskum prihlášky."
- (m) in Bulgarian: "Ла се извъ ши екeпe тизa на заявката съгласно чл.94."
- (n) in Czech: "Žádá se o průzkum přihlášky podle článku 94."
- (o) in Estonian: "Taotlusele palutakse teha artikli 94 kohane ekspertii."
- (p) in Slovenian: "Zahteva se preizkus prijave po 94. členu EPC."
- (q) in Hungarian: "Kérem az európai szabadalom megadását és a bejelentés 94. cikk szerinti vizsgálatát."
- (r) in Romanian: "Se solicită examinarea cererii în sensul art. 94."

5.3 If the requirements for both reductions are satisfied, the examination fee is reduced first by 50%. The 20% reduction is applied to the resulting total, not to the full fee.

## **6. Amounts of fees**

Current fees are set out in "Guidance for the payment of fees, costs and prices" which is published regularly in the Official Journal of the EPO.

## **7. 10-day safety rule**

In EPC contracting states, it is recommended that payment be made no later than 10 days before expiry of the period for payment under Article 8(3) and (4) RFees. If in such cases fees are considered under Article 8(1) and (2) RFees not to have been paid until after the period for payment has expired, that period is nonetheless considered to have been observed if appropriate evidence is produced. If payment is made later than 10 days before expiry of the period for payment, but still within the period for payment, a surcharge must be paid and appropriate evidence of the original payment supplied.

## **8. Legal consequences of non-payment of fees**

### **8.1 National basic fee, search fee, designation fees, examination fee, extension fees**

If the national basic fee, the search fee or the examination fee is not paid in due time, or if no designation fee is paid in due time, the European application is deemed to be withdrawn (Rule 108(1) EPC). The designation of any contracting state in respect of which the designation fee has not been paid in due time is deemed to be withdrawn (Rule 108(2) EPC). If the EPO notes that the application or the designation of a contracting state is deemed to be withdrawn, it communicates this to the applicant. With Rule 69(2) applying *mutatis mutandis*, the applicant may, within two months of notification of this communication, apply for a decision on the matter by the EPO. The loss of rights is deemed not to have occurred if, within two months of notification of this communication, the omitted payment is made and a surcharge is paid (Rule 108(3) EPC, Article 2 item 3c RFees).

If an extension fee is not paid in due time, the request for extension concerned is deemed to be withdrawn.

### **8.2 Claims fees**

If a claims fee is not paid in due time it may still be validly paid within a non-extendable period of grace of one month as from notification of a communication pointing out the failure to pay (Rule 110(2) EPC). If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 110(4) EPC).

### **8.3 Renewal fees**

When a renewal fee has not been paid on or before the due date, it may still be validly paid within six months of the said date, provided that the additional fee is paid at the same time (Article 86(2) EPC). If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time, the European patent application will be deemed to be withdrawn (Article 86(3) EPC).





## Notice

concernant le formulaire relatif à l'entrée dans la phase européenne (OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (EPA/EPO/OEB Form 1200 12.03))

La présente notice donne des indications sur la manière de remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1200. Le formulaire devrait être rempli à la machine à écrire. Il est également disponible sous une forme éditable dans les formats pdf et Word, à l'adresse Internet de l'OEB «<http://www.european-patent-office.org>». L'utilisation du formulaire, quoique non obligatoire, est recommandée. Il doit être envoyé **directement à l'OEB**, de préférence au département de La Haye. Au cas où il ne serait pas possible de loger toutes les indications nécessaires dans une rubrique ou dans d'autres rubriques, il convient d'utiliser une feuille additionnelle signée. Toute rubrique pour laquelle la suite du contenu figure sur une feuille additionnelle doit être signalée par son numéro et son intitulé (par exemple «2 Autre(s) mandataire(s)», «6 Pièces destinées à la procédure devant l'OEB»). Pour plus de précisions concernant l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, veuillez vous reporter à la brochure «Comment obtenir un brevet européen, Guide du déposant (2<sup>e</sup> partie)» (appelée ci-après «Guide euro-PCT»), qui peut être obtenue gratuitement auprès de l'OEB.

### I. Indications générales

Conformément à la version de la règle 107(1) CBE en vigueur à partir du 2 janvier 2002, le déposant doit, à l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB – **aussi bien en tant qu'office désigné qu'en tant qu'office élu** –, accomplir les actes mentionnés à la règle 107(1) a) à h) CBE avant l'expiration du **31<sup>e</sup> mois** à compter du dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité (la plus ancienne). Ces nouvelles dispositions sont applicables à toutes les demandes internationales pour lesquelles les actes prescrits à la règle 107(1) CBE n'ont pas encore été valablement accomplis au 2 janvier 2002 et pour lesquelles le délai imparti pour ce faire selon la règle 107(1) CBE dans son ancienne version n'est pas encore venu à expiration.

