

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. November 2009 über die Wiedereinführung einer Nachfrist für die Zahlung von Erstreckungsgebühren**

Mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ am 13. Dezember 2007 wurde die frühere Regel 85a EPÜ 1973 gestrichen; dies hatte zur Folge, dass jetzt die Weiterbehandlung anwendbar ist, wenn Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden. Die Abschaffung der "automatischen Nachfrist" wirkt sich auch auf die Umsetzung des sogenannten Erstreckungssystems durch das Europäische Patentamt aus.

Die Fristen für die Zahlung der Erstreckungsgebühren sind im nationalen Recht der Erstreckungsstaaten geregelt. Einige ehemalige<sup>1</sup> Erstreckungsstaaten haben die automatische Nachfrist der Regel 85a (2) EPÜ 1973 im Hinblick auf die verspätete Entrichtung von Erstreckungsgebühren in ihr nationales Recht übernommen. Das EPA hat diese Regelung in der Praxis noch erweitert und die Zahlung von Erstreckungsgebühren immer so lange zugelassen, wie auch die Zahlung von Benennungsgebühren für die betreffende Anmeldung noch möglich war. Diese Lösung fand Eingang in das nationale Recht der jüngeren Erstreckungsstaaten und bildet nun die alleinige Grundlage für die Verwaltung der Erstreckungsgebühren im EPA.

<sup>1</sup> Da das Erstreckungssystem auf europäische und internationale Anmeldungen anwendbar bleibt, die vor dem Beitritt eines Erstreckungsstaats zum EPÜ eingereicht worden sind, bleiben auch die entsprechenden Bestimmungen des nationalen Rechts ehemaliger Erstreckungsstaaten noch für eine gewisse Zeit nach deren Beitritt zum EPÜ maßgeblich.

**Notice from the European Patent Office dated 2 November 2009 concerning the re-introduction of a grace period for the payment of extension fees**

With the entry into force of the revised text of the EPC on 13 December 2007, the former Rule 85a EPC 1973 was deleted and, consequently, further processing now applies when designation fees are not paid in due time. The abolition of the "automatic grace period" has also had an impact on implementation by the European Patent Office of the so-called "extension system".

The time limits for payment of extension fees are governed by the national laws of the extension states. The national laws of some former<sup>1</sup> extension states took over the automatic grace period in Rule 85a(2) EPC 1973 for the purpose of belated payment of extension fees. EPO practice developed this further and accepted any payment of an extension fee so long as payment of designation fees with respect to the relevant application was still possible. This solution was taken over in the national laws of the more recent extension states and became the sole basis for administering extension fee payments at the EPO.

<sup>1</sup> As the extension system continues to be applicable for those European and international applications which were filed before the extension state's accession to the EPC, the respective provisions of the national laws of the former extension states remain of relevance for a certain period of time after their accession to the EPC.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2009, relatif à la réintroduction d'un délai supplémentaire pour le paiement des taxes d'extension**

Par suite de l'entrée en vigueur du texte révisé de la CBE, le 13 décembre 2007, la règle 85bis CBE 1973 a été supprimée, si bien que la poursuite de la procédure s'applique désormais lorsque les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans les délais. La suppression du "délai supplémentaire automatique" a également eu une incidence sur la mise en œuvre du "système d'extension" par l'Office européen des brevets.

Les délais de paiement des taxes d'extension sont régis par les législations nationales des Etats autorisant l'extension. Les législations nationales de certains anciens<sup>1</sup> Etats autorisant l'extension ont adopté le délai supplémentaire automatique selon la règle 85bis(2) CBE 1973 aux fins du paiement tardif des taxes d'extension. Dans la pratique, l'OEB a développé ce principe, en autorisant le paiement d'une taxe d'extension aussi longtemps que le paiement des taxes de désignation afférentes à la demande concernée est encore possible. Cette solution a été reprise dans les législations nationales des Etats autorisant l'extension les plus récents, et est devenue l'unique base pour administrer les paiements des taxes d'extension à l'OEB.

