



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

20. Dezember 1984  
Jahrgang 7 / Heft 12  
Seiten 605-659

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

20 December 1984  
Year 7 / Number 12  
Pages 605-659

**Journal officiel  
de l'Office  
européen des  
brevets**

20 décembre 1984  
7<sup>e</sup> année / numéro 12  
Pages 605-659

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1 vom  
12. September 1984  
T 170/83\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: O. Bossung  
G. Szabo

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:  
Naamloze Vennootschap DSM**

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:  
Mobil Oil Corporation**

**Stichwort: Abbuchungsauftrag  
III/MOBIL OIL**

**EPÜ Artikel 14 (4), (5), 104 (1), 112;  
Regel 88; Vorschriften über das  
laufende Konto (VLK)**

**"Abbuchungsauftrag — Wertung der  
Umstände" — "Kosten der münd-  
lichen Verhandlung — Auferlegung" —  
"Große Beschwerdekammer —  
Befassung der"**

*Leitsatz*

*Wurde durch ein Versehen für einen  
Abbuchungsauftrag ein für ein natio-  
nales Amt bestimmtes Formular gewählt  
und sind dadurch in ihm unzutreffende  
Angaben (z. B. Adressat, Kontonummer,  
Betrag) enthalten, so ist der Abbuchungs-  
auftrag jedenfalls dann wirksam, wenn  
das Formular Angaben enthält, die einer  
EPA-Akte zugeordnet werden können  
(hier: Patentnummer), anhand deren die  
zutreffenden Angaben zweifelsfrei zu  
erkennen sind, und wenn damit die  
Umstände eindeutig ergeben, daß dieses  
Formular an das Europäische Patentamt  
gerichtet war.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin, vertreten  
durch einen zugelassenen Vertreter, hat  
am 21. Januar 1983 — dem letzten

\* Übersetzung.

**DECISIONS OF THE BOARDS  
OF APPEAL**

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
12 September 1984  
T 170/83\***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
— Members: O. Bossung  
G. Szabo

**Opponent/appellant: Naamloze  
Vennootschap DSM**

**Proprietor of the patent/Respondent:  
Mobil Oil Corporation**

**Headword: Debit order III/MOBIL OIL**

**EPC Articles 14 (4), 5, 104 (1), 112  
Rule 88; Arrangements for deposit  
accounts**

**"Debit order — appraisal of circum-  
stances" — "Costs of oral pro-  
ceedings — apportionment" —  
"Enlarged Board of Appeal — referral  
to"**

*Headnote*

*If a national Office form is used in error  
to effect a debit order, with the result  
that the particulars given (e.g. addressee,  
account number, amount) are incorrect,  
the debit order is effective provided  
it at least gives particulars (in this  
instance, the patent number) attributable  
to an EPO dossier which when consulted  
establishes without doubt the particulars  
intended and thereby that the form  
addresses the EPO.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 21 January 1983, the last day of  
the period for opposition to European  
patent No. 0 002 606, the appellant,

\* Official text.

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1 du  
12 septembre 1984  
T 170/83\***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: O. Bossung  
G. Szabo

**Opposante/requérante: Naamloze  
Vennootschap DSM**

**Titulaire du brevet/intimée: Mobil Oil  
Corporation**

**Référence: Ordre de débit III/MOBIL  
OIL**

**Articles 14 (4) et (5), 104 (1) et 112,  
règle 88 de la CBE; Réglementation  
applicable aux comptes courants**

**"Ordre de débit — appréciation des  
circonstances" — "Frais de la procé-  
dure orale — répartition" — "Grande  
Chambre de recours — saisine"**

*Sommaire*

*Lorsqu'un formulaire d'un office national  
est utilisé par erreur pour établir un ordre  
de débit, et qu'il contient de ce fait des  
indications erronées (concernant par ex.  
le destinataire, le numéro de compte ou  
le montant), l'ordre de débit est valable  
à condition qu'il comporte au moins des  
indications (en l'espèce, le numéro du  
brevet) permettant de le rattacher à un  
dossier de l'OEB, et qu'il soit possible, en  
consultant ce dossier, d'obtenir sans  
équivoque possible les renseignements  
voulus, et de constater ainsi que le  
formulaire est adressé à l'OEB.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 21 janvier 1983, dernier jour du  
délai prévu pour former opposition  
contre le brevet européen n° 0 002 606,

\*) Traduction.

Tag der Einspruchsfrist gegen das europäische Patent 0 002 606 — Einspruch eingelegt. Das betreffende Schreiben enthält die Nummer des europäischen Patents, die Anmeldenummer, die Bezeichnung der Patentinhaberin, den Antrag auf Widerruf des Patents sowie eine Einspruchsbegründung. Nach der Unterschrift folgt ein Hinweis des zugelassenen Vertreters auf seine Allgemeine Vollmacht und außerdem folgender Text: "Anlagen: Abbuchungsauftrag" ("Anlagen" unterstrichen).

Als Anlage beigefügt war ein in niederländischer Sprache abgefaßtes Abbuchungsformular des niederländischen Patentamts. In dem Formblatt wird vom zugelassenen Vertreter durch Unterschrift dem "niederländischen Patentamt" Abbuchungsauftrag erteilt und ist maschinenschriftlich folgendes eingefügt: als Zahlungszweck Einspruch gegen die Patenterteilung für die "niederländische Patentanmeldung 0 002 606" sowie der Name der Patentinhaberin, das Referenzzeichen der obengenannten Einspruchsschrift und der Betrag von 355,- hfl, der der Gebühr für einen Einspruch beim niederländischen Patentamt entspricht. Nachdem der Vertreter der Einsprechenden am 4. Februar 1983 durch das niederländische Patentamt telefonisch auf diese Umstände aufmerksam gemacht worden war, erteilte er dem EPA durch Fernschreiben vom 7. Februar 1983 einen Abbuchungsauftrag für eine Einspruchsgebühr in Höhe von 520,- DM.

II. Die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA teilte dem Vertreter der Einsprechenden mit Formschreiben vom 11. Februar 1983 mit, daß der Einspruch als nicht erhoben gelte, weil die Gebühr nicht rechtzeitig gezahlt worden sei. Daraufhin beantragte der Vertreter eine Berichtigung des Abbuchungsauftrags nach Regel 88 und eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ.

III. Mit Entscheidung vom 13. Juli 1983 stellte die Formalprüfungsstelle des EPA nach Regel 69 (2) fest, daß der Einspruch wegen verspäteter Zahlung der Gebühr als nicht eingelegt gelte. Zur Begründung wurde ausgeführt, daß das als Anlage zur Einspruchsschrift beim EPA eingegangene und in der dargelegten Weise ausgefüllte Abbuchungsformular des niederländischen Patentamts nicht als gültiger Abbuchungsauftrag im Sinne der "Vorschriften über das laufende Konto" (ABI. EPA 1982, 15; nachfolgend: VLK) angesehen werden könne. Auch wenn der Vertreter der Einsprechenden seine Absicht, die Gebühr zu zahlen, habe erkennen lassen, könne dies nicht als Ersatz für die Erfüllung der für eine gültige Zahlung notwendigen Förmlichkeiten angesehen werden. Eine Berichtigung des Abbuchungsauftrags nach Regel 88 EPÜ sei nicht möglich, da dieser an das niederländische Patentamt gerichtet gewesen sei und auch der angegebene

represented by a professional representative, filed a notice of opposition containing the number of the European patent, the application number, the name of the proprietor of the patent, a request that the patent be revoked and a statement of the grounds for the opposition. Beneath his signature the professional representative drew attention to his general authorisation and added the following text: "Enclosures: debit order" (the word "Enclosures" was underlined).

Annexed was a Netherlands Patent Office debit order form in Dutch issuing by virtue of the representative's signature a debit order to the "Netherlands Patent Office" and adding in typescript that the purpose of the payment was an opposition against the grant of "Netherlands patent application No. 0 002 606", together with the name of the proprietor of the above-mentioned European patent, the reference of the notice of opposition referred to above and the amount of the Netherlands Patent Office's opposition fee, Hfl 355.00. The Netherlands Patent Office having telephoned the opponent's representative on 4 February 1983 to draw his attention to the matter, he instructed the EPO by telex of 7 February 1983 to debit an opposition fee of DM 520.00.

II. On 11 February 1983, the Formalities Section of Directorate-General 2 of the EPO wrote to the opponent's representative on a standard form indicating that the opposition was deemed not to have been filed, because the fee had not been paid in due time. The representative thereupon requested correction of the debit order under Rule 88 EPC and a decision under Rule 69 (2) EPC.

III. By decision of 13 July 1983 under Rule 69 (2) EPC, the Formalities Section of the EPO found that the opposition was deemed not to have been filed because the fee had been paid late, on the grounds that the Netherlands Patent Office debit order form annexed to the notice of opposition and received by the EPO completed as described above could not be considered a valid debit order within the meaning of the Arrangements for deposit accounts (OJ No. 1/1982, p. 15 et seq.). Even accepting that the opponent's representative had signified an intention to pay, this did not make good his failure to comply with the formal requirements for valid payment. Correction of the debit order under Rule 88 EPC was not possible because it had been addressed to the Netherlands Patent Office; nor was Hfl 355.00 the amount of any EPO fee.

la requérante, représentée par un mandataire agréé, a déposé un acte d'opposition dans lequel étaient indiqués le numéro du brevet européen, le numéro de la demande et le nom du titulaire du brevet; cet acte comportait également une requête en révocation du brevet et un exposé des motifs de l'opposition. Au-dessous de sa signature, le mandataire faisait état de son pouvoir général, en ajoutant ces mots: "Annexes (le mot était souligné): ordre de débit".

L'annexe comportait un formulaire d'ordre de débit de l'Office néerlandais des brevets, établi en néerlandais; le mandataire agréé y avait apposé sa signature, donnant ainsi un ordre de débit à "l'Office néerlandais des brevets", et avait ajouté quelques lignes tapées à la machine, dans lesquelles il déclarait qu'il entendait par ce paiement faire opposition au brevet délivré pour la "demande néerlandaise n° 0 002 606", et précisait le nom du titulaire du brevet européen précité, la référence de l'acte d'opposition susmentionné et le montant de la taxe d'opposition exigée par l'Office néerlandais des brevets, soit 355 hfl. Suite à un coup de téléphone reçu le 4 février 1983 de l'Office néerlandais des brevets, le mandataire de l'opposante a adressé à l'OEB, le 7 février 1983, un télex lui donnant l'ordre de débiter de son compte le montant d'une taxe d'opposition, soit 520 DM.

II. Le 11 février 1983, la Section des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a envoyé au mandataire de l'opposante un formulaire de notification l'avisant que l'opposition était réputée non formée, au motif que la taxe n'avait pas été acquittée en temps voulu. Le mandataire a alors présenté une requête en rectification de l'ordre de débit, en application de la règle 88 de la CBE, en requérant une décision en l'espèce, en vertu de la règle 69 (2) de la CBE.

III. Par décision en l'espèce rendue le 13 juillet 1983 en vertu de la règle 69 (2) de la CBE, la Section des formalités de l'OEB a constaté que l'opposition était réputée non formée, pour cause de retard dans le paiement de la taxe correspondante, le formulaire d'ordre de débit de l'Office néerlandais des brevets annexé à l'acte d'opposition et complété comme indiqué ci-dessus qui était parvenu à l'OEB ne pouvant être considéré comme un ordre de débit valable au sens de la réglementation applicable aux comptes courants (JO de l'OEB n° 1/1982, p. 15 s.). Même si l'on admettait que le mandataire de l'opposante avait manifesté l'intention d'acquitter la taxe, cette déclaration ne suffisait pas pour pallier le non-respect des formalités requises pour que le paiement soit valable. Il n'était pas possible de rectifier l'ordre de débit en application de la règle 88 de la CBE, du fait que cet ordre avait été adressé à l'Office néerlandais des brevets, et que la somme de

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Betrag von 355,- hfl keiner Gebühr beim EPA entspreche.

IV. Gegen diese Entscheidung legte der Vertreter der Einsprechenden am 8. September 1983 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese zugleich.

V. Die Patentinhaberin und die Einsprechende wurden vom Berichterstatter der Kammer darauf hingewiesen, daß an diesem Verfahren in der Beschwerdeinstanz auch die Patentinhaberin beteiligt sei. Beide wurden auf die inzwischen ergangenen Entscheidungen "Abbuchungsauftrag I" (T 152/82 in ABI. EPA 1984, 301) und "Abbuchungsauftrag II" (T 17/83 in ABI. EPA 1984, 306) aufmerksam gemacht; insbesondere wurde der Patentinhaberin Gelegenheit zur Äußerung und zur Stellung von Anträgen gegeben.

VI. Auf Antrag der Patentinhaberin fand am 24. Mai 1984 eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Die Kammer entschied, daß sie ihre Entscheidung schriftlich treffen werde.

VII. Im Rahmen des schriftlichen und mündlichen Vorbringens der Beteiligten wurde die Frage eingehend erörtert, ob Regel 88 Satz 1 EPÜ überhaupt auf Abbuchungsaufträge angewandt werden könne und — falls dies zubejahensei — im vorliegenden Fall das niederländische Formblatt nebst den darin enthaltenen Eintragungen (vgl. Nr. I) so berichtigt werden könne, daß es einen gültigen Abbuchungsauftrag entsprechend VLK darstelle. In diesem Zusammenhang machte die Patentinhaberin geltend, daß Regel 88 Satz 1 EPÜ schon deshalb nicht zugunsten der Einsprechenden angewandt werden könne, weil das in niederländischer Sprache abgefaßte Abbuchungsformular nach Artikel 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen gelte und daher auch nicht nach dieser Regel berichtigt werden könne.

VIII. Die Beschwerdeführerin bezog sich im wesentlichen auf die Entscheidung "Abbuchungsauftrag II" und vertrat die Auffassung, daß ihre Einspruchsschrift bereits in erkennbarer Weise einen Willen zur Zahlung zum Ausdruck bringe und die beigefügte Anlage erkennbar mache, welche Art von Versehen unterlaufen sei.

Die Beschwerdeführerin und Einsprechende beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

IX. Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ihr die durch die mündliche Verhandlung verursachten Kosten zu erstatten;
3. hilfsweise zu 1 die Große Beschwerdekammer mit folgender Rechtsfrage zu befassen:

IV. On 8 September 1983, the opponent's representative filed notice of appeal against this decision, at the same time paying the fee for appeal and enclosing a Statement of Grounds.

V. The patent proprietor and the opponent were informed by the Rapporteur of the Board that the former was also a party to the appeal proceedings, and their attention was drawn to earlier decisions ("Debit order I", T 152/82, since published in OJ 7/1984, p. 301 et seq.; "Debit order II", T 17/83, since published in OJ 7/1984, p. 306 et seq.), with the patent proprietor in particular being given an opportunity to comment and make submissions.

VI. At the request of the patent proprietor, oral proceedings before the Board of Appeal were held on 24 May 1984, with the Board deciding to give its decision in writing.

VII. The parties' written and oral submissions gave rise to detailed discussion of whether Rule 88, 1st sentence, EPC applied to debit orders at all and — if so — whether in the present case the Dutch form as filled in (see I above) could be so corrected as to constitute a valid debit order under the Arrangements for deposit accounts. In this connection the patent proprietor argued that the opponent could not benefit from correction under Rule 88, 1st sentence, EPC for the simple reason that the enclosure to his notice of opposition was in Dutch and as such under Article 14(5) EPC deemed not to have been received.

VIII. The appellant based his submissions on the "Debit order II" decision, arguing that his notice of opposition had clearly signified an intention to pay, and that the kind of error made was evident from the enclosure.

The appellant (opponent) requested that the contested decision be set aside.

IX. The respondent (patent proprietor) requested that

- (1) the appeal be dismissed;
- (2) whatever the decision reached by the Board the costs incurred by him as a result of oral proceedings be reimbursed;
- (3) in the alternative to (1), the following point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

355 hfl ne correspondait à aucune taxe de l'OEB.

IV. Le 8 septembre 1983, le mandataire de l'opposante a formé un recours contre cette décision; il a simultanément acquitté la taxe correspondante et déposé un mémoire exposant les motifs dudit recours.

V. La société titulaire du brevet et l'opposante ont été informées par le rapporteur de la Chambre que la société titulaire du brevet était également partie à la procédure de recours; il leur a été signalé des décisions rendues précédemment ("Ordre de débit I", T 152/82, publiée depuis au JO n° 7/1984, p. 301 s. et "Ordre de débit II", T 17/83, publiée depuis au JO n° 7/1984, p. 306 s.), et il a été donné notamment à la société titulaire du brevet la possibilité de présenter des observations et des conclusions.

VI. Une procédure orale a eu lieu le 24 mai 1984 devant la Chambre de recours, à la demande de la société titulaire du brevet. La Chambre a décidé qu'elle rendrait sa décision par écrit.

VII. Les conclusions écrites et orales présentées par les parties ont donné lieu à une discussion au cours de laquelle il a été examiné de manière approfondie si la règle 88, première phrase de la CBE est applicable aux ordres de débit et, dans l'affirmative, si, en l'espèce, le formulaire néerlandais tel qu'il avait été complété (cf. I.) pouvait être rectifié de manière à constituer un ordre de débit valable au sens de la réglementation applicable aux comptes courants. A cet égard, la société titulaire du brevet a fait valoir que l'opposante ne pouvait être autorisée à apporter une rectification en application de la règle 88, première phrase de la CBE, pour la simple raison que la pièce jointe à l'acte d'opposition avait été produite en néerlandais et qu'elle était de ce fait réputée n'avoir pas été recue, en vertu de l'article 14(5) de la CBE.

VIII. La requérante avait de son côté fondé ses conclusions sur la décision "Ordre de débit II", en faisant valoir que dans son acte d'opposition elle avait manifesté clairement son intention de payer, et que le type d'erreur commise apparaissait à l'évidence, pour peu que l'on se reporte à la pièce jointe.

La requérante (l'opposante) demande que la décision attaquée soit rapportée.

IX. L'intimée (la société titulaire du brevet) demande que

- (1) le recours soit rejeté;
- (2) les frais qui lui ont été occasionnés par la procédure orale lui soient remboursés, quelle que soit la décision rendue par la Chambre;
- (3) à titre subsidiaire, en cas de rejet de la conclusion (1), la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de droit suivante:

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

"Gilt ein rechtzeitig beim EPA eingereichter Einspruch, dem eine Anlage beiliegt, die vom Einsprechenden als Abbuchungsauftrag für die Einspruchsgebühr gedacht, aber vom EPA nicht als solcher erkannt wird, als eingelegt i. S. v. Artikel 99 (1) EPÜ?"

Die Beschwerdegegnerin legte dar, daß der vorliegende Fall von den Fällen "Abbuchungsauftrag I und II" abweiche. Ein gültiger Abbuchungsauftrag i. S. v. Nummer 6.2 VLK liege in der Einspruchsschrift allein nicht vor. Die Erfordernisse der Nummern 6.1 und 6.3 VLK (Angabe eines Betrags, Angabe des Zahlungszwecks und Nummer des Kontos) seien nicht erfüllt. In der Einspruchsschrift und ihrer Anlage könne bestenfalls die Absicht einer Zahlung, nicht aber eine Zahlung i. S. v. Nummer 6.3 Satz 3 VLK gesehen werden. Durch die Tatsache, daß die Beamten des EPA in der Einspruchsschrift und ihrer Anlage keinen Abbuchungsauftrag erkannt hätten, sei auch bewiesen, daß von der Eindeutigkeit i. S. der Entscheidung "Abbuchungsauftrag I" (Leitsätze II und III) hier nicht gesprochen werden könne. Der vorliegende Fall entspreche im Sachverhalt der Entscheidung J 03/81 (ABI. EPA 1982, 100), wo in Leitsatz III gesagt ist, daß eine Gebühr erst dann als entrichtet gilt, wenn das EPA einen Abbuchungsauftrag über die betreffende Summe zur Entrichtung dieser Gebühr erhalten hat. Die Anerkennung der Rechtzeitigkeit des Einspruchs im vorliegenden Fall sei daher ein Verstoß gegen das Europäische Patentübereinkommen.

### Entscheidungsgründe

1. Die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung ist eine Entscheidung über den Eintritt eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (2) EPÜ. Der Rechtsverlust würde darin bestehen, daß der Einspruch nach Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ als nicht erhoben gilt (zu dieser Fiktion — dargelegt am Fall der Beschwerde — siehe die Entscheidung J 21/80 vom 26. Februar 1981, ABI. EPA 1981, 101). Die Entscheidung wurde vom Formalsachbearbeiter des EPA aufgrund der ihm entsprechender Nummer 4 der Mitteilung vom 8. Januar 1982 (ABI. EPA 1982, 61) erteilten Ermächtigung getroffen.

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Nach der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine fällige Gebühr nicht allein dadurch als gezahlt angesehen werden, daß die betreffende Person beim EPA ein Abbuchungskonto mit ausreichendem Guthaben unterhält (J 03/81 vom 7. Dezember 1981, ABI. EPA 1982, 100). Mit der Entscheidung T 152/82 vom 5. Septem-

"Is a notice of opposition, lodged at the EPO by the due date and accompanied by something intended by the opponents as a debit order for the opposition fee but not recognised by the EPO as such, filed within the meaning of Article 99 (1) EPC?"

The respondent argued that the present case was different from the "Debit order I and II" cases. The notice of opposition alone did not constitute a valid debit order within the meaning of point 6.2 of the Arrangements for deposit accounts. The requirements of points 6.1 and 6.3 of the Arrangements (indication of an amount, purpose of the payment and the account number) had not been met. The notice of opposition and enclosure could at best be regarded as evidence of an intention to pay, but not as payment within the meaning of point 6.3, 3rd sentence, of the Arrangements. That EPO staff had not considered the notice of opposition and enclosure as constituting a debit order also proved that those items were certainly not clear within the meaning of the "Debit order I" decision (Headnote, paras. II and III). The present case resembled J 03/81 (OJ 3/1982, p. 100 et seq.), Headnote para. III of which said that a fee could only be considered to have been paid when the EPO had been instructed to allocate the appropriate amount to the payment of that fee. To regard the present opposition as having been filed in due time would therefore "be *ultra vires* the EPC".

### Reasons for the Decision

1. The contested decision is one under Rule 69 (2) EPC noting a loss of rights by deeming the notice of opposition under Article 99 (1), 3rd sentence, EPC not to have been filed (re. this fiction — exemplified by an appeal — see decision J 21/80 of 26 February 1981, OJ 4/1981, p. 101 et seq.). It was taken by an EPO Formalities Officer in the exercise of his powers under point 4 of the Notice of 8 January 1982 (OJ 2/1982, p. 61).

The appeal is in accordance with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. An earlier Board of Appeal decision has laid down that a fee which has fallen due cannot be regarded as paid by virtue of the mere existence of a deposit account with the EPO containing sufficient funds (J 03/81 of 7 December 1981, OJ 3/1982, p. 100 et seq.). In decision T 152/82 of 5 September 1983 ("Debit order I"; OJ 7/1984, p. 301 et

"Une opposition formée en temps voulu auprès de l'OEB et accompagnée d'une pièce que l'opposante considère comme un ordre de débit de la taxe d'opposition, mais qui n'est pas reconnue comme telle par l'OEB, est-elle réputée formée au sens de l'article 99 (1) de la CBE?"

L'intimée a fait valoir que le cas était différent de ceux qui avaient fait l'objet des décisions "Ordre de débit" I et II. A lui seul, l'acte d'opposition ne constituait pas selon elle un ordre de débit valable au sens du point 6.2 de la réglementation applicable aux comptes courants. En effet, les conditions énoncées aux points 6.1 et 6.3 de ladite réglementation (indication d'un montant, de l'objet du paiement et du numéro du compte à débiter) n'étaient pas remplies. L'acte d'opposition et la pièce jointe pouvaient tout au plus être considérés comme une preuve de l'existence d'une intention de payer, mais non comme un règlement au sens du point 6.3, troisième phrase de la réglementation applicable aux comptes courants. Le fait que les agents de l'OEB n'aient pas considéré que l'acte d'opposition et la pièce jointe constituaient un ordre de débit prouvait également que ces pièces n'étaient certainement pas claires au sens où l'entend la décision "Ordre de débit I" (sommaire, paragraphes II et III). La présente espèce était comparable à celle qui avait fait l'objet de la décision J 03/81 (publiée au JO de l'OEB n° 3/1982, p. 100 s.), où il est affirmé (paragraphe III du sommaire) qu'une taxe ne peut être considérée comme versée que lorsque l'OEB a reçu un ordre de débit correspondant. Considérer que l'opposition en cause a été formée en temps voulu reviendrait donc à forcer les dispositions de la CBE.

