

**Beschluss des Verwaltungsrats vom 26. Oktober 2010 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 12/10)**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

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

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

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

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

1. Regel 161 der Ausführungsordnung zum EPÜ erhält folgende Fassung:

"Regel 161  
Änderung der Anmeldung

(1) Ist das Europäische Patentamt für eine Euro-PCT-Anmeldung als Internationale Recherchenbehörde und, wenn ein Antrag nach Artikel 31 PCT gestellt wurde, auch als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig gewesen, so gibt es dem Anmelder Gelegenheit, zum schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde oder zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht Stellung zu nehmen, und fordert ihn gegebenenfalls auf, innerhalb von sechs Monaten nach der entsprechenden Mitteilung die im schriftlichen Bescheid oder im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht festgestellten Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Hat das Europäische Patentamt einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt, ergeht die Aufforderung gemäß Satz 1 in Bezug auf die Erläuterungen nach Maßgabe der Regel 45*bis*.7 e) PCT. Wenn der Anmelder einer Aufforderung nach Satz 1 oder Satz 2 weder nachkommt noch zu ihr Stellung nimmt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

**Decision of the Administrative Council of 26 October 2010 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 12/10)**

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) 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 161 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended to read as follows:

"Rule 161  
Amendment of the application

(1) If the European Patent Office has acted as the International Searching Authority and, where a demand under Article 31 PCT was filed, also as the International Preliminary Examining Authority for a Euro-PCT application, it shall give the applicant the opportunity to comment on the written opinion of the International Searching Authority or the International Preliminary Examination Report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the written opinion or in the International Preliminary Examination Report and to amend the description, claims and drawings within a period of six months from the respective communication. If the European Patent Office has drawn up a supplementary international search report, an invitation in accordance with the first sentence shall be issued in respect of the explanations given in accordance with Rule 45*bis*.7(e) PCT. If the applicant does not comply with or comment on an invitation in accordance with the first or second sentence, the application shall be deemed to be withdrawn.

**Décision du Conseil d'administration du 26 octobre 2010 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 12/10)**

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,

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 161 du règlement d'exécution de la CBE est remplacée par le texte suivant :

"Règle 161  
Modification de la demande

(1) Si l'Office européen des brevets a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été déposée au titre de l'article 31 PCT, d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour une demande euro-PCT, il donne la possibilité au demandeur de prendre position sur l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou sur le rapport d'examen préliminaire international et, s'il y a lieu, l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans l'opinion écrite ou dans le rapport d'examen préliminaire international et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai de six mois à compter de la notification correspondante. Si l'Office européen des brevets a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, l'invitation émise conformément à la première phrase concerne les explications fournies en vertu de la règle 45*bis*.7 e) PCT. Si le demandeur ne donne pas suite à une invitation émise conformément à la première ou à la deuxième phrase ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée.

(2) Erstellt das Europäische Patentamt einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht zu einer Euro-PCT-Anmeldung, so kann die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten nach einer entsprechenden Mitteilung an den Anmelder einmal geändert werden. Die geänderte Anmeldung wird der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde gelegt."

2. Regel 162 der Ausführungsordnung zum EPÜ erhält folgende Fassung:

"Regel 162  
Gebührenpflichtige Patentansprüche

(1) Enthalten die Anmeldeunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, mehr als fünfzehn Ansprüche, so sind für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch innerhalb der Frist nach Regel 159 Absatz 1 Anspruchsgebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung zu entrichten.

(2) Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb von sechs Monaten nach einer Mitteilung über die Fristversäumung entrichtet werden. Werden innerhalb dieser Frist geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der geänderten Ansprüche berechnet.

(3) Anspruchsgebühren, die innerhalb der Frist nach Absatz 1 entrichtet werden und die nach Absatz 2 Satz 2 fälligen Gebühren übersteigen, werden zurückerstattet.

(4) Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch."

(2) Where the European Patent Office draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application, the application may be amended once within a period of six months from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for the supplementary European search."

2. Rule 162 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended to read as follows:

"Rule 162  
Claims incurring fees

(1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than fifteen claims, claims fees shall be paid for the sixteenth and each subsequent claim as laid down in the Rules relating to Fees within the period under Rule 159, paragraph 1.

(2) If the claims fees are not paid in due time, they may still be paid within six months from a communication concerning the failure to observe the time limit. If within this period amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims.

(3) Any claims fees paid within the period under paragraph 1 and in excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be refunded.

(4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned."

(2) Lorsque l'Office européen des brevets établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai de six mois à compter de la notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à la recherche européenne complémentaire."

2. La règle 162 du règlement d'exécution de la CBE est remplacée par le texte suivant :

"Règle 162  
Revendications donnant lieu au paiement de taxes

(1) Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de quinze revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième, conformément au règlement relatif aux taxes, dans le délai prévu à la règle 159, paragraphe 1.

(2) Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être dans un délai de six mois à compter de la notification signalant que le délai n'a pas été observé. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées.

(3) Les taxes de revendication acquittées dans le délai prévu au paragraphe 1 en sus de celles exigibles conformément au paragraphe 2, deuxième phrase, sont remboursées.

(4) Si une taxe de revendication n'est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée."

**Artikel 2**

(1) Dieser Beschluss tritt am 1. Mai 2011 in Kraft.

(2) Die mit Artikel 1 dieses Beschlusses neu gefassten Regeln 161 und 162 EPÜ gelten für Euro-PCT-Anmeldungen, für die bis 1. Mai 2011 keine Mitteilung nach den geltenden Regeln 161 und 162 EPÜ ergangen ist.

Geschehen zu Den Haag am  
26. Oktober 2010

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Jesper KONGSTAD*

**Article 2**

(1) This decision shall enter into force on 1 May 2011.

(2) Rules 161 and 162 EPC, as amended by Article 1 of this decision, shall apply to Euro-PCT applications in respect of which no communication under existing Rules 161 and 162 EPC has been issued by 1 May 2011.

Done at The Hague, 26 October 2010

For the Administrative Council  
The Chairman

*Jesper KONGSTAD*

**Article 2**

(1) La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 2011.

(2) Les règles 161 et 162 CBE telles que modifiées par l'article premier de la présente décision s'appliquent aux demandes euro-PCT pour lesquelles aucune notification au titre des actuelles règles 161 et 162 CBE n'a été émise avant le 1<sup>er</sup> mai 2011.

Fait à La Haye, le 26 octobre 2010

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Jesper KONGSTAD*