

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS*

Nr. 7/80

Artikel 79 EPÜ

Benennung von Vertragsstaaten

Zur Frage des Zeitpunktes der Benennung von Vertragsstaaten in einer europäischen Patentanmeldung.

Die territoriale Wirkung einer europäischen Patentanmeldung wird letztlich durch zwei Handlungen bestimmt, nämlich die **Benennung** von Vertragsstaaten des EPÜ und die rechtzeitige **Zahlung** der Benennungsgebühren. Die Benennung von Vertragsstaaten muß bereits im **Antrag** auf Erteilung des europäischen Patents vorgenommen werden.

Anmelder, die zunächst nur die Erteilung des Patents in einigen Vertragsstaaten anstreben, können sich durch vorsorgliche Benennung sämtlicher Staaten das Recht sichern, die territoriale Wirkung der Anmeldung bis zum Ablauf der Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren (Art. 79(2), Regel 85a EPÜ) frei zu gestalten.

Will der Anmelder die Zusendung von Mitteilungen über den Verlust der Wirkung der Benennung in den nur vorsorglich benannten Vertragsstaaten (Art. 91(4), Regel 69(1) EPU) ausschließen, so kann er dies durch eine entsprechende Gestaltung der Benennungserklärung im Erteilungsantrag erreichen.

1. An das EPA ist mehrfach die Frage gerichtet worden, ob bis zum Ablauf der Prioritätsfrist weitere, im Erteilungsantrag nicht benannte Vertragsstaaten des EPÜ benannt werden können.

Die Frage ist zu verneinen. Artikel 79(1) EPÜ, der die Benennung der Vertragsstaaten im Erteilungsantrag vorschreibt, schließt eine Benennung nach dem Anmeldetag aus.

2. Die Verpflichtung zur sofortigen Benennung der Vertragsstaaten wurde erstmals in den PCT-Vorentwurf 1969 eingeführt und später in das EPÜ übernommen. Sie wurde damit begründet, daß die Anmeldung in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung einer nationalen Hinterlegung hat.

3. Den praktischen Bedürfnissen der Anmelder kann jedoch dadurch Rechnung getragen werden, daß bereits bei der Einreichung der Anmeldung **sämtliche** Vertragsstaaten benannt werden (vgl. auch Nr. 6). Der Anmelder hat dann die

LEGAL ADVICE BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE*

No. 7/80

Article 79 EPC

Designation of Contracting States

The time for designating Contracting States in a European patent application.

The territorial effect of a European patent application is determined in the final analysis by two acts, namely the **designation** of EPC Contracting States and the **payment** of the designation fees in good time. The designation of Contracting States must already be undertaken **in the request** for the grant of the European patent.

Applicants initially aiming for grant of the patent in only some of the Contracting States can, by designating all the States as a precautionary measure, secure their right to reconsider the desired territorial effect of the application, up to the expiry of the period for paying the designation fees (Article 79, paragraph 2, Rule 85a EPC)

If an applicant wishes to exclude the notification of communications concerning the loss of the effect of designation in the Contracting States designated only as a precautionary measure (Article 91, paragraph 4, Rule 69, paragraph 1, EPC), he can do so by framing the designation in the request for the grant of a patent accordingly.

1. The European Patent Office has often been asked whether additional EPC Contracting States not designated in the request for the grant of a patent may be designated before the expiry of the priority period.

The answer is no. Article 79, paragraph 1, EPC, which stipulates that the Contracting States are to be designated in the request for the grant of a patent, excludes designation after the date of filing.

2. The obligation to designate the Contracting States immediately was first introduced in the preliminary draft of the Patent Cooperation Treaty of 1969 and was later adopted in the European Patent Convention. The underlying reason was stated to be that the (European) filing has the effect in the designated Contracting States as of a national filing.

3. It is however possible to take account of the practical requirements of appli-

RENSEIGNEMENTS DE NATURE JURIDIQUE COMMUNIQUES PAR L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS*

N° 7/80

Article 79 de la CBE

Désignation des Etats contractants

Moment où doit avoir lieu la désignation des Etats contractants dans une demande de brevet européen.

La portée territoriale d'une demande de brevet européen est finalement déterminée par l'accomplissement de deux actes, à savoir la **désignation** des Etats contractants de la CBE et l'**acquiescement** des taxes de désignation dans le délai prescrit. La désignation des Etats contractants doit déjà figurer **dans la requête** en délivrance du brevet européen.