### Motifs de la décision

1. La décision attaquée est une décision rendue en application de la règle 69 (2) de la CBE, qui constate la perte d'un droit, du fait qu'elle considère l'opposition comme non formée, en vertu de l'article 99 (1), 3ème phrase de la CBE (en ce qui concerne cette fiction — dont on trouve un exemple à propos d'un recours — cf. décision J 21/80 du 26 février 1981, publiée au JO de l'OEB n° 4/1981, p. 101 s.). Elle a été prise par un agent des formalités de l'OEB agissant dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en application du point 4 du Communiqué du 8 janvier 1982, publié au JO de l'OEB n° 2/1982, p. 61.

Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Selon une décision précédente rendue par une chambre de recours (J 03/81 du 7 décembre 1981, publiée au JO de l'OEB n° 3/1982, p. 100 s.), une taxe venue à échéance ne peut être considérée comme acquittée du seul fait qu'il existe une provision suffisante sur un compte courant ouvert auprès de l'OEB. Dans la décision T 152/82 du 5

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

ber 1983 ("Abbuchungsauftrag I", ABI. EPA 1984, 301) wurde ein ansonsten korrekter Abbuchungsauftrag als dahingehend eindeutig angesehen, daß nicht die Abbuchung des angegebenen Betrags (frühere Gebühr), sondern des inzwischen erhöhten Gebührenbetrags gemeint war. In der Entscheidung T 17/83 vom 20. September 1983 ("Abbuchungsauftrag II", ABI. EPA 1984, 306) wurde die Erklärung eines Beschwerdeführers in der Beschwere-schrift, er habe bereits Abbuchungsauftrag erteilt, selbst als Abbuchungsauftrag gewertet.

3. Die "Vorschriften über das laufende Konto" (ABI. EPA 1982, 15) bezeichnen unter den Nummern 6.1 bis 6.3 verschiedene Erfordernisse des Abbuchungsauftrags. Diese Erfordernisse haben hinsichtlich der Bewirkung der Zahlung i. S. v. Nummer 6.3 Satz 3 nicht dieselbe Bedeutung. Hinsichtlich der Nummer 6.1 ist zunächst zu wiederholen (vgl. Entscheidung "Abbuchungsauftrag I", Gründe, Nr. 6), daß hier nicht die Angabe der zu belastenden "Beträge" in ihrer jeweiligen Höhe gefordert, sondern — wie der englische und der französische Text besser erkennen lassen — das Abbuchungskonto in seiner Zweckbestimmung begrenzt wird ("Entrichtung von Gebühren oder Auslagen"). Die schriftliche bzw. fernschriftliche Form nach Nummer 6.2 ist dagegen ein wesentliches Erfordernis. Unter Nummer 6.3 wird außerdem gefordert, daß der Abbuchungsauftrag "die notwendigen Angaben über den Zweck der Zahlung" enthält (siehe im folgenden Nr. 5).

4. Somit stellt sich erneut die Frage, (vgl. die genannten Entscheidungen "Abbuchungsauftrag I und II"), welches — ungeachtet aller Formfragen — die Wesensmerkmale eines Abbuchungsauftrags sind, was also dem EPA vorliegen muß, damit es über bei ihm deponiertes Geld durch Abbuchung verfügen kann und somit eine Zahlung als i. S. v. Nummer 6.3 Satz 3 VLK an einem bestimmten Tag erfolgt gilt.

5. Die Zahlung über Abbuchungskonto unterscheidet sich wesentlich von anderen Zahlungsformen. Im Falle des Abbuchungsauftrags sind (abgesehen von Fällen der Konto-Unterdeckung i. S. v. Nummer 6.4 ff. VLK) Geldmittel bereits beim EPA vorhanden; es bedarf nur noch einer rechtzeitigen Ermächtigung des EPA, damit dieses darüber für einen ganz bestimmten Zahlungszweck verfügen kann. Bei Zahlungen in anderer Weise (Eingang von Geld oder Zahlungsmitteln) genügt der rechtzeitige Eingang eines ausreichenden Betrags. Der Zahlungszweck hingegen kann nach Artikel 7(2) GebO im nachhinein bestimmt werden, obwohl in Artikel

seq.), the Board took the view that an otherwise complete and correct debit order was clearly intended to refer not to the sum indicated (earlier fee) but to the fee as since increased. In decision T 17/83 of 20 September 1983 ("Debit order II"; OJ 7/1984, p. 306 et seq.), the appellant's statement in the notice of appeal that he had already issued a debit order was itself considered such a debit order.

3. Points 6.1 to 6.3 of the Arrangements for deposit accounts (OJ 1/1982, p. 15 et seq.) prescribe various requirements which the debit order must meet. These requirements are not of equal significance as regards the making of payment within the meaning of point 6.3, 3rd sentence. Point 6.1 of the Arrangements, it should be remembered (cf. "Debit order I" decision, Reasons for the Decision, point 6), requires not necessarily an indication of an amount to be debited but rather — as the English and French texts show more clearly — lays down the purpose of the account ("payment of fees or costs"). The requirement under point 6.2 of the Arrangements that the debit order be in writing or by telex is, on the other hand, essential. Point 6.3 adds that "the debit order must contain the particulars necessary to identify the purpose of the payment" (see point 5 below).

4. This raises once again (cf. the "Debit order I and II" decisions mentioned) the question of what a debit order's minimum requirements — all formalities aside — actually are or, in other words, what the EPO must have before it to be able to debit funds deposited with it, with the result that on a particular day payment is made within the meaning of point 6.3, 3rd sentence, of the Arrangements for deposit accounts.

5. Payment by debit order from a deposit account differs substantially from other forms of payment; unless insufficient within the meaning of point 6.4 et seq. of the Arrangements for deposit accounts, the funds to be drawn on are already with the EPO, which must merely be authorised in due time to avail itself of a certain amount for a clearly specified purpose. For other forms of payment (cheques, cash etc.), it suffices that a sufficient amount be received in due time; under Article 7 (2) of the Rules relating to Fees, the purpose of the payment may be notified at a later date, notwithstanding the fact that their Article 7 (1) requires that the

septembre 1983 ("Ordre de débit I", publiée au JO de l'OEB n° 7/1984, p. 301 s.), la Chambre a estimé que dans un ordre de débit par ailleurs établi correctement et comportant toutes les indications requises, c'était manifestement non pas le montant indiqué de la taxe (ancien montant) qui était visé, mais bien son montant tel qu'il avait été relevé entre temps. Dans la décision T 17/83 du 20 septembre 1983 ("Ordre de débit II", publiée au JO de l'OEB n° 7/1984, p. 306 s.), c'est la déclaration même par laquelle le requérant affirmait dans l'acte de recours avoir déjà donné un ordre de débit qui a été considérée comme un ordre de débit.

3. Les points 6.1, 6.2 et 6.3 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO de l'OEB n° 1/1982, p. 15 s.) énoncent diverses conditions auxquelles l'ordre de débit doit satisfaire. Ces conditions ne revêtent pas toutes la même importance pour que le règlement soit réputé effectué au sens du point 6.3, 3ème phrase. Il convient de rappeler que ce qui est exigé au point 6.1 de cette réglementation (cf. décision "Ordre de débit I", point 6 des motifs de la décision), ce n'est pas obligatoirement l'indication chiffrée du montant à débiter, mais plutôt, ainsi qu'il ressort de la version anglaise et de la version française, plus claires que la version allemande, l'indication de l'objet des opérations effectuées sur le compte ("règlements de taxes ou de frais"). La présentation par écrit ou par télex de l'ordre de débit qui est requise au point 6.2 de la réglementation est en revanche une condition essentielle. Le point 6.3 précise que "l'ordre de débit doit porter les données requises permettant d'identifier l'objet du paiement" (cf. ce qui est dit ci-après au point 5).

4. Ceci pose à nouveau la question de savoir (cf. les décisions "Ordre de débit" I et II déjà mentionnées) quelles sont réellement les conditions minimums — questions de forme mises à part — auxquelles doit satisfaire un ordre de débit ou, en d'autres termes, quels sont les renseignements dont l'OEB doit disposer pour être en mesure de débiter les comptes ouverts auprès de lui, afin qu'un règlement soit réputé effectué à une date donnée, au sens du point 6.3, troisième phrase de la réglementation applicable aux comptes courants.

5. Le paiement effectué au moyen d'un ordre de débit d'un compte courant diffère sensiblement des autres modes de paiement. En principe, à moins que le crédit du compte courant ne suffise pas à couvrir le paiement au sens du point 6.4 s. de la réglementation applicable aux comptes courants, les sommes dont doit être débité le compte sont déjà disponibles auprès de l'OEB, qui doit simplement avoir été autorisé en temps voulu à prélever une certaine somme pour un paiement dont l'objet a été clairement indiqué. Pour les autres modes de paiement (par chèque, en espèces etc.), il suffit qu'une somme suffisante soit reçue dans le délai

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

7 (1) GebO die Angabe des Zahlungszwecks bereits als notwendiges Erfordernis der Zahlung gefordert wird.

6. Beim Abbuchungskonto liegt also das Problem nicht im Vorhandensein bzw. rechtzeitigen Eingang von Geld, sondern in der rechtzeitigen Ermächtigung des EPA, über vorhandenes Geld für einen ganz bestimmten Zahlungszweck zu verfügen. Mit der Unterhaltung eines Abbuchungskontos wird zwischen dem Kontoinhaber und dem EPA ein besonderes Rechtsverhältnis begründet; dementsprechend kann sich die notwendige rechtzeitige Ermächtigung zur Verfügung über das deponierte Geld — trotz mancher Formmängel — auch aus einer Wertung der Umstände ergeben. Eine aus den gegebenen Umständen abzuleitende Ermächtigung des EPA zur Verfügung über das bei ihm hinterlegte Geld setzt zunächst voraus, daß der Auftraggeber (Kontoinhaber) bekannt und eindeutig erkennbar ist, daß ganz bestimmte, in einem bekannten Verfahren vor dem EPA fällige Gebühren im Wege der Abbuchung (und nicht etwa in einer noch offenstehenden Weise) gezahlt werden sollen. Am Kontoinhaber und seinem konkreten Willen darf also kein Zweifel bestehen. Darüber hinaus müssen die Umstände so sein, daß sich das EPA als ermächtigt ansehen kann und muß, die Abbuchung ohne weitere Rückfragen vorzunehmen.

7. Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall ergibt folgendes:

Das unterschriebene Abbuchungsformular, das aufgrund der notwendigen organisatorischen Gliederung des EPA von der Einspruchsschrift abgetrennt und der Kasse zugeleitet wird, ist nach seiner Form, Sprache, Kontonummer und Währung an das niederländische Patentamt gerichtet. In der Rubrik, die den Zahlungszweck näher bezeichnet, wird auf den beigelegten Einspruchsschriftsatz gegen die Erteilung eines Patents hingewiesen, das auf die Firma Mobil Oil Corporation lautet. Das Patent, gegen das eingesprochen wird, ist mit "niederländische Patentanmeldung Nr. 0 002 606" angegeben. Eine Nummer dieser Art und Größe entspricht offensichtlich weder einer mit beiden Endziffern des Einreichungsjahres bezeichneten niederländischen Patentanmeldung noch einem zu diesem Zeitpunkt durch Einspruch angreifbaren niederländischen Patent; die niedrige Seriennummer deutet vielmehr auf eine Patentnummer eines noch nicht lange bestehenden Amtes wie des EPA hin. Dies

payment indicate its purpose.

6. The problem in the case of payment via deposit account debit order is thus not whether the EPO is holding funds or receives them in due time, but whether it is authorised in due time to avail itself for a clearly specified purpose of funds deposited with it. The holder of a deposit account has entered into a special legal relationship with the EPO, with the result that notwithstanding formal deficiencies the necessary authorisation in due time of the EPO to avail itself of deposited funds may be based on an appraisal of the circumstances. Such circumstantial authorisation of the EPO to avail itself of funds deposited with it presupposes firstly that the person issuing the debit order (account-holder) is known and it is clearly intended that specific fees falling due in known proceedings before the EPO be paid by debit order (and not in some other way). There may therefore be no doubt as to the account-holder's identity and intention. Not only that, but the circumstances must clearly show that the EPO may, and indeed must, consider itself authorised to effect the debit without reference back to the account-holder.

7. If these principles are applied to the present case it is found that:

The signed debit order, which because of EPO organisational constraints is removed from the notice of opposition and forwarded to the Cash and Accounts Department, is as regards form, language, account number and currency addressed to the Netherlands Patent Office. The section specifying the purpose of payment contains a reference to an enclosed notice of opposition to a patent granted to the Mobil Oil Corporation. The patent opposed is referred to as "Netherlands patent application No. 0 002 606". Such a low number of this type is clearly neither that of a Netherlands patent application (the two last digits of which give the year of filing) nor of a Netherlands patent still opposable. Instead, the low serial number would suggest a patent number allocated by a relatively new patent office, such as the EPO, particularly since the adjacent section of the debit order form contains the applicant's reference "OEP 1358" indicating an opposition (0) to a European patent (EP).

prescrit; en application de l'article 7 (2) du règlement relatif aux taxes, l'objet du paiement peut être communiqué ultérieurement, bien que l'article 7 (1) dudit règlement prévoit que tout paiement doit comporter l'indication de son objet.

6. En ce qui concerne les paiements effectués au moyen d'un ordre de débit d'un compte courant, la question n'est donc pas de savoir si l'OEB dispose de la somme requise ou reçoit celle-ci dans le délai prescrit, mais s'il a été autorisé en temps voulu à utiliser la provision d'un compte ouvert auprès de lui, aux fins d'un paiement dont l'objet a été clairement indiqué. Un rapport de droit particulier s'est créé entre le titulaire du compte et l'OEB, qui fait qu'en dépit des irrégularités de forme dont a pu être entachée l'autorisation qui a dû obligatoirement être donnée en temps voulu à l'OEB pour que celui-ci puisse disposer des sommes déposées sur le compte, l'OEB peut conclure à l'existence d'une autorisation valable, en se fondant sur une appréciation des circonstances. Pour que l'OEB puisse se fonder sur une appréciation des circonstances et conclure à l'existence d'une telle autorisation, il faut en premier lieu que la personne émettant l'ordre de débit (le titulaire du compte) soit connue, et qu'elle ait clairement manifesté son intention de régler par le moyen d'un ordre de débit (et non par un autre mode de paiement) des taxes données venant à échéance dans le cadre d'une procédure connue engagée devant l'OEB. Il ne doit donc y avoir aucun doute quant à l'identité et à l'intention du titulaire du compte. En outre, l'examen des circonstances doit faire clairement apparaître que l'OEB peut, et même doit se considérer comme autorisé à exécuter l'ordre de débit sans consulter le titulaire du compte.

7. L'application de ces principes à la présente espèce conduit aux conclusions suivantes:

A en juger par la forme, la langue utilisée, le numéro du compte et la monnaie choisie pour le paiement, l'ordre de débit signé qui, pour des raisons d'organisation propres à l'OEB, avait été séparé de l'acte d'opposition et transmis au service Caisse et comptabilité, était adressé à l'Office néerlandais des brevets. Dans la rubrique indiquant l'objet du paiement, il était fait référence à un acte d'opposition joint à l'ordre de débit, visant un brevet délivré à Mobil Oil Corporation, désigné comme suit "demande de brevet néerlandais n° 0 002 606". Ce type de numéro, correspondant à un numéro d'ordre pas très élevé, n'est manifestement pas celui d'une demande de brevet néerlandais (dont la date de dépôt est indiquée par les deux derniers chiffres), ni celui d'un brevet néerlandais auquel il aurait été encore possible de faire opposition. Ce numéro d'ordre pas très élevé donne à penser qu'il s'agissait plutôt d'un numéro de brevet attribué par un office des brevets de création relativement récente, tel que l'OEB, d'autant que dans la rubrique voisine du

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

um so mehr, als in der benachbarten Rubrik das Referenzzeichen des Anmelders "OEP 1358" aufgeführt ist, das auf einen Einspruch (O = Opposition) gegen ein europäisches Patent (EP) hinweist.

Diese Referenznummer allein hätte allerdings der Kasse keine Zuordnung des Formulars zu einem bestimmten gebührenpflichtigen Vorgang im EPA ermöglicht, weil solche — üblicherweise jedem Schriftsatz beigefügten — Referenznummern nicht ermittelt werden können. Hingegen konnte die Zuordnung aufgrund der angegebenen Endnummer 2 606, die als Patentnummer gedeutet werden konnte, durch einfache und zumutbare Rückfrage bei der Registratur oder durch Überprüfung der bibliographischen Daten auf dem Datensichtgerät erfolgen. Eine solche Überprüfung hätte das Bestehen eines europäischen Patents unter der angegebenen Nummer für den angegebenen Inhaber mit einer offenen Einspruchsfrist ergeben. Diese hätte in Zusammenhang mit dem Einspruchsschriftsatz geklärt, daß die auf den ersten Blick verwirrenden Angaben im Formular auf einem offensichtlichen Kanzleiversehen — der Verwendung eines Abbuchungsvordrucks des niederländischen Patentamts anstatt eines Vordrucks des EPA — beruhten.

Bei Würdigung aller am Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags erkennbaren Umstände bestand kein Zweifel daran, daß dieser an das EPA gerichtet war und daß die Beschwerdeführerin mit ihm beabsichtigte, die Einspruchsgebühr in zutreffender Höhe zu entrichten. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin handelt es sich daher nicht um eine bloß gewollte, sondern um eine tatsächlich getätigte Zahlung. Damit lag am letzten Tag der laufenden Einspruchsfrist, also rechtzeitig, eine wirksame Einspruchsschrift vor. Der Einspruch gilt daher i. S. v. Artikel 99 (1) letzter Satz EPÜ als eingelegt.

Der Umstand, daß im vorliegenden Fall die Kasse das Formular an das niederländische Patentamt weitergesandt und die Formalprüfungsstelle eine andere Wertung des Sachverhalts vorgenommen hat, ist auf eine unvollständige Wertung des maßgebenden Sachverhalts zurückzuführen.

8. Die Beschwerdegegnerin sieht das in niederländischer Sprache abgefaßte Abbuchungsformular als ein Schriftstück an, das gemäß Artikel 14 (4) EPÜ Übersetzungsbedürftig sei. Da keine Übersetzung erfolgt sei, gelte es nach der in Artikel 14(5) EPÜ vorgesehenen Sanktion als nicht eingegangen. Dem kann sich die Kammer nicht anschließen.

Bei der Führung des laufenden Kontos handelt es sich um eine Dienstleistung des Amtes, die außerhalb des Erteilungs- oder Einspruchsverfahrens

That reference number alone would not however have enabled the Cash and Accounts Department to establish that the form related to particular proceedings before the EPO and for which a fee was payable, because this type of reference number — usually added to each document — is not identifiable. However, given the final digits "2 606" suggesting a patent number, it could have done so by making a straightforward enquiry to the Registry or interrogating the bibliographical data using the terminal, which would have established that there was an opposable European patent with the number and proprietor indicated. In conjunction with the notice of opposition, it would then have become clear that the particulars in the form — at first sight confusing — had been caused by an obvious error — the use of a Netherlands Patent Office debit order instead of an EPO one — in the office of the opponent's representative.

Given all circumstances apparent when the debit order was received, it was without doubt addressed to the EPO for payment of the correct amount of the opposition fee. The respondent is incorrect in contending that payment was merely intended; it was actually effected. This means that on the last day of the period for opposition and, therefore, in due time, an effective notice of opposition was filed. The opposition is therefore deemed to have been filed within the meaning of Article 99 (1), last sentence, EPC.

That the Cash and Accounts Department in fact forwarded the form to the Netherlands Patent Office, and that Formalities Section took a view different to that of the Board, was the result of failure to take into consideration all the relevant circumstances.

8. The respondent argues that the debit order form in Dutch is a document requiring translation under Article 14 (4) EPC and that because no translation was made it must be deemed under Article 14(5) EPC not to have been filed. The Board cannot accept this.

The running of deposit accounts is a service provided by the EPO outside the grant or opposition procedures (cf., re. payments in general, Legal Advice No.

formulaire d'ordre de débit était indiquée la référence du demandeur "OEP 1358", qui montre qu'il s'agissait d'une opposition (O) à un brevet européen (EP).

Toutefois, à lui seul, ce numéro de référence n'aurait pas permis au service Caisse et comptabilité d'établir que le formulaire se rapportait à une procédure donnée devant l'OEB, assujettie à une taxe, parce que ce type de numéro de référence — qu'on porte en général sur tout document — ne permet pas d'identifier le dossier dont il s'agit. Le dossier correspondant aurait pu cependant être identifié puisque, connaissant les derniers chiffres "2606" qui font penser à un numéro de brevet, il aurait suffi de s'adresser directement au Bureau de l'enregistrement ou de consulter les données bibliographiques au moyen du terminal, pour constater qu'il s'agissait en l'occurrence d'un brevet européen, portant le numéro indiqué et délivré au titulaire dont le nom avait été indiqué, brevet pour lequel le délai d'opposition n'était pas encore venu à expiration. Il aurait ainsi été possible de découvrir, par recoupement avec l'acte d'opposition, que les indications, à première vue déroutantes, qui avaient été portées sur le formulaire provenaient d'une erreur évidente imputable au personnel du cabinet du mandataire de l'opposant — qui avait utilisé en l'occurrence un formulaire d'ordre de débit de l'Office néerlandais des brevets au lieu d'un formulaire de l'OEB.

Etant donné l'ensemble des circonstances connues à la date de réception de l'ordre de débit, il ne faisait aucun doute que celui-ci avait été adressé à l'OEB en vue du paiement du montant correct de la taxe d'opposition. C'est à tort que l'intimée prétend qu'il y avait simplement intention de payer; le paiement a réellement été effectué. Il s'ensuit qu'une opposition a été valablement formée le dernier jour du délai d'opposition, donc en temps voulu. En conséquence, l'opposition est réputée formée au sens où l'entend l'article 99 (1), dernière phrase de la CBE.

Si en fait le service Caisse et comptabilité a transmis le formulaire à l'Office néerlandais des brevets, et si la Section des formalités a porté une appréciation différente de celle de la Chambre, c'est parce qu'ils n'ont pas tenu compte de toutes les circonstances qui étaient à prendre en considération.

8. L'intimée fait valoir que le formulaire d'ordre de débit rédigé en néerlandais est un document qui aurait dû être traduit, conformément à l'article 14 (4) de la CBE; aucune traduction n'en ayant été produite, il devait selon elle être réputé n'avoir pas été reçu, en application de l'article 14 (5) de la CBE. La Chambre ne saurait se ranger à cette opinion.

La tenue de comptes courants est un service qui est offert par l'OEB en dehors du cadre des procédures de délivrance ou d'opposition (en ce qui concerne

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

steht (vgl. zu Zahlungen allgemein: Rechtsauskunft Nr. 6/80, ABI. EPA 1980, 303). Diese Dienstleistung wird nach besonderen Vorschriften erbracht, zu deren Erlaß der Präsident des EPA in Artikel 5 (2) GebO ermächtigt ist. Dabei ist er nicht an die für das Erteilungs- und Einspruchsverfahren geltenden Grundsätze des Übereinkommens gebunden. Daher konnte abweichend von Regel 36 (5) vorgesehen werden, daß die Zahlung durch Fernschreiben ohne Bestätigung vorgenommen werden kann (Nr. 6.2 VLK). Abweichend von Artikel 6 (4) GebO kann die Zahlung nur in Deutschen Mark, nicht aber in den festgesetzten Gegenwerten erfolgen (Nr. 3 VLK). Auch für die Regelung der Amts- und Verfahrenssprache in Artikel 14 EPÜ besteht keine Bindung. Ein Zahlungsbeleg braucht überhaupt keinen Text zu enthalten, der in einer Sprache abgefaßt ist. Er kann z. B. ausschließlich aus Zahlen und allgemeinverständlichen Abkürzungen (z.B. Währung, Gesetzesbestimmung) bestehen, ohne daß deswegen Unklarheiten aufzutreten müssen. Der vorliegende Abbuchungsauftrag kann nach Überzeugung der Kammer auch ohne seine Textbestandteile in seinem notwendigen Erklärungsinhalt verstanden und von der Kasse ausgeführt werden. Die Frage, ob ein wirksamer Abbuchungsauftrag auch in einer Nicht-Amtssprache vorgenommen werden kann, stellt sich daher hier nicht.