**Si le demandeur souhaite un examen rapide de sa demande euro-PCT, le programme «PACE» de traitement accéléré des demandes de brevet européen (JO OEB 2001, 459) offre des options efficaces permettant de raccourcir le temps de traitement.**

### II. Indications sur la manière de remplir le formulaire

Dans ce qui suit, la numérotation utilisée correspond à la numérotation des rubriques du formulaire.

**1. Adresse pour la correspondance**  
Seuls des demandeurs **qui n'ont pas de représentant** et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents peuvent indiquer une adresse pour la correspondance. Celle-ci doit être une adresse propre au

demandeur. L'adresse pour la correspondance ne figurera ni dans le Registre européen des brevets, ni dans les publications de l'OEB (cf. JO OEB 1980, 397).

#### 2. Constitution de mandataire (articles 133 et 134 CBE)

Les demandeurs qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE doivent être représentés par un mandataire agréé et agir par son entremise dans toute procédure instituée par la CBE (article 133(2) CBE).

#### 3. Pouvoir (règle 101 CBE)

En vertu de la règle 101(1) CBE en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, les mandataires agréés qui se font connaître comme tels ne sont tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. JO OEB 1991, 421 et 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134(7) CBE, ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 133(3) première phrase CBE et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé, dans la mesure où ils n'ont pas déjà déposé auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur un pouvoir qui s'étend expressément aux procédures instituées par la CBE.

Lorsque le dépôt d'un pouvoir est nécessaire, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (JO OEB 200, 374) pour le pouvoir particulier et le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1004 (JO OEB 1989, 230 ; 1985, 42) pour le pouvoir général. Ces deux formulaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne, mais également à Munich, La Haye et Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Ils seront aussi disponibles sous une forme éditable dans les formats pdf et Word à l'adresse Internet de l'OEB «<http://www.european-patent-office.org>».

#### 4. Requête en examen (articles 150(2) et 94 CBE)

4.1 La requête en examen est une requête présentée par écrit (déjà cochée à la rubrique 4 du formulaire 1200 qui n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (articles 94(1) et (2) CBE). En ce qui concerne la présentation par écrit de la requête en examen conformément à l'article 14(4) CBE et la réduction de la taxe y afférente, veuillez consulter le point III, 5.2 ci-après.

4.2 La requête en examen peut être formulée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17(2) a) PCT (article 157(1) CBE). Le délai dans lequel la requête en examen doit être

formulée par écrit – et la taxe d'examen payée – n'expire toutefois en aucun cas avant le délai prescrit par les articles 22 ou 39 PCT (article 150(2) CBE). Concrètement, cela signifie que la requête en examen présentée par écrit est à produire et la taxe d'examen à payer au plus tard avant l'expiration du délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne) (règle 107(1) f) CBE).

- 4.3 Si le demandeur a présenté la requête en examen avant que le rapport complémentaire de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après notification du rapport, invité par l'OEB à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande (article 96(1) CBE).

#### 5. Copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne

Il est possible de demander une ou plusieurs copies supplémentaires des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. article 92(2) CBE), moyennant le paiement de la ou des taxes forfaitaires prévues à cet effet (cf. point III.7).

#### 6. Pièces destinées à la procédure de délivrance européenne

Voir à ce sujet Guide euro-PCT, 304 et 305, ainsi que 356 et 357.

Lors de l'entrée dans la phase européenne, le demandeur doit indiquer les pièces de la demande, telles que déposée initialement ou telles que modifiées, sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder (règle 107(1)b) CBE). La rubrique 6 concerne le cas normal et précise que le demandeur entend, soit

- maintenir les **pièces de la demande publiée** (avec, le cas échéant, les modifications des revendications déposées auprès du Bureau international conformément à l'article 19 PCT), comme prévu à la rubrique 6.1 pour la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office désigné** (sans le chapitre II du PCT), soit
- maintenir les **pièces sur lesquelles se fonde le rapport d'examen préliminaire international**, comme prévu à la rubrique 6.2 pour la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office élu** (au titre du chapitre II du PCT).

