

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2021 über die bevorstehende Einführung des Einheitspatents und die Möglichkeit, in Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ eine Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents zu beantragen**

Die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012<sup>1</sup> über die Einführung des Einheitspatents finden ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ)<sup>2</sup> Anwendung. Mit Beschluss vom 22. Dezember 2021<sup>3</sup> hat der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) den europäischen Patentanmeldern die Möglichkeit eingeräumt, eine Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung ihres europäischen Patents zu beantragen, sodass der Erteilungshinweis am oder unmittelbar nach dem Tag des Inkrafttretens des EPGÜ (d. h. am oder nach dem Tag des Geltungsbeginns der oben genannten EU-Verordnungen) im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird, damit die einheitliche Wirkung für das europäische Patent eingetragen werden kann.

Dieser Beschluss tritt am dem Tag in Kraft, an dem die Bundesrepublik Deutschland ihre Ratifikationsurkunde zum EPGÜ gemäß Artikel 84 EPGÜ hinterlegt. Dieses Datum wird zwischen drei und vier Monaten vor dem Inkrafttreten des EPGÜ<sup>4</sup> liegen und auf der Website des EPA bekannt gemacht werden. Der Beschluss gilt für alle anhängigen europäischen Patentanmeldungen. Am Tag des Inkrafttretens des EPGÜ, d. h. am Tag des Geltungsbeginns der oben genannten EU-Verordnungen, tritt er außer Kraft.

**Notice from the European Patent Office dated 22 December 2021 concerning the forthcoming introduction of the Unitary Patent and the possibility of requesting a delay in issuing the decision to grant a European patent in response to a communication under Rule 71(3) EPC**

Regulations (EU) No 1257/2012 and (EU) No 1260/2012<sup>1</sup> setting up the Unitary Patent will apply from the date of entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA).<sup>2</sup> By decision dated 22 December 2021,<sup>3</sup> the President of the European Patent Office (EPO) has given European patent applicants the possibility to request that the issuance of the decision to grant a European patent be delayed so that the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin on or immediately after the date of entry into force of the UPCA (i.e. on or after the date of application of the above-mentioned EU Regulations) in order to allow the registration of unitary effect for that European patent.

This decision will enter into force on the date of deposit of the Federal Republic of Germany's instrument of ratification of the UPCA pursuant to Article 84 UPCA. This date lies between three and four months before the entry into force of the UPCA<sup>4</sup> and will be communicated on the EPO's website. The decision will apply to all pending European patent applications. It will cease to have effect on the date of entry into force of the UPCA, i.e. on the date of application of the above-mentioned EU Regulations.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2021, relatif à l'introduction prochaine du brevet unitaire et à la possibilité de requérir le report de la décision de délivrer un brevet européen en réponse à une notification émise au titre de la règle 71(3) CBE**

Les règlements de l'UE n° 1257/2012 et n° 1260/2012<sup>1</sup> instituant le brevet unitaire seront applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB).<sup>2</sup> Conformément à la décision du Président de l'Office européen des brevets (OEB), en date du 22 décembre 2021,<sup>3</sup> les demandeurs de brevets européens se voient donner la possibilité de requérir le report de la décision de délivrer un brevet européen de façon à ce que la mention de la délivrance soit publiée au Bulletin européen des brevets à la date d'entrée en vigueur de l'AJUB ou immédiatement après (c'est-à-dire à la date d'application, ou après la date d'application, des règlements susmentionnés de l'Union européenne), afin qu'un effet unitaire puisse être inscrit pour ce brevet européen.

Cette décision entrera en vigueur à la date à laquelle la République fédérale d'Allemagne déposera son instrument de ratification de l'AJUB conformément à l'article 84 AJUB. Cette date se situe entre trois et quatre mois avant l'entrée en vigueur de l'AJUB<sup>4</sup> et sera communiquée sur le site Internet de l'OEB. Cette décision s'appliquera à toutes les demandes de brevet européen en instance. Elle cessera de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'AJUB, c'est-à-dire à la date d'application des règlements susmentionnés de l'Union européenne.

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA 2013, 111 und 132.

<sup>2</sup> Siehe ABI. EPA 2013, 287.

