

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. September 2009 über die Einreichung von beglaubigter Abschrift der früher eingereichten Anmeldung bei Bezugnahme

1. Mit Inkrafttreten des revidierten Europäischen Patentübereinkommens am 13. Dezember 2007 wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Patentanmeldung unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung einzureichen (Regel 40 (1) c EPÜ). Diese umfasst auch die Einreichung von Teilanmeldungen (Regel 36 EPÜ) unter Bezugnahme auf die Stammanmeldung.

2. Wird eine (Teil-)Anmeldung unter Bezugnahme eingereicht, ist der Anmelder grundsätzlich von der Verpflichtung nach Regel 40 (3) EPÜ befreit, innerhalb von zwei Monaten eine beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung einzureichen, wenn die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung¹ oder eine beim Europäischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereichte internationale Anmeldung ist.

3. In Abweichung von den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt in der geltenden Fassung (A-II, 4.1.3.1, A-IV, 1.3.1) hat der Anmelder in allen anderen Fällen eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb der in Regel 40 (3) EPÜ festgelegten Frist einzureichen. Einzureichen ist die ursprüngliche Anmeldung, auf die Bezug genommen wird. Für Teilanmeldungen, die auf eine in die europäische Phase eingetretene internationale Anmeldung (Euro-PCT-Anmeldung) Bezug nehmen, die nicht beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurde, bedeutet dies, dass eine beglaubigte Abschrift der ursprünglich beim Anmeldeamt eingereichten internationalen (PCT-) Anmeldung einzureichen ist.

¹ Dies umfasst eine europäische Patentanmeldung, die ihrerseits bereits eine aus einer früheren Anmeldung abgeleitete Teilanmeldung ist.

Notice from the European Patent Office dated 14 September 2009 concerning the filing of a certified copy of an earlier application to which reference is made

1. Since the revised European Patent Convention entered into force on 13 December 2007 it has been possible to file a patent application by reference to one filed previously (Rule 40(1)(c) EPC). This also applies to divisional applications (Rule 36 EPC) which refer to their parent application.

2. Applicants filing such (divisional) applications are released from their obligation to file a certified copy of the previous application within two months (Rule 40(3) EPC), provided the latter was a European application¹ or an international one filed with the EPO as receiving office under the Patent Cooperation Treaty (PCT).

3. In all other cases, notwithstanding the Guidelines for Examination in the EPO as currently worded (A-II, 4.1.3.1, A-IV, 1.3.1), they must file a certified copy of the earlier application – i.e. the original application to which reference is made – within the time limit under Rule 40(3) EPC. This means that for a divisional application referring to an international application which has entered the European phase (Euro-PCT application) and was not filed with the EPO as receiving office, they must file a certified copy of the international (PCT) application originally filed with the receiving office.

¹ Including European applications which were themselves divided out of an earlier application.

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 septembre 2009, relatif à la production d'une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement lorsqu'un renvoi est effectué

1. Depuis l'entrée en vigueur, le 13 décembre 2007, de la Convention sur le brevet européen révisée, il est possible de déposer une demande de brevet au moyen d'un renvoi à une demande déposée antérieurement (règle 40(1)c CBE). Une demande divisionnaire (règle 36 CBE) peut également être déposée au moyen d'un renvoi à la demande antérieure dont elle est issue.

2. Quand une demande (divisionnaire) est déposée par renvoi, le demandeur est en principe dispensé de l'obligation de produire dans un délai de deux mois, conformément à la règle 40(3) CBE, une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement si cette dernière est une demande de brevet européen¹ ou une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office récepteur au sens du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

3. Par dérogation au texte en vigueur des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (A-II, 4.1.3.1, A-IV, 1.3.1), le demandeur doit dans tous les autres cas produire une copie certifiée conforme de la demande antérieure dans le délai prévu à la règle 40(3) CBE. Il convient en l'occurrence de produire la copie de la demande d'origine à laquelle le renvoi se rapporte. Ainsi, lorsqu'une demande divisionnaire contient un renvoi à une demande internationale qui est entrée dans la phase européenne (demande euro-PCT) et qui n'a pas été déposée auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur, il est nécessaire de produire une copie certifiée conforme de la demande internationale (PCT) déposée à l'origine auprès de l'office récepteur.

¹ Y compris une demande de brevet européen qui est déjà elle-même une demande divisionnaire issue d'une demande antérieure.

4. Sofern notwendig, ist die frühere Anmeldung in eine Amtssprache des EPA zu übersetzen. Eine Übersetzung der früheren Anmeldung muss nicht eingereicht werden, falls dem EPA eine Übersetzung der ursprünglichen Anmeldung schon vorliegt. In diesen Fällen nimmt das Amt eine Abschrift hiervon gebührenfrei in die Akte auf (Regel 40 (3) EPÜ).

5. Reicht der Anmelder die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist ein (Regel 40 (3), Regel 55 EPÜ), wird die (Teil-)Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt (Artikel 90 (2) EPÜ). Der Anmelder kann innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über die Feststellung eines Rechtsverlustes eine Entscheidung beantragen (Regel 112 (2) EPÜ).

6. Des Weiteren kann der Anmelder Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. Hierfür sind die Voraussetzungen von Artikel 122 EPÜ und Regel 136 EPÜ zu erfüllen.

4. The earlier application must be translated into an EPO official language if necessary. No translation need be filed if the EPO already has a translation of the original application, because in such cases it puts a copy on file free of charge (Rule 40(3) EPC).

5. If the applicant fails to file a certified copy of the earlier application in due time (Rules 40(3) and 55 EPC), the (divisional) application is not dealt with as a European patent application (Article 90 (2) EPC). Within two months from notification of the communication noting such a loss of rights, the applicant may request a decision (Rule 112(2) EPC).

6. Applicants may also request re-establishment under the conditions laid down in Article 122 EPC and Rule 136 EPC.

4. La demande antérieure doit le cas échéant être traduite dans une langue officielle de l'OEB. Il n'est pas nécessaire de produire une traduction de la demande antérieure si l'OEB dispose déjà de la traduction de la demande d'origine. Dans ce cas, l'Office en verse gratuitement une copie au dossier (règle 40(3) CBE).

5. Si le demandeur ne produit pas la copie certifiée conforme de la demande antérieure dans le délai prescrit (règles 40(3) et 55 CBE), la demande (divisionnaire) n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen (article 90(2) CBE). Le demandeur peut requérir une décision dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification constatant la perte d'un droit (règle 112(2) CBE).

6. Le demandeur peut en outre requérir la restitutio in integrum. Il doit satisfaire à cette fin aux exigences de l'article 122 CBE et de la règle 136 CBE.