Toutefois, le demandeur peut déclarer que la procédure de délivrance doit se fonder sur des documents modifiés. Il peut en outre de nouveau modifier une fois la demande dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification en ce sens (règle 109 CBE). Si le nombre de revendications s'en trouve réduit, les taxes de revendication payées en trop sont remboursées (règle 110(3) CBE).

Si, à **titre exceptionnel**, le demandeur souhaite ne pas maintenir les modifications présentées lors de la procédure d'examen préliminaire international et revenir aux documents publiés avec, le cas échéant, les modifications déposées auprès du Bureau international conformément à l'article 19 PCT, il convient de l'indiquer clairement sur une **feuille supplémentaire** signée.

La rubrique 6 ne peut du reste couvrir tous les cas de figure possibles. Dans ces cas exceptionnels, on ne pourra éviter de produire des éclaircissements sur une **feuille supplémentaire** signée.

Les documents remplaçant des pièces de la demande de brevet telles que publiées doivent être produits.

Si le demandeur a présenté **des rapports d'essais** au cours de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, on considère que l'OEB pourra aussi les utiliser au cours de la procédure d'examen européen.

#### 7. Traduction(s)

##### 7.1. Traduction de la demande

Voir à ce sujet Guide euro-PCT, 306 et 307 ainsi que 358 à 360.

Si la demande internationale **n'a pas** été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB, le demandeur **doit** produire auprès de l'OEB une traduction dans l'une de ces langues officielles dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

La langue de la traduction détermine la langue de la procédure devant l'OEB. Si le Bureau international de l'OMPI a publié une traduction en anglais de la demande internationale, conformément à la règle 48.3 b) PCT, le demandeur reste néanmoins libre de choisir la langue de la procédure devant l'OEB. Il peut donc choisir, comme langue de la procédure devant l'OEB, l'allemand ou le français en produisant une traduction dans une de ces langues, ou également maintenir l'anglais comme langue de la procédure devant l'OEB et produire sa propre traduction en anglais. S'il ne produit pas de traduction, il sera considéré qu'il aura choisi l'anglais comme langue de la procédure et la version anglaise publiée servira de base à la procédure européenne.

La description, les revendications telles que déposées, tout texte figurant comme légende des dessins et l'abrégé sont à traduire. Il faut en outre traduire les revendications modifiées et la déclaration faite selon l'article 19 PCT, si le demandeur souhaite les prendre pour base pour la suite de la procédure, ainsi que toute indication visée à la règle 13bis.3 et 13bis.4 PCT et toute requête en rectification publiée (règle 91.1 f) PCT).

Si la traduction de la demande internationale n'est pas produite dans les délais, la demande internationale est réputée retirée (règle 108(1) CBE). Si l'OEB constate que la demande est réputée retirée pour ce motif, il le notifie au demandeur. Celui-ci peut, en application de la règle 69(2) CBE, requérir une décision en l'espèce de l'OEB dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette notification. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, la traduction de la demande internationale est produite et une surtaxe d'un montant de 500 EUR est acquittée (règle 108(3) CBE, art. 2, point 3quater RRT).

7.2 Traduction du document de priorité  
Conformément à la règle 38(5) CBE, toute traduction du document de priorité éventuellement requise ou toute déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure, ne doit être produite qu'après que l'OEB a émis une invitation à cet effet, mais au plus tard à l'expiration du délai fixé à la règle 51(6) CBE (article 88(1), règle 38(5) CBE). Le demandeur reste toutefois libre de la produire plus tôt. Pour faire, le cas échéant, une déclaration au titre de la règle 38(5) CBE, il est possible de cocher la case correspondante à la rubrique 7. Si la déclaration est faite, il n'est pas nécessaire de produire ultérieurement une traduction de la demande antérieure (document de priorité). Voir renseignement juridique n° 19/99, JO OEB 1999, 296.

7.3 Traduction des annexes  
Lorsque le **chapitre II** du **PCT** s'applique à la demande, toutes les annexes au rapport d'examen préliminaire international sont à traduire également (article 36(2) b) et (3) b), règle 74.1 PCT) et à produire, dans la mesure où le demandeur demande une protection pour le même texte des pièces de la demande qui faisaient déjà l'objet de ce rapport.

