

**Beschluss des Verwaltungsrats vom 26. Oktober 2010 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen und der Gebührenordnung (CA/D 2/10)**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "EPÜ" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht" und des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

1. Regel 71 der Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert:

Die Absätze 3 bis 11 werden durch die folgenden Absätze 3 bis 7 ersetzt:

"(3) Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents beschließt, teilt sie dem Anmelder die Fassung, in der sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und die zugehörigen bibliografischen Daten mit. In dieser Mitteilung fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von vier Monaten die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

(4) Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als fünfzehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der Frist nach Absatz 3 für den sechzehnten und jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits nach Regel 45 oder Regel 162 entrichtet worden sind.

**Decision of the Administrative Council of 26 October 2010 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention and the Rules relating to Fees (CA/D 2/10)**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "EPC") and in particular Article 33(1)(c) and (2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

1. Rule 71 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

Paragraphs 3 to 11 shall be replaced by the following paragraphs 3 to 7:

"(3) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it and of the related bibliographic data. In this communication the Examining Division shall invite the applicant to pay the fee for grant and publishing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within four months.

(4) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than fifteen claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of the sixteenth and each subsequent claim within the period under paragraph 3 unless the said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.

**Décision du Conseil d'administration du 26 octobre 2010 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen et le règlement relatif aux taxes (CA/D 2/10)**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la CBE"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre c, et paragraphe 2, lettre d,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du comité "Droit des brevets" et de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

**Article premier**

1. La règle 71 du règlement d'exécution de la CBE est modifiée comme suit :

Les paragraphes 3 à 11 sont remplacés par les paragraphes 3 à 7 suivants :

"(3) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen, ainsi que les données bibliographiques pertinentes. Dans cette notification, la division d'examen invite le demandeur à acquitter la taxe de délivrance et de publication ainsi qu'à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure dans un délai de quatre mois.

(4) Si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de quinze revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 3 des taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 45 ou de la règle 162.

(5) Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Absatz 3 die Gebühren nach Absatz 3 und gegebenenfalls Absatz 4 entrichtet und die Übersetzungen nach Absatz 3 einreicht, gilt dies als Einverständnis mit der ihm nach Absatz 3 mitgeteilten Fassung und als Beleg für die Verifizierung der bibliografischen Daten.

(6) Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Absatz 3 begründete Änderungen oder Berichtigungen in der ihm mitgeteilten Fassung beantragt oder an der letzten von ihm vorgelegten Fassung festhält, so erlässt die Prüfungsabteilung im Falle ihrer Zustimmung eine neue Mitteilung nach Absatz 3; andernfalls nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf.

(7) Werden die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzungen nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen."

2. Im Vierten Teil, Kapitel IV wird die folgende neue Regel 71a eingefügt:

"Regel 71a  
Abschluss des Erteilungsverfahrens

(1) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents ergeht, wenn alle Gebühren entrichtet sind, eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts eingereicht ist, die nicht die Verfahrenssprache sind, und Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung besteht. In der Entscheidung ist die ihr zugrunde liegende Fassung der europäischen Patentanmeldung anzugeben.

(2) Bis zur Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents kann die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren jederzeit wieder aufnehmen.

(5) If the applicant, within the period laid down in paragraph 3, pays the fees under paragraph 3 and, where applicable, paragraph 4 and files the translations under paragraph 3, he shall be deemed to have approved the text communicated to him under paragraph 3 and verified the bibliographic data.

(6) If the applicant, within the period under paragraph 3, requests reasoned amendments or corrections to the communicated text or keeps to the latest text submitted by him, the Examining Division shall issue a new communication under paragraph 3 if it gives its consent; otherwise it shall resume the examination proceedings.

(7) If the fee for grant and publishing or the claims fees are not paid in due time, or if the translations are not filed in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn."

2. The following new Rule 71a shall be added in Part IV, Chapter IV:

"Rule 71a  
Conclusion of the grant procedure

(1) The decision to grant the European patent shall be issued if all fees have been paid, a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings has been filed and there is agreement as to the text to be granted. It shall state which text of the European patent application forms the basis for the decision.

(2) Until the decision to grant the European patent, the Examining Division may resume the examination proceedings at any time.