Les demandeurs qui ne revendiquent tout d'abord le bénéfice de la protection que dans quelques Etats contractants peuvent, en désignant à toutes fins utiles l'ensemble des Etats, s'assurer le droit de délimiter librement la portée territoriale de la demande jusqu'à l'échéance du délai de paiement des taxes de désignation (article 79, paragraphe 2 et règle 85 bis de la CBE).

Si le demandeur veut éviter que lui soient envoyées des notifications concernant la perte d'effet de la désignation dans les Etats contractants qui n'ont été désignés qu'à toutes fins utiles (article 91, paragraphe 4 et règle 69, paragraphe 1 de la CBE), il lui est possible de parvenir à cette fin en établissant de façon appropriée la déclaration afférente à la désignation, dans la requête en délivrance.

1. L'OEB s'est vu à plusieurs reprises poser la question de savoir s'il est encore possible de désigner jusqu'à la date d'échéance du délai de priorité des Etats contractants de la CBE qui ne l'ont pas été dans la requête en délivrance.

Il y a lieu d'apporter une réponse négative. L'article 79, paragraphe 1 de la CBE qui prescrit de désigner les Etats contractants dans la requête en délivrance exclut une désignation postérieure à la date de dépôt.

2. L'obligation de procéder immédiatement à la désignation des Etats contractants a été introduite pour la première fois dans le projet de PCT de 1969, et reprise par la suite dans la CBE. On l'a justifiée par le fait que la demande a, dans les Etats contractants désignés, l'effet d'un dépôt national.

3. La désignation de l'**ensemble** des Etats contractants accompagnant déjà le dépôt de la demande permet toutefois de tenir compte des nécessités pratiques

* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title of this column the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal respectively.

* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les Chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

Möglichkeit, bis zum Ablauf der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren (Art. 79(2) EPÜ) ohne Zuschlag und bis zum Ablauf der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr (Art. 2 Nr. 3b der Gebührenordnung) die territoriale Wirkung der Anmeldung auf jeden beliebigen Vertragsstaat auszudehnen.

4. Die Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren beträgt

4.1 bei Anmeldungen **ohne** Inanspruchnahme einer Priorität

a) (Zahlungen ohne Zuschlag)

12 Monate nach Einreichung der Anmeldung (Art. 79(2) EPÜ)

b) (Zahlungen mit Zuschlag)

zwei weitere Monate Nachfrist* (Regel 85a EPÜ);

4.2 bei Anmeldungen, für die eine oder mehrere Prioritäten in Anspruch genommen worden sind,

a) (Zahlungen ohne Zuschlag)

12 Monate nach dem frühesten Prioritätstag, in keinem Fall jedoch weniger als einen Monat nach Einreichung der Anmeldung (Art. 79(2), 88(2) Satz 3 EPÜ)

b) (Zahlungen mit Zuschlag)

zwei weitere Monate Nachfrist* (Regel 85a EPÜ)

4.3 Der Anmelder hat damit jedenfalls **drei Monate** Überlegungszeit*.

5. Benennt der Anmelder sämtliche Vertragsstaaten als Vorsichtsmaßnahme, zahlt er jedoch nicht für sämtliche Staaten die Benennungsgebühr, so erhält er nach Regel 69(1) EPÜ die Mitteilung, daß die Benennung der Vertragsstaaten als zurückgenommen gilt, für die er die Benennungsgebühr nicht entrichtet hat (Art. 91(4) EPÜ). Diese Mitteilung wird von einem Anmelder, der regelmäßig von dieser Vorsichtsmaßnahme Gebrauch macht, unter Umständen als störend betrachtet werden. Will ein solcher Anmelder die Zusendung der Mitteilung über den Verlust der Wirkung der Benennung in den nur vorsorglich benannten Vertragsstaaten ausschließen, so kann er dies durch eine entsprechende Gestaltung der Benennungserklärung im Erteilungsantrag erreichen (vgl. Nr. 6).

6. Einem Anmelder, der vorsorglich sämtliche Vertragsstaaten benennen und unnötige Mitteilungen des EPA über offene Fristen und eingetretene Rechtsverluste vermeiden will, wird empfohlen, im Formblatt für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB Form 1001) in Feld VIII "Benennung von Staaten" wie bisher die Staaten aufzuführen, für die er die Zahlung der Benennungsgebühren beabsichtigt, und auf Seite 4 des Formblatts folgenden Standardtext zu setzen:

"VIII. Benennung von Staaten (Fortsetzung)

Die im Feld VIII angegebenen Staaten sind jene, für die derzeit die Zahlung der

cants by designating all Contracting States at the time the application is filed (see also paragraph 6). The applicant is then able to extend the territorial effect of the application to any Contracting State desired, without a surcharge up to the expiry of the period for paying the designation fees (Article 79, paragraph 2, EPC), and upon payment of a surcharge until the expiry of the period of grace under Rule 85a EPC (Article 2, item 3b of the Rules relating to Fees).