## 8. Matière biologique

Afin de permettre à l'OEB de vérifier que les prescriptions de la règle 28(1) et (2) CBE ont bien été observées, il est nécessaire de lui présenter le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt (voir à ce sujet le communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269). Il est instamment recommandé au demandeur de produire ce récépissé en même temps que le formulaire, au plus tard toutefois avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

### Déclaration de renonciation au titre de la règle 28(3)

Le demandeur peut renoncer à l'engagement prévu à la règle 28(3), que doit prendre quiconque requiert la remise d'un échantillon de la matière biologique déposée, à condition qu'il soit également le déposant de la matière biologique en question. Le demandeur doit faire expressément cette déclaration de renonciation à l'OEB dans un document séparé signé. Ce document doit définir concrètement la matière biologique qui fait l'objet de cette renonciation (autorité de dépôt et numéro du dépôt, ou numéro de référence interne selon les pièces de la demande). Il est possible de faire cette déclaration de renonciation à tout moment.

## 9. Séquences de nucléotides et d'acides aminés

Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande internationale, la description prévue à la règle 5.2 PCT doit contenir une liste de séquences. L'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche exige en outre que la liste de séquences soit déposée sous une forme déchiffrable par machine et que soit produite une déclaration selon laquelle l'information figurant sur le support de données prescrit est identique à celle que contient la liste écrite (règle 13ter.1 PCT et art. 4 de la décision du 2 octobre 1998 (supplément 2 au JO OEB 11/1998).

Si l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, il disposera donc déjà, en règle générale, de toutes les pièces nécessaires. Si la liste de séquences n'est pas parvenue à l'OEB, si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données prescrit, la ou les pièces manquantes doivent être produites **lors de l'entrée dans la phase européenne** (règle 111(3) CBE et art. 5 de la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998, supplément 2 au JO OEB 11/1998). Le cas échéant, il y a lieu de déclarer en même temps que la liste de séquences écrite ainsi produite ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que l'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste écrite.

## 10. Taxes de désignation

10.1 Les Etats contractants de la CBE désignés à l'entrée dans la phase européenne ont été déterminés dès la phase internationale (règle 4.9 a), b) et c) PCT). En règle générale, tous les Etats contractants de la CBE sont désignés dans la demande internationale. En ce qui concerne la phase européenne, les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants lorsqu'a été payé un montant correspondant à **sept fois** la taxe de désignation. Si tous les Etats contractants de la CBE ont été désignés dans demande internationale et s'il est prévu de payer à l'OEB un montant correspondant à sept fois la taxe de désignation, l'OEB n'aura pas besoin d'autres indications concernant les Etats contractants, ni lors de l'entrée dans la phase européenne, ni lors du paiement des taxes de désignation.

10.2 Si le demandeur envisage de payer **moins de sept** taxes de désignation, il doit indiquer les Etats contractants de la CBE concernés à la rubrique 10.2. La suite de la procédure est ainsi simplifiée pour le demandeur comme pour l'OEB, étant donné qu'en fonction de la déclaration supplémentaire faite à la rubrique 10.2, la notification prévue par la règle 108(3) CBE est seulement signifiée au demandeur s'il omet, contrairement à son intention initiale, de payer les taxes de désignation pour des Etats cochés à la rubrique 10.2. Les demandeurs qui remplissent la rubrique 10.2 peuvent néanmoins acquitter dans le délai prévu à la règle 107(1)d) CBE des taxes de désignation pour les Etats contractants qui ne sont pas mentionnés dans cette rubrique, mais qui sont désignés dans la demande internationale. Voir également le point III.8.1 ci-après.

10.3 Par la déclaration déjà cochée à la rubrique 10.3, les demandeurs ayant adopté la **procédure de prélèvement automatique** (rubrique 12) demandent à l'OEB de prélever un montant correspondant à sept fois la taxe de désignation. Si des Etats ont été indiqués à la rubrique 10.2, l'ordre de prélèvement automatique se limite à ces Etats.

## 11. Extension des effets du brevet européen

Sur requête du demandeur, les effets produits par la demande de brevet européen et par le brevet délivré sur la base de cette demande s'étendent

aux Etats non contractants de la CBE **désignés dans la demande internationale** avec lesquels des accords d'extension étaient en vigueur lors du dépôt de la demande internationale (la Lituanie, la Lettonie, l'Albanie et l'ex-République yougoslave de Macédoine). Ils s'étendent également à la Slovénie et la Roumanie si la désignation a été effectuée dans la demande internationale jusqu'au 30 novembre 2002 (Slovénie) ou jusqu'au 28 février 2003 (Roumanie).