(5) Si, dans le délai prévu au paragraphe 3, le demandeur acquitte les taxes visées au paragraphe 3 et, le cas échéant, au paragraphe 4, et produit les traductions visées au paragraphe 3, il est réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément au paragraphe 3 et avoir vérifié les données bibliographiques.

(6) Si, dans le délai prévu au paragraphe 3, le demandeur requiert des modifications ou des corrections motivées concernant le texte notifié ou maintient la dernière version du texte qu'il a soumise, la division d'examen émet une nouvelle notification conformément au paragraphe 3 dans la mesure où elle approuve lesdites modifications ou corrections ; dans le cas contraire, elle reprend la procédure d'examen.

(7) Si la taxe de délivrance et de publication, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, ou si les traductions ne sont pas produites dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée."

2. La nouvelle règle 71bis est insérée au chapitre IV de la quatrième partie :

"Règle 71bis  
Conclusion de la procédure de délivrance

(1) La décision de délivrance du brevet européen est prise si toutes les taxes ont été acquittées, si une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure a été produite et s'il y a accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. Cette décision indique le texte de la demande de brevet européen sur la base duquel elle a été prise.

(2) La division d'examen peut reprendre à tout moment la procédure d'examen jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen.

(3) Wird die Benennungsgebühr nach der Mitteilung nach Regel 71 Absatz 3 fällig, so wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebühr entrichtet ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

(4) Wird eine Jahresgebühr nach der Mitteilung nach Regel 71 Absatz 3 und vor dem Tag der frühestmöglichen Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird der Hinweis erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

(5) Hat der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 71 Absatz 3 hin die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr oder die Anspruchsgebühren bereits entrichtet, so wird der entrichtete Betrag bei erneutem Ergehen einer solchen Aufforderung angerechnet.

(6) Wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder vor der Zustellung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents zurückgenommen oder gilt sie zu diesem Zeitpunkt als zurückgenommen, so wird die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zurückerstattet."

## Artikel 2

1. Regel 82 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum EPÜ erhält folgende Fassung:

"(2) Ist ein Beteiligter mit der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung nicht einverstanden, so kann das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden. Andernfalls fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 auf, innerhalb einer Frist von drei Monaten die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind."

(3) If the designation fee becomes due after the communication under Rule 71, paragraph 3, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(4) If a renewal fee becomes due after the communication under Rule 71, paragraph 3, and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(5) If, in response to an invitation under Rule 71, paragraph 3, the applicant has already paid the fee for grant and publishing or the claims fees, the paid amount shall be credited if a further such invitation is issued.

(6) If the European patent application is refused, withdrawn prior to notification of the decision on the grant of a European patent or, at that time, deemed to be withdrawn, the fee for grant and publishing shall be refunded."

## Article 2

1. Rule 82, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

"(2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued. Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months."

(3) Si la taxe de désignation vient à échéance après la notification visée à la règle 71, paragraphe 3, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque la taxe de désignation est acquittée. Le demandeur en est informé.

(4) Si une taxe annuelle vient à échéance après la notification visée à la règle 71, paragraphe 3, et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé.

(5) Si le demandeur a déjà acquitté la taxe de délivrance et de publication ou les taxes de revendication en réponse à une invitation émise conformément à la règle 71, paragraphe 3, le montant payé est pris en considération si une telle invitation est émise une nouvelle fois.

(6) Si la demande de brevet européen est rejetée, ou si elle est retirée ou réputée retirée avant la signification de la décision relative à la délivrance d'un brevet européen, la taxe de délivrance et de publication est remboursée."

## Article 2

1. La règle 82, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la CBE est remplacée par le texte suivant :

"(2) Si une partie n'est pas d'accord avec le texte notifié par la division d'opposition, l'examen de l'opposition peut être poursuivi. Dans le cas contraire, la division d'opposition, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, invite le titulaire du brevet européen à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure, dans un délai de trois mois."

2. Regel 95 Absatz 3 der Ausführungsordnung zum EPÜ erhält folgende Fassung:

"(3) Ist einem Antrag auf Beschränkung nach Absatz 2 stattzugeben, so teilt die Prüfungsabteilung dies dem Antragsteller mit und fordert ihn auf, innerhalb einer Frist von drei Monaten die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind; Regel 82 Absatz 3 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden. Nimmt der Antragsteller diese Handlungen rechtzeitig vor, so beschränkt die Prüfungsabteilung das Patent."