4. The period for paying designation fees is:

4.1 In the case of applications for which no priority is claimed

(a) (payments without a surcharge)

12 months after filing the application (Article 79, paragraph 2, EPC)

(b) (payments with a surcharge)

a further 2 months' period of grace* (Rule 85a EPC);

4.2 In the case of applications for which one or more priorities have been claimed

(a) (payments without a surcharge)

12 months from the first date of priority, though in no case less than one month after filing the application (Article 79, paragraph 2, third sentence of paragraph 2 of Article 88 EPC)

(b) (payments with a surcharge)

a further 2 months' period of grace* (Rule 85a EPC);

4.3 The applicant thus has in any event a period of **three months*** for reconsideration.

5. If the applicant designates all the Contracting States as a precautionary measure but does not pay the designation fee for all the States, he will be notified under Rule 69, paragraph 1, EPC that the designation of the Contracting States in respect of which he has not paid the designation fee is deemed to be withdrawn (Article 91, paragraph 4, EPC). Such notification may in some cases be regarded as a nuisance by an applicant who regularly makes use of this precautionary measure. If such an applicant wishes to exclude the notification of communications concerning the loss of the effect of the designation in the Contracting States which were designated only as a precaution, he can do so by framing the designation in the request for the grant of a patent accordingly (see paragraph 6).

6. Applicants who wish to designate all the Contracting States as a precaution but wish to avoid unnecessary communications from the European Patent Office about time limits which are still open and rights which have been lost are recommended to list, on the form for requesting the grant of a patent (EPA/EPO/OEB Form 1001) in Part VIII "Designation of States", the States for which they intend to pay designation fees and to insert the following standard wording on page 4 of the form:

pesant sur les demandeurs (voir aussi le point 6). Le demandeur a dans ce cas la possibilité d'étendre la portée territoriale de la demande, selon qu'il le désire, à chacun des Etats contractants, jusqu'à l'échéance du délai de paiement des taxes de désignation (article 79, paragraphe 2 de la CBE) sans acquitter de surtaxe et jusqu'à l'échéance du délai supplémentaire prévu par la règle 85 bis de la CBE en acquittant une surtaxe (article 2, point 3 ter du règlement relatif aux taxes).

4. Durée du délai de paiement des taxes de désignation:

4.1 pour les demandes **sans** revendication de priorité

a) (paiements sans surtaxe)

12 mois à compter du dépôt de la demande (article 79, paragraphe 2 de la CBE)

b) (paiements avec surtaxe)

délai supplémentaire de deux mois* (règle 85 bis de la CBE);

4.2 pour les demandes pour lesquelles le bénéficiaire d'une ou de plusieurs priorités est revendiqué

a) (paiements sans surtaxe)

12 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne, en tout cas au moins un mois après le dépôt de la demande (article 79, paragraphe 2, et 88, paragraphe 2, troisième phrase de la CBE).

b) (paiements avec surtaxe)

délai supplémentaire de deux mois* (règle 85 bis de la CBE);

4.3 le demandeur dispose, de la sorte, en tout cas, d'un temps de réflexion de **trois mois***.

5. Si le demandeur désigne à toutes fins utiles l'ensemble des Etats contractants sans toutefois acquitter la taxe de désignation pour tous ces Etats, il reçoit conformément à la règle 69, paragraphe 1 de la CBE une notification l'informant que la désignation des Etats pour lesquels la taxe de désignation n'a pas été acquittée est réputée retirée (article 91, paragraphe 4 de la CBE). Cette notification peut éventuellement être considérée comme une gêne par le demandeur qui fait régulièrement usage de cette mesure de précaution. Si le demandeur désire éviter l'envoi de la notification relative à la perte d'effet de la désignation dans les Etats contractants qui n'ont été désignés qu'à toutes fins utiles, il peut y parvenir en établissant de façon appropriée la déclaration afférente à la désignation, dans la requête en délivrance (voir le point 6).

6. Il est recommandé au demandeur qui entend désigner à toutes fins utiles l'ensemble des Etats contractants et éviter l'envoi par l'OEB de notifications inutiles concernant les délais en cours et les pertes de droit intervenues, d'énumérer dans le formulaire de re-

* Zur Berechnung der aus einer Frist und einer Nachfrist zusammengesetzten Frist siehe Rechtsauskunft Nr. 5/80 (Amtsblatt 6/1980. S. 149 bis 153).