Aus der Tatsache, daß die Führung des laufenden Kontos nicht Bestandteil des Erteilungs- oder Einspruchsverfahrens ist, ergibt sich umgekehrt, daß entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin Regel 88 Satz 1 EPÜ in diesem Bereich nicht anwendbar ist. Die Bewirkung einer Zahlung ist ein tatsächlicher Vorgang, d. h. daß dem EPA zum maßgebenden Zeitpunkt ein bestimmter Betrag verfügbar gemacht wird (Art. 9 (1) Satz 1 GebO). Dies gilt auch für Zahlungen über das laufende Konto. Mit diesem faktischen Charakter der Zahlung wäre es nicht vereinbar, wenn ein Beteiligter auf dem Weg über einen Berichtigungsantrag nachträglich eine tatsächlich nicht erfolgte Zahlung als rechtzeitig bewirkt fingieren könnte.

9. Die Kammer sieht keinen Anlaß, die Kosten der auf Antrag der Beschwerdeführerin und Patentinhaberin durchgeführten mündlichen Verhandlung der Beschwerdeführerin und Einsprechenden aufzuerlegen. Es trifft zwar zu, daß im Büro des Vertreters der Einsprechenden ein Versehen unterlaufen ist, durch das eine langwierige Formalprüfung nebst anschließender Beschwerde verursacht wurde, und daß dadurch auch der Beschwerdeführerin Kosten entstanden sind. Artikel 104 (1) EPU legt aber fest, daß

6/80, OJ 9/1980, p. 303 et seq.) under special provisions which Article 5 (2) of the Rules relating to Fees empowers the President of the Office to adopt. In doing so, he is not bound by the EPC's principles governing the grant and opposition procedures. This is why it was possible, notwithstanding Rule 36 (5) EPC, to provide that payment may be made by unconfirmed telex (point 6.2 of the Arrangements for deposit accounts) and, notwithstanding Article 6 (4) of the Rules relating to Fees — which provides for equivalents in other currencies — that it may be made only in Deutsche Mark (point 3 of the Arrangements for deposit accounts). Nor does Article 14 EPC regarding the official languages and language of the proceedings apply; a debit order does not have to contain a text in a language at all, as it may for example consist solely of numbers and generally recognised abbreviations (e.g. currency, legal texts etc.) whilst remaining quite clear. The Board takes the view that even without its text parts the essential import of the present debit order is comprehensible and can be acted upon by the Cash and Accounts Department. The question whether a debit order in a non-official language is effective therefore does not arise.

By the same token, and contrary to the view advanced by the appellant, because the running of deposit accounts falls outside the grant or opposition procedures it is not governed by Rule 88, 1st sentence, EPC. To make a payment is to perform an act, namely to make a given amount available to the EPO at a particular time (Article 9 (1), 1st sentence, Rules relating to Fees). This applies also to payments via deposit accounts; it would be alien to this factuality of payment for parties to be in a position to use requests for correction to feign, after the event, payment in due time of fees not in fact paid.

9. The Board sees no reason to award against the appellant (opponent) the costs of oral proceedings conducted at the request of the respondent (patent proprietor). Although the office of the opponent's representative made a clerical error giving rise to a time-consuming formalities examination and subsequent appeal, with the result that the respondent too has incurred costs, Article 104 (1) EPC provides that each party to proceedings bears his own costs. Any departure from this principle requires

les paiements en général, cf. renseignement juridique n° 6/80, JO de l'OEB n° 9/1980, p. 303 s.), et qui est assujéti à des dispositions particulières que le Président de l'Office est habilité à adopter en vertu de l'article 5 (2) du règlement relatif aux taxes, sans être lié par les principes de la CBE régissant les procédures de délivrance et d'opposition. C'est la raison pour laquelle il a pu prévoir, par dérogation à la règle 36 (5) de la CBE, que le paiement peut s'effectuer par télex non confirmé (point 6.2 de la réglementation applicable aux comptes courants) et, par dérogation à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes — qui stipule que le règlement peut être effectué par paiement de la contre-valeur dans d'autres monnaies — que le paiement ne peut être effectué qu'en Deutsche Mark (point 3 de ladite réglementation). De même, l'article 14 de la CBE, qui concerne les langues officielles et la langue de la procédure, n'est pas applicable en l'occurrence; il n'est pas nécessaire qu'un ordre de débit comporte un texte en une langue quelconque, puisqu'il peut par exemple se composer uniquement de chiffres et d'abréviations universellement connues (désignant par ex. une monnaie, des textes juridiques etc.), et demeurer néanmoins parfaitement clair. La Chambre considère que la teneur essentielle du présent ordre de débit est compréhensible, même si l'on fait abstraction de la partie texte, et que cet ordre peut être exécuté par le Service Caisse et comptabilité. La question de la valabilité d'un ordre de débit rédigé dans une langue non officielle ne se pose donc pas en l'occurrence.

De même, et contrairement à ce qu'estime la requérante, la règle 88, première phrase de la CBE n'est pas applicable à la tenue de comptes courants, puisque la tenue de ces comptes ne fait pas partie des procédures de délivrance ou d'opposition. Effectuer un paiement, c'est accomplir un acte qui consiste à mettre, à une date donnée, un certain montant à la disposition de l'OEB (article 9 (1), première phrase du règlement relatif aux taxes). Cette définition vaut également pour les paiements effectués par l'intermédiaire d'un compte courant; il serait incompatible avec ce caractère factuel du paiement que les parties puissent utiliser une requête en rectification pour prétendre a posteriori avoir acquitté en temps voulu des taxes qui en fait n'ont pas été acquittées.

9. La Chambre ne voit aucune raison de faire supporter à la requérante (opposante) les frais de la procédure orale engagée à la demande de l'intimée (titulaire du brevet). Certes, le secrétariat du cabinet du mandataire de l'opposante a commis une erreur qui a entraîné une perte de temps au stade de l'examen quant à la forme, et a donné lieu par la suite à la formation d'un recours, ce qui a également occasionné des frais à l'intimée. Néanmoins, l'article 104 (1) de la CBE dispose que chacune des parties

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.



im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf besonderer Umstände, etwa eines mißbräuchlichen Verhaltens, die eine einseitige Kostenauflegung billig erscheinen lassen. Solche Umstände werden sich in aller Regel aus dem prozessuralen Verhalten eines Beteiligten ergeben. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin lediglich versucht, den durch ein Kanzlei-versehen drohenden Rechtsverlust durch Anrufung der Beschwerdekammer abzuwenden. Das rechtfertigt noch nicht den Vorwurf, daß sie der Beschwerdegegnerin in vorwerfbarer Weise überflüssige Kosten verursacht hat (vgl. Mathély, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Paris 1978, S. 311; Singer, *Das Neue Europäische Patentsystem*, Baden-Baden 1979, S. 79).

10. Für eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der von der Beschwerdegegnerin formulierten Frage besteht kein Anlaß, weil die Kammer auf der Linie der bisherigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (siehe Nr. 2) bleibt.

#### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen.
2. Der Antrag, die Kosten der mündlichen Verhandlung der Beschwerdeführerin und Einsprechenden aufzulegen, wird abgelehnt.
3. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird abgelehnt.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 3. September 1984 T 130/84\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglieder: P. Ford  
K. Jahn

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:**  
Mobil Oil Corporation

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:**  
Mobil Oil Corporation

**Stichwort:** "Einspruch gegen eigenes Patent/MOBIL OIL"

**EPÜ Artikel 99 (1), 112 (1); Regel 56 (1)**

#### Leitsatz

*Mit der Rechtsfrage, ob der Inhaber eines europäischen Patents gegen sein eigenes Patent Einspruch einlegen darf, wird die Große Beschwerdekammer befaßt.*

special circumstances such as improper behaviour which make it equitable to award costs against one of the parties. As a rule, such circumstances arise from a party's conduct in proceedings. In the present case the appellant has merely attempted before the Board of Appeal to avert the threat of loss of rights following an error made by his representative's office. This does not substantiate the charge that he has culpably caused the respondent to incur unnecessary costs (cf. Mathély, *Le Droit Européen des Brevets d'Invention*, Paris 1978, p. 311; Singer, *Das Neue Europäische Patentsystem*, Baden Baden 1979, p. 79).

10. Referral to the Enlarged Board of Appeal of the question formulated by the respondent is not necessary, because the present Board has not departed from earlier decisions of the Boards of Appeal of the European Patent Office (see point 2 above).

#### For these reasons,

##### it is decided that:

1. The contested decision is set aside and the matter referred back to the first instance.
2. The request that costs be awarded against the appellant (opponent) is refused.
3. The request that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.

#### Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 3 September 1984 T 130/84\*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman  
Members: P. Ford  
K. Jahn

**Opponent/Appellant: Mobil Oil Corporation**

**Patent proprietor/Respondent: Mobil Oil Corporation**

**Headword: Opposition against own patent/MOBIL OIL**

**EPC Articles 99 (1), 112 (1), Rule 56 (1)**

#### Headnote

*A point of law concerning the right of a proprietor of a European patent to file a notice of opposition against that patent is referred to the Enlarged Board of Appeal.*

à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés. Il ne peut être dérogé à ce principe que s'il existe des circonstances particulières, un comportement abusif par exemple, qui fait qu'il devient équitable de faire supporter la charge des frais à une seule partie. En règle générale, lorsque de telles circonstances sont réunies, c'est en raison du comportement de l'une des parties au cours de la procédure. Dans la présente espèce, la requérante, en saisissant la Chambre de recours, a simplement tenté d'éviter que l'erreur commise par le personnel du cabinet de son mandataire n'entraîne pour elle une perte de droits. Cette démarche ne constitue pas une raison suffisante pour lui reprocher d'avoir imposé par faute à l'intimée des moyens excessifs de procédure (cf. Mathély, *Le droit européen des brevets d'invention*, Paris 1978, p. 311; Singer, *Das neue europäische Patentsystem*, Baden Baden 1979, p. 79).

10. Il n'y a pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours de la question formulée par l'intimée, puisque la position prise par la Chambre reste dans le droit fil des décisions rendues antérieurement par les chambres de recours de l'Office européen des brevets (cf. point 2 ci-dessus).

#### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est rapportée et l'affaire est renvoyée devant la première instance.
2. La requête visant à faire supporter à la requérante (opposante) les frais de la procédure orale est rejetée.
3. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 3 septembre 1984 T 130/84\*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman  
Membres: P. Ford  
K. Jahn

**Opposante/Requérante: Mobil Oil Corporation**

**Titulaire du brevet/Intimée: Mobil Oil Corporation**

**"Opposition formée contre un brevet par son titulaire/MOBIL OIL"**

**Articles 99(1) et 112 (1) de la CBE Règle 56 (1) du règlement d'exécution**

#### Sommaire

*Une question de droit concernant la recevabilité d'une opposition formée par le titulaire d'un brevet européen contre son propre brevet est soumise à la Grande Chambre de recours.*

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Der Beschwerdeführerin wurde am 8. Juni 1983 das europäische Patent Nr. 0007735 erteilt.

II. Am 4. November 1983 legte die Beschwerdeführerin Einspruch gegen ihr eigenes Patent ein. Die Einspruchsgebühr wurde fristgerecht entrichtet.

III. Am 30. März 1984 traf ein Formalisachbearbeiter gemäß Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 (s. ABI. EPA 1982, 61) für die Einspruchsabteilung die angefochtene Entscheidung, mit der der Einspruch aufgrund der Regel 56 (1) EPU als unzulässig zurückgewiesen wurde. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Inhaber eines europäischen Patents keinen Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen dürfe, da er nicht als "any person" ("jedermann") im Sinne des Artikels 99 EPÜ anzusehen sei.

IV. Am 24. Mai 1984 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet und die Begründung am 1. August 1984 nachgereicht.

V. In der Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin vor, daß es keinen Grund dafür gebe, das Wort "jedermann" in Artikel 99 (1) EPÜ als "jedermann außer dem Patentinhaber" auszulegen. Die Beschwerdeführerin führte unter anderem folgende Argumente an:

(1) Diese Auslegung sei mit der klaren Ausdrucksweise des EPÜ unvereinbar und werde auch durch die vorbereitenden Dokumente zum Übereinkommen nicht gestützt.

(2) In Artikel 115 EPÜ (Einwendungen Dritter) würden im Gegensatz dazu in der englischen Fassung dieselben Worte "any person" in einem Zusammenhang verwendet, in dem sie eindeutig "any third party" (jeder Dritte) bedeuteten.

(3) Die Sachlage sei nicht wesentlich anders, als wenn ein dritter Einsprechender den Einspruch zurücknehme und die Einspruchsabteilung das Verfahren gemäß Regel 60 (2) EPÜ von Amts wegen fortsetzen würde.

(4) Das Einspruchsverfahren vor dem EPA beruhe auf dem Untersuchungsgrundsatz und nicht auf dem Verhandlungsgrundsatz.

(5) Es könne auch zu keiner Kollision mit den Hoheitsrechten der Vertragsstaaten kommen, wenn dem Inhaber eines europäischen Patents gestattet werde, Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen.

(6) Es liege im Interesse der Öffentlichkeit, daß zu Unrecht erteilte Patente eingeschränkt oder widerrufen würden.

(7) Ein Verbot für den Patentinhaber, gegen sein eigenes Patent Einspruch einzulegen, könne dadurch unterlaufen werden, daß seine Angestellten oder

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 8 June 1983, European patent No. 0007735 was granted to the appellant.

II. On 4 November 1983, the appellants filed a notice of opposition against their own patent. The opposition fee was duly paid.

III. On 30 March 1984, a Formalities Officer, acting for the Opposition Division, pursuant to item 6 of the notice of the Vice-President of Directorate-General 2, published in Official Journal EPO 1982, page 61, issued the decision under appeal, rejecting the notice of opposition as inadmissible on the basis of Rule 56 (1) EPC. The ground for rejection was that the proprietor of a European patent was not allowed to file opposition to his own European patent as he did not fall under the term "any person" in Article 99 EPC.

IV. On 24 May 1984, the appellants filed an appeal against the said decision. The appeal fee was duly paid and a Statement of the Grounds of the Appeal was filed on 1 August 1984.

V. In the Statement of Grounds, the appellants submit that there is no reason to interpret the words "any person" in Article 99 (1) EPC as meaning "any person save the proprietor of the patent". The appellants make, *inter alia*, the following points:

(1) Such an interpretation is contrary to the plain language of the EPC and there is no basis for it in the preparatory documents of the Convention.

(2) Article 115 EPC (observations by third parties), in contrast, uses the same words in a context in which they clearly mean "any third party".

(3) The situation is not essentially different from that in which a third party opponent has withdrawn from opposition proceedings and the Opposition Division continues the proceedings, in the public interest, in accordance with Rule 60 (2) EPC.

(4) Opposition procedure before the EPO is based on the investigative principle, not the adversary system of procedure.

(5) There can be no inherent conflict with the sovereign rights of Contracting States if proprietors of European patents are permitted to oppose their own patents.

(6) It is in the public interest that wrongly granted patents should be limited or revoked.

(7) Refusing to allow proprietors to oppose their own patents could not be effective if an opposition filed, instead, in the name of an employee of the

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0007735 a été délivré à la requérante le 8 juin 1983.

II. Le 4 novembre 1983, la requérante a fait opposition à son propre brevet. La taxe correspondante a dûment été acquittée.

III. Le 30 mars 1984, un agent des formalités agissant au nom de la Division d'opposition conformément au communiqué du Vice-Président chargé de la Direction Générale 2 publié au Journal officiel de l'OEB n° 2/1982 page 61 a pris la décision attaquée. Celle-ci déclare l'acte d'opposition irrecevable en vertu de la règle 56 (1) du règlement d'exécution CBE, au motif que le titulaire d'un brevet européen n'est pas fondé à faire opposition à son propre brevet car les termes "toute personne" contenus à l'article 99 de la CBE ne lui sont pas applicables.

IV. Le 24 mai 1984, la requérante s'est pourvue contre cette décision. La taxe de recours a dûment été acquittée, l'exposé des motifs du recours a été déposé le 1<sup>er</sup> août 1984.

V. Selon la requérante, il n'y a aucune raison d'interpréter les termes "toute personne" contenus à l'article 99 (1) de la CBE comme signifiant "toute personne, excepté le titulaire du brevet". Elle allègue notamment que:

(1) une telle interprétation va à l'encontre du sens évident du texte et les documents relatant les travaux préparatoires à la Convention ne lui fournissent pas non plus la moindre base;

(2) par contre, l'article 115 de la CBE intitulé "Observations des tiers" emploie (dans la version anglaise) les mêmes termes dans un contexte où ceux-ci désignent sans aucun doute "tout tiers" (cf. versions française "tout tiers" et allemande "jeder Dritte");

(3) le cas d'espèce ne se distingue pas, pour l'essentiel, de celui où un tiers retire son opposition et où la Division d'opposition poursuit la procédure dans l'intérêt général, conformément à la règle 60 (2) de la CBE;

(4) la procédure d'opposition devant l'OEB est une procédure de type inquisitoire, elle ne se fonde pas sur le principe du contradictoire;

(5) l'exercice du droit qui serait accordé aux titulaires de brevets européens de former opposition contre leurs propres brevets ne saurait en aucun cas donner lieu à conflit avec les droits souverains des Etats contractants;

(6) la limitation ou la révocation de brevets délivrés à tort constituent des mesures d'intérêt général;

(7) l'interdiction faite aux titulaires de former opposition contre leurs propres brevets resterait sans effet si une opposition faite au nom d'un employé ou

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

seine Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften an seiner Stelle Einspruch einlegen.

Die Technische Beschwerdekammer wird von der Beschwerdeführerin aufgefordert, zu prüfen, ob nicht die Große Beschwerdekammer mit dieser Rechtsfrage befaßt werden sollte. Die Beschwerdeführerin beantragt die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, falls die Kammer (oder die Große Beschwerdekammer) der Ansicht ist, daß die Beschwerde zurückzuweisen ist.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ kann eine Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befassen, wenn sie der Ansicht ist, daß eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung der Klärung bedarf.

3. Die Klärung der Frage, ob der Inhaber eines europäischen Patents Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen darf, ist nicht nur für die vorliegende Beschwerde wichtig, sondern offenkundig von erheblicher allgemeiner Bedeutung. Es handelt sich um eine reine Rechtsfrage, die bekanntermaßen strittig ist; es liegt also eindeutig im Interesse der Öffentlichkeit, hier eine endgültige Antwort zu finden.

Aus diesen Gründen, wird gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 17 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. EPA 1983, 17) wie folgt entschieden:

Folgende Rechtsfrage wird der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt:

"Darf der Inhaber eines europäischen Patents Einspruch gegen sein eigenes Patent einlegen?"

proprietor, or of a subsidiary or affiliate, could be admissible.

The Technical Board of Appeal is invited by the appellants to consider whether referral of the point of law to the Enlarged Board of Appeal would be appropriate. The appellants request the appointment of an oral hearing in the event that the Board (or the Enlarged Board) is of the opinion that the appeal should be refused.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1 and 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. Article 112 (1) (a) EPC empowers a Board of Appeal to refer any question by law to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required on an important point of law and to do so either of its own motion or following a request from a party to the appeal.

3. The answer to the question whether the proprietor of a European patent may file an admissible notice of opposition against that patent is not only decisive for the purposes of the present appeal: it is clearly of considerable general importance. It is a pure question of law, which is known to be the subject of controversy and it is manifestly in the public interest that it should be answered definitively.

For these reasons, pursuant to Article 112 (1) (a) EPC, in conjunction with Article 17, Rules of Procedure of the Boards of Appeal (Official Journal EPO 1983, page 17) it is decided that:

The following point of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

"May the proprietor of a European patent file an admissible notice of opposition against that patent?"

d'une filiale du titulaire pouvait être considérée comme recevable.

La Chambre de recours technique est invitée par la requérante à examiner s'il convient de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit qui se pose. La requérante demande que soit fixée la date d'une procédure orale dans le cas où la Grande Chambre estimerait devoir rejeter le recours.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'aux règles 1 et 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Conformément à l'article 112 (1) a) de la CBE, la Chambre de recours peut saisir la Grande Chambre de recours soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, lorsqu'elle considère qu'une décision est nécessaire sur un point de droit important.

3. La question de savoir si le titulaire d'un brevet européen est autorisé à former une opposition contre ce brevet n'est pas seulement déterminante en l'espèce: elle revêt manifestement une très grande importance d'ordre général. Il s'agit d'un point de droit faisant l'objet d'une controverse notoire et il importe sans aucun doute, dans l'intérêt général, qu'il soit tranché définitivement.

Par ces motifs, en vertu de l'article 112 (1) a) de la CBE ensemble l'article 17 du règlement de procédure des Chambres de recours (Journal officiel de l'OEB n° 1/83, page 7 s.), la question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision:

"L'opposition formée contre un brevet européen par son titulaire est-elle recevable?"

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Hinweis zur Gebührenerhöhung 1985

#### I. ALLGEMEINES

Durch die Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 8. Juni 1984 und des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 8. November 1984<sup>1)</sup> sind die Gebühren, Verwaltungsgebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA erhöht und deren Gegenwerte in anderen Währungen als in Deutschen Mark neu festgesetzt worden.

**Die neuen Gebührensätze und Gegenwerte sind für Zahlungen<sup>2)</sup> ab 3. Januar 1985 verbindlich. Für Jahresgebühren gelten besondere Regelungen.**

Nach den Übergangsvorschriften der genannten Beschlüsse gelten Gebühren etc. — ausgenommen Jahresgebühren —, die bis zum Ablauf des 3. Juli 1985 rechtzeitig, jedoch nur in Höhe des vor dem 3. Januar 1985 geltenden Gebührensatzes oder Gegenwertes gezahlt werden, als wirksam entrichtet, wenn der Fehlbetrag innerhalb von zwei Monaten nach einer Aufforderung des EPA nachgezahlt wird.

**Für Jahresgebühren gelten diese Übergangsvorschriften nicht. Regel 37 (2) EPÜ bleibt jedoch unberührt (s. II, 3).**

Wird ab 3. Januar 1985 eine Gebühr in Höhe des alten Satzes mittels eines Abbuchungsauftrags entrichtet, so wird in Anwendung der Grundsätze der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 152/82<sup>3)</sup> der nunmehr geltende Satz der Gebühr abgebucht.

Vor dem Fälligkeitstag kann eine Gebühr nicht wirksam entrichtet werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur für Jahresgebühren (vgl. II, 1). Wird eine andere Gebühr als eine Jahresgebühr ab dem 3. Januar 1985 fällig, so kann sie vor diesem Zeitpunkt mit einem bisher geltenden Gebührensatz oder Gegenwert nicht wirksam entrichtet werden. Wegen des Begriffs "Fälligkeit" siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-XI, 4.

Bei der Festsetzung der Gegenwerte wurden Währungskursschwankungen zwischen der Deutschen Mark und anderen Währungen der Vertragsstaaten gemäß Artikel 6 (4) Gebührenordnung mit der Folge berücksichtigt, daß be-

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Information concerning the 1985 fee increase

#### I. GENERAL POINTS

Under the Decisions of the Administrative Council dated 8 June 1984 and of the President of the European Patent Office dated 8 November 1984<sup>1)</sup> the EPO procedural fees, as well as the administrative fees, costs and prices in Deutsche Mark and their equivalents in other currencies have been revised.

**The new fee rates and their equivalents are binding on all payments<sup>2)</sup> made on or after 3 January 1985. Special provisions apply in the case of renewal fees.**

Under the transitional provisions of the above-mentioned Decisions, fees etc. — with the exception of renewal fees — paid in due time up to and including 3 July 1985, but only to the amount or equivalent ruling before 3 January 1985, will be deemed to have been validly paid if the deficit is made good within two months of a request to that effect from the EPO.