<sup>1</sup> Etant donné que le système d'extension continue de s'appliquer aux demandes européennes et internationales qui ont été déposées avant l'adhésion à la CBE de l'Etat autorisant l'extension, les dispositions correspondantes des législations nationales des anciens Etats autorisant l'extension restent pertinentes pendant un certain temps après leur adhésion à la CBE.

Bedingt durch die vorstehend erwähnte Revision des EPÜ und im Hinblick auf das nationale Recht der ehemaligen und derzeitigen Erstreckungsstaaten können die Anmelder eine verspätete Zahlung von Erstreckungsgebühren jedoch nur dann wirksam vornehmen, wenn nach Regel 112 EPÜ ein Rechtsverlust in Bezug auf die Benennungsgebühren mitgeteilt wurde (Richtlinien für die Prüfung, A-III, 12.2). Die nicht rechtzeitige Entrichtung einer Erstreckungsgebühr kann somit nur im Rahmen der Weiterbehandlung nach dem Verlust einer Benennung nachgeholt werden (Art. 121, R. 135 EPÜ).

Es hat sich herausgestellt, dass diese Situation für die Anmelder nicht befriedigend ist, und so hat das EPA die Möglichkeit untersucht, die automatische Nachfrist für die Zahlung von Erstreckungsgebühren wieder einzuführen. Auf der Grundlage der Zustimmung durch die ehemaligen und derzeitigen Erstreckungsstaaten (SI, RO, LT, LV, HR, MK, AL, BA, RS) hat das EPA beschlossen, seine Praxis in Bezug auf die Entrichtung von Erstreckungsgebühren zu ändern und wieder eine Nachfrist von zwei Monaten für die verspätete Zahlung dieser Gebühren einzuführen. Es gelten folgende Grundsätze:

1. Die Erstreckungsgebühren<sup>2</sup> sind auch weiterhin innerhalb der Grundfrist für die Zahlung der Benennungsgebühren zu entrichten (R. 39, R. 159 (1) d) EPÜ), d. h.

– für europäische Patentanmeldungen innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, und

– für in die europäische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag (bzw. frühesten Prioritätstag) oder innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts, je nachdem, welcher Tag der spätere ist.

<sup>2</sup> Vgl. Verzeichnis der Gebühren und Auslagen, Nummer 4.

Due to the above-mentioned EPC revision and in view of the national laws of the former and present extension states, however, applicants cannot effect a valid belated payment of extension fees unless a loss-of-rights communication relating to designation fees is issued under Rule 112 EPC (Guidelines for Examination, Part A, Chapter III, 12.2). Consequently, failure to pay an extension fee in due time can only be remedied in the context of further processing in respect of the loss of a designation (Art. 121, Rule 135 EPC).

As this situation has not proved to be satisfactory to the applicants, the EPO has explored the possibility of re-introducing an automatic grace period for the payment of extension fees. On the basis of the approval given by the former and present extension states (SI, RO, LT, LV, HR, MK, AL, BA, RS), the EPO has decided to change its practice with regard to the payment of extension fees and will again apply a two-month grace period for the belated payment of extension fees. This practice will be applied according to the following principles:

1. Extension fees<sup>2</sup> continue to be payable within the basic period for the payment of designation fees (Rule 39, Rule 159(1)(d) EPC), i.e.:

– for European patent applications: six months from the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report;

– for Euro-PCT applications entering the European phase: 31 months from the date of filing (or the oldest priority date) or six months from the date of publication of the international search report, whichever is the latest.

<sup>2</sup> Cf. Schedule of fees and expenses, Section 4.

