

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2004 über die Einführung der elektronischen Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen (A-Schriften) und europäischer Patentschriften (B-Schriften) sowie über die Änderung der Regeln 51 (4), 54 und 108 EPÜ

Mit Beschluß vom 9. Dezember 2004¹ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Ausführungsordnung zum EPÜ geändert und Änderungen im Verfahren zur Veröffentlichung europäischer Patentdokumente genehmigt.

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

I. Elektronische Veröffentlichung

1. Seit Einführung der ESPACE®-Technologie in den 90er Jahren ist die Zahl der pro Patentschrift gedruckten Exemplare stetig und rapide zurückgegangen. Die Patentämter nutzen heutzutage in erster Linie das Internet und magneto-optische Speichermedien, um ihrer Veröffentlichungspflicht nachzukommen.

Seit 1. Januar 2005 verfügt das EPA über einen Veröffentlichungsserver, auf dem jede Woche alle vom Amt veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen (EP-A) und europäischen Patentschriften (EP-B) bereitgestellt werden. Die Dokumente sind im SGML/XML- sowie im PDF-Format vollständig herunterladbar.²

Notice from the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning the introduction of electronic publication of European patent applications (A-documents) and European patent specifications (B-documents) as well as changes to Rules 51(4), 54 and 108 EPC

In its decision of 9 December 2004¹, the Administrative Council of the European Patent Organisation amended the EPC Implementing Regulations and approved amendments to the procedure concerning the publication of European patent documents.

This notice provides details of these amendments and the applicable transitional provisions.

I. Electronic publication

1. Since the deployment of the ESPACE® technology in the 1990's, the number of copies of each patent document printed has fallen constantly and rapidly. The Internet and magneto-optical media are now the main publication means used by patent offices to fulfil their legal obligation to publish.

A publication server has been available since 1 January 2005 on which all European patent applications (EP-A) and European patent specifications (EP-B) published by the Office are offered every week. These documents are fully downloadable in SGML/XML and PDF formats.²

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relatif à l'introduction de la publication électronique des demandes de brevet européen (documents A) et des fascicules de brevet européen (documents B), ainsi qu'à la modification des règles 51(4), 54 et 108 CBE

Par décision du 9 décembre 2004¹, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié le règlement d'exécution de la CBE et approuvé les modifications de la procédure relative à la publication des documents de brevets européens.

Le présent communiqué expose en détail ces modifications et les dispositions transitoires qui s'appliquent.

I. Publication électronique

1. Depuis le déploiement de la technologie ESPACE® dans les années quatre-vingt-dix, le nombre d'exemplaires de chaque document de brevet imprimé est en constante et rapide diminution. L'Internet et les médias magnéto-optiques constituent désormais les principaux supports de publication que les offices de brevets utilisent pour se conformer à l'obligation de publication qui leur incombe.

Un serveur de publication est en place depuis le 1^{er} janvier 2005, qui diffuse chaque semaine l'ensemble des demandes de brevet européen (EP-A) et des fascicules de brevet européen (EP-B) publiés par l'Office. Ces documents peuvent être entièrement téléchargés aux formats SGML/XML et PDF.²

¹ ABI. EPA 2005, 11.

² Siehe jedoch: Beschluß des Präsidenten des EPA vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen (ABI. EPA 2000, 367) und die Mitteilung vom 14. Juni 2000 zum Beschluß des Präsidenten des EPA vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen (ABI. EPA 2000, 368).

¹ OJ EPO 2005, 11.

² See, however, Decision of the President of the EPO dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications (OJ EPO 2000, 367) and Notice dated 14 June 2000 regarding the decision of the President of the EPO dated 9 June 2000 concerning the publication of European patent applications (OJ EPO 2000, 368).

¹ JO OEB 2005, 11.

² Cf. toutefois la décision du Président de l'OEB, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen (JO OEB 2000, 367) et le communiqué, en date du 14 juin 2000, concernant la décision du Président de l'OEB, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen (JO OEB 2000, 368).

Zugänglich ist der Veröffentlichungs-server über ein dediziertes Portal auf der EPA-Homepage oder direkt über:

<https://publications.european-patent-office.org>

Dieser Dienst ist gebührenfrei.