<sup>3</sup> Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2021 über die bevorstehende Einführung des Einheitspatents und die Möglichkeit, in Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ eine Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents zu beantragen (ABI. EPA 2022, A4).

<sup>4</sup> Das EPGÜ tritt am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunde der Bundesrepublik Deutschland in Kraft (s. Artikel 89 (1) EPGÜ).

<sup>1</sup> See OJ EPO 2013, 111 and 132.

<sup>2</sup> See OJ EPO 2013, 287.

<sup>3</sup> Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2021 concerning the forthcoming introduction of the Unitary Patent and the possibility of requesting a delay in issuing the decision to grant a European patent in response to a communication under Rule 71(3) EPC, OJ EPO 2022, A4.

<sup>4</sup> The UPCA will enter into force on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification of the Federal Republic of Germany (see Article 89(1) UPCA).

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 2013, 111 et 132.

<sup>2</sup> Cf. JO OEB 2013, 287.

<sup>3</sup> Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2021, relative à l'introduction prochaine du brevet unitaire et à la possibilité de requérir le report de la décision de délivrer un brevet européen en réponse à une notification émise au titre de la règle 71(3) CBE (JO OEB 2022, A4).

<sup>4</sup> L'AJUB entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt de l'instrument de ratification de la République fédérale d'Allemagne (cf. article 89(1) AJUB).

Diese Mitteilung enthält Hinweise zur Wahrnehmung der befristeten Möglichkeit, im Hinblick auf die bevorstehende Einführung des Einheitspatents eine Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung zu beantragen, sowie zu den damit verbundenen praktischen Auswirkungen.

**A. Form des Antrags auf Verschiebung**

Der Antrag auf Verschiebung ist mit dem vom EPA bereitgestellten **FORMBLATT 2025** zu stellen. Anderenfalls gilt er als nicht gestellt. Das Formblatt 2025 sollte vorzugsweise online eingereicht werden.

**B. Zulässigkeit des Antrags auf Verschiebung**

Ein Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents **kann nur für europäische Patentanmeldungen wirksam gestellt werden, bei denen dem Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung durch eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ mitgeteilt wurde, er sich aber noch nicht mit dieser Fassung einverstanden erklärt hat.**<sup>5</sup> Erfüllt ein Antrag diese Voraussetzung nicht, gilt er als nicht gestellt.

Der Anmelder kann also eine Verschiebung beantragen, solange er noch nicht sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt hat, die ihm gemäß Regel 71 (3) EPÜ mitgeteilt wurde. Ein Antrag auf Verschiebung, der am selben Tag eingereicht wird wie das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung, gilt als wirksam eingereicht. Reicht der Anmelder in Erwiderung auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ begründete Änderungen oder Berichtigungen nach Regel 71 (6) EPÜ ein, so kann er gleichzeitig eine Verschiebung der Erteilung beantragen. Geht ein Antrag ein, nachdem der Anmelder sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung erklärt hat, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

This notice provides information on the exercise of this temporary possibility to request a delay of grant in view of the forthcoming introduction of the Unitary Patent, and on its practical implications.

**A. Form of the request for delay**

The request for delay must be filed on **FORM 2025** provided by the EPO. Otherwise, it will be deemed not to have been filed. FORM 2025 should preferably be filed online.

**B. Admissibility of the request for delay**

A request for delaying the issuance of the decision to grant a European patent **may be validly filed only for European patent applications in respect of which the applicant has been informed of the text intended for grant by a communication under Rule 71(3) EPC but has not yet approved that text.**<sup>5</sup> Any request that does not meet these requirements will be deemed not to have been filed.

This means that applicants can file a request for delay, as long as they have not yet approved a text for grant communicated to them under Rule 71(3) EPC. A request for delay filed on the same day as the approval of the text intended for grant will be considered to have been validly filed. Applicants requesting reasoned amendments or corrections under Rule 71(6) EPC in response to a communication under Rule 71(3) EPC may at the same time file a request for a delay of grant. Any such request filed after receipt of their approval of the text for grant will be deemed not to have been filed.

Le présent communiqué fournit des informations sur l'exercice de la faculté temporaire de requérir le report de la décision de délivrance, compte tenu de l'introduction prochaine du brevet unitaire, et sur ses implications sur le plan pratique.