### Artikel 3

Artikel 2 Absatz 1 Nummer 15 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

"Anspruchsgebühr (Regel 45 Absatz 1, Regel 71 Absatz 4 und Regel 162 Absatz 1) für eine ab dem 1. April 2009 eingereichte Anmeldung

– für den 16. und jeden weiteren Anspruch bis zu einer Obergrenze von 50	210
– für den 51. und jeden weiteren Anspruch	525"

### Artikel 4

(1) Die in den Artikeln 1, 2 und 3 dieses Beschlusses enthaltenen Bestimmungen treten am 1. April 2012 in Kraft.

(2) Die mit Artikel 1 dieses Beschlusses neu gefasste Regel 71 EPÜ und neu eingefügte Regel 71a EPÜ sowie der mit Artikel 3 dieses Beschlusses neu gefasste Artikel 2 der Gebührenordnung gelten für europäische Patentanmeldungen, für die bis zum Tag des Inkrafttretens dieser Bestimmungen keine Mitteilung nach der bisherigen Regel 71 (3) EPÜ versandt wurde.

Geschehen zu Den Haag am  
26. Oktober 2010

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

Jesper KONGSTAD

2. Rule 95, paragraph 3, of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

"(3) If a request for limitation is allowable under paragraph 2, the Examining Division shall communicate this to the requester and invite him to pay the prescribed fee and to file a translation of the amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months; Rule 82, paragraph 3, first sentence, shall apply mutatis mutandis. If the requester performs these acts in due time, the Examining Division shall limit the patent."

### Article 3

Article 2, paragraph 1, item 15, of the Rules relating to Fees shall read as follows:

"Claims fee (Rule 45, paragraph 1, Rule 71, paragraph 4, and Rule 162, paragraph 1) in respect of an application filed on or after 1 April 2009

– for the 16th and each subsequent claim up to the limit of 50	210
– for the 51st and each subsequent claim	525"

### Article 4

(1) The provisions mentioned in Articles 1, 2 and 3 of this decision shall enter into force on 1 April 2012.

(2) Rule 71 EPC as amended and Rule 71a EPC as added by Article 1 of this decision, and Article 2 of the Rules relating to Fees as amended by Article 3 of this decision, shall apply to European patent applications in respect of which a communication under existing Rule 71(3) EPC has not yet been despatched by the date of entry into force of these provisions.

Done at The Hague, 26 October 2010

For the Administrative Council  
The Chairman

Jesper KONGSTAD

2. La règle 95, paragraphe 3 du règlement d'exécution de la CBE est remplacée par le texte suivant :

"(3) S'il y a lieu de faire droit à la requête en limitation en vertu du paragraphe 2, la division d'examen le notifie au requérant et l'invite à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure, dans un délai de trois mois ; la règle 82, paragraphe 3, première phrase, est applicable. Si le requérant accomplit ces actes dans les délais, la division d'examen limite le brevet."

### Article 3

L'article 2, paragraphe 1, point 15 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant :

"Taxe de revendication (règle 45, paragraphe 1, règle 71, paragraphe 4, et règle 162, paragraphe 1) pour une demande déposée à compter du 1<sup>er</sup> avril 2009

– pour chaque revendication à partir de la 16 <sup>e</sup> et jusqu'à la 50 <sup>e</sup>	210
– pour chaque revendication à partir de la 51 <sup>e</sup>	525"

### Article 4

(1) Les dispositions énoncées aux articles premier, 2 et 3 de la présente décision entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2012.

(2) La règle 71 CBE telle que modifiée et la règle 71bis CBE telle qu'insérée par l'article premier de la présente décision, ainsi que l'article 2 du règlement relatif aux taxes, tel que modifié par l'article 3 de la présente décision, sont applicables aux demandes de brevet européen qui, d'ici la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, n'auront pas encore donné lieu à l'envoi d'une notification en vertu du texte actuel de la règle 71(3) CBE.

Fait à La Haye, le 26 octobre 2010

Par le Conseil d'administration  
Le Président

Jesper KONGSTAD