**These transitional provisions do not apply to renewal fees, which are covered by Rule 37 (2) EPC (see II, 3).**

Where a deposit account holder pays a fee on or after 3 January 1985 by debit order specifying the old rate, the new rate will be debited in accordance with Decision T 152/82 of the Technical Board of Appeal<sup>3)</sup>.

A fee may not be validly paid before the due date. The only exception to that principle is in the case of renewal fees (cf. II, 1). If a fee other than a renewal fee falls due on or after 3 January 1985, it may not be validly paid before that date at the current rate or equivalent. See Guidelines for Examination in the EPO, A-XI, 4 regarding the meaning of the term "due date".

In fixing the equivalents, currency fluctuations between the Deutsche Mark and other currencies of the Contracting States were taken into account in accordance with Article 6 (4) of the Rules relating to Fees, with the result that the

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Avis concernant le relèvement des taxes prévu pour 1985

#### I. GENERALITES

Le montant des taxes, taxes d'administration, frais et tarifs de vente de l'OEB ainsi que leurs contre-valeurs dans des monnaies autres que le Deutsche Mark ont été révisés par décision du Conseil d'administration en date du 8 juin 1984 et par décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 8 novembre 1984<sup>1)</sup>.

**Les nouveaux montants des taxes et de leurs contre-valeurs sont applicables aux paiements<sup>2)</sup> effectués à compter du 3 janvier 1985. Le paiement des taxes annuelles est soumis à des dispositions particulières.**

D'après les dispositions concernant une période transitoire de six mois à compter du 3 janvier 1985, contenues dans les décisions précitées, si les taxes etc. sont acquittées en temps utile, mais seulement à concurrence du montant correspondant au taux ou à la contre-valeur applicable avant le 3 janvier 1985, ces taxes sont réputées valablement acquittées, à condition que le montant restant dû soit versé dans les deux mois suivant une invitation de l'OEB à effectuer ce paiement complémentaire.

**Ces dispositions transitoires ne s'appliquent pas aux taxes annuelles. Toutefois, la règle 37(2) de la CBE n'est pas affectée (cf. point II, 3).**

A compter du 3 janvier 1985, lorsqu'une taxe est acquittée selon l'ancien taux par ordre de débit à un compte courant, le montant effectivement débité est conforme au nouveau taux en vigueur, en application des principes posés par la décision T 152/82<sup>3)</sup> de la Chambre de recours technique.

Une taxe ne peut être valablement acquittée avant le jour de l'échéance. Une dérogation à ce principe n'est prévue que pour les taxes annuelles (cf. point II, 1). Si une taxe autre que la taxe annuelle vient à échéance à compter du 3 janvier 1985, elle ne peut pas être valablement acquittée avant cette date au taux ou à la contre-valeur alors applicable. Pour plus de précisions sur la notion d'exigibilité, on se reportera aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB A-XI, 4.

Lors de la fixation des contre-valeurs, il a été tenu compte, conformément à l'article 6(4) du règlement relatif aux taxes, des variations des taux de change entre le Deutsche Mark et d'autres monnaies des Etats contractants, ce qui a eu

<sup>1)</sup> ABl. 7/1984, S. 297 und Beilage zum ABl. 11/1984.

<sup>2)</sup> Maßgebender Zahlungstag ist der Tag, an dem eine Zahlung gemäß den Vorschriften von Artikel 8 (1) und (2) der Gebührenordnung als bei dem EPA eingegangen gilt.

<sup>3)</sup> ABl. 7/1984, S. 301.

<sup>1)</sup> OJ 7/1984, p. 297 and supplement to OJ 11/1984.

<sup>2)</sup> The date of payment is the date on which a payment is deemed to have been made to the EPO in accordance with Article 8(1) and (2) of the Rules relating to Fees.

<sup>3)</sup> OJ 7/1984, p. 301.

<sup>1)</sup> JO n° 7/1984, p. 297 et supplément au JO n° 11/1984.

<sup>2)</sup> La date à laquelle un paiement est réputé effectué est celle à laquelle ce paiement est réputé effectué auprès de l'OEB conformément à l'article 8 (1) et (2) du règlement relatif aux taxes.

<sup>3)</sup> JO n° 7/1984, p. 301.

stimmte Währungen, nämlich der belgische Franc (BF), der französische Franc (FF), die italienische Lira (Lit), das Pfund Sterling (£) und der Schweizer Franken (sfr), "abgewertet" und die schwedische Krone (skr) "aufgewertet" wurden. Bestimmte Auswirkungen dieser Paritätsänderungen auf die Zahlung von Jahresgebühren werden im Abschnitt II anhand von Beispielen erläutert.

## II. JAHRESGEBÜHREN

### 1. Vorauszahlung von Jahresgebühren

Die Jahresgebühr für eine europäische Patentanmeldung kann frühestens ein Jahr vor ihrer Fälligkeit wirksam vorausgezahlt werden (siehe II, 5 wegen der Einschränkung bei europäischen Teilanmeldungen); die Jahresgebühr ist jedoch in Höhe des Satzes zu entrichten, der am Tag ihrer Fälligkeit gilt (R. 37 (1) Sätze 2 und 3 EPÜ).

Ist eine wirksame Vorauszahlung in Deutschen Mark für eine ab dem 3. Januar 1985 fällig werdende Jahresgebühr vor diesem Zeitpunkt geleistet worden, so ist der Differenzbetrag zwischen dem alten und dem neuen Gebührensatz in Deutschen Mark rechtzeitig nachzuzahlen. Ist eine Zahlung nicht in Deutschen Mark, sondern durch Entrichtung eines zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Gegenwerts erfolgt, so ist sie einer wirksamen Zahlung gleichzustellen, die der in Artikel 2 Nr. 4 der Gebührenordnung festgesetzten Gebührenhöhe in Deutschen Mark entspricht. Nachzuzahlen ist dann ein durch den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 8. November 1984 festgesetzter Gegenwert des Differenzbetrags<sup>4)</sup> oder die Differenz in Deutschen Mark.

#### Beispiel:

Die Jahresgebühr für das 3. Jahr, die von DM 430 auf DM 460 erhöht worden ist, wird in zwei Anmeldungen am 31. Januar 1985 fällig. In der 1. Anmeldung ist sie am 1. Juli 1984 in Höhe des an diesem Tag geltenden Gegenwerts von £111<sup>5)</sup>, in der 2. Anmeldung am 1. Oktober 1984 in Höhe des an diesem Tag geltenden Gegenwerts von £117<sup>6)</sup> gezahlt worden. In beiden Fällen ist der Differenzbetrag von DM 30 oder der hierzu festgesetzte Gegenwert, nämlich £8, zu entrichten, weil in beiden Fällen die Vorauszahlung in Höhe des damals geltenden Gegenwerts einer wirksamen Zahlung in Höhe von DM 430 entsprochen hat.

Belgian Franc (bfr), French Franc (FF), Italian Lira (Lit), pound sterling (£) and the Swiss Franc (Sfr) have been "devalued" and the Swedish krona (skr) "revalued". Certain implications of these changes in parity for the payment of renewal fees are explained with examples in Section II.

## II. RENEWAL FEES

### 1. Payment of renewal fees in advance

A renewal fee for a European patent application may not be validly paid in advance more than one year before it falls due (European divisional applications, however, are a special case, see II, 5). Renewal fees must be paid, however, in accordance with the rate in force on the day on which they fall due (Rule 37 (1), second and third sentences, EPC).

If a renewal fee falling due on or after 3 January 1985 has been validly paid in advance in Deutsche Mark before that date, the difference between the old and new fee rates in Deutsche Mark must be made good in due time. Where the payment has been made in another currency to the equivalent ruling on the date of payment, it is to be regarded as if it had been made in Deutsche Mark to the amount laid down in Article 2, item 4, of the Rules relating to Fees. The amount to be made good is then an equivalent<sup>4)</sup> laid down by the Decision of the President of the EPO of 8 November 1984 of the difference, or the difference itself in Deutsche Mark.

#### Example:

The 3rd year renewal fee, which has been increased from DM 430 to DM 460, falls due for two applications on 31 January 1985. In the case of the first application, it was paid on 1 July 1984 to the equivalent ruling on that date, £111<sup>5)</sup> while for the second application it was paid on 1 October 1984 to the equivalent, then ruling, £117<sup>6)</sup>. In both cases the same difference, DM 30 or the equivalent thereto laid down by the President of the EPO, namely £8, is payable, because in both cases the advance payment of the equivalent ruling at the time corresponded to a valid payment of DM 430.

pour effet de "dévaluer" certaines monnaies, à savoir le franc belge (FB), le franc français (FF), la lire italienne (Lit), la livre sterling (£) et le franc suisse (sfr), et de "révaluer" la couronne suédoise (skr). Certaines répercussions de ces changements de parité sur le paiement des taxes annuelles sont exposées au point II, avec exemples à l'appui.

## II. TAXES ANNUELLES

### 1. Paiement anticipé de la taxe annuelle

La taxe annuelle afférente à une demande de brevet européen ne peut être valablement acquittée plus d'une année avant son échéance (voir point II, 5 pour les limitations imposées aux demandes divisionnaires européennes); toutefois, la taxe annuelle est payée au taux en vigueur le jour de l'échéance (règle 37 (1) deuxième et troisième phrases de la CBE).

Si une taxe annuelle exigible à compter du 3 janvier 1985 est valablement acquittée en DM avant cette date, il convient de verser dans les délais le montant en DM de la différence entre l'ancien et le nouveau taux. Si le paiement n'est pas effectué en DM mais dans une contre-valeur applicable à la date du paiement, celui-ci doit être assimilé à un paiement correspondant au montant fixé en DM à l'article 2, pt 4 du règlement relatif aux taxes. Il convient de payer ensuite la différence en DM ou sa contre-valeur<sup>4)</sup>, telle que fixée par décision du Président de l'OEB en date du 8 novembre 1984.

#### Exemple:

La taxe annuelle pour la 3<sup>e</sup> année, qui est passée de DM 430 à DM 460, est exigible pour deux demandes le 31 janvier 1985. La taxe annuelle pour la 1<sup>ère</sup> demande a été acquittée le 1<sup>er</sup> juillet 1984 à concurrence du montant de la contre-valeur applicable à cette date soit £111<sup>5)</sup>; la taxe annuelle pour la 2<sup>e</sup> demande a été payée le 1<sup>er</sup> octobre 1984, à concurrence du montant de la contre-valeur en vigueur à cette date soit £117<sup>6)</sup>. Dans les deux cas, il convient d'acquitter la différence de DM 30 ou sa contre-valeur, soit £8, car, pour ces deux demandes, le paiement anticipé de la taxe annuelle à concurrence du montant de la contre-valeur applicable au moment du paiement correspond à un paiement à hauteur de DM 430 valablement acquitté.

<sup>4)</sup> Vgl. Artikel 1 (2) (b) und (3) des Beschlusses, die dazugehörige FN 1 und Nr. 3 des Gebührenverzeichnisses des Beschlusses.

<sup>5)</sup> Vgl. Beschluß des Präsidenten des EPA vom 1. Dezember 1983, Beilage zum ABI. 12/1983.

<sup>6)</sup> Vgl. Beschluß des Präsidenten des EPA vom 2. August 1984, Beilage zum ABI. 8/1984.

<sup>4)</sup> Cf. Article 1 (2) (b) and (3) of the Decision, as well as the related footnote 1 and item 3 of the feesschedule forming part of the Decision.

<sup>5)</sup> Cf. Decision of the President of the EPO dated 1 December 1983, supplement to OJ 12/1983.

<sup>6)</sup> Cf. Decision of the President of the EPO dated 2 August 1984, supplement to OJ 8/1984.

<sup>4)</sup> Cf. article 1 (2) b) et (3) de la décision, ainsi que la note 1) en bas de page correspondante et la partie 3 du barème des taxes annexé à cette décision.

<sup>5)</sup> Cf. décision du Président de l'OEB en date du 1<sup>er</sup> décembre 1983, supplément au JO n° 12/1983.

<sup>6)</sup> Cf. décision du Président de l'OEB en date du 2 août 1984, supplément au JO n° 8/1984.

## 2. Vor dem 3. Januar 1985 fällige Jahresgebühren

Aufgrund der vorgenommenen Paritätsänderungen wurden durch Artikel 1 (2) (c) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 8. November 1984 die Gegenwerte der vor dem 3. Januar 1985 geltenden Sätze der Jahresgebühren für das 3. bis 7. Jahr neu festgesetzt (vgl. Nr. 4 des Gebührenverzeichnisses des Beschlusses). Diese Gegenwerte sind nicht nur für Zahlungen verbindlich, die nach Artikel 86 (2) EPÜ ab dem 3. Januar 1985 erfolgen. Sie sind auch der Berechnung der Zuschlagsgebühr zugrunde zu legen, falls diese ab dem 3. Januar 1985 gezahlt wird.

Wird eine vor dem 3. Januar 1985 fällige Jahresgebühr ab dem 3. Januar 1985 in Höhe des vor diesem Zeitpunkt geltenden Gegenwerts gezahlt, so ist wie folgt zu verfahren: Ist die bei der Zahlung verwendete Währung gegenüber der Deutschen Mark "abgewertet" worden, so ist der rechnerische Fehlbetrag (neuer minus alter Gegenwert) und die Zuschlagsgebühr zu entrichten. Ist die gewählte Währung gegenüber der Deutschen Mark "aufgewertet" worden, so ist der zuviel gezahlte Betrag auf die Zuschlagsgebühr anzurechnen.

### Beispiele:

Der Gegenwert der Jahresgebühr für das 3. Jahr wurde durch den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 8. November 1984 von bisher FF 1330 auf FF 1350 erhöht bzw. von bisher skr 1300 auf skr 1280 ermäßigt. Wird die Jahresgebühr am 15. Januar 1985 in Höhe des bisher geltenden Gegenwerts in FF oder skr gezahlt, so sind nachzuzahlen

- a) FF 155 (=Fehlbetrag FF 20 plus Zuschlagsgebühr FF 135) bzw.
- b) skr 108 (=Zuschlagsgebühr skr 128 minus skr 20 zuviel gezahlter Betrag).

## 3. In der Zeit vom 3. Januar bis 3. April 1985 fällige Jahresgebühren

3.1 Wird für eine Jahresgebühr, die in der Zeit vom 3. Januar bis 3. April 1985 fällig wird, nur der vor der Gebührenerhöhung maßgebende Betrag rechtzeitig gezahlt, so gilt die Jahresgebühr als wirksam entrichtet, sofern der fehlende Betrag innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit der Jahresgebühr gezahlt wird. Eine Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben (Regel 37 (2) EPÜ).

3.2 Wird im Fall der Nr. 3.1 die Jahresgebühr vor dem 3. Januar 1985 durch einen am Zahlungstag geltenden Gegenwert gezahlt, so liegt eine wirksame Vorauszahlung vor. Nachzuzahlen ist ein vom Präsidenten des EPA festgesetzter Gegenwert des Differenzbetrags oder die Differenz in Deutschen Mark (s. II, 1).

## 2. Renewal fees falling due before 3 January 1985

As a result of the parity adjustments, the equivalents of the rates applicable prior to 3 January 1985 in respect of renewal fees for the 3rd to the 7th year were revised under Article 1 (2) (c) of the Decision of the President of the EPO of 8 November 1984 (cf. item 4 of the fee schedule forming part of the Decision). Not only are these equivalents binding on payments made under Article 86 (2) on or after 3 January 1985 but are also to be taken as the basis for calculating the additional fee if it is paid on or after 3 January 1985.

Where a renewal fee due before 3 January 1985 is paid on or after 3 January 1985 to the amount of the equivalent ruling before that date, the following procedure should be adopted: if the currency of payment has been "devalued" vis-à-vis the Deutsche Mark, the actual deficit (new equivalent less old equivalent) plus the additional fee should be paid. If the currency in question has been "revalued" vis-à-vis the Deutsche Mark, the amount overpaid should be offset against the additional fee.

### Example:

The French Franc equivalent of the 3rd year renewal fee was increased from FF 1330 to FF 1350 and the Swedish krona equivalent reduced from skr 1300 to skr 1280 by the Decision of the President of the EPO dated 8 November 1984. If the renewal fee is paid on 15 January 1985 at the old FF or skr equivalent, the amount to be made good is:

- (a) FF 155 (- FF 20 deficit plus FF 135 additional fee), or
- (b) skr 108 (- skr 128 additional fee less skr 20 overpaid).

## 3. Renewal fees due in the period 3 January to 3 April 1985

3.1 If a renewal fee falling due in the period 3 January to 3 April 1985 is paid in due time, but only to the amount ruling before the fees were increased, the renewal fee is deemed to have been validly paid provided that the deficit is made good within six months after the due date. No additional fee is charged (Rule 37 (2) EPC).

3.2 In the case described in 3.1, payment of the renewal fee before 3 January 1985 to an equivalent ruling on the date of payment constitutes valid payment in advance. The amount to be made good is either an equivalent laid down by the President of the EPO of the difference or the difference itself in Deutsche Mark (see II, 1).

## 2. Taxes annuelles exigibles avant le 3 janvier 1985

En raison des modifications de parité auxquelles il a été procédé, les contre-valeurs des montants en vigueur avant le 3 janvier 1985 des taxes annuelles dues de la 3<sup>e</sup> à la 7<sup>e</sup> année comprises ont été révisées par décision du Président de l'OEB en date du 8 novembre (cf. article 1 (2) c) (voir point 4 du barème des taxes annexé à cette décision). Ces contre-valeurs ne sont pas applicables uniquement aux paiements qui seront effectués à compter du 3 janvier 1985 en vertu de l'article 86 (2) de la CBE. Elle doivent également servir de base au calcul de la surtaxe au cas où celle-ci est acquittée à compter du 3 janvier 1985.

Dans le cas où une taxe annuelle exigible avant le 3 janvier 1985 est acquittée à compter de cette date à concurrence du montant de la contre-valeur applicable auparavant, il convient de procéder comme suit: si la monnaie du paiement a été "dévaluée" par rapport au DM, il y a lieu d'acquitter le montant restant dû (obtenu en calculant la différence entre la nouvelle et l'ancienne contre-valeur) assorti de la surtaxe. Si la monnaie choisie a été "réévaluée" par rapport au DM, le trop-perçu doit venir en déduction de la surtaxe.

### Exemples:

Par décision du Président de l'OEB en date du 8 novembre 1984, la contre-valeur de la taxe annuelle pour la 3<sup>e</sup> année a été portée de FF 1330 à FF 1350; celle exprimée en couronnes suédoises est tombée de skr 1300 à skr 1280. Si la taxe annuelle est acquittée le 15 janvier 1985 en FF ou en skr à concurrence du montant de la contre-valeur précédemment en vigueur, il y a lieu d'acquitter les montants complémentaires suivants:

- a) FF 155 (= solde restant dû de FF 20 plus surtaxe de FF 135) ou
- b) skr 108 (= surtaxe de skr 128 moins skr 20 correspondant au trop-perçu).

## 3. Taxes annuelles exigibles entre le 3 janvier et 13 avril 1985

3.1 Lorsque, s'agissant d'une taxe annuelle qui vient à échéance entre le 3 janvier et le 3 avril 1985, seul le montant exigible avant le relèvement des taxes est payé à l'échéance, la taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée, sous réserve que la différence soit payée dans un délai de six mois à compter de l'échéance. Il n'est perçu aucune surtaxe (règle 37 (2) de la CBE).

3.2 Si, dans le cas cité au point 3.1, la taxe annuelle est payée avant le 3 janvier 1985 à concurrence d'une contre-valeur applicable le jour du paiement, la taxe versée par anticipation est considérée comme valablement acquittée. Il convient de payer à titre complémentaire la différence en DM ou dans l'une des contre-valeurs fixées par le Président de l'OEB (cf. point II, 1).

**Beispiel:**

Die Jahresgebühr für das 3. Jahr ist von DM 430 auf DM 460 erhöht worden. Der Gegenwert von DM 430 beträgt zur Zeit FF 1330 bzw. skr 1300. Der Gegenwert von DM 460 beträgt FF 1440 bzw. skr 1370.

Sind vor dem 3. Januar 1985 FF 1330 bzw. skr 1300 gezahlt, so ist der vom Präsidenten des EPA festgesetzte Gegenwert des Differenzbetrages von DM 30, nämlich FF 90 bzw. skr 90 oder DM 30 nachzuzahlen.

3.3 Wird im Fall der Nr. 3.1 die Jahresgebühr erst ab dem 3. Januar 1985 in Höhe des vor diesem Zeitpunkt geltenden Gegenwerts gezahlt, so ist der rechnerische Fehlbetrag (Gegenwert des neuen DM-Betrags minus gezahlter Betrag) in der gezahlten Währung nachzuzahlen.

**Beispiel:**

Die Jahresgebühr für das 3. Jahr ist von DM 430 auf DM 460 erhöht worden. Der Gegenwert von DM 430 beträgt zur Zeit FF 1330 bzw. skr 1300. Der Gegenwert von DM 460 beträgt FF 1440 bzw. skr. 1370.

Sind am 15. Januar 1985 FF 1330 bzw. skr 1300 gezahlt, so ist der rechnerische Fehlbetrag, nämlich FF 110 (FF 1440 minus FF 1330) bzw. skr 70 (skr 1370 minus skr 1300) nachzuzahlen.

**4. Ab 4. April 1985 fällig Jahresgebühren**

4.1 Wird für eine Jahresgebühr, die ab 4. April 1985 fällig wird, nur der vor der Gebührenerhöhung maßgebende Betrag rechtzeitig gezahlt, so findet die Regel 37 (2) EPU (vgl. II, 3) keine Anwendung. Nicht anzuwenden sind auch die Übergangsvorschriften der Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 8. Juni 1984 und des Präsidenten des EPA vom 8. November 1984. Die Jahresgebühr kann daher nur noch wirksam entrichtet werden, wenn der **fehlende Betrag und die Zuschlagsgebühr** innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit der Jahresgebühr gezahlt werden.

4.2 Wird im Fall der Nr. 4.1 die Jahresgebühr vor dem 3. Januar 1985 durch einen am Zahlungstag geltenden Gegenwert gezahlt, so liegt eine wirksame Vorauszahlung vor. Nachzuzahlen ist ein vom Präsidenten des EPA festgesetzter Gegenwert des Differenzbetrags oder die Differenz in Deutschen Mark (s. II, 1) und die Zuschlagsgebühr. Der Zuschlagsgebühr wird der am Zahlungstag geltende Gegenwert des ab 3. Januar 1985 geltenden DM-Betrages der Jahresgebühr zugrunde gelegt.

Auf das Beispiel zu 3.2 wird Bezug genommen, wobei dem für die Nachzahlung errechneten Betrag die Zuschlagsgebühr hinzuzufügen ist.

**Example:**

The 3rd year renewal fee has been increased from DM 430 to DM 460. The equivalents of DM 430 are currently FF 1330 and skr 1300. The equivalents of DM 460 are FF 1440 and skr 1370.

If FF 1330 or skr 1300 was paid before 3 January 1985, the equivalent of the difference, DM 30, laid down by the President of the EPO, i.e. FF 90 or skr 90, (or DM 30 itself), has to be made good.

3.3 If in the case described in 3.1 the renewal fee is not paid until 3 January 1985 or thereafter to the equivalent ruling before that date, the actual deficit (equivalent of the new DM amount less the amount paid) has to be made good in the currency concerned.

**Example:**

The 3rd year renewal fee has been increased from DM 430 to DM 460. The equivalents of DM 430 are currently FF 1330 and skr 1300. The equivalents of DM 460 are FF 1440 and skr 1370.

If FF 1330 or skr 1300 is paid on 15 January 1985, the actual deficit, i.e. FF 110 (FF 1440 less FF 1330) or skr 70 (skr 1370 less skr 1300) has to be made good.

**4. Renewal fees due on or after 4 April 1985**

4.1 If a renewal fee due on or after 4 April 1985 is paid in due time, but only to the amount ruling before the fee increase, Rule 37 (2) EPC (cf. II, 3) does not apply, nor do the transitional provisions of the Decisions of the Administrative Council of 8 June 1984 and of the President of the EPO of 8 November 1984 apply. The renewal fee can therefore be validly paid only if the **deficit** is made good and the **additional fee** paid within six months after the due date of the renewal fee.