Es wurde daher beschlossen, die genannten Dokumente nicht mehr in Papierform zu veröffentlichen (siehe Beschluß des Präsidenten des EPA vom 22. Dezember 2004 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften³). Ab 1. April 2005 erhalten die Anmelder die Patentanmeldung nicht mehr als Papierexemplar. An Patentinhaber wird nur noch dann automatisch eine Abschrift der Patentschrift versandt, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vor dem 1. April 2005 ergangen ist (siehe unten). In diesem Zusammenhang war eine Änderung der Regel 54 EPÜ erforderlich.

Die Abonnements von Papierkopien der kompletten Sammlung oder einzelner IPC-Klassen sind Ende 2004 ausgelaufen.

2. Nach der geltenden Regel 54 (1) EPÜ stellt das EPA dem Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent aus, der als Anlage die Patentschrift beigelegt ist. Nach Einstellung der Papierveröffentlichung werden Patentschriften nicht mehr systematisch in Papierform ausgegeben. Somit wird der Urkunde über ein europäisches Patent keine Patentschrift mehr als Anlage beigelegt.

Nach Regel 54 EPÜ in der geänderten Fassung und dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 22. Dezember 2004 über Inhalt, Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent⁴ wird die Urkunde über das europäische Patent dem Patentinhaber auch künftig in Papierform übermittelt. Gibt es mehrere Patentinhaber, so wird jedem von ihnen eine Urkunde ausgestellt. Auf besonderen Antrag hin erhält jeder Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent zusammen mit einer Kopie der Patentschrift. Dieser Antrag ist gebührenfrei, wenn er innerhalb der

The publication server is accessible via a dedicated portal on the EPO homepage, or directly under

<https://publications.european-patent-office.org>

This service is free of charge.

It has therefore been decided to discontinue the publication of these documents on paper (see Decision of the President of the EPO dated 22 December 2004 concerning the form of publication of European patent applications, European search reports and European patent specifications³). As from 1 April 2005, applicants will no longer receive a paper copy of the patent application. A copy of the patent specification will only be sent automatically to patent proprietors if the communication under Rule 51(4) EPC was issued before 1 April 2005 (see below). In this context it was necessary to amend Rule 54 EPC.

Subscriptions for paper copies of the complete collection or according to IPC classes ceased to be available at the end of 2004.

2. According to current Rule 54(1) EPC, the EPO issues a certificate for a European patent to the proprietor with the specification of the European patent as an annex. Once paper publication ceases, no further patent specifications will be issued systematically in paper form. Thus, no patent specification will be annexed to the certificate for a European patent.

Under Rule 54 EPC as amended and the Decision of the President of the EPO dated 22 December 2004 concerning the content and form of the certificate for a European patent, and the procedure for issuing it⁴, the certificate for the European patent will continue to be supplied to the proprietor in paper form. If there is more than one proprietor, a certificate will be issued to each of them. If specially requested, each proprietor will receive the certificate for the European patent together with a copy of the patent specification. This request is free of charge if it is filed within the time limit under Rule 51(4) or

Le serveur de publication est accessible par l'intermédiaire d'un portail spécial sur la page d'accueil de l'OEB, ou directement à l'adresse

<https://publications.european-patent-office.org>

Ce service est gratuit.

Il a donc été décidé d'arrêter de publier ces documents sur papier (cf. décision du Président de l'OEB, en date du 22 décembre 2004, relative à la forme de la publication de demandes de brevet européen, de rapports de recherche européenne et de fascicules de brevet européen³). A compter du 1^{er} avril 2005, les demandeurs ne recevront plus de copie papier de la demande de brevet. Une copie du fascicule de brevet sera transmise automatiquement aux titulaires de brevet uniquement si la notification au titre de la règle 51(4) CBE a été émise avant le 1^{er} avril 2005 (cf. ci-dessous). Une modification de la règle 54 CBE s'imposait dans ce contexte.

Les abonnements aux exemplaires sur papier pour la collection complète ou selon les classes de la CIB ont pris fin à l'issue de l'année 2004.

2. Aux termes de l'actuelle règle 54(1) CBE, l'OEB délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen auquel est annexé le fascicule. Après la cessation des parutions sur papier, les fascicules de brevet ne seront plus publiés systématiquement sur papier. Aucun fascicule de brevet ne sera donc plus annexé au certificat de brevet européen.