* For the calculation of aggregate time limits composed of a time limit and a period of grace, see Legal Advice No. 5/80 (Official Journal 6/80, pp. 149—153).

* En ce qui concerne le calcul d'un délai composé, constitué par un délai et un délai supplémentaire, voir les "Renseignements de nature juridique" n° 5/80 (Journal officiel n° 6/1980, pages 149 à 153).

Benennungsgebühr beabsichtigt ist. Vorsorglich werden jedoch sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ wie folgt benannt:

Bundesrepublik Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Schweden, Italien, Österreich, Liechtenstein.¹⁾

Es wird ersucht, die Benennung der hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten als vom Anmelder zurückgenommen zu betrachten, wenn für diese Staaten die Benennungsgebühren nicht bis zum Ablauf der in Regel 85a EPÜ vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden. Es wird beantragt, von einem Hinweis auf die Regel 85a EPÜ und einer Mitteilung nach Regel 69(1) EPÜ betreffend die hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten abzusehen."

7. Der Zweck, den Standardtext als Zusatzangabe auf Seite 4 des Erteilungsantrags zu setzen, liegt darin, daß der Verfahrensablauf gegenüber der bisherigen Vorgangsweise sowohl für den Anmelder als auch für das EPA unverändert bleibt, ausgenommen in jenen Einzelfällen, in denen der Anmelder die Benennungsgebühren für die zusätzlich benannten Vertragsstaaten rechtzeitig entrichtet.

Bei einer Neuauflage des Formblatts für den Erteilungsantrag wird der empfohlene Standardtext so vorgedruckt werden, daß er angekreuzt werden kann.

"VIII. Designation of States (continued)

The States indicated in Part VIII are those for which it is at present intended to pay designation fees. As a precautionary measure, however, all the EPC Contracting States are being designated as follows:

Federal Republic of Germany, Netherlands, United Kingdom, Switzerland, France, Luxembourg, Belgium, Sweden, Italy, Austria, Liechtenstein.¹⁾

It is hereby requested that the designation of any additional States thereby included be regarded as withdrawn by the applicant if the designation fees have not been paid by the time the period of grace allowed in Rule 85a EPC expires. A reminder of the provisions of Rule 85a EPC and a communication in accordance with Rule 69, paragraph 1, EPC concerning the additional Contracting States designated above will not therefore be required."

7. The purpose of inserting the standard wording as an addition on page 4 of the request for grant is that the course of the procedure follows without change the previous sequence both for the applicant and for the European Patent Office save in those individual cases in which the applicant validly pays the designation fees for any additional Contracting States thus designated.

When the form for the request for the grant of a patent is reprinted, the recommended standard wording will be printed in such a way that it can be checked off.

quête en délivrance (EPA/EPO/OEB Form 1001), sous VIII "Désignation des Etats", comme c'était le cas jusqu'à maintenant, les Etats pour lesquels il se propose d'acquitter les taxes de désignation et de faire figurer à la page 4 du formulaire le texte-type suivant:

"VIII. Désignation des Etats (suite)

Les Etats mentionnés sous VIII sont ceux pour lesquels le demandeur se propose actuellement de verser la taxe de désignation. A toutes fins utiles, l'ensemble des Etats contractants de la CBE est toutefois désigné dans l'ordre suivant:

République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, France, Luxembourg, Belgique, Suède, Italie, Autriche, Liechtenstein.¹⁾

Il est demandé, au cas où les taxes de désignation pour les Etats contractants désignés ci-dessus à titre complémentaire ne seraient pas acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85 bis de la CBE, que la désignation desdits Etats soit considérée comme retirée par le demandeur. Le soussigné requiert qu'en ce qui concerne ces mêmes Etats, il soit renoncé à procéder au rappel de la règle 85 bis de la CBE ainsi qu'à la notification visée à la règle 69, paragraphe 1 de la CBE,"

7. L'objectif poursuivi par l'insertion de ce texte-type, sous forme d'additif figurant à la page 4 de la requête en délivrance, est que la procédure se déroule suivant son cours habituel aussi bien pour le demandeur que pour l'OEB, sauf dans les cas où le demandeur acquitte en temps utile les taxes de désignation afférentes aux Etats désignés à titre complémentaire.

Lors de la réimpression du formulaire de requête en délivrance, le texte-type recommandé sera déjà imprimé, de sorte qu'il sera possible de le cocher.