4.2 In the case described in 4.1, payment of the renewal fee before 3 January 1985 to an equivalent ruling on the date of payment constitutes valid payment in advance. The amount to be made good is either an equivalent laid down by the President of the EPO of the difference or the difference itself in Deutsche Mark (see II, 1) plus the additional fee. The additional fee is calculated on the equivalent, ruling on the date of payment, of the DM amount of the renewal fee ruling as from 3 January 1985.

The example in 3.2 likewise applies here, except that the additional fee is payable too.

**Exemple:**

La taxe annuelle pour la 3<sup>e</sup> année est passée de DM 430 à DM 460. La contre-valeur de DM 430 s'élevé actuellement à FF 1330 ou encore à skr 1300. La contre-valeur de DM 460 est de FF 1440 ou skr 1370.

Si le montant de FF 1330 ou skr 1300 est acquitté avant le 3 janvier 1985, il y a lieu de payer à titre complémentaire la contre-valeur de la différence de DM 30 telle que fixée par le Président de l'OEB, soit FF 90 ou encore skr 90 (ou DM 30).

3.3 Si, dans le cas mentionné au point 3.1, la taxe annuelle est acquittée le 3 janvier 1985 ou plus tard, à concurrence du montant de la contre-valeur applicable avant cette date, il convient d'acquitter le montant restant dû (obtenu en calculant la différence entre la contre-valeur du nouveau montant exprimé en DM et le montant versé) dans la monnaie du paiement.

**Exemple:**

La taxe annuelle pour la 3<sup>e</sup> année est passée de DM 430 à DM 460. La contre-valeur de DM 430 est actuellement de FF 1330 ou de skr 1300. La contre-valeur de DM 460 s'élevé à FF 1440 ou skr 1370.

Si le montant de FF 1330 ou skr 1300 est acquitté le 15 janvier 1985, il y a lieu de payer à titre complémentaire un solde de FF 110 (FF 1440 moins FF 1330) ou skr 70 (skr 1370 moins skr 1300).

**4. Taxes annuelles exigibles à compter du 4 avril 1984**

4.1 Lorsque, s'agissant d'une taxe annuelle qui vient à échéance à compter du 4 avril 1985, seul le montant exigible avant le relèvement des taxes est payé à l'échéance, la règle 37 (2) de la CBE (cf. point II, 3) n'est pas applicable, de même que les dispositions transitoires contenues dans la décision du Conseil d'administration en date du 8 juin 1984 et dans la décision du Président de l'OEB en date du 8 novembre 1984. En conséquence, la taxe annuelle ne peut être encore valablement acquittée que lorsque la différence assortie de la surtaxe est payée dans un délai de six mois à compter de l'échéance.

4.2 Si, dans le cas mentionné au point 4.1, la taxe annuelle est acquittée avant le 3 janvier 1985 à concurrence du montant de la contre-valeur applicable à la date du paiement, la taxe versée par anticipation est considérée comme valablement acquittée. Il convient de payer à titre complémentaire la différence en DM ou sa contre-valeur telle que fixée par le Président de l'OEB (cf. Point II, 1), ainsi que la surtaxe. La surtaxe est calculée sur la base de la contre-valeur, applicable à la date du paiement, du montant de la taxe annuelle exprimé en DM, en vigueur à compter du 3 janvier 1985.

On se référera à l'exemple cité au point 3.2: le montant calculé dans cet exemple pour le paiement complémentaire doit être assorti de la surtaxe.

4.3 Wird im Fall der Nr. 4.1 die Jahresgebühr erst ab dem 3. Januar 1985 in Höhe des vor diesem Zeitpunkt geltenden Gegenwerts gezahlt, so ist der rechnerische Fehlbetrag (Gegenwert des neuen DM-Betrags minus gezahlter Betrag) und die Zuschlagsgebühr nachzuzahlen. Der Zuschlagsgebühr wird der am Zahlungstag geltende Gegenwert des ab 3. Januar 1985 geltenden DM-Betrags der Jahresgebühr zugrunde gelegt.

Auf das Beispiel 3.3 wird Bezug genommen, wobei dem für die Nachzahlung errechneten Betrag die Zuschlagsgebühr hinzuzufügen ist.

### 5. Europäische Teilanmeldungen

Für die Entrichtung von Jahresgebühren für europäische Teilanmeldungen enthält Artikel 76 (3) i. V. m. R. 37 (3) EPÜ eine Sonderregelung. Sie gilt für eine kurzfristige Übergangsphase nach der Einreichung der Teilanmeldung. Dem Anmelder wird für Jahresgebühren, die für zurückliegende Jahre gezahlt werden müssen und mit Einreichung der Teilanmeldung fällig werden, eine zuschlagsfreie Frist von vier Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung eingeräumt. Bis zum Ablauf dieser Frist können auch Jahresgebühren, die innerhalb dieser Frist fällig werden, zuschlagsfrei entrichtet werden (vgl. hierzu Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-IV, 1.4.3).

Im übrigen gilt Regel 37 (1) Satz 2 EPÜ über die wirksame Vorauszahlung von Jahresgebühren (vgl. II, 1) mit der Maßgabe, daß vor Einreichung der Teilanmeldung keine Vorauszahlung möglich ist, weil die Teilanmeldung erst mit ihrer Einreichung existent wird. Für eine ab 3. Januar 1985 eingereichte Teilanmeldung können daher vor diesem Zeitpunkt keine Jahresgebühren wirksam vorausgezahlt werden.

4.3 If in the case described in 4.1, the renewal fee is not paid until 3 January 1985 or thereafter to the amount of the equivalent obtaining before that date, the actual deficit (equivalent of the new DM amount less the amount paid) has to be made good and the additional fee paid. The additional fee is calculated on the equivalent, ruling on the date of payment, of the DM amount of the renewal fee ruling as from 3 January 1985.

The example in 3.3 again applies here, except that the additional fee is payable too.

### 5. European divisional applications

The payment of renewal fees for European divisional applications is governed by special arrangements (Article 76 (3) in conjunction with Rule 37 (3) EPC) applicable for a short transitional period after the divisional application is filed. The applicant is given a period of four months from the date on which the divisional application is filed to pay the "retrospective" renewal fees without any additional fee being charged. The arrangement also applies to renewal fees falling due during the four-month period (cf. Guidelines for Examination in the EPO, A-IV, 1.4.3).

Otherwise, Rule 37 (1), second sentence, EPC concerning valid payment of renewal fees in advance (cf. II, 1) applies except that the fees cannot be paid before the divisional application is filed. Consequently, no renewal fees can be validly paid in advance before 3 January 1985 in respect of a divisional application filed on or after that date.

4.3 Si, dans le cas cité au point 4.1, la taxe annuelle n'est acquittée qu'à compter du 3 janvier 1985 à concurrence du montant de la contre-valeur applicable avant cette date, il convient de payer le montant restant dû (obtenu en calculant la différence entre la contre-valeur du nouveau montant exprimé en DM et le montant acquitté) assorti de la surtaxe. La surtaxe est calculée d'après la contre-valeur, applicable à la date du paiement, du montant de la taxe annuelle exprimé en DM en vigueur à compter du 3 janvier 1985.

On se référera à l'exemple cité au point 3.3: le montant calculé dans cet exemple pour le paiement complémentaire doit être assorti de la surtaxe.

### 5. Demandes divisionnaires européennes

L'article 76 (3) considéré conjointement avec la règle 37 (3) de la CBE contient une disposition particulière régissant le paiement des taxes annuelles pour les demandes divisionnaires européennes. Cette disposition est valable pour une courte période transitoire suivant le dépôt de la demande divisionnaire. Le demandeur dispose, pour les taxes annuelles à acquitter pour les années antérieures et pour celle qui vient à échéance à la date du dépôt de la demande divisionnaire, d'un délai de quatre mois sans surtaxe, à compter de cette date. Les taxes annuelles venant à échéance dans le délai susmentionné, peuvent également être acquittées sans surtaxe jusqu'à l'expiration de ce délai (voir à ce propos les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB A-IV, 1.4.3).

D'autre part, la règle 37 (1), deuxième phrase de la CBE concernant la validité du paiement anticipé des taxes annuelles (cf. point II, 1) reste valable, étant entendu qu'il ne peut y avoir de paiement anticipé avant le dépôt de la demande divisionnaire, puisque cette demande n'a d'existence qu'à compter de la date de son dépôt. En conséquence, la taxe annuelle pour une demande divisionnaire déposée à compter du 3 janvier 1985 ne peut être valablement acquittée avant cette date.



**Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Januar 1985)\* betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Artikel 150, 153, Regel 104b EPÜ)**

**A. EINFÜHRUNG**

**1. Allgemeines**

Der vorliegende Hinweis betrifft die Fristen und die Verfahrenshandlungen<sup>1)</sup>, die bei der Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Artikel 153 EPÜ) einzuhalten bzw. vorzunehmen sind. Er ersetzt den Hinweis in ABI. 3/1979, S. 110.

Ein dreisprachiges Formblatt für die Vornahme von Handlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (EPA/EPO/OEB Form 1200) ist beim EPA kostenlos erhältlich. Seine Benutzung wird empfohlen, ist jedoch nicht obligatorisch (Regel 49.4 PCT).

Nach Artikel 22 PCT in Verbindung mit Artikel 153 EPÜ setzt die regionale Phase vor dem EPA für internationale Anmeldungen nach Ablauf von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum<sup>2)</sup> ein<sup>3)</sup>.

Für den Eintritt in die regionale Phase muß der Anmelder die in Artikel 22 PCT

\* Dem Hinweis wurde die ab 1. Januar 1985 geltende Fassung des PCT zugrundegelegt (s. ABI. 10/1984 S. 500).

<sup>1)</sup> Handlungen zu internationalen Anmeldungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer vorzunehmen, die das EPA dem Anmelder im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt. Ist diese Nummer dem Anmelder bei der Vornahme der Handlungen noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>2)</sup> "Prioritätsdatum" bedeutet entweder das Anmeldedatum der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn für die internationale Anmeldung mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, das Anmeldedatum der ältesten Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn keine Priorität in Anspruch genommen wird das internationale Anmeldedatum der Anmeldung (Artikel 2 xi) PCT).

<sup>3)</sup> Sofern ein wirksamer Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt und ein als Bestimmungsstaat benannter Vertragsstaat des EPÜ, für den Kapitel II PCT verbindlich geworden ist, fristgerecht nach Kapitel II PCT ausgewählt worden ist, setzt die regionale Phase erst nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum ein (Artikel 39 PCT). Ein Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt wird auf S. 631 dieses Hefts des Amtsblatts veröffentlicht. Dieser Hinweis ersetzt den Hinweis in ABI. 11-12/1979, S. 479 und 9/1080, S. 313.

**Information for PCT applicants (as at 1 January 1985)\* concerning deadlines and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC).**

**A. INTRODUCTION**

**1. General**

The present information concerns deadlines and procedural steps<sup>1)</sup> for entering the regional phase before the EPO as a **designated Office** under the PCT (Article 153 EPC). It replaces the information in OJ 3/1979, p. 110.

A trilingual form applicable to completion of procedural steps to be taken before the EPO as a **designated Office** (EPA/EPO/OEB Form 1200) is obtainable free of charge from the EPO. Its use is recommended, but not compulsory (Rule 49.4 PCT).

Under Article 22 PCT in conjunction with Article 153 EPC the regional phase before the EPO starts, in the case of international applications, on the expiry of 20 months from the priority date<sup>2)</sup> of the international application<sup>3)</sup>.

For the entry into the regional phase, the applicant must take the steps referred to

\* By this is meant the version of the PCT applicable as from 1 January 1985 (see OJ 10/1984, p. 500).

<sup>1)</sup> The European application number should be indicated when procedural steps in respect of international applications are being taken; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application. If that number is not yet known to the applicant at the time of taking the procedural steps, he may indicate the PCT application number or publication number.

<sup>2)</sup> "Priority date" means either the filing date of the application whose priority is claimed or, where the international application claims several priorities, the filing date of the earliest application whose priority is so claimed or, where no priority has been claimed the international filing date of the application (Article 2 (xi) PCT).

<sup>3)</sup> If a valid request for international preliminary examination has been made, and a designated EPC Contracting State for which Chapter II of the PCT has become binding is elected in due time pursuant to Chapter II PCT, the commencement of the regional phase is postponed to 30 months from the priority date (Article 39 PCT). Information for PCT applicants concerning deadlines and procedural steps before the EPO as an elected Office appears on page 631 of this issue. It replaces the information in Official Journals 11-12/1979, p. 479 and 9/1980, p. 313.

**Avis aux déposants PCT (à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1985)\* concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et r. 104ter CBE).**

**A. INTRODUCTION**

**1. Généralités**

Le présent avis concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir<sup>1)</sup> lors du passage à la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'**office désigné** conformément au PCT (art. 153 CBE). Il remplace l'avis publié au Journal officiel n° 3/1979, p. 110.

Un formulaire pour l'accomplissement des actes devant l'OEB agissant en qualité d'**office désigné** (EPA/EPO/OEB Form 1200) peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB. Il est rédigé en trois langues. Son usage est recommandé, mais non obligatoire (r. 49.4 PCT).

Conformément à l'article 22 PCT en liaison avec l'article 153 CBE, la phase régionale devant l'OEB commence, pour les demandes internationales, à l'expiration d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité<sup>2)</sup> de la demande internationale<sup>3)</sup>.

Pour entrer dans la phase régionale, le déposant doit accomplir les actes men-

\* Il est fait référence à la version du PCT en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1985 (cf. JO n° 10/1984, p. 500).

<sup>1)</sup> Lors de l'accomplissement des actes relatifs aux demandes internationales, il convient d'indiquer le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au déposant à la suite de la publication de la demande internationale. Si le déposant ignore ce numéro au moment où il accomplit l'acte, il peut indiquer le numéro de dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

<sup>2)</sup> On entend par "date de priorité" soit la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée soit, lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée, soit, enfin, lorsqu'aucune priorité n'a été revendiquée, la date du dépôt international de la demande (art. 2 (xi) PCT).

<sup>3)</sup> Si une demande d'examen préliminaire international a été valablement présentée et si un Etat contractant de la CBE désigné à l'égard duquel le chapitre II du PCT est entré en vigueur est élu dans les délais conformément au chapitre II du PCT, l'entrée dans la phase régionale est différée de 30 mois à compter de la date de priorité (art. 39 PCT). Un avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu sera publié dans le présent JO à la page 631. Il remplace l'avis publié au Journal officiel nos 11-12/1979, p. 479 et 9/1980, p. 313.

genannten Handlungen (s. B und C) innerhalb der maßgeblichen Fristen vornehmen. Andernfalls gilt die internationale Anmeldung gegenüber dem EPA als zurückgenommen (Artikel 24 (1) iii) PCT).

## 2. Rechtsmittel für den Fall, daß die internationale Anmeldung in der internationalen Phase als zurückgenommen gilt

Gilt die internationale Anmeldung durch Entscheidung des Anmeldeamts (Artikel 14 (1) b) PCT) als zurückgenommen, so kann das Nachprüfungsverfahren nach den Artikeln 25 und 24 (2) in Verbindung mit Artikel 48 (2) PCT in Anspruch genommen werden. Macht der Anmelder von einem vergleichbaren europäischen Rechtsbehelf (d. h. dem Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ) Gebrauch, so müssen auch die Bedingungen für die Anwendung dieses Rechtsbehelfs vor dem EPA als Bestimmungsamt erfüllt werden. Daher müssen zusätzlich zu der innerhalb der 2monatsfrist nach Regel 51.1 PCT gegenüber dem Internationalen Büro vorzunehmenden Handlung (Artikel 25 (1) a) PCT) auch die Handlungen nach Artikel 25 (2) a) PCT gegenüber dem EPA als Bestimmungsamt innerhalb der 2monatsfrist nach Regel 51.3 PCT<sup>4)</sup> vorgenommen werden (siehe hierzu Entscheidung der Prüfungsabteilung 125, ABI. 11/1984, S. 565). Die Frist nach Artikel 22 PCT gilt nicht für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der internationalen Phase.

## B. HANDLUNGEN, DIE VOR ABLAUF DES 20. MONATS SEIT DEM PRIORITÄTSDATUM VORZUNEHMENSIND

### 1. Übermittlung einer Ausfertigung der internationalen Anmeldung

Nach Artikel 20 und Regel 47.1 PCT muß das Internationale Büro dem EPA ein Exemplar der internationalen Anmeldung in der Sprache der Einreichung (oder in der Sprache der Veröffentlichung, wenn diese nicht die gleiche ist wie die Sprache der Einreichung) übermitteln und dem Anmelder mitteilen, zu welchem Zeitpunkt die Übermittlung erfolgt ist. Nach Erhalt dieser Mitteilung kann der Anmelder davon ausgehen, daß das Exemplar der Anmeldung zu dem in der Mitteilung angegebenen Zeitpunkt beim

in Article 22 PCT (see B and C below). If he fails to take these steps within the applicable time limits, the international application before the EPO is deemed to be withdrawn (Article 24 (1) (iii) PCT).

## 2. Remedies if the international application is deemed withdrawn during the international phase

When the international application is deemed withdrawn by decision of the Receiving Office (Article 14 (1) (b) PCT), recourse may be had to the review procedure under Articles 25 and 24 (2), in conjunction with Article 48 (2) PCT. If the applicant relies on comparable European remedies (i.e. request for further processing of the application according to Article 121 EPC), the conditions for the application of such remedies must be fulfilled before the EPO as designated Office. Such a procedure also requires the fulfilment of procedural steps to enter the regional phase before the EPO as designated Office. Therefore, in addition to the act to be complied with vis-à-vis the International Bureau (Article 25 (1) (a) PCT) within the two-month time limit of Rule 51.1 PCT, the acts under Article 25 (2) (a) PCT must be adhered to before the EPO as designated Office within the two-month time limit of Rule 51.3 PCT<sup>4)</sup>. (In this context, see Decision of Examining Division 125, OJ 11/1984, p. 565.) The time limit under Article 22 PCT does not apply to cases of early termination of the international phase.

## B. STEPS TO BE TAKEN BEFORE EXPIRY OF THE 20TH MONTH FROM THE PRIORITY DATE

### 1. Communication of the copy of the international application

In accordance with Article 20 PCT and Rule 47.1 PCT, the International Bureau must communicate a copy of the international application in the language of the application as filed (or in the language of publication, if different from the language of filing) to the EPO and send a notice to the applicant informing him of the date of such communication. Upon receipt of such a notice, the applicant may assume that the copy of the application has been received by the EPO on the date indicated in the notice. The applicant may use the notice as con-

tionnés à l'article 22 PCT (voir B et C du présent avis). S'il n'accomplit pas ces actes dans les délais impartis, la demande internationale déposée auprès de l'OEB est réputée retirée (art. 24 (1) iii) PCT).

## 2. Remèdes prévus lorsque la demande internationale est réputée retirée au cours de la phase internationale

Lorsque la demande internationale est réputée retirée par décision de l'office récepteur (article 14(1)b) PCT), il est possible de recourir à la procédure de révision prévue aux articles 25 et 24 (2) en liaison avec l'article 48 (2) PCT. Si le déposant compte sur des remèdes comparables prévus dans la procédure européenne (par exemple, poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE), les conditions requises pour que ces remèdes puissent être appliqués doivent être remplies devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Cette procédure exige également l'accomplissement de certains actes de procédure pour l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Il y a donc lieu non seulement d'accomplir l'acte requis devant le Bureau international (article 25(1) a) PCT), dans le délai de deux mois visé à la règle 51.1 PCT, mais encore d'accomplir les actes prévus à l'article 25 (2) a) PCT devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné dans le délai de deux mois visé à la règle 51.3 PCT<sup>4)</sup> (dans ce contexte voir décision division d'examen 125, JO n° 11/1984, p. 565). Le délai visé à l'article 22 PCT ne s'applique pas aux cas dans lesquels la phase internationale prend fin prématurément.

## B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 20<sup>e</sup> MOIS A COMPTE DE LA DATE DE PRIORITE

### 1. Transmission de la copie de la demande internationale

Conformément à l'article 20 et à la règle 47.1 PCT, le Bureau international est tenu de communiquer à l'OEB une copie de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée (ou dans sa langue de publication si celle-ci est différente) et d'adresser au déposant une notification indiquant la date de cette communication. Dès réception de la notification, le déposant peut considérer que la copie de la demande a été reçue par l'OEB à la date indiquée dans la notification. Le déposant peut utiliser la notification pour

<sup>4)</sup> Bei einer Verzögerung der Postzustellung oder einem Verlust von Schriftstücken bei der Postzustellung kann sich der Anmelder auf Regel 82 PCT berufen, wobei er die dort vorgesehenen Bedingungen einzuhalten hat (insbesondere muß er nachweisen, daß er das Schriftstück fünf Tage vor Ablauf der Frist als Einschreiben per Luftpost verschickt hat). Für die übrigen Fristen, die sich nicht unmittelbar aus dem PCT ergeben, gelten die einschlägigen Vorschriften des EPÜ (insbesondere die Regeln 83 und 85).

<sup>4)</sup> If a document is delayed or lost in the mail, the applicant may invoke Rule 82 PCT provided the prescribed conditions are fulfilled (in particular he must offer evidence that the document was mailed five days prior to the expiration of the time limit by registered air mail). In the case of other time limits which are not directly subject to a provision in the PCT, the provisions of the EPC are applicable (especially Rules 83 and 85).

<sup>4)</sup> En cas de retard ou de perte de document imputables au service postal, le déposant peut se référer à la règle 82 PCT en se conformant aux conditions prévues (notamment: preuve de l'envoi des documents cinq jours avant l'expiration du délai, par voie aérienne, sous pli recommandé). Pour les autres délais, qui ne sont pas soumis directement à une disposition du PCT, les dispositions de la CBE sont applicables (notamment les règles 83 et 85).

EPA eingegangen ist. Der Anmelder kann die Mitteilung gegenüber dem EPA als Bestimmungssamt als Nachweis dafür verwenden, daß die Übermittlung zu dem in der Mitteilung angegebenen Zeitpunkt ordnungsgemäß erfolgt ist (Regel 47.1 c) PCT). Das EPA kann dann nicht geltend machen, daß die Übermittlung tatsächlich unterblieben oder verspätet erfolgt ist oder unvollständig war. Hat der Anmelder jedoch zwei oder drei Wochen vor Ablauf des 20. Monats seit dem Prioritätsdatum<sup>5)</sup> noch keine solche Mitteilung erhalten, so sollte er beim EPA anfragen, ob das Exemplar eingegangen ist, und wenn dies nicht der Fall ist, dem EPA selbst vor Ablauf der 20monatsfrist ein Exemplar zuleiten (Artikel 22 (1) PCT)<sup>4)</sup>.

## 2. Übersetzung

2.1 Ist die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht worden, so muß der Anmelder dem EPA bis zum Ablauf des 20. Monats seit dem Prioritätsdatum die Anmeldung in einer dieser Sprachen zuleiten (Artikel 22 (1) PCT, Art. 158 (2) EPÜ)<sup>6)</sup>.

2.2 Diese Übersetzung muß enthalten (Regel 49.5 PCT):

- die Beschreibung (Regel 5 PCT);
- die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 6 PCT); s. auch B.2.3 und C.4;
- etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (Regel 7 PCT); s. auch B.2.2.1;
- die Zusammenfassung (Regel 8 PCT).

2.2.1 Enthält eine Zeichnung Textbestandteile, so ist die Übersetzung dieses Textes entweder in Form einer Kopie der Originalzeichnung, in der die Übersetzung über den Originaltext geklebt ist, oder in Form einer neu ausgeführten Zeichnung einzureichen (Regel 49.5 d) PCT). Der Ausdruck "Fig." muß nicht übersetzt werden (Regel 49.5 f) PCT).

2.2.2 Entsprechen die nach Regel 49.5 d) PCT eingereichten Zeichnungen nicht den Formvorschriften nach Regel 11 PCT, so fordert das EPA den Anmelder auf, den Mangel innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist zu beheben (Regel 49.5 g) PCT).

clusive evidence before the EPO as a designated Office that the communication has duly taken place on the date specified in the notice (Rule 47.1 (c) PCT). The EPO cannot then claim that the communication has not taken place, was late or was incomplete. However, if the applicant has not received such a notice two or three weeks before the expiration of 20 months from the priority date<sup>5)</sup>, he should inquire from the EPO whether the copy was received and, if it was not, furnish the copy to the EPO himself by the expiration of the 20-month period (Article 22 (1) PCT)<sup>4)</sup>.