La règle 54 CBE telle que modifiée et la décision du Président de l'OEB, en date du 22 décembre 2004, relative au contenu et à la forme du certificat de brevet européen, ainsi qu'à la procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen⁴ prévoient que le certificat de brevet européen continuera d'être délivré au titulaire du brevet sous forme papier. S'il existe plusieurs titulaires, un certificat sera délivré à chacun d'entre eux. Sur requête particulière, chaque titulaire recevra le certificat de brevet européen avec une copie du fascicule de brevet. Cette requête est gratuite si elle est présentée dans le

³ ABI. EPA 2005, 124.

⁴ ABI. EPA 2005, 122.

³ OJ EPO 2005, 124.

⁴ OJ EPO 2005, 122.

³ JO OEB 2005, 124.

⁴ JO OEB 2005, 122.

Frist nach Regel 51 (4) bzw. Regel 58 (5) oder (6) EPÜ eingereicht wird. Der Patentinhaber kann außerdem beantragen, daß ihm gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr eine zusätzliche Ausfertigung der Urkunde über das europäische Patent mit beigefügter Patentschrift oder eine beglaubigte Kopie der Patentschrift übermittelt wird. Weitere Kopien der europäischen Patentschrift können auf Antrag und gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr von der Dienststelle Wien bezogen werden.

Der neue Text der Urkunde über das europäische Patent weist die Nummer des europäischen Patents aus und nimmt auf die in der Patentschrift beschriebene Erfindung und die darin bezeichneten Vertragsstaaten Bezug. Daran schließen sich Name und Anschrift des Patentinhabers an. Gibt es mehrere Patentinhaber, so werden sie alle namentlich genannt. Der Verweis auf die beigefügte Patentschrift entfällt.

Dasselbe gilt für die Urkunde über das europäische Patent in geänderter Fassung.

3. Die geänderte Regel 54 EPÜ und die diesbezüglichen Beschlüsse des Präsidenten des EPA treten am 1. April 2005 in Kraft. Die neue Regel gilt für alle Patentanmeldungen und Patente, für die bis zu diesem Tag noch keine Mitteilung nach Regel 51 (4) oder 58 (5) EPÜ ergangen ist.

4. Die Anmelder werden darauf hingewiesen, daß die obigen Änderungen keine Auswirkung auf den Zeitpunkt haben, zu dem die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentanmeldung (Regel 48 (1) EPÜ) oder der Patentschrift (Regel 53 EPÜ) als abgeschlossen gelten. Sie werden ferner darauf aufmerksam gemacht, daß Änderungen, die nach Abschluß der technischen Vorbereitungen vorgenommen werden (z. B. Rechtsübergänge, Rücknahme von Benennungen), anders als nach dem bisherigen Verfahren nicht mehr von Hand auf der der Urkunde beigefügten Patentschrift vermerkt werden, sondern zur Ausstellung einer korrigierten Titelseite der Patentschrift führen. Dieses neue Verfahren gilt für alle am oder nach dem 1. April 2005 erteilten Patente, unabhängig vom Datum der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ.

under Rule 58(5) or (6) EPC. The proprietor may also request that a duplicate copy of the European patent certificate with the patent specification attached or a certified copy of the patent specification be supplied to him on payment of an administrative fee. Further copies of the European patent specification are available on request from the Vienna sub-office on payment of the prescribed fee.

The new text of the certificate for a European patent gives the number of the European patent and refers to the invention described in the specification and the contracting states designated in it. This is followed by the name and address of the proprietor of the patent. Where there is more than one proprietor, all names are mentioned. The reference to the annexed patent specification has been deleted.

The same applies in respect of the certificate for the European patent in amended form.

3. Rule 54 EPC as amended and the corresponding decisions of the President of the EPO will enter into force on 1 April 2005. The new Rule will apply to all applications and patents in respect of which no communication under Rule 51(4) or 58(5) EPC has been issued at that date.