**A. Formulaire de requête en report**

La requête en report doit être présentée au moyen du **formulaire 2025** fourni par l'OEB, faute de quoi la requête sera réputée ne pas avoir été présentée. Le formulaire 2025 doit de préférence être soumis en ligne.

**B. Recevabilité de la requête en report**

Une requête visant à faire reporter la décision de délivrer un brevet européen **ne peut être valablement présentée que pour les demandes de brevet européen pour lesquelles le demandeur a été informé, par une notification émise au titre de la règle 71(3) CBE, du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, mais n'a pas encore donné son accord sur ce texte.**<sup>5</sup> Toute requête qui ne remplit pas ces conditions sera réputée ne pas avoir été présentée.

Les demandeurs peuvent donc présenter une requête visant à faire reporter la décision de délivrance tant qu'ils n'ont pas encore donné leur accord sur le texte, notifié au titre de la règle 71(3) CBE, dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Une requête en report qui est soumise à la même date que l'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet sera considérée comme ayant été valablement présentée. Les demandeurs qui, en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE, requièrent des modifications ou des corrections motivées en application de la règle 71(6) CBE, peuvent présenter en même temps une requête visant à faire reporter la décision de délivrance. Toute requête en report présentée après réception de l'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet sera réputée ne pas avoir été présentée.

<sup>5</sup> Wichtig: Maßgeblich ist hier der Tag der Absendung der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ und nicht der Tag der Zustellung dieser Mitteilung.

<sup>5</sup> It is to be noted that the date of despatch of the communication under Rule 71(3) EPC is the relevant date here, not the date of notification of that communication.

<sup>5</sup> Il convient de noter que c'est la date d'envoi de la notification établie au titre de la règle 71(3) CBE qui est la date pertinente à cet égard, et non la date de la signification de cette notification.

**Der Antrag auf Verschiebung hat keine Auswirkung auf die Viermonatsfrist für die Erwidderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ.** Der Anmelder muss daher trotzdem fristgerecht eine Erwidderung auf die Mitteilung einreichen. Anderenfalls gilt die europäische Patentanmeldung nach Regel 71 (7) EPÜ als zurückgenommen, auch wenn eine Verschiebung der Erteilung wirksam beantragt wurde.

In Fällen, in denen eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ergeht, behält ein zu einer früheren Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ wirksam eingereichter Antrag seine Wirksamkeit.

Die Prüfungsabteilung kann die Prüfung jederzeit während des Zeitraums der Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung wieder aufnehmen, z. B. wenn dies aufgrund von Einwendungen Dritter erforderlich wird.

Es ist zu beachten, dass ein Antrag auf Verschiebung erst ab dem Tag gestellt werden kann, an dem der oben genannte Beschluss des Präsidenten in Kraft tritt. Ein vor diesem Tag eingereichter Antrag gilt als nicht gestellt.

Ein Antrag auf Verschiebung kann jederzeit zurückgenommen werden.

**C. Erlangung eines Einheitspatents: separater Antrag auf einheitliche Wirkung**

Zur Erlangung eines Einheitspatents ist ein separater Antrag auf einheitliche Wirkung beim EPA zu stellen. Ausführliche Informationen über die Erlangung eines Einheitspatents enthält der Leitfaden zum Einheitspatent, der auf der EPA-Website verfügbar ist.

Ein wirksam gestellter Antrag auf Verschiebung gewährleistet, dass das europäische Patent am oder nach dem Tag des Geltungsbeginns der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 erteilt wird. Für das erteilte europäische Patent kann dann die Eintragung als einheitliches Patent beantragt werden.

**A request for delay has no effect on the four-month period for replying to the communication under Rule 71(3) EPC.** Applicants must therefore still file a reply to this communication within the applicable time limits. Otherwise, the European patent application will be deemed to be withdrawn under Rule 71(7) EPC, even if a delay of grant has been validly requested.

In the case of a subsequent communication under Rule 71(3) EPC, a request validly filed in respect of an earlier communication under Rule 71(3) EPC will remain effective.

The examining division may resume examination at any time during the period the decision to grant is delayed, e.g. if third party observations so require.