## 2. Translation

2.1 If the international application is not published by the International Bureau in one of the official languages of the EPO, the applicant must furnish the application in one of those languages to the EPO within 20 months after the priority date (see Article 22 (1) PCT, Article 158 (2) EPC)<sup>6)</sup>.

2.2 This translation must include (Rule 49.5 PCT):

- the description (Rule 5 PCT);
- the claims as filed (Rule 6 PCT) (see also B.2.3 and C.4);
- any text matter of the drawings (Rule 7 PCT) (see also B.2.2.1);
- the abstract (Rule 8 PCT).

2.2.1 If any drawings contain text matter, the translation of that text matter is to be furnished either in the form of a copy of the original drawings with the translation pasted on the original text matter or in the form of a drawing executed anew (Rule 49.5 (d) PCT). The expression "Fig." does not require translation into any language (Rule 49.5 (f) PCT).

2.2.2 Should the drawings supplied under Rule 49.5 (d) PCT not comply with those physical requirements laid down in Rule 11 PCT, the EPO will invite the applicant to correct the defect within a time limit to be fixed in the invitation (Rule 49.5 (g) PCT).

apporter à l'OEB agissant en qualité d'office désigné la preuve concluante que la communication a été effectuée en bonne et due forme à la date indiquée dans la notification (r. 47.1 c) PCT). L'OEB ne peut invoquer à l'encontre du déposant le fait que la communication n'a pas eu lieu, a eu lieu tardivement ou a été incomplète. Toutefois, dans le cas où le déposant n'a pas reçu la notification deux ou trois semaines avant l'expiration du délai de 20 mois à compter de la date de priorité<sup>5)</sup>, il lui appartiendra de demander à l'OEB s'il a bien reçu cette copie et, en cas de réponse négative, de fournir lui-même cette copie à l'OEB avant l'expiration du délai de 20 mois (art. 22 (1) PCT)<sup>4)</sup>.

## 2. Traduction

2.1 Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau international dans l'une des langues officielles de l'OEB, le déposant doit en remettre une traduction dans l'une de ces langues à l'OEB avant l'expiration du 20<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (cf. art. 22 (1) PCT et 158 (2) CBE)<sup>6)</sup>.

2.2 Cette traduction doit comprendre (r. 49.5 PCT):

- la description (r. 5 PCT),
- les revendications telles que déposées (r. 6 PCT) (cf. également B.2.3 et C.4),
- tout texte contenu dans les dessins (r. 7 PCT) (cf. également B.2.2.1), et
- l'abrégé (r. 8 PCT).

2.2.1 Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau (r. 49.5 d) PCT). Le terme "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit (r. 49.5 f) PCT).

2.2.2 Si les dessins produits en application de la règle 49.5 d) PCT ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11 PCT, l'OEB invite le déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (r. 49.5 g) PCT).

<sup>5)</sup> Gemäß Regel 47.1 b) PCT muß das Internationale Büro dem EPA ein Exemplar der internationalen Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 19 Monats nach dem Prioritätsdatum übermitteln.

<sup>6)</sup> Ist die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht und vom Internationalen Büro in englischer Übersetzung veröffentlicht worden (Regel 48.3 b) PCT), so kann der Anmelder als Verfahrenssprache vor dem EPA noch Deutsch oder Französisch durch Einreichung einer Übersetzung in einer dieser Sprachen wählen. Wenn der Anmelder Englisch als Verfahrenssprache vor dem EPA beibehalten möchte, kann er auch eine eigene englische Übersetzung einreichen. Reicht er keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und die veröffentlichte englische Übersetzung dem europäischen Verfahren zugrunde gelegt.

<sup>5)</sup> Under Rule 47.1 (b) PCT, the International Bureau must communicate a copy of the international application to the EPO in any event by the end of the 19th month after the priority date.

<sup>6)</sup> If the international application is not filed in an official language of the EPO and is published in English translation by the International Bureau (Rule 48.3 (b) PCT) the applicant may choose French or German as the language of the proceedings before the EPO by filing a translation in one of these languages. If the applicant wishes to keep English as the language of the proceedings before the EPO, he may file his own English translation. If he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the proceedings and the published English version will be taken as the basis for the European procedure.

<sup>5)</sup> Selon la règle 47.1 b) PCT, le Bureau international doit communiquer une copie de la demande internationale à l'OEB au plus tard à l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

<sup>6)</sup> Si la demande internationale n'a pas été déposée dans une des langues officielles de l'OEB, et si une traduction en anglais en a été publiée par le Bureau international (r. 48.3 b) PCT), le déposant a encore la possibilité de choisir la langue de la procédure devant l'OEB, en déposant une traduction en allemand ou en français. Si le déposant veut garder l'anglais comme langue de la procédure, il peut également déposer une traduction faite par lui-même. Toutefois, s'il ne dépose pas de traduction, il est alors réputé avoir choisi l'anglais comme langue de la procédure, et la publication en anglais sert de base à la procédure européenne.

2.3 Die Übersetzung sollte ferner enthalten:

— im Verfahren vor dem Internationalen Büro vorgenommene Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung, mit der die Änderungen erklärt und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt wurden (Artikel 19 (1), Regel 49.3 PCT);

— gegebenenfalls Angaben in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus nach Regel 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT (Regel 49.3 PCT);

— etwaige Berichtigungsanträge nach Regel 91.1 f) Satz 3 PCT in der gemäß Regel 48.2 a) vii) PCT veröffentlichten Fassung; s. auch E.7.

2.3.1 Hat der Anmelder keine Übersetzung der Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT eingereicht, so wird die Erklärung nicht berücksichtigt (Regel 49.5 c) PCT).

2.3.2 Hat der Anmelder von einer Angabe nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT keine Übersetzung eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist eine Übersetzung einzureichen (Regel 49.5 h) PCT). Das gleiche Verfahren wird angewendet, wenn eine Angabe nach Regel 13<sup>bis</sup>.3 PCT zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung, jedoch auf einem gesonderten Blatt eingereicht wird (s. PCT-Verwaltungsrichtlinie 209).

### C. GEBÜHREN, DIE INNERHALB EINES MONATS NACH ABLAUF DES 20. MONATS SEIT DEM PRIORITÄTS-DATUM ZU ENTRICHTEN SIND

#### 1. Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ

Folgende Gebühren<sup>7)</sup> sind innerhalb eines Monats nach Ablauf des 20. Monats seit dem Prioritätsdatum<sup>8)</sup> an das EPA zu entrichten (Regel 104b (1) EPÜ):

a) die nationale Gebühr (Artikel 2

2.3 The translation should also include:

— any amendments made to the claims in the proceedings before the International Bureau and any statement if filed, explaining the amendments and indicating any impact that such amendments might have on the description and the drawings (Article 19 (1), Rule 49.3 PCT);

— any indication under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, i.e. references to a deposited micro-organism (Rule 49.3 PCT);

— any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1 (f) PCT as published in accordance with Rule 48.2 (a) (vii) PCT (see also E.7.).

2.3.1 Where the applicant has not furnished a translation of any statement made under Article 19 (1) PCT, such statement will be disregarded (Rule 49.5 (c) PCT).

2.3.2 Where the applicant has not furnished a translation of any indication furnished under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, the EPO will invite the applicant to furnish such a translation, within a time limit to be fixed in the invitation (Rule 49.5 (h) PCT). The same procedure applies if any indication under Rule 13<sup>bis</sup>.3 PCT is furnished at the time of filing of the application but on a separate sheet (see PCT Administrative instruction 209).

### C. FEES PAYABLE WITHIN ONE MONTH AFTER THE EXPIRY OF THE 20TH MONTH FROM THE PRIORITY DATE

#### 1. Fees prescribed by Rule 104b (1) EPC

The following fees<sup>7)</sup> must be paid to the EPO within one month after the expiry of the 20th month from the priority date<sup>8)</sup> (Rule 104b (1) EPC):

a) The national fee (Article 2, item 19,

2.3 La traduction devrait également comprendre:

— toutes modifications apportées aux revendications au cours de la procédure devant le Bureau international et, le cas échéant, la déclaration expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins (art. 19 (1) et r. 49,3 PCT)

— toute indication visée à la règle 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT dans une référence à un micro-organisme déposé (r. 49,3 PCT)

— toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1 f) PCT telle que publiée conformément à la règle 48.2.a)vii) PCT (cf. également E.7).

2.3.1 Si le déposant n'a pas remis de traduction d'une déclaration faite en vertu de l'article 19 (1) PCT, il ne sera pas tenu compte de cette déclaration (r. 49,5 c) PCT).

2.3.2 Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une indication donnée selon les règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, l'OEB l'invite à la remettre dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (r. 49,5 h) PCT). Il en va de même lorsqu'une indication visée à la règle 13<sup>bis</sup>.3 PCT est donnée lors du dépôt, mais sur une feuille séparée (cf. instruction administrative 209 PCT).

### C. TAXES A ACQUITTER DANS UN DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE L'EXPIRATION DU 20EME MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE

#### 1. Taxes prévues à la règle 104ter(1) CBE

Les taxes suivantes<sup>7)</sup> doivent être acquittées auprès de l'OEB dans un délai d'un mois à partir de l'expiration du 20ème mois à compter de la date de priorité<sup>8)</sup> (r. 104ter (1) CBE):

a) la taxe nationale (art. 2, point 19 règl.

<sup>7)</sup> Für die Zahlung dieser Gebühren gilt die Gebührenordnung des EPA. Welcher Tag als Tag des Eingangs einer Zahlung beim EPA gilt, ist in Artikel 8 der Gebührenordnung festgelegt. In Absatz 3 dieses Artikels heißt es, daß eine Frist als eingehalten gilt, wenn dem EPA nachgewiesen wird, daß der Einzahler die für die Zahlung erforderlichen Formalitäten spätestens zehn Tage vor Ablauf der Frist in einem Vertragsstaat des EPÜ vorgenommen hat. Dies gilt auch bei Abbuchungen von laufenden Konten (s. Nummer 6.8 der Vorschriften über das laufende Konto, ABl. 1/1982, S. 15). Die Höhe der Gebühren und die sonstigen Bedingungen im Zusammenhang mit der Zahlung der Gebühren sind jeweils der letzten Ausgabe des Amtsblatts zu entnehmen.

<sup>8)</sup> Zur Berechnung zusammengesetzter Fristen siehe Rechtsauskunft Nr. 05/80, ABl. 6/1980, S. 149, und Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 09/82, ABl. 2/1983, S. 57, insbesondere Nummer 5 der Entscheidungsgründe.

<sup>7)</sup> The EPO Rules relating to Fees apply to the payment of these fees. The date on which any payment is considered to have been made to the EPO is laid down in Article 8 of the Rules relating to Fees. Paragraph 3 of that Article provides that the prescribed time limit is considered to have been observed if evidence is provided to the EPO that the person who made the payment in an EPC Contracting State fulfilled the necessary payment formalities not later than ten days before the expiry of that time limit. This applies also to debits from deposit accounts (see point 6.8 of the Arrangements for deposit accounts OJ 1/1982, p. 15). Information concerning the amounts of the fees and all other matters relating to the payment of the fees is given in each issue of the Official Journal. Applicants are asked to refer to the most recent issue to obtain the latest information.

<sup>8)</sup> As regards the calculation of aggregate time limits, see Legal Advice No. 05/80, OJ 6/1980, p. 149, and decision of the Legal Board of Appeal J 09/82, OJ 2/1983 p. 57, particularly point 5 of the Reasons for the Decision.

<sup>7)</sup> Le règlement relatif aux taxes de l'OEB s'applique au paiement de ces taxes. La date à laquelle un paiement est réputé effectué auprès de l'OEB est fixée par l'article 8 de ce règlement. Le paragraphe 3 de cet article dispose que le délai prescrit est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'OEB que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant de la CBE a rempli, au plus tard dix jours avant l'expiration du délai les formalités nécessaires au paiement. Cela est également applicable au débit des comptes courants (cf. point 6.8 de la réglementation applicable aux comptes courants, JO n° 1/1982, p. 15). Consulter le numéro le plus récent du Journal officiel en ce qui concerne les montants des taxes et les modalités de paiement.

<sup>8)</sup> Pour le calcul des délais composés, voir le renseignement juridique n° 5/80, publié au JO n° 6/1980, p. 149 et la décision J 09/82 de la chambre de recours juridique publiée au JO n° 2/1983, p. 57, notamment le point 5 des motifs de la décision.

Nummer 19 der Gebührenordnung des EPA);

b) die Recherchegebühr (Artikel 2 Nummer 2 der Gebührenordnung des EPA)<sup>9)</sup>; s. auch C.2 und C.3;

c) die Benennungsgebühren für jeden benannten Staat (Artikel 2 Nummern 3 und 3a der Gebührenordnung des EPA)<sup>10)</sup>;

d) gegebenenfalls die Anspruchsgebühren für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Artikel 2 Nummer 15 der Gebührenordnung des EPA); s. auch C.4.

## 2. Nichterhebung der Recherchegebühr

Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und keine Recherchegebühr wird erhoben für internationale Anmeldungen, zu denen ein internationaler Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwaltungsrats nach Artikel 157 (3) a) EPÜ; ABI. 1/1979, S. 4 und ABI. 6-7/1979, S. 248).

## 3. Herabsetzung der Recherchegebühr

Um 20% herabgesetzt worden ist die Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein internationaler Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwaltungsrats nach Artikel 157 (3) b) EPÜ; ABI. 9/1979, S. 368 und ABI. 1/1981, S. 5).

## 4. Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren bemessen sich nach der Zahl der bei Beginn der regionalen Phase, also 20 Monate seit dem Prioritätsdatum geltenden Ansprüche; bezüglich Änderungen der Ansprüche siehe auch E.6.

## 5. Verfängerung der Frist für Gebührenzahlungen

Sind die nationale Gebühr, die Recherchegebühr oder eine Benennungsgebühr nicht innerhalb der in Regel 104b (1) EPÜ vorgeschriebenen Frist entrichtet worden, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Frist<sup>8)</sup> wirksam ent-

<sup>9)</sup> Zur Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts siehe Artikel 157 (2) a) und b) EPÜ.

<sup>10)</sup> Eine Gebühr für jeden benannten Staat, mit Ausnahme der gemeinsamen Benennung der Schweiz und Liechtensteins, für die nur eine Benennungsgebühr zu entrichten ist. Diese Vorschrift ist nicht mit Regel 15.1 ii) PCT zu verwechseln, wonach bei Einreichung der internationalen Anmeldung für alle Staaten, für die um ein regionales Patent nachgesucht wird, nur eine Bestimmungsgebühr an das Anmeldeamt zu entrichten ist.

of the EPO Rules relating to Fees);

(b) the search fee (Article 2, item 2, of the EPO Rules relating to Fees)<sup>9)</sup> (see also C.2 and C.3);

(c) the designation fees for each State designated (Article 2, item 3 and 3a, of the EPO Rules relating to Fees)<sup>10)</sup>;

(d) where applicable, the claims fees for the eleventh and each subsequent claim (Article 2, item 15, of the EPO Rules relating to Fees) (see also C.4).

## 2. Exemption from the search fee

No supplementary European search report will be drawn up and no search fee will be charged in respect of international applications where an international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office, in accordance with the decision of the Administrative Council pursuant to Article 157 (3) (a) EPC (see OJ 2/1979, p. 50 and OJ 6-7/1979, p. 248).

## 3. Reduction of the search fee

A 20% reduction in the search fee for international applications in respect of which an international search report within the meaning of the Patent Cooperation Treaty has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries or the Australian Patent Office is given, in accordance with the decision of the Administrative Council pursuant to Article 157 (3) (b) EPC (see OJ 9/1979, p. 368 and OJ 1/1981, p. 5).

## 4. Claims fees

The claims fees are computed on the basis of the number of claims valid at the commencement of the regional phase, i.e. 20 months from the priority date; see also E.6, regarding amendments to the claims.

## 5. Extension of the period for payment of fees

If the national fee, the search fee or a designation fee have not been paid within the time limit provided for in Rule 104b (1) EPC, they may still be validly paid within a period of grace of two months after expiry of the time limit<sup>8)</sup> provided that within this

<sup>9)</sup> As regards the drawing-up of the supplementary European search report, see Article 157 (2) (a) and (b) EPC.

<sup>10)</sup> One fee per designated State, with the exception of the joint designation of Switzerland and Liechtenstein for which only one designation fee is payable. This rule must not be confused with Rule 15.1 (ii) PCT which requires only one designation fee to be paid to the receiving Office for a regional patent for all the States for which a regional patent is sought when the international application is filed.

taxes OEB),

b) la taxe de recherche (art. 2, point 2 règl. taxes OEB)<sup>9)</sup>; (cf. également C.2 et C.3),

c) la taxe de désignation pour chacun des Etats désignés (art. 2, points 3 et 3bis règl. taxes OEB)<sup>10)</sup>,

d) le cas échéant, les taxes pour chaque revendication à partir de la onzième (art. 2, point 15 règl. taxes OEB); (cf. également C.4).

## 2. Non-perception de la taxe de recherche

Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157 (3) a) CBE, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et il n'est pas perçu de taxe de recherche en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a déjà été établi par l'OEB, par l'Office suédois ou par l'Office autrichien des brevets (voir JO n° 1/1979, p. 4 et JO nos 6-7/1979, p. 248).

## 3. Réduction de la taxe de recherche

Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157 (3) b) CBE, il est accordé une réduction de 20% du montant de la taxe de recherche pour les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale au sens du Traité de coopération en matière de brevets a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets (voir JO n° 9/1979, p. 368 et JO n° 1/1981, p. 5).

## 4. Taxes de revendication

Les taxes de revendication se calculent d'après le nombre de revendications qui sont valables au début de la phase régionale, c'est-à-dire 20 mois à compter de la date de priorité; voir également E.6 du présent avis pour les modifications apportées aux revendications.

## 5. Prolongation du délai applicable au paiement des taxes

Si la taxe nationale, la taxe de recherche ou une taxe de désignation n'ont pas été acquittées dans le délai fixé à la règle 104ter (1) CBE, elles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai<sup>8)</sup>,

<sup>9)</sup> Pour l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, voir article 157 (2) a) et b) CBE.

<sup>10)</sup> Une taxe par Etat désigné, sauf pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein, pour laquelle une seule taxe de désignation doit être acquittée. Il est particulièrement souligné que cette règle ne doit pas être confondue avec la règle 15.1 ii) PCT qui dispose qu'une seule taxe de désignation doit être acquittée auprès de l'Office récepteur pour l'ensemble des Etats pour lesquels un brevet régional est demandé dans la demande internationale.

richtet werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a EPÜ; Artikel 2 Nummer 3b der Gebührenordnung des EPA; Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 05/80, ABl. 9/1981, S. 343).

#### 6. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Sind die nationale Gebühr, die Recherchegebühr oder die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet worden, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABl. 7/1980, S. 225). Er muß nachweisen können, daß er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die Frist einzuhalten. Die Vorschriften über die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 121 EPÜ) finden keine Anwendung, da es sich nicht um eine vom EPA gesetzte Frist handelt.

#### D. PRÜFUNGSANTRAG

##### 1. Schriftlicher Antrag und Prüfungsgebühr

Soll das EPA prüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so muß der Anmelder folgende Handlungen vornehmen:

- Einreichung eines schriftlichen Prüfungsantrags<sup>11)</sup> (Artikel 94 (1) EPÜ) und
- Entrichtung der Prüfungsgebühr (Artikel 94 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 6 der Gebührenordnung des EPA).

Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94 (2) EPÜ). Ein wirksamer Prüfungsantrag liegt somit erst an dem Tag vor, an dem sowohl der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht als auch die Prüfungsgebühr entrichtet ist.

##### 2. Frist für die Stellung des Prüfungsantrags

Die Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr haben innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts durch das Internationale Büro zu erfolgen. Dies ergibt sich aus Artikel 157 (1) EPÜ, wonach die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts an die Stelle des Hinweises auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt tritt. Bei der Berechnung der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ ist dies zu berücksichtigen. Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor Ablauf von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum ab (Artikel 150 (2) EPÜ).

Ob ein ergänzender europäischer Recherchenbericht gemäß Artikel 157 (2)

period a surcharge is paid (Rule 85a EPC; Article 2, item 3b, of the EPO Rules relating to Fees; Decision of the Legal Board of Appeal J 05/80, OJ 9/1981, p. 343).

#### 6. Restitutio in integrum

If the national fee, the search fee or designation fees have not been paid in due time, re-establishment of rights pursuant to Article 122 EPC (restitutio in integrum) is available. The applicant must be able to show that in spite of all due care required by the circumstances having been taken he was unable to observe the time limit (see Decision of the Legal Board of Appeal J 06/79, OJ 7/1980 at p. 225). The provisions regarding further processing of the European patent application (Article 121 EPC) are not applicable, since the time limit is not set by the EPO.

#### D. REQUEST FOR EXAMINATION

##### 1. Written request and examination fee

For the EPO to examine whether the application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, the applicant must take the following steps:

- file a written request for examination<sup>11)</sup> (Article 94 (1) EPC); and
- pay the examination fee (Article 94 (2) EPC; Article 2, item 6, of the EPO Rules relating to Fees).

The request for examination shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid (Article 94 (2) EPC). Accordingly, a request is not valid until the date as from which the written request has been filed and the examination fee paid.

##### 2. Period for filing the request for examination

The written request for examination must be filed, and the corresponding fee paid, within six months from the date of publication of the international search report by the International Bureau. This follows from Article 157 (1) EPC, which provides that the publication of the international search report takes the place of the mention of the publication of the European search report in the European Patent Bulletin. This must be borne in mind when calculating the time limit pursuant to Article 94 (2) EPC. However, under no circumstances will the period allowed for filing the written request for examination and paying the examination fee expire before the end of 20 months from the priority date (see Article 150 (2) EPC).

The fact that a supplementary European search report is drawn up pursuant to

moyennant versement d'une surtaxe (r. 85bis CBE; art. 2, point 3ter règl. taxes OEB; décision de la chambre de recours juridique J 05/80, JO n° 9/1981, p. 343).

#### 6. Restitutio in integrum

Si la taxe nationale, la taxe de recherche ou les taxes de désignation n'ont pas été acquittées en temps utile, la restitutio in integrum prévue à l'article 122 CBE peut être accordée (voir décision de la chambre de recours juridique J 06/79, JO n° 7/1980, p. 225); le déposant doit alors démontrer qu'il n'a pas été en mesure d'observer le délai, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Les dispositions visant la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen (art. 121 CBE) ne sont pas applicables, puisqu'il ne s'agit pas d'un délai imparti par l'OEB.

#### D. REQUETE EN EXAMEN

##### 1. Requête écrite et taxe d'examen

Afin de permettre à l'OEB d'examiner si la demande et l'invention qui en est l'objet satisfont aux exigences de la CBE, le déposant doit accomplir les actes suivants:

- déposer une requête en examen par écrit<sup>11)</sup> (art. 94 (1) CBE),
- payer la taxe d'examen (art. 94 (2) CBE et art. 2, point 6 règl. taxes OEB).

La requête en examen n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (art. 94 (2) CBE). Une requête en examen n'est donc valable qu'à compter de la date à laquelle la requête écrite en examen a été déposée et la taxe d'examen acquittée.

##### 2. Délai de formulation de la requête en examen

Il y a lieu de présenter la requête écrite en examen et d'acquitter la taxe correspondante dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale par le Bureau international. C'est ce qui ressort de l'article 157 (1) CBE, selon lequel la publication du rapport de recherche internationale remplace la mention de la publication du rapport de recherche européenne dans le Bulletin européen des brevets. Il y a lieu d'en tenir compte pour le calcul du délai prévu à l'article 94 (2) CBE. Le délai imparti pour présenter la requête écrite en examen et acquitter la taxe d'examen n'expire cependant en aucun cas avant l'expiration du délai de 20 mois à compter de la date de priorité (voir art. 150 (2) CBE).

Le fait qu'une recherche européenne complémentaire doive être effectuée

<sup>11)</sup> Der schriftliche Prüfungsantrag ist bereits in dem in A.1 Absatz 2 genannten Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200 vorgesehen.