Du fait de la révision de la CBE précitée et compte tenu des législations nationales des Etats autorisant l'extension – anciens et actuels –, les demandeurs ne peuvent toutefois acquitter tardivement des taxes d'extension que si une notification de la perte d'un droit relative aux taxes de désignation est émise au titre de la règle 112 CBE (Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre III, 12.2). Il ne peut donc être remédié au défaut de paiement dans les délais d'une taxe d'extension que dans le cadre de la poursuite de la procédure relative à la perte d'une désignation (article 121, règle 135 CBE).

Cette situation s'étant révélée insatisfaisante pour les demandeurs, l'OEB a examiné la possibilité de réintroduire un délai supplémentaire automatique pour le paiement des taxes d'extension. Sur la base de l'accord donné par les Etats autorisant l'extension – anciens et actuels – (SI, RO, LT, LV, HR, MK, AL, BA, RS), l'OEB a décidé de modifier sa pratique concernant le paiement des taxes d'extension et de réintroduire un délai supplémentaire de deux mois pour le paiement tardif des taxes d'extension. Cette pratique sera suivie conformément aux principes suivants :

1. Les taxes d'extension<sup>2</sup> continuent de devoir être acquittées dans le délai de base relatif au paiement des taxes de désignation (règle 39, règle 159(1)d) CBE), c'est-à-dire :

– pour les demandes de brevet européen : dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne ;

– pour les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne : dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt (ou de la date de priorité la plus ancienne), ou de six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale, selon la date la plus récente.

<sup>2</sup> Cf. Barème des taxes et redevances, rubrique 4.

2. Ist die Gebühr für einen Erstreckungsstaat nicht innerhalb der Grundfrist entrichtet worden, kann der Anmelder die Erstreckungsgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 %<sup>3</sup> nachträglich entrichten, und zwar

a) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist ("wieder eingeführte Nachfrist") oder

b) innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung über einen Rechtsverlust wegen Nichtzahlung einer Benennungsgebühr (gemäß dem seit 13. Dezember 2007 anwendbaren Verfahren; s. Richtlinien für die Prüfung, A-III, 12.2).

3. Die vorstehend unter 2 a) beschriebenen Änderungen sind auf Erstreckungsanträge anwendbar, bei denen die Grundfrist für die Zahlung der Erstreckungsgebühren am 1. Januar 2010 oder später abläuft.

4. Teil A Kapitel III der Richtlinien für die Prüfung wird so bald wie möglich entsprechend angepasst.

<sup>3</sup> Der Gebührencode für die Zuschlagsgebühr ist 400.

2. If the fee for an extension state has not been paid within the basic period, the applicant can pay the extension fee in combination with a 50% surcharge<sup>3</sup>

a) within two months of expiry of the basic period ("re-introduced grace period") or

b) within two months of notification of a communication of loss of rights with regard to the omitted payment of a designation fee (procedure applicable as of 13 December 2007; see Guidelines for Examination, Part A, Chapter III, 12.2).

3. The changes indicated under 2.a) above apply to requests for extension where the basic payment period regarding extension fees expires on or after 1 January 2010.

4. The text of the Guidelines for Examination, Part A, Chapter III will be adapted accordingly as soon as possible.

<sup>3</sup> The fee code for the surcharge will be 400.

2. Si une taxe relative à un Etat autorisant l'extension n'a pas été acquittée dans le délai de base, le demandeur peut acquitter la taxe d'extension et la surtaxe<sup>3</sup> de 50 %

a) dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de base ("délai supplémentaire réintroduit") ou

b) dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification de la perte d'un droit eu égard au défaut de paiement d'une taxe de désignation (procédure applicable depuis le 13 décembre 2007 ; cf. Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre III, 12.2).

3. Les changements indiqués au point 2.a) ci-dessus s'appliquent aux requêtes en extension pour lesquelles le délai de base relatif au paiement des taxes d'extension expire à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010.

4. Le texte des Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre III, sera remanié en conséquence dès que possible.

<sup>3</sup> Le code de taxe prévu pour la surtaxe est 400.