Dans ces conditions, la requête en extension vaut pour toute demande entrant dans la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu. Toutefois, l'extension ne produit ses effets que si la taxe d'extension prescrite est acquittée. Elle est réputée retirée si le montant de la taxe d'extension n'est pas versé à l'OEB dans le délai prévu par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (règle 107(1)d) CBE ; règle 85bis(2) CBE). Il n'est pas établi de notification au sens de la règle 108(3) CBE.

Des informations détaillées sur le système d'extension ont été publiées au JO OEB 994, 75 et 1997, 538.

## 12. **Ordre de prélèvement automatique**

Voir la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et l'avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique (supplément au JO OEB n° 2/1999 et point 10.3 ci-dessus).

## 13. **Remboursements**

Si des remboursements sont effectués et si le bénéficiaire d'un remboursement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB (supplément au JO OEB n° 2/1999), le montant à rembourser peut être porté au crédit de son compte courant. Lorsqu'un remboursement sur le compte courant est souhaité, il convient de mentionner le numéro du compte et le nom de son titulaire. En ce qui concerne l'indication du compte d'un **représentant**, voir le point 5 du renseignement juridique n° 6/91 rév., JO OEB 1991, 573.

## III. **Indications relatives au paiement des taxes**

Il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB 1010 (JO OEB 1998, 597).

### 1. **Chapitre I du PCT (article 22 PCT) et chapitre II du PCT (article 39(1) PCT)**

Taxes devant être acquittées **avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de dépôt, ou le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)** (règles 107, 110 CBE) :

- a) taxe nationale visée à l'article 158(2) et à la règle 106 CBE, comprenant
  - i) une taxe nationale de base correspondant à la taxe de dépôt et
  - ii) les taxes de désignation (cf. point 3.1 ci-après)
- b) taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 2 ci-après)
- c) taxes de revendication, le cas échéant (cf. point 4 ci-après)
- d) taxe d'examen (cf. point 5 ci-après)

e) taxe annuelle due pour la troisième année, à moins que celle-ci ne vienne à échéance ultérieurement (cf. règle 107(1)g) CBE)

## 2. **Taxe de recherche**

2.1 Non-perception de la taxe de recherche  
Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets, par l'Office autrichien des brevets ou par l'Office espagnol des brevets et des marques, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et aucune taxe de recherche n'est perçue.

2.2 Réduction de la taxe de recherche

Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets, l'Office australien des brevets, l'Office chinois des brevets ou l'Office coréen des brevets, la taxe de recherche européenne complémentaire est réduite de 20 %.

### 3.1 **Taxes de désignation**

Une taxe de désignation doit être acquittée pour chacun des Etats désignés. Une seule taxe de désignation est due pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein. Le paiement d'un montant correspondant à sept fois la taxe de désignation vaut paiement des taxes de désignation pour tous les Etats contractants de la CBE désignés dans la demande internationale.

### 3.2 **Taxes d'extension**

Une taxe d'extension doit être acquittée pour chacun des Etats indiqués.

**Lors du paiement des taxes d'extension, il convient d'indiquer à quels Etats correspondent ces taxes.**

## 4. **Taxes de revendication**

Le demandeur a le droit de déposer des revendications modifiées auprès de l'OEB lors de l'entrée dans la phase européenne (règle 86(1), règle 107(1)b) CBE, articles 28, 41 PCT). Après l'entrée dans la phase européenne, la demande peut encore être modifiée une fois dans un délai non reconductible d'un mois qui commence à courir avec une notification en ce sens de l'Office (règle 109 CBE). La possibilité de déposer des modifications ultérieures au titre de la règle 86(2) à (4) CBE ne s'en trouve pas affectée. Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de dix revendications, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Si des revendications modifiées sont déposées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 109 CBE, les taxes de revendication sont calculées sur la base des revendications modifiées (règle 110(2) CBE). Les taxes de revendication payées en trop sont remboursées conformément à la règle 110(3) CBE.

## 5. **Réduction de la taxe d'examen**

5.1 Examen préliminaire international effectué par l'OEB  
La taxe d'examen est réduite de 50 % lorsque l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a déjà établi un rapport d'examen préliminaire international pour la même demande (règle 107(2)

CBE et article 12(2) RRT). Cependant, cette réduction n'est pas octroyée lorsque l'OEB a remboursé la taxe acquittée pour l'examen préliminaire conformément à l'article 10quinquies (article 12(2) RRT). Si le rapport a été établi sur certaines parties de la demande internationale, conformément à l'article 34(3)c) PCT, la réduction n'est accordée que si l'examen doit porter sur l'objet couvert par le rapport.