4. Applicants are hereby informed that the above changes do not affect the time of completion of the technical preparations for publication of the application (Rule 48(1) EPC) or of the patent specification (Rule 53 EPC). Applicants are further informed that, contrary to past procedure, any changes made after completion of the technical preparations (eg transfer of rights, withdrawal of designations) will no longer be noted by hand on the patent specification annexed to the certificate, but will result in the issue of a corrected title page of the specification. This new procedure concerns all patents granted on or after 1 April 2005, irrespective of the date of issue of the Rule 51(4) EPC communication.

délai visé à la règle 51(4) ou à la règle 58(5) ou (6) CBE. Le titulaire du brevet pourra également demander que lui soit remise, contre paiement d'une taxe d'administration, un duplicata supplémentaire du certificat de brevet européen, avec le fascicule de brevet annexé, ou une copie certifiée conforme du fascicule. Sur requête et contre paiement de la taxe prescrite, l'agence de Vienne transmettra d'autres copies du fascicule de brevet européen.

Le nouveau texte du certificat de brevet européen comporte le numéro du brevet européen et se réfère à l'invention décrite dans le fascicule et aux Etats contractants désignés dans celui-ci. Sont indiqués ensuite les nom et adresse du titulaire du brevet. En cas de pluralité de titulaires, tous les noms sont mentionnés. Le renvoi au fascicule de brevet annexé est supprimé.

Il en va de même pour le certificat de brevet européen sous une forme modifiée.

3. La règle 54 CBE telle que modifiée et les décisions correspondantes du Président de l'OEB entreront en vigueur le 1^{er} avril 2005. La nouvelle règle s'appliquera à toutes les demandes et à tous les brevets pour lesquels aucune notification au titre de la règle 51(4) ou 58(5) CBE n'a été émise à cette date.

4. Les demandeurs sont informés que les changements susmentionnés n'affectent pas la date à laquelle les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande (règle 48(1) CBE) ou du fascicule du brevet (règle 53 CBE) sont réputés achevés. Leur attention est également attirée sur le fait que les modifications apportées après l'achèvement des préparatifs techniques (p. ex. un transfert de droits, un retrait de désignations) ne seront plus notées à la main sur le fascicule de brevet annexé au certificat, comme c'était le cas auparavant, mais qu'elles donneront lieu à l'émission d'une page de titre corrigée du fascicule. Cette nouvelle procédure concerne tous les brevets délivrés à partir du 1^{er} avril 2005, indépendamment de la date d'émission de la notification visée à la règle 51(4) CBE.

II. Änderung der Regel 51 (4) EPÜ

Nach **Regel 51 (4) EPÜ in der geänderten Fassung** beträgt die in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzte **Frist für alle Anmeldungen vier Monate und ist nicht verlängerbar**.

Gegenwärtig hat der Anmelder vier Monate Zeit, um die in Regel 51 (4) EPÜ genannten Erfordernisse zu erfüllen. Diese Frist kann ohne Angabe von Gründen auf bis zu sechs Monate verlängert werden. Nach Ablauf der sechs Monate kann der Anmelder die Frist im Zuge der Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ nochmals verlängern.

Eine lange Frist mag in bestimmten Situationen gerechtfertigt sein, etwa wenn der Anmelder oder Vertreter sich mit Einwänden der Prüfungsabteilung auseinandersetzen und nach Lösungen zur Ausräumung dieser Einwände suchen muß, die unter Umständen Beratungen mit verschiedenen Beteiligten an verschiedenen Orten erforderlich machen. Nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ist solch eine lange Frist jedoch nicht erforderlich. Zudem haben in diesem Stadium Dritte, die inzwischen wissen, daß ein Patent erteilt werden kann, ein Interesse daran, möglichst früh zu erfahren, in welchen Staaten dieses Patent validiert wird, und das EPA ist daran interessiert, die Akte zu schließen.

Eine Verkürzung der maximal verfügbaren Frist ist daher gerechtfertigt, denn die genannten Aufgaben können auch kurz nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erledigt werden.

Da es sich immer noch um eine vom Amt festgesetzte Frist handelt, kann nach wie vor die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden. Wenn ein Anmelder also tatsächlich Probleme hat, die Frist einzuhalten, könnte er immer noch eine Mitteilung über einen Rechtsverlust abwarten und Weiterbehandlung beantragen.

Unter Umständen muß in einigen Fällen innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ eine Übersetzung der Prioritätsunterlage eingereicht werden. Anmelder sollten die Übersetzung der Prioritätsunterlage jedoch nicht bis zu diesem Verfahrensstadium aufschieben. Geht die Übersetzung der Prioritätsunterlage nicht inner-

II. Amendment of Rule 51(4) EPC

According to **Rule 51(4) EPC as amended**, the **time limit** set in the communication under Rule 51(4) EPC will be **four months without possibility of extension for all applications**.