Please note that a request for delay can only be filed as from the date of entry into force of the above-mentioned decision of the President. Any request filed before that date will be deemed not to have been filed.

A request for delay can be withdrawn at any time.

**C. Obtaining a Unitary Patent: separate request for unitary effect**

In order to obtain a Unitary Patent, a separate request for unitary effect must be filed with the EPO. Detailed information on how to obtain a Unitary Patent can be found in the Unitary Patent Guide available on the EPO website.

A validly filed request for delay will ensure that the European patent is granted on or after the date of application of Regulation (EU) No 1257/2012. The granted European patent will then be eligible for registration as a Unitary Patent.

**Une requête en report n'a aucune incidence sur le délai de quatre mois prévu à la règle 71(3) CBE pour répondre à la notification.** Par conséquent, les demandeurs sont toujours tenus de soumettre une réponse à cette notification dans les délais applicables, faute de quoi la demande de brevet européen sera réputée retirée conformément à la règle 71(7) CBE, même si un report de la délivrance a été valablement requis.

Si une notification est émise par la suite au titre de la règle 71(3) CBE, toute requête qui a été correctement présentée en liaison avec une notification antérieure émise au titre de la règle 71(3) CBE restera valable.

La division d'examen peut reprendre l'examen à tout moment pendant la période durant laquelle la décision de délivrer un brevet est reportée, par exemple si cela est rendu nécessaire par des observations de tiers.

Il convient de noter qu'une requête en report ne peut être présentée qu'à partir de la date à laquelle la décision susmentionnée du Président de l'OEB entre en vigueur. Toute requête présentée avant cette date sera réputée ne pas avoir été présentée.

La requête en report peut être retirée à tout moment.

**C. Obtention d'un brevet unitaire : demande distincte d'effet unitaire**

Une demande distincte d'effet unitaire doit être présentée auprès de l'OEB en vue de l'obtention d'un brevet unitaire. Le guide du brevet unitaire, disponible sur le site Internet de l'OEB, donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention d'un brevet unitaire.

Une requête en report valablement présentée garantira que le brevet européen sera délivré à la date d'application, ou après la date d'application, du règlement (UE) n° 1257/2012. Le brevet européen délivré pourra alors donner lieu à son inscription en tant que brevet unitaire.

Um die Einführung des einheitlichen Patentsystems zu erleichtern, wird das EPA ferner Anträge auf einheitliche Wirkung bereits ab dem Tag annehmen, an dem die Bundesrepublik Deutschland ihre Ratifikationsurkunde zum EPGÜ hinterlegt. Solche frühen Anträge auf einheitliche Wirkung können nur für europäische Patentanmeldungen gestellt werden, zu denen eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ergangen ist. Näheres enthält die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2021 über die bevorstehende Einführung des Einheitspatents und die Möglichkeit, frühe Anträge auf einheitliche Wirkung zu stellen.<sup>6</sup>

In order to facilitate the introduction of the Unitary Patent system, the EPO will also allow the filing of requests for unitary effect already as of the date of deposit of the Federal Republic of Germany's instrument of ratification of the UPCA. Such early requests for unitary effect may only be filed for European patent applications in respect of which a communication under Rule 71(3) EPC has been despatched. For further information please see the Notice from the European Patent Office dated 22 December 2021 concerning the forthcoming introduction of the Unitary Patent and the possibility to file early requests for unitary effect.<sup>6</sup>

Pour faciliter l'introduction du système du brevet unitaire, l'OEB autorisera également la présentation de demandes d'effet unitaire dès la date à laquelle la République fédérale d'Allemagne déposera son instrument de ratification de l'AJUB. Ces demandes d'effet unitaire anticipées ne pourront être présentées que pour les demandes de brevet européen pour lesquelles une notification au titre de la règle 71(3) CBE a été envoyée. Des informations supplémentaires sont fournies dans le Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2021, relatif à l'introduction prochaine du brevet unitaire et à la possibilité de présenter des demandes d'effet unitaire anticipées.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Siehe ABI. EPA 2022, A6.

<sup>6</sup> See OJ EPO, 2022, A6.

<sup>6</sup> Cf. JO OEB 2022, A6.