## 5.2 Langues

Les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ainsi que les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des requêtes en examen dans une langue officielle de cet Etat (langue non officielle autorisée) (article 14(4) CBE). Une réduction de 20 % de la taxe d'examen est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée et qu'une traduction dans la langue de la procédure est produite dans un délai d'un mois à compter de la remise de cette requête écrite en examen, c'est-à-dire au plus tôt en même temps que cette dernière (règle 6(3) CBE, art. 12(1) RRT). Si le formulaire OEB 1200 est utilisé, il est recommandé, puisque ce formulaire comporte déjà à la rubrique 4 (colonne gauche) la requête écrite en examen préimprimée dans les langues officielles de l'OEB, de faire figurer la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée dans la colonne droite prévue à la rubrique 4. La requête en examen produite dans la langue non officielle peut toutefois être encore présentée ultérieurement jusqu'au paiement de la taxe d'examen. La requête en examen peut être rédigée comme suit :

- a) en italien : «Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94».
- b) en suédois : «Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94».
- c) en néerlandais : «Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94».
- d) en luxembourgeois : «Et get heimat Préifung von der Umeldung nom Art. 94 ugefrot».
- e) en espagnol : «Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94.»
- f) en danois : «Hermed begæres prøvning af ansøgningen i henhold til Art. 94.»
- g) en grec : «Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos.»
- h) en irlandais : «Iarrtais leis seo scrúdú an iarrtais de bhun Airteagal 94.»
- i) en portugais : «Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94º.»
- j) en finnois : «Täten pyydetään hakemuksen tutkimista artiklan 94 mukaisesti.»
- k) en turc : «Başvurunun 94. Madde'ye göre incelenmesi istenmektedir.»
- l) en slovaque : «Podľa článku 94 sa žiada o prieskum prihlášky.»
- m) en bulgare : «Ла се извъ ши екепе тиза на заявката съгласно чл.94.»
- n) en tchèque : «Žádá se o průzkum přihlášky podle článku 94.»
- o) en estonien : «Taotlusele palutakse teha artikli 94 kohane ekspertiis.»
- p) en slovène : «Zahteva se preizkus prijave po 94. členu EPC.»

- q) en hongrois : «Kérem az európai szabadalom megadását és a bejelentés 94. cikk szerinti vizsgálatát.»
- r) en roumain : «Se solicită examinarea cererii în sensul art. 94.»

5.3 Lorsque les conditions des deux réductions sont remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50 %. La réduction de 20 % est ensuite appliquée au montant obtenu et non pas au montant total de la taxe.

## 6. Montants des taxes

Les derniers montants des taxes figurent dans les «Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente», qui sont régulièrement publiés au Journal officiel de l'OEB.

## 7. Délai de sécurité de dix jours

Il est recommandé que le paiement dans un Etat contractant de la CBE soit effectué au plus tard dix jours avant l'expiration du délai prévu pour le paiement (cf. article 8(3) et (4) RRT). Si, en pareil cas, le paiement n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai de paiement, en application des dispositions de l'article 8(1) et (2) RRT, ce délai est néanmoins réputé respecté sur présentation du justificatif correspondant. Si le paiement a été effectué moins de dix jours avant l'expiration du délai de paiement, mais dans les limites de ce délai, une surtaxe doit être acquittée et une preuve du paiement doit être fournie.

## 8. Conséquences juridiques du non-paiement des taxes

- 8.1 Taxe nationale de base, taxe de recherche, taxes de désignation, taxe d'examen, taxes d'extension. Si la taxe nationale de base, la taxe de recherche ou la taxe d'examen n'est pas acquittée dans les délais ou s'il n'est pas acquitté de taxe de désignation dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée (règle 108(1) CBE). La désignation d'un Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée (règle 108(2) CBE). Si l'OEB constate que la demande ou la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée, il le notifie au demandeur. Celui-ci peut, par analogie avec la règle 69(2) CBE, requérir une décision en l'espèce de l'OEB dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette notification. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, le paiement non effectué l'est et une surtaxe est acquittée (règle 108(3) CBE, art. 2 point 3quater RRT).

Si une taxe d'extension n'est pas acquittée pour un Etat dans les délais, la requête en extension est réputée retirée pour cet Etat.

### 8.2 Taxes de revendication

Si une taxe de revendication n'est pas acquittée dans le délai prévu, elle peut encore être acquittée dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé (règle 110(2) CBE). En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 110(4) CBE).

### 8.3 Taxe annuelle

Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe (article 86(2) CBE). Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 86(3) CBE).