Currently, the applicant has a period of four months in which to fulfil the requirements mentioned in Rule 51(4) EPC. This period can be extended to six months without the need for reasons. Once these six months have expired, the applicant can further extend the time limit by availing himself of further processing under Article 121 EPC.

While a lengthy period may in certain situations be justified, namely where the applicant or attorney has to deal with objections raised by the examining division and has to find solutions overcoming these objections, possibly necessitating discussions with several parties at different locations, such a lengthy period is not necessary once the Rule 51(4) EPC communication has been issued. Moreover, at this stage third parties, who now know that a patent can be granted, have an interest in learning as soon as possible in which states the patent will be validated, and the EPO has an interest in closing the file.

A shortening of the maximum available time limit is therefore justified, as the tasks mentioned above can also be performed shortly after receipt of the Rule 51(4) EPC communication.

As the time limit will still be a time limit set by the Office, further processing will remain available. Thus, if an applicant has genuine problems meeting the time limit, he could still wait for a loss-of-rights communication and request further processing.

It may in certain cases be necessary to submit a translation of the priority document within the Rule 51(4) EPC time limit. However, applicants should not delay translation of the priority document until this stage of the proceedings. If the translation of the priority document is not received within the Rule

II. Modification de la règle 51(4) CBE

Conformément à la **règle 51(4) CBE telle que modifiée**, le **délai** fixé dans la notification au titre de la règle 51(4) CBE sera de **quatre mois pour toutes les demandes et ne sera pas prorogable**.

Actuellement, le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour satisfaire aux exigences mentionnées à la règle 51(4) CBE. Ce délai peut être porté à six mois sans que le demandeur n'ait à invoquer de motif. A l'expiration de ces six mois, le demandeur peut proroger une nouvelle fois le délai en requérant la poursuite de la procédure au titre de l'article 121 CBE.

Si un long délai peut se justifier dans certains cas, à savoir lorsque le demandeur ou le mandataire doit étudier les objections soulevées par la division d'examen et trouver des solutions pour lever ces objections, ce qui peut nécessiter des discussions avec plusieurs parties en différents lieux, un délai d'une telle longueur n'est pas nécessaire après l'envoi de la notification au titre de la règle 51(4) CBE. De plus, à ce stade de la procédure, les tiers, qui savent désormais qu'un brevet peut être délivré, ont intérêt à savoir dès que possible dans quels Etats ledit brevet sera validé, et l'OEB a quant à lui intérêt à clore le dossier.

Une réduction du délai maximum disponible est donc justifiée, car les tâches précitées peuvent également être effectuées peu après la réception de la notification au titre de la règle 51(4) CBE.

Ce délai étant toujours imparti par l'Office, le demandeur aura encore la possibilité de requérir la poursuite de la procédure. Par conséquent, si le demandeur rencontre de réelles difficultés pour respecter le délai, il pourrait toujours attendre la notification signalant une perte de droits et requérir la poursuite de la procédure.

Il peut être nécessaire dans certains cas de produire une traduction du document de priorité dans le délai visé à la règle 51(4) CBE. Les demandeurs ne devraient toutefois pas repousser la traduction du document de priorité jusqu'à ce stade de la procédure. Si la traduction du document de priorité n'est

halb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ ein, so erhält der Anmelder auch weiterhin eine Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ.

Regel 51 (4) EPÜ in der geänderten Fassung tritt am 1. April 2005 in Kraft und gilt für alle Patentanmeldungen, für die bis zu diesem Tag keine Mitteilung nach der geltenden Regel 51 (4) EPÜ ergangen ist.

III. Änderung der Regel 108 EPÜ

Ziel der Regel 108 EPÜ in der geänderten Fassung ist es, für Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, wieder eine Zweimonatsfrist für die Entrichtung von Benennungsgebühren nebst Zuschlagsgebühr einzuführen, die der Nachfrist gemäß Regel 85a (2) EPÜ entspricht.