<sup>11)</sup> The written request for examination is already included in the text of Form EPA/EPO/OEB 1200, referred to in A.1 second paragraph.

<sup>11)</sup> La présentation de la requête écrite en examen est prévue dans le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1200 mentionné sous A.1, paragraphe 2 du présent avis.

EPÜ zu erstellen ist oder ob die internationale Anmeldung nach Artikel 158 (3) EPÜ nochmals vom EPA veröffentlicht wird, hat auf die Frist keinen Einfluß.

Normalerweise ist die Situation folgende: Der internationale Recherchenbericht wird unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum der Anmeldung veröffentlicht (Artikel 21 und Regel 48.2 PCT). Die 6monatsfrist, innerhalb deren der Anmelder den Prüfungsantrag stellen kann (Artikel 94 (2) EPÜ), läuft demnach etwa 24 Monate seit dem Prioritätsdatum ab.

### 3. Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Eine 20%ige Ermäßigung der Prüfungsgebühr wird Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und den Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland gewährt, wenn sie im Prüfungsverfahren ein fristgebundenes Schriftstück in einer Amtssprache dieses Staats einreichen (Artikel 14 (4) und Regel 6 (2, 3) EPÜ; Artikel 12 (1) der Gebührenordnung des EPA<sup>12</sup>).

### 4. Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht innerhalb der unter D.2 genannten Frist unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so kann er noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Frist<sup>8)</sup> wirksam gestellt werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPÜ; Artikel 2 Nummer 6a der Gebührenordnung des EPA).

### 5. Rechtsverlust

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht rechtzeitig unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94 (3) EPÜ). Bei Versäumung der Prüfungsantragsfrist bzw. der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ kann kein Antrag auf Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 121 EPÜ) gestellt werden, da es sich nicht um vom EPA gesetzte Fristen handelt. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ ist jedoch nicht ausgeschlossen (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer, J 06/79, ABI. 7/1980, S. 225). Der Anmelder muß nachweisen können, daß er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die Frist einzuhalten.

## E. SONSTIGE HANDLUNGEN

### 1. Erfindernennung

Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung noch nicht genannt, so fordert das EPA den Anmelder auf, die

Article 157 (2) EPC, or that the international application is published again by the EPO pursuant to Article 158 (3) EPC, does not affect the time limit.

The normal situation is as follows: the international search report is published promptly after the expiry of 18 months from the priority date of the application (Article 21, Rule 48.2 PCT). The 6-month period within which the applicant can file the request for examination (Article 94 (2) EPC) will accordingly expire about 24 months after the priority date.

### 3. Reduction of the examination fee

A 20% reduction of the examination fee is allowed to persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contracting State having a language other than English, French or German as an official language and to nationals of that State resident abroad who in the course of examination proceedings file a document subject to a time limit in an official language of that State (Article 14 (4) and Rule 6 (2) and (3) EPC in conjunction with Article 12 (1) of the EPO Rules relating to Fees<sup>12</sup>).

### 4. Period of grace for filing the request for examination

If the written request for examination has not been filed, and the corresponding fee paid, within the time limit mentioned in D.2, it may still be validly filed within a period of grace of two months after the expiry of the time limit<sup>8)</sup>, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85b; Article 2, item 6a, of the EPO Rules relating to Fees).

### 5. Loss of rights

If the written request for examination is not filed, and the corresponding fee paid, in due time, the application is deemed to be withdrawn (Article 94 (3) EPC). The failure to observe the time limit for filing the request for examination and paying the corresponding fee, and the period of grace under Rule 85b are not covered by the provisions regarding further processing of the European patent application (Article 121 EPC) since these do not involve a time limit set by the EPO. Restitutio in integrum is, however, not excluded under Article 122 (see Decision of the Legal Board of Appeal, J 06/79, OJ 7/1980, p. 225). The applicant must be able to show that, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, he was unable to observe the time limit.

## E. OTHER STEPS

### 1. Designation of the inventor

If the inventor has not yet been designated in the international application, the applicant will be requested by the

conformément à l'article 157 (2) CBE ou que la demande internationale soit à nouveau publiée par l'OEB conformément à l'article 158 (3) CBE n'exerce pas d'influence sur le délai.

La situation normale est la suivante: le rapport de recherche internationale est publié à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité de la demande (art. 21 et r. 48.2 PCT). Le délai de six mois dont dispose le déposant pour formuler la requête en examen (art. 94 (2) CBE) prendra ainsi fin environ 24 mois à compter de la date de priorité.

### 3. Réduction de la taxe d'examen

Une réduction de 20% du montant de la taxe d'examen est accordée aux personnes dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ainsi qu'aux nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, dans le cas où ils déposent au cours de la procédure d'examen des pièces devant être produites dans un délai déterminé, rédigées dans une langue officielle de cet Etat (art. 14 (4) et r. 6 (2), (3) CBE en liaison avec l'art. 12 (1) règl. taxes OEB<sup>12</sup>).

### 4. Délai supplémentaire pour la formulation de la requête en examen

Si, dans le délai mentionné à D.2, la requête écrite en examen n'a pas été présentée et si la taxe correspondante n'a pas été acquittée, le déposant peut formuler cette requête dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration dudit délai<sup>8)</sup>, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (r. 85ter CBE; art. 2, point 6bis règl. taxes OEB).

### 5. Perte d'un droit

Lorsque la requête écrite en examen n'est pas présentée et que la taxe correspondante n'est pas acquittée en temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94 (3) CBE). En cas d'inobservation du délai applicable à la formulation de la requête en examen ou du délai supplémentaire prévu à la règle 85ter CBE, le déposant ne peut pas requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen (art. 121 CBE), puisqu'il ne s'agit pas de délais impartis par l'OEB. La restitutio in integrum, telle que prévue à l'article 122 CBE, n'est toutefois pas exclue (cf. décision J 06/79 de la chambre de recours juridique JO n° 7/1980, p. 225). Le déposant doit pouvoir démontrer qu'il n'a pas été en mesure d'observer le délai en cause, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

## E. AUTRES ACTES

### 1. Désignation de l'inventeur

Si les renseignements concernant l'inventeur font défaut, l'OEB invite le déposant à fournir ces renseignements dans

<sup>12)</sup> Siehe Bemerkungen zum Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200, Nummer 9.6.1.

<sup>12)</sup> See Notes to EPA/EPO/OEB Form 1200, point 9.6.1.

<sup>12)</sup> Cf. remarques concernant le formulaire EPA/EPO/OEB 1200, point 9.6.1.

Erfindernennung innerhalb einer Frist von zwei bis sechs Wochen nachzuholen<sup>13)</sup> (Regel 104b (2) EPÜ; Artikel 27 (2) ii), Regel 51bis.1 a) iv) PCT<sup>14)</sup>.

## 2. Prioritätsbeleg

Nach Regel 17.1 PCT muß der Prioritätsbeleg während der internationalen Phase beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eingereicht werden. Das EPA als Bestimmungsamt erhält gemäß Regel 17.2 PCT vom Internationalen Büro eine Kopie des Prioritätsbelegs. Es ist daher nicht erforderlich, daß der Anmelder dem EPA einen weiteren Prioritätsbeleg übermittelt.

Ist der Prioritätsbeleg zu der internationalen Anmeldung während der internationalen Phase noch nicht vorgelegt worden, so fordert das EPA den Anmelder nach Beginn der regionalen Phase (entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 01/80, ABI. 9/1980, S. 289) auf, die Vorlage innerhalb einer in der Aufforderung festzusetzenden Frist (vgl. Regel 84 EPÜ) nachzuholen.

## 3. Übersetzung des Prioritätsbelegs

Ist der Prioritätsbeleg nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßt, so muß eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA gemäß Artikel 88 (1) und Regel 38 (4) EPÜ eingereicht werden. Die für die Übersetzung gewählte Sprache muß nicht die Verfahrenssprache sein. Die Frist für die Vorlage der Übersetzung beträgt 21 Monate seit dem Prioritätsdatum. Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt, so fordert das EPA den Anmelder (entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 01/80, ABI. 9/1980, S. 289) auf, die Übersetzung innerhalb einer in der Aufforderung festzusetzenden Frist (vgl. Regel 84 EPÜ) einzureichen.

## 4. Bestellung eines Vertreters und Einreichung der Vollmacht

Hat ein Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so muß er die erforderlichen Handlungen durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen (Artikel 133 (2), 134 EPÜ). Er muß in diesem Fall einen zugelassenen Vertreter bestellen und eine Vollmacht einreichen (Artikel 91 (1) a) und Regel 101 EPÜ).

Es empfiehlt sich, für die Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1003 oder 1004 zu verwenden. Die Einreichung einer Vollmacht kann durch Bezugnahme auf eine früher eingereichte allgemeine Vollmacht ersetzt werden.

Wenn das EPA Anmeldeamt war und der Vertreter in einer beim EPA hinterlegten Vollmacht für internationale Anmel-

EPO to make the designation within a period of two to six weeks<sup>13)</sup> (Rule 104b (2) EPC, Article 27 (2) (ii), Rule 51bis.1 (a) (iv) PCT<sup>14)</sup>.

## 2. The priority document

In accordance with Rule 17.1 PCT, the priority document must be furnished during the international phase to the receiving Office or International Bureau. The EPO acting as designated Office receives from the International Bureau, pursuant to Rule 17.2 PCT, a copy of the priority document. Consequently, the applicant does not have to send the priority document to the EPO.

If the priority document in support of the international application has not been filed during the international phase, the EPO will invite the applicant, once the regional phase has started, to furnish it (in accordance with the principles set out in Decision of the Legal Board of Appeal J 01/80, OJ 9/1980, p. 289) within a time limit to be fixed in the invitation (cf. Rule 84 EPC).

## 3. Translation of the priority document

If the priority document is not in English, French or German, a translation in one of the official languages of the EPO must be filed pursuant to Article 88 (1) and Rule 38 (4) EPC. The language of the translation need not be the language of the proceedings. The period for submitting the translation is 21 months from the priority date. If the translation is not submitted within this period, the EPO will invite the applicant to file it (in accordance with the principles underlying Decision of the Legal Board of Appeal J 01/80, OJ 9/1980, p. 289), within a time limit to be fixed in the invitation (cf. Rule 84 EPC).

## 4. Appointment of a representative and submission of the authorisation

If an applicant has neither a residence nor his principal place of business within the territory of one of the Contracting States of the EPO, procedural steps must be taken by a professional representative (Articles 133 (2), 134 EPC). In this case, a professional representative must be appointed and an authorisation must be filed (Article 91 (1) (a) EPC and Rule 101 EPC).

The use of EPA/EPO/OEB Form 1003 or 1004 is recommended for the authorisation. The filing of an authorisation can be replaced by a reference to a previously filed general authorisation.

Where the EPO was the receiving Office and an authorisation for international applications, filed with the EPO, ex-

un délai de deux à six semaines<sup>13)</sup> (r. 104ter (2) CBE, art. 27 (2) ii), r. 51 bis 1. a) iv) PCT<sup>14)</sup>.

## 2. Document de priorité

Conformément à la règle 17.1 PCT, le document de priorité doit être remis au cours de la phase internationale à l'office récepteur ou au Bureau international. L'OEB agissant en qualité d'office désigné reçoit du Bureau international, conformément à la règle 17.2 PCT, une copie du document de priorité. Il n'est par conséquent pas nécessaire que le demandeur dépose le document de priorité auprès de l'OEB.

Si le document de priorité afférent à la demande internationale n'a pas été déposé au cours de la phase internationale, l'OEB invite le déposant, après le début de la phase régionale, à remédier au défaut de dépôt du document dans un délai (cf. r. 84 CBE) qu'il lui impartit dans l'invitation (conformément aux principes posés par la décision de la chambre de recours juridique J 01/80, JO n° 9/1980, p. 289).

## 3. Traduction du document de priorité

Si les documents de priorité ne sont pas rédigés en allemand, en anglais ou en français, il y a lieu d'en produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB conformément à l'article 88 (1) et à la règle 38 (4) CBE. Cette langue ne doit pas être nécessairement la langue de la procédure. Le délai dans lequel la traduction doit être produite est de 21 mois à compter de la date de priorité. Si la traduction n'est pas présentée dans ce délai, l'OEB invite le déposant à le faire dans un délai qu'il lui impartit dans l'invitation (cf. r. 84 CBE) (conformément aux principes posés par la décision J 01/80 de la chambre de recours juridique JO n° 9/1980, p. 289).

## 4. Constitution de mandataire et dépôt du pouvoir

Lorsqu'un déposant n'a ni domicile, ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE, les actes nécessaires au déroulement de la procédure doivent être accomplis par un mandataire agréé (art. 133 (2) et 134 CBE). Dans ce cas, le déposant doit constituer un mandataire agréé et déposer le pouvoir (art. 91 (1) a) et r. 101 CBE).

Il est recommandé d'utiliser, pour le pouvoir, le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 ou 1004. Le dépôt d'un pouvoir peut être remplacé par une référence à un pouvoir général déposé antérieurement.

Si l'OEB est déjà l'office récepteur, et si un pouvoir établi pour les demandes internationales et déposé auprès de

<sup>13)</sup> In der Praxis gewährt das EPA eine Frist von sechs Wochen.

<sup>14)</sup> Die in Artikel 91 (5) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten seit dem Prioritätsdatum der Anmeldung kommt nicht zur Anwendung.

<sup>13)</sup> In practice, the EPO allows a period of six weeks.

<sup>14)</sup> The 16-month period for the date of priority of the application, provided for in Article 91 (5) EPC, does not apply.

<sup>13)</sup> En pratique l'OEB accorde un délai de six semaines.

<sup>14)</sup> Il n'est pas fait application du délai de 16 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale, prévu à l'article 91 (5) CBE.



dungen ausdrücklich ermächtigt wurde, vor dem EPA als Bestimmungsamt aufzutreten, ist eine neue Vollmacht nicht erforderlich.

Nach Regel 101 (4) EPÜ gelten die Handlungen des Vertreters als nicht erfolgt, wenn die Vollmacht nicht innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung über die Bestellung eines Vertreters eingereicht wird. Wird die Bestellung des Vertreters in der internationalen Phase mitgeteilt, so endet die Frist der Regel 101 (4) EPÜ erst drei Monate nach Ablauf der internationalen Phase. Die nicht rechtzeitige Einreichung der Vollmacht kann zu einem Rechtsverlust führen, wenn dadurch fristgebundene Handlungen berührt werden.

## 5. Jahresgebühren

### 5.1 Frist für die Entrichtung von Jahresgebühren

Die Jahresgebühren für eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt ist, sind an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet (Artikel 86 (1) EPÜ; Artikel 2 Nummer 4 der Gebührenordnung des EPA). Als Anmeldetag gilt das internationale Anmeldedatum, das der Anmeldung nach Artikel 11 (1) oder Artikel 11 (2) b) PCT vom Anmeldeamt zuerkannt worden ist. Jahresgebühren sind jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für die internationale Anmeldung fällt (Regel 37 (1) EPÜ).

#### Beispiel:

Die internationale Anmeldung ist am 15. April 1983 eingereicht worden. Das dritte Jahr beginnt am 16. April 1985. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr wird am 30. April 1985 fällig.

Der Anmelder kann die Jahresgebühr in jedem Fall noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Fälligkeitstag wirksam entrichten, sofern er gleichzeitig eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10% entrichtet (Artikel 86 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 5 der Gebührenordnung des EPA).

Siehe im übrigen den Hinweis zur Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente, ABl. 6/1984, S. 272.

### 5.2 Rechtsverlust

Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 86 (3) EPÜ). Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ ist möglich, wenn der Anmelder nachweisen kann, daß er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die betreffende Frist einzuhalten.

pressly empowered the representative to act before the EPO as designated Office, a new authorisation is not required.

Under Rule 101 (4) EPC, any procedural steps taken by the representative will be deemed not to have been taken if the authorisation is not filed within a period of three months after notification of the appointment of a representative. If the appointment of the representative is communicated in the international phase, the time limit under Rule 101 (4) does not expire until three months after expiration of the international phase. Failure to file the authorisation in time can result in a loss of rights where procedural steps subject to a time limit are affected.

## 5. Renewal fees

### 5.1 Period for paying the renewal fees

Renewal fees in respect of the international application, for which the EPO acts as designated Office, must be paid to the EPO. They are due for the third and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application. (Article 86 (1) EPC, and Article 2, item 4, of the EPO Rules relating to Fees). The date of filing is the international filing date accorded to the application by the receiving Office pursuant to Article 11 (1) or Article 11 (2) (b) PCT. Renewal fees in respect of the coming year are due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the international application (Rule 37 (1) EPC).

#### Example:

The International application is filed on 15 April 1983. The third year starts on 16 April 1985. The renewal fee for the third year is due on 30 April 1985.

In any event, the applicant can still validly pay the renewal fee within six months after the due date subject to payment of a 10% additional fee (Article 86 (2) EPC and Article 2, item 5 of the EPO Rules relating to Fees).

See also the Instructions for paying renewal fees for European patent applications and patents, OJ 6/1984, p. 272.

### 5.2 Loss of rights

If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time, the application is deemed withdrawn (Article 86 (3) EPC). Re-establishment of rights pursuant to Article 122 EPC (restitutio in integrum) is available to the applicant who can prove that in spite of all due care required by the circumstances having been taken, he was unable to observe the relevant time limit.

l'OEB habilite expressément le mandataire à agir devant l'OEB, office désigné, un nouveau pouvoir n'est pas nécessaire.

En vertu de la règle 101 (4) CBE, les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus si le pouvoir n'est pas déposé dans un délai de trois mois à compter de l'avis de constitution d'un mandataire. Si la constitution d'un mandataire a été communiquée dans la phase internationale, le délai de la règle 101 (4) CBE ne prend fin que trois mois après l'expiration de la phase internationale. Le défaut de dépôt du pouvoir en temps utile peut entraîner une perte de droit si les actes devaient être accomplis dans un délai donné.

## 5. Taxes annuelles

### 5.1 Délai de paiement des taxes annuelles

Une demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné donne lieu au paiement de taxes annuelles à l'OEB. Celles-ci sont dues pour la troisième année et pour chaque année suivante calculée à compter de la date de dépôt de la demande (art. 86 (1) CBE et art. 2, point 4 régl. taxes OEB). La date du dépôt est la date du dépôt international attribuée à la demande par l'Office récepteur en application de l'article 11 (1) ou 11 (2) b) PCT. Le paiement des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois anniversaire du mois de dépôt de la demande internationale (r. 37 (1) CBE).

#### Exemple:

La demande internationale a été déposée le 15 avril 1983. La troisième année commence le 16 avril 1985. La taxe annuelle pour la troisième année vient à échéance le 30 avril 1985.

Le déposant peut encore payer valablement la taxe annuelle dans un délai de six mois à compter de l'échéance indiquée ci-dessus, sous réserve du paiement d'une surtaxe de 10% (art. 86 (2) CBE et art. 2, point 5 régl. taxes OEB).

Voir par ailleurs l'avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et les brevets européens, JO n° 6/1984, p. 272.

### 5.2 Perte d'un droit

Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 86 (3) CBE). Le rétablissement des droits prévu à l'article 122 CBE (restitutio in integrum) est accordé au déposant qui peut démontrer qu'il n'a pas encore été en mesure d'observer le délai en cause, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

## 6. Änderung der Anmeldung im Verfahren vor dem EPA

Vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder die Anmeldung (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) von sich aus (ohne Aufforderung durch die Prüfungsabteilung) ändern (Artikel 28 PCT, Regel 86 (2) EPÜ). Unabhängig von der Möglichkeit einer Änderung im Verfahren vor dem Internationalen Büro (Artikel 19 und Regel 46 PCT) können auch dem EPA als Bestimmungsamt vor Ablauf der internationalen Phase, jedoch nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts, der gemäß Artikel 157 (1) EPÜ an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt, Änderungen der Anmeldung vorgelegt werden. Es sollte berücksichtigt werden, daß bei der Berechnung der Anspruchsgebühren nach C.4 von der Zahl der bei Beginn der regionalen Phase, d. h. 20 Monate seit dem Prioritätsdatum, geltenden Ansprüche ausgegangen wird.

Der ergänzenden Recherche nach Artikel 157 (2) EPÜ werden die Patentansprüche zugrunde gelegt, die zum Zeitpunkt des Beginns der Recherche als letzte gültige Fassung vorliegen. Da die internationale Anmeldung nach Beginn der regionalen Phase vor dem EPA einer Formalprüfung unterzogen werden muß, kann der Anmelder damit rechnen, daß mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts frühestens zwei Monate nach Einleitung der regionalen Phase begonnen wird. Der Anmelder hat daher auch die Möglichkeit, bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Beginn der regionalen Phase vor dem EPA Patentansprüche vorzulegen, die der ergänzenden Recherche zugrunde gelegt werden sollen<sup>15)</sup>. Die Anspruchsgebühren werden jedoch, obwohl die Ansprüche auf diese Weise nach dem Eintritt in die regionale Phase geändert werden können, gemäß der Zahl der bei Beginn der regionalen Phase geltenden Ansprüche berechnet.

## 7. Berichtigung von Fehlern

Ist ein Berichtigungsantrag in der internationalen Phase zurückgewiesen worden und hat der Anmelder um Veröffentlichung des Berichtigungsantrags zusammen mit der internationalen Anmeldung gebeten (Regel 91.1 f) PCT), so wird dieser Berichtigungsantrag von EPA als Bestimmungsamt nicht vom Amts wegen berücksichtigt. Um sicherzustellen, daß er berücksichtigt wird, kann der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung von Mängeln gemäß Regel 88 EPÜ stellen und dabei auf seinen früheren Antrag gemäß Regel 91.1 f) PCT verweisen.

## 6. Amending the application in proceedings before the EPO

The applicant may, of his own volition (without being invited to do so by the Examining Division), amend his application (description, claims and drawings), up to receipt of the first communication from the Examining Division (Article 28 PCT, Rule 86 (2) EPC). Apart from the possibility of making an amendment in the proceedings before the International Bureau (Article 19 and Rule 46 PCT), amendments of the application can even be submitted to the EPO acting as designated Office before the expiry of the international phase but after receipt of the international search report which, under Article 157 (1) EPC, takes the place of the European search report. It should be borne in mind that claims submitted before the expiry of the 20th month from the priority date will form the basis for the calculation of claims fees in accordance with C.4.

The supplementary search under Article 157 (2) EPC, will be based on those claims which are the latest valid version available at the date when the search is started. Since the international application must undergo a formalities examination after the start of the regional phase before the EPO, applicants can count on the supplementary search not being started earlier than two months after commencement of the regional phase. Therefore, applicants can also within two months following the start of the regional phase before the EPO, present patent claims which are to form the basis of the supplementary search<sup>15)</sup>. However, though the claims can in this way be amended after the entry into the regional phase, the claims fees will be computed on the basis of the number of claims valid at the beginning of the regional phase.

## 7. Correction of errors

The applicant who has had a request for rectification in the international phase refused, and who has asked that the request for rectification be published together with the international application (Rule 91.1 (f) PCT) would not automatically have this request for rectification considered by the EPO as designated Office: the applicant, in order to have it thus considered, could then submit a request for correction of errors in accordance with Rule 88 EPC to the European Patent Office, making reference to his prior request under Rule 91.1 (f) PCT.

## 6. Modification de la demande au cours de la procédure devant l'OEB

Le déposant peut, de sa propre initiative (sans y être invité par la division d'examen) modifier sa demande (description, dessins, revendications) jusqu'à la réception de la première notification de la division d'examen (art. 28 PCT, r. 86 (2) CBE). Indépendamment des modifications pouvant être apportées au cours de la procédure devant le Bureau international (art. 19 et r. 46 PCT), des modifications peuvent déjà être soumises à l'OEB agissant en qualité d'office désigné avant la fin de la phase internationale, mais après la réception du rapport de recherche internationale qui remplace le rapport de recherche européenne, en vertu de l'article 157 (1) CBE. Il convient de se rappeler que, conformément à C.4, les taxes de revendication sont calculées sur la base des revendications présentées avant l'expiration du 20<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité.