Die Benennungsgebühren für Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, sind innerhalb der in Regel 107 (1) d) EPÜ festgelegten Frist zu entrichten. Diese Frist endet entweder 31 Monate nach dem Anmeldetag (bzw., wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem Prioritätstag) oder sechs Monate nach dem Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts, wenn diese Frist später abläuft. Wird innerhalb dieser Frist eine Benennungsgebühr nicht entrichtet oder überhaupt keine Benennungsgebühr entrichtet, so gilt die Benennung bzw. die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder erhält gemäß Regel 108 (3) EPÜ eine Mitteilung über den Rechtsverlust. Zahlt der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust die Benennungsgebühren und eine Zuschlagsgebühr, so gilt der Rechtsverlust als nicht eingetreten (siehe Regel 108 (3) EPÜ). Eine Mitteilung über den Rechtsverlust ergeht jedoch nicht, wenn der Anmelder auf sie verzichtet hat. Dies geschieht in der Regel durch eine vorgedruckte Erklärung (EPA Form 1200 – Eintritt in die europäische Phase), und zwar in den Fällen, in denen der Anmelder beabsichtigt, weniger als sieben Benennungsgebühren zu entrichten. Wurde diese Erklärung abgegeben, so kann der Rechtsverlust nicht mehr abgewendet werden, da es hier keine Frist gibt, die der Nachfrist gemäß Regel 85a (2) EPÜ entspricht. Ausgeschlossen sind ferner die Weiterbehandlung und die Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 107 (1) d) EPÜ.

51(4) EPC time limit, applicants will continue to receive a communication under Rule 41(1) EPC.

Rule 51(4) EPC as amended will enter into force on 1 April 2005 and apply to all applications for which no communication under present Rule 51(4) EPC has been issued at that date.

III. Amendment of Rule 108 EPC

The purpose of Rule 108 EPC as amended is to reintroduce for Euro-PCT applications entering the European phase a two-month period for the payment of designation fees with a surcharge corresponding to the period of grace under Rule 85a(2) EPC.

Designation fees for Euro-PCT applications entering the European phase must be paid within the time limit pursuant to Rule 107(1)(d) EPC. This time limit is either thirty-one months from the filing date (or, if priority has been claimed, from the priority date) or six months from the date of publication of the international search report, if the latter period expires later. If a designation fee is not paid or no designation fees at all are paid within this time limit, the designation/application is deemed to be withdrawn and the applicant receives a communication of loss of rights pursuant to Rule 108(3) EPC. If the applicant pays the designation fees and a surcharge within two months of notification of the communication of loss of rights, the loss of rights is deemed not to have occurred (see Rule 108(3) EPC). However, a communication of loss of rights is not issued if the applicant has dispensed with it. This is generally done by means of a statement to this effect (pre-printed on EPO Form 1200 – Entry into the European phase) for cases in which the applicant intends to pay fewer than seven designation fees. Hence, where such a statement has been made, it is not possible for any loss of rights to be remedied because there is no time limit comparable to the grace period of Rule 85a(2) EPC. Moreover, further processing and re-establishment of rights are excluded in respect of the time limit under Rule 107(1)(d) EPC.

pas parvenue dans le délai visé à la règle 51(4) CBE, le demandeur continuera de recevoir une notification au titre de la règle 41(1) CBE.

La règle 51(4) CBE telle que modifiée entrera en vigueur le 1^{er} avril 2005 et s'appliquera à toutes les demandes pour lesquelles aucune notification au titre de l'actuelle règle 51(4) CBE n'a été émise à cette date.

III. Modification de la règle 108 CBE

La modification de la règle 108 CBE vise à réintroduire, pour les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, un délai de deux mois pour le paiement des taxes de désignation majorées d'une surtaxe, qui correspond au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE.

Les taxes de désignation pour les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne doivent être acquittées dans le délai visé à la règle 107(1)(d) CBE. Ce délai expire soit trente et un mois à compter de la date de dépôt (ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité), soit six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale si ce deuxième délai expire plus tard. Si une taxe de désignation n'est pas acquittée ou si aucune taxe de désignation n'est acquittée dans ce délai, la désignation ou, selon le cas, la demande est réputée retirée et le demandeur reçoit une notification signalant une perte de droits conformément à la règle 108(3) CBE. Si le demandeur paie les taxes de désignation et une surtaxe dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification signalant une perte de droits, cette dernière est réputée ne pas s'être produite (cf. règle 108(3) CBE). Cependant, la notification signalant une perte de droits n'est pas envoyée si le demandeur y a renoncé. Une telle renonciation se fait généralement au moyen d'une déclaration correspondante, prévue dans le formulaire OEB Form 1200 (Entrée dans la phase européenne), lorsque le demandeur envisage d'acquitter moins de sept taxes de désignation. Par conséquent, lorsque le demandeur a fait cette déclaration, la perte de droits est irrémédiable car il n'existe pas de délai comparable au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE. De plus, la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum sont exclues quant au délai visé à la règle 107(1)(d) CBE.

Das bedeutet in der Praxis, daß Anmelder, die nach Abgabe der Erklärung in EPA Form 1200 bis zum Ablauf der jeweiligen Frist weniger als sieben Benennungsgebühren entrichten, keine Gelegenheit haben, innerhalb einer Nachfrist weitere Benennungen hinzuzufügen. Bei europäischen Anmeldungen hingegen ist diese Möglichkeit nach Regel 85a (2) EPÜ gegeben.

Die Gleichbehandlung von europäischen und Euro-PCT-Anmeldungen wird nun durch die Aufnahme eines neuen Absatzes 4 in die Regel 108 EPÜ gewährleistet. Hat der Anmelder auf die Mitteilung eines Rechtsverlusts nach Regel 108 (3) EPÜ verzichtet, so bleibt ihm immer noch eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Regel 107 (1) d) EPÜ, innerhalb deren er den Rechtsverlust durch die Entrichtung der Benennungsgebühren und einer Zuschlagsgebühr abwenden kann. Diese Frist entspricht der Nachfrist gemäß Regel 85a (2) EPÜ.

Regel 108 EPÜ in der geänderten Fassung gilt für alle in die europäische Phase eintretenden internationalen Anmeldungen, für die am 1. April 2005 noch nicht alle in Regel 107 (1) d) EPÜ vorgeschriebenen Benennungsgebühren wirksam entrichtet wurden und für die die Frist gemäß dieser Regel noch nicht abgelaufen ist.

The practical consequence of this is that applicants who, having made the statement in EPO Form 1200, pay fewer than seven designation fees prior to expiry of the applicable time limit have no opportunity to add further designations within a grace period. They do however have this opportunity in respect of European applications under Rule 85a(2) EPC.

Equal treatment of European applications and Euro-PCT applications is now ensured by the introduction of a new paragraph 4 in Rule 108 EPC. If the applicant has dispensed with a communication of loss of rights under Rule 108(3) EPC, he will still have a period of two months from expiry of the time limit under Rule 107(1)(d) EPC within which the loss of rights can be remedied by payment of designation fees with a surcharge. This period corresponds to the period of grace under Rule 85a(2) EPC.

Rule 108 EPC as amended will apply to all international applications entering the European phase for which, on 1 April 2005, not all designation fees as prescribed in Rule 107(1)(d) EPC have been validly paid and the time limit provided for under that Rule has not yet expired.

Sur le plan pratique, il en résulte que si le demandeur déclare sur le formulaire OEB Form 1200 qu'il renonce à la notification et s'il acquitte moins de sept taxes de désignation avant l'expiration du délai applicable, il n'a aucune possibilité d'ajouter d'autres désignations dans un délai supplémentaire, alors que cette possibilité lui serait offerte pour une demande européenne en vertu de la règle 85bis (2) CBE.

L'insertion d'un nouveau paragraphe 4 à la règle 108 CBE garantit désormais l'égalité de traitement entre les demandes européennes et les demandes euro-PCT. Si le demandeur a renoncé à la notification signalant une perte de droits au titre de la règle 108(3) CBE, il dispose encore d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai visé à la règle 107(1)d) CBE, durant lequel il peut remédier à la perte de droits en payant les taxes de désignation majorées d'une surtaxe. Ce délai correspond au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE.

La règle 108 CBE telle que modifiée s'appliquera à toutes les demandes internationales entrant dans la phase européenne pour lesquelles, au 1^{er} avril 2005, toutes les taxes de désignation prescrites à la règle 107(1)d) CBE n'ont pas été valablement acquittées et le délai prévu à cette règle n'est pas encore venu à expiration.