La recherche complémentaire prévue à l'article 157 (2) CBE est fondée sur la dernière version valable des revendications dont on dispose au moment où la recherche est entamée. Etant donné que la demande internationale doit être soumise à un examen quant à la forme au début de la phase régionale qui se déroule devant l'Office européen des brevets, le déposant peut compter que l'établissement du rapport complémentaire de recherche ne sera pas entamé avant un délai de deux mois à partir du début de cette phase. Le déposant peut donc également soumettre, avant l'expiration d'un délai de deux mois à partir du début de la phase régionale qui se déroule devant l'Office européen des brevets, des revendications qui serviront de base à la recherche complémentaire<sup>15)</sup>. Toutefois, bien que les revendications puissent ainsi être modifiées après l'entrée dans la phase régionale, les taxes de revendication seront calculées sur la base du nombre de revendications valables lors de l'entrée dans la phase régionale.

## 7. Correction d'erreurs

Le déposant dont la requête en rectification a été rejetée au cours de la phase internationale et qui a demandé que la requête en rectification soit publiée avec la demande internationale (r. 91.1 f) PCT) ne verra pas d'office sa requête en rectification examinée par l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Pour faire examiner sa requête, le déposant peut soumettre une requête en rectification à l'Office européen des brevets conformément à la règle 88 CBE, en faisant référence à la requête qu'il a présentée antérieurement en vertu de la règle 91.1 f) PCT.

<sup>15)</sup> Siehe Hinweis für PCT-Anmelder, ABI. 6/1980, S. 144

<sup>15)</sup> See Information for PCT applicants in OJ 6/1980, p. 144.

<sup>15)</sup> Cf. l'avis aux déposants PCT publié au JO n° 6 1980, p. 144

**Hinweis für PCT-Anmelder  
(Stand 1. Januar 1985)\*  
betreffend Fristen und  
Verfahrenshandlungen vor dem  
EPA als *ausgewähltem Amt*  
nach dem PCT (Artikel 150,  
156, Regel 104b EPÜ)**

**A. EINFÜHRUNG**

Ein Hinweis für PCT-Anmelder betreffend die Fristen und die Verfahrenshandlungen, die bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Artikel 153 EPÜ) einzuhalten bzw. vorzunehmen sind, wird auf S. 621 dieses Hefts des Amtsblatts veröffentlicht.

Der vorliegende Hinweis betrifft die Fristen und die Verfahrensbehandlungen vor dem EPA als **ausgewähltem Amt**, sofern Artikel 39 (1) a) PCT Anwendung findet. **Er ersetzt den Hinweis im ABI. 11-12/1979, S. 479 und im ABI. 9/1980, S. 313.**

Ein dreisprachiges Formblatt für die Vornahme von Verfahrenshandlungen vor dem EPA als **ausgewähltem Amt** (EPA/EPO/OEB Form 1215) wird zur Zeit ausgearbeitet. Es wird kostenlos beim EPA erhältlich sein; seine Benutzung wird empfohlen, ist jedoch nicht obligatorisch (Regeln 49.4, 76.5 PCT).

Nach Artikel 39 PCT in Verbindung mit Artikel 156 EPÜ setzt die regionale Phase vor dem EPA<sup>1)</sup> für internationale Anmeldungen nicht nach 20 Monaten (Artikel 22 PCT), sondern erst nach Ablauf von 30 Monaten<sup>2)</sup> seit dem Prioritätsdatum<sup>3)</sup> ein, sofern vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum

a) der in Artikel 31 PCT vorgesehene Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden ist,

b) mindestens ein Vertragsstaat des EPÜ ausgewählt worden ist, für den Kapitel

**Information for PCT applicants  
(as at 1 January 1985)\*  
concerning deadlines and  
procedural steps before the EPO  
as an *elected Office* under the  
PCT (Articles 150, 156, Rule  
104b EPC)**

**A. INTRODUCTION**

Information for PCT applicants concerning deadlines and procedural steps, for entering the regional phase, before the EPO as designated Office under the PCT (Article 153 EPC) appears on page 621 of this issue.

The present information concerns deadlines and procedural steps before the EPO as *elected Office* provided Article 39 (1) (a) PCT applies. **It replaces the information in Official Journals 11-12/1979, p. 479 and 9/1980, p. 313.**

A trilingual form applicable to completion of procedural steps to be taken before the EPO as *elected Office* (EPA/EPO/OEB Form 1215) is now in preparation. It will be obtainable free of charge from the EPO and its use is recommended, though not compulsory (Rules 49.4, 76.5 PCT).

Under Article 39 PCT in conjunction with Article 156 EPC the commencement of the regional phase before the EPO<sup>1)</sup> is deferred, in the case of international applications, from 20 months (Article 22 PCT) to 30 months<sup>2)</sup> from the priority date,<sup>3)</sup> provided that before expiry of the 19th month from the priority date:

(a) the demand for international preliminary examination has been filed in accordance with Article 31 PCT.

(b) at least one EPC Contracting State has been elected, for which Chapter II

**Avis aux déposants PCT (à  
compter du 1<sup>er</sup> janvier 1985)\*  
concernant les délais et les actes  
de procédure effectués devant  
l'OEB agissant en qualité d'*office  
élu* conformément au PCT (art  
150, 156 et règle 104<sup>ter</sup> CBE)**

**A. INTRODUCTION**

Un avis aux déposants PCT concernant les délais à observer et les actes de procédure à accomplir lors du passage à la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'*office désigné* conformément au PCT (art. 153 CBE) sera publié dans le présent JO à la page 621.

Le présent avis concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'*office élu*, pour autant que l'article 39.1 a) PCT est applicable. Il **remplace l'avis publié au Journal officiel n<sup>os</sup> 11-12/1979, p. 479 et 9/1980, p. 313.**

Un formulaire trilingue pour l'accomplissement des actes devant l'OEB agissant en qualité d'*office élu* (EPA/EPO/OEB Form 1215), est en cours d'élaboration. Il pourra être obtenu gratuitement auprès de l'OEB. Son usage est recommandé, mais non obligatoire (r. 49.4, 76.5 PCT).

Conformément à l'article 39 PCT en liaison avec l'article 156 CBE, la phase régionale devant l'OEB<sup>1)</sup> est différée, pour les demandes internationales, de 20 mois (art. 22 PCT) jusqu'à un délai de 30 mois<sup>2)</sup> à compter de la date de priorité<sup>3)</sup>, pour autant que, avant l'expiration du 19<sup>ème</sup> mois à compter de la date de priorité:

a) la demande d'examen préliminaire international, prévu à l'article 31 PCT, ait été présentée;

b) au moins un Etat contractant de la CBE ait été élu, à l'égard duquel le

\* Dem Hinweis wurde die ab 1. Januar 1985 geltende Fassung des PCT zugrundegelegt (s. ABI. 10/1984 S. 500).

<sup>1)</sup> Handlungen zu internationalen Anmeldungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer vorzunehmen, die das EPA dem Anmelder im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt. Ist diese Nummer dem Anmelder bei der Vornahme der Handlungen noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>2)</sup> Die 30monatsfrist gilt vom Inkrafttreten der neuen Fassung des PCT an auch für alle anhängigen internationalen Anmeldungen, auf die Artikel 39 (1) a) PCT anzuwenden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt die bisherige 25monatsfrist für diese Anmeldungen noch nicht abgelaufen ist.

<sup>3)</sup> "Prioritätsdatum" bedeutet entweder das Anmeldedatum der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn für die internationale Anmeldung mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, das Anmeldedatum der ältesten Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn keine Priorität in Anspruch genommen wird, das internationale Anmeldedatum der Anmeldung (Artikel 2 xi) PCT).

\* By this is meant the version of the PCT applicable as from 1 January 1985 (see OJ 10/1984, p. 500).

<sup>1)</sup> The European application number should be indicated when procedural steps in respect of international applications are being taken; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application. If that number is not yet known to the applicant at the time of taking the procedural steps, he may indicate the PCT application number or publication number.

<sup>2)</sup> The 30 month time limit applies as from the entry into force of the new version of the PCT also to all pending international applications to which Article 39 (1) (a) PCT is applicable, in those cases where on this date the previous 25 month time limit had not expired with respect to such applications.

<sup>3)</sup> "Priority date" means either the filing date of the application whose priority is claimed or, where the international application claims several priorities, the filing date of the earliest application whose priority is so claimed or, where no priority has been claimed the international filing date of the application (Article 2 (xi) PCT).

\* Il est fait référence à la version du PCT en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1985 (cf. JO n<sup>o</sup> 10/1984, p. 500).

<sup>1)</sup> Lors de l'accomplissement des actes relatifs aux demandes internationales, il convient d'indiquer le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au déposant à la suite de la publication de la demande internationale. Si le déposant ignore ce numéro au moment où il accomplit l'acte, il peut indiquer le numéro de dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

<sup>2)</sup> Le délai de 30 mois est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle version du PCT à toutes les demandes internationales en instance auxquelles s'applique l'article 39 (1) a) PCT, lorsque le délai de 25 mois antérieurement applicable à ces demandes n'est pas venu à expiration à cette date.

<sup>3)</sup> On entend par "date de priorité" soit la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée, soit, lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée, soit, enfin, lorsqu'aucune priorité n'a été revendiquée, la date du dépôt international de la demande (art. 2 xi) PCT).

II PCT verbindlich geworden ist<sup>4)</sup> und der in der internationalen Anmeldung mit der Angabe, daß für diesen Staat um ein europäisches Patent nachgesucht wird, bestimmt worden ist.

Das EPA ist ausgewähltes Amt, wenn der Anmelder zumindest einen der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (für den Kapitel II PCT verbindlich geworden ist) ausgewählt hat, der in der internationalen Anmeldung mit der Angabe bestimmt worden war, daß um ein europäisches Patent nachgesucht wird (Artikel 31 (4) a) PCT und Artikel 156 EPÜ). Auch wenn nur ein einziger derartiger Staat ausgewählt worden ist, verschiebt sich der Beginn der regionalen Phase für die Anmeldung insgesamt, d. h. für alle Staaten, für die der Anmelder ein europäisches Patent begehrt, also auch für Staaten, für die Kapitel II PCT nicht verbindlich geworden ist.

Für den Eintritt in die regionale Phase muß der Anmelder die in Artikel 39 (1) a) PCT genannten Handlungen (s. B.1, B.2 und C) innerhalb der maßgeblichen Fristen vornehmen. Andernfalls gilt die internationale Anmeldung gegenüber dem EPA als zurückgenommen (Artikel 39 (2) PCT). Die gleichen rechtlichen Folgen treten ein, wenn der Prüfungsantrag nicht fristgerecht gestellt oder die Jahresgebühr für das dritte Jahr nicht rechtzeitig entrichtet wird (s. B.3.5. und B.4.2).

## B. HANDLUNGEN, DIE VOR ABLAUF DES 30. MONATS SEIT DEM PRIORITÄTSDATUM VORZUNEHMEN SIND

### 1. Übermittlung einer Ausfertigung der internationalen Anmeldung

Nach Artikel 20 und Regel 47.1 PCT muß das Internationale Büro dem EPA ein Exemplar der internationalen Anmeldung in der Sprache der Einreichung (oder in der Sprache der Veröffentlichung, wenn diese nicht die gleiche ist wie die Sprache der Einreichung) übermitteln und dem Anmelder mitteilen, zu welchem Zeitpunkt die Übermittlung erfolgt ist. Nach Erhalt dieser Mitteilung kann der Anmelder davon ausgehen, daß das Exemplar der Anmeldung zu dem in der Mitteilung angegebenen Zeitpunkt beim EPA eingegangen ist. Der Anmelder kann die Mitteilung gegenüber dem EPA als ausgewähltes Amt als Nachweis dafür verwenden, daß die Übermittlung zu dem in der Mitteilung angegebenen Zeitpunkt ordnungsgemäß erfolgt ist (Regel 47.1 c) PCT); das EPA kann dann nicht geltend machen, daß die Übermittlung tatsächlich unterblieben oder verspätet erfolgt ist oder unvollständig war. Hat der Anmelder jedoch bis zum Ablauf des 20. Monats seit dem Prioritätsdatum<sup>5)</sup> keine solche Mitteilung

of the PCT has become binding<sup>4)</sup>, and which has been designated in the international application with the indication that the applicant wishes to obtain a European patent.

The EPO is an elected office if the applicant has elected at least one of the Contracting States to the European Patent Convention (for which Chapter II PCT has become binding) and which has been designated in the international application, with the indication that a European patent is sought (Article 31 (4) (a) PCT and Article 156 EPC). Even if only one such State has been elected, the commencement of the regional phase will be deferred for the application as a whole, i.e. for all the States for which the applicant wishes a European patent even for those States for which Chapter II of the PCT has not become binding.

For the entry into the regional phase, the applicant must perform the acts referred to in Article 39 (1) (a) PCT (see B.1, B.2 and C). If he fails to take these steps within the applicable time limits, the international application is deemed to be withdrawn vis-à-vis the EPO (Article 39 (2) PCT). The same legal consequences occur when the request for examination is not filed in due time or the renewal fee for the third year is not paid in time (see B.3.5 and B.4.2).

## B. STEPS TO BE TAKEN BEFORE EXPIRY OF THE 30TH MONTH FROM THE DATE OF PRIORITY

### 1. Communication of the copy of the international application

In accordance with Article 20 PCT and Rule 47.1 PCT, the International Bureau must communicate a copy of the international application in the language of the application as filed (or in the language of publication, if different from the language of filing) to the EPO and inform the applicant of the date of such communication. Upon receipt of such a notice, the applicant may assume that the copy of the application has been received by the EPO on the date indicated in the notice. The applicant may use the notice as conclusive evidence before the EPO as an elected Office that the communication has duly taken place on the date specified in the notice (Rule 47.1 (c) PCT) and the EPO cannot then claim that the communication has not taken place, was late or was incomplete. However, if the applicant has not received such a notice before the expiration of 20 months from the priority date<sup>5)</sup>, he should inquire from the EPO whether the copy was received and, if it was not, furnish the copy to the EPO

chapitre II du PCT est entré en vigueur<sup>4)</sup>, et ait été désigné dans la demande internationale, étant indiqué que le déposant entend obtenir un brevet européen.

L'OEB est office élu si le déposant a élu au moins un Etat contractant de la Convention sur le brevet européen (à l'égard duquel le chapitre II du PCT est entré en vigueur) désigné dans la demande internationale, en indiquant qu'il entend obtenir un brevet européen (art. 31 (4) a) PCT et 156 CBE). Même si un seul de ces Etats a été élu, le début de la phase régionale est différé pour la demande dans son ensemble, c'est-à-dire pour tous les Etats pour lesquels le déposant demande un brevet européen, même pour ceux à l'égard desquels le chapitre II du PCT n'est pas entré en vigueur.

Pour entrer dans la phase régionale, le déposant doit accomplir les actes mentionnés à l'article 39 (1) a) PCT (voir B.1, B.2 et C). S'il n'accomplit pas ces actes dans les délais impartis, la demande internationale est réputée retirée vis-à-vis de l'OEB (art. 39 (2) PCT). Le même effet juridique est produit lorsque la requête en examen n'est pas formulée dans les délais ou lorsque la taxe annuelle pour la troisième année n'est pas acquittée dans les délais (voir B.3.5 et B.4.2).

## B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 30<sup>e</sup> MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE

### 1. Transmission de la copie de la demande internationale

Conformément à l'article 20 et à la règle 47.1 PCT, le Bureau international est tenu de communiquer à l'OEB une copie de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée (ou dans sa langue de publication si celle-ci est différente) et d'adresser au déposant une notification indiquant la date de cette communication. Dès réception de la notification, le déposant peut considérer que la copie de la demande a été recue par l'OEB à la date indiquée dans la notification. Le déposant peut utiliser la notification pour apporter à l'OEB agissant en qualité d'office élu la preuve concluante que la communication a été effectuée en bonne et due forme à la date indiquée dans la notification (r. 47.1 c) PCT). L'OEB ne peut invoquer à l'encontre du déposant le fait que la communication n'a pas eu lieu, a eu lieu tardivement ou a été incomplète. Toutefois, dans le cas où le déposant n'a pas reçu la notification avant l'expiration du délai de 20 mois à compter de la date de priorité<sup>5)</sup>,

<sup>4)</sup> D. h. alle Vertragsstaaten des EPÜ, die auch Vertragsstaaten des PCT sind, mit Ausnahme der Schweiz und Liechtensteins.

<sup>5)</sup> Gemäß Regel 4/1 b) PCT muß das Internationale Büro dem EPA ein Exemplar der internationalen Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 19. Monats nach dem Prioritätsdatum übermitteln.

<sup>4)</sup> That is, all EPC Contracting States being also PCT Contracting States with the exception of Switzerland and Liechtenstein.

<sup>5)</sup> Under Rule 47.1 (b) PCT, the International Bureau must communicate a copy of the international application to the EPO in any event by the end of the 19th month after the priority date.

<sup>4)</sup> Le chapitre II du PCT est entré en vigueur pour l'ensemble des Etats contractants de la CBE qui sont également parties au PCT, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.

<sup>5)</sup> Selon la règle 47.1 b) PCT, le Bureau international doit communiquer une copie de la demande internationale à l'OEB au plus tard à l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

erhalten, so sollte er beim EPA anfragen, ob das Exemplar eingegangen ist, und wenn dies nicht der Fall ist, dem EPA selbst vor Ablauf des 30. Monats seit dem Prioritätsdatum ein Exemplar zuleiten (Artikel 39 (1) PCT)<sup>6)</sup>.

## 2. Übersetzung

2.1 Ist die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht worden, so muß der Anmelder dem EPA bis zum Ablauf des 30. Monats seit dem Prioritätsdatum die Anmeldung in einer dieser Sprachen zuleiten (Artikel 39 (1) PCT, Artikel 158 (2) EPÜ)<sup>7)</sup>.

2.2 Diese Übersetzung muß enthalten (Regeln 49.5 und 76.5 PCT):

— die Beschreibung (Regel 5 PCT);

— die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 6 PCT); s. auch B.2.3 und C.4;

— etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (Regel 7 PCT); s. auch B.2.2.1;

— die Zusammenfassung (Regel 8 PCT);

— alle Anlagen des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Artikel 36 (3) b), Regeln 74 und 70.16 PCT)<sup>8)</sup>.

2.2.1 Enthält eine Zeichnung Textbestandteile, so ist die Übersetzung dieses Textes entweder in Form einer Kopie der Originalzeichnung, in der die Übersetzung über den Originaltext geklebt ist, oder in Form einer neu ausgeführten Zeichnung einzureichen (Regeln 49.5 d), 76.5 PCT). Der Ausdruck "Fig." muß nicht übersetzt werden (Regeln 49.5 f), 76.5 PCT).

2.2.2 Entsprechen die nach Regel 49.5 d) PCT eingereichten Zeichnungen nicht den Formvorschriften nach Regel 11 PCT, so fordert das EPA den Anmelder

himself before the expiry of 30 months from the priority date (Article 39 (1) PCT)<sup>6)</sup>.

## 2. Translation

2.1 If the international application is not published by the International Bureau in one of the official languages of the EPO, the applicant must furnish the application in one of those languages to the EPO within 30 months after the priority date (see Article 39 (1) PCT, Article 158 (2) EPC)<sup>7)</sup>.

2.2 This translation must include (Rules 49.5 and 76.5 PCT):

— the description (Rule 5 PCT);

— the claims as filed (Rule 6 PCT) (see also B.2.3 and C.4);

— any text matter of the drawings (Rule 7 PCT) (see also B.2.2.1);

— the abstract (Rule 8 PCT);

— any annexes to the international preliminary examination report (Article 36 (3) b), Rules 74 and 70.16 PCT)<sup>8)</sup>.

2.2.1 If any drawings contain text matter, the translation of that text matter is to be furnished either in the form of a copy of the original drawings with the translation pasted on the original text matter or in the form of a drawing executed anew (Rules 49.5 (d), 76.5 PCT). The expression "Fig." does not require translation into any language (Rules 49.5 (f), 76.5 PCT).

2.2.2 Should the drawings supplied under Rule 49.5 (d) PCT not comply with those physical requirements laid down in Rule 11 PCT, the EPO will

il lui appartiendra de demander à l'OEB s'il a bien reçu cette copie et, en cas de réponse négative, de fournir lui-même cette copie à l'OEB avant l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité (art. 39 (1) PCT)<sup>6)</sup>.

## 2. Traduction

2.1 Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau international dans l'une des langues officielles de l'OEB, le déposant doit en remettre une traduction dans l'une de ces langues à l'OEB avant l'expiration du 30<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (cf. art. 39(1) PCT et 158 (2) CBE)<sup>7)</sup>.

2.2 Cette traduction doit comprendre (r. 49.5 et 76.5 PCT):

— la description (r. 5 PCT),

— les revendications telles que déposées (r. 6 PCT) (cf. également B.2.3 et C.4),

— tout texte contenu dans les dessins (r. 7 PCT) (cf. également B.2.2.1),

— l'abrégé (r. 8 PCT), et

— toute annexe au rapport d'examen préliminaire international (art. 36 (3) b), r. 74 et 70.16 PCT)<sup>8)</sup>.

2.2.1 Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau (r. 49.5 d), 76.5 PCT). Le terme "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit (r. 49.5 f), 76.5 PCT).

2.2.2 Si les dessins produits en application de la règle 49.5 d) PCT ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11 PCT, l'OEB invite le

<sup>6)</sup> Bei einer Verzögerung der Postzustellung oder einem Verlust von Schriftstücken bei der Postzustellung kann sich der Anmelder auf Regel 82 PCT berufen, wobei er die dort vorgesehenen Bedingungen einzuhalten hat (insbesondere muß er nachweisen, daß er das Schriftstück fünf Tage vor Ablauf der Frist als Einschreiben per Luftpost verschickt hat). Für die übrigen Fristen, die sich nicht unmittelbar aus dem PCT ergeben, gelten die einschlägigen Vorschriften des EPÜ insbesondere die Regeln 83 und 85).

<sup>7)</sup> Ist die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht und vom Internationalen Büro in englischer Übersetzung veröffentlicht worden (Regel 48.3 b) PCT), so kann der Anmelder als Verfahrenssprache vor dem EPA noch Deutsch oder Französisch durch Einreichung einer Übersetzung in einer dieser Sprachen wählen. Wenn der Anmelder Englisch als Verfahrenssprache vor dem EPA beibehalten möchte, kann er auch eine eigene englische Übersetzung einreichen. Reicht er keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und die veröffentlichte englische Übersetzung dem europäischen Verfahren zugrunde gelegt.

<sup>8)</sup> Kapitel II PCT räumt dem Anmelder Möglichkeiten zur Änderung der internationalen Anmeldung oder zur Einreichung von Stellungnahmen während des Verfahrens vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ein (Regeln 66.4, 66.5, 66.8 und 66.8 PCT). Ersatzblätter sind dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beizufügen (Regel 70.16 PCT).

<sup>6)</sup> If a document is delayed or lost in the mail, the applicant may invoke Rule 82 PCT provided the prescribed conditions are fulfilled (in particular he must offer evidence that the document was mailed five days prior to the expiration of the time limit by registered air mail). In the case of other time limits which are not directly subject to a provision in the PCT, the provisions of the EPC are applicable (Rules 83 and 85).

<sup>7)</sup> If the international application is not filed in an official language of the EPO and is published in English translation by the International Bureau (Rule 48.3 (b) PCT) the applicant may choose French or German as the language of the proceedings before the EPO by filing a translation in one of these languages. If the applicant wishes to keep English as the language of the proceedings before the EPO, he may file his own English translation. If he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the proceedings and the published English version will be taken as the basis for the European procedure.

<sup>8)</sup> Chapter II of the PCT gives the applicant opportunities to amend the international application or to submit arguments during the proceedings before the International Preliminary Examining Authority (Rules 66.4, 66.5, 66.8 and 66.9 PCT). The replacement sheets are attached to the international preliminary examination report (Rule 70.16 PCT).

<sup>6)</sup> En cas de retard ou de perte de document imputables au service postal, le déposant peut se référer à la règle 82 du PCT en se conformant aux conditions prévues (notamment: preuve de l'envoi des documents cinq jours avant l'expiration du délai, par voie aérienne, sous pli recommandé). Pour les autres délais, qui ne sont pas soumis directement à une prescription du PCT, les dispositions de la CBE sont applicables (r. 83 et 85).

<sup>7)</sup> Si la demande internationale n'a pas été déposée dans une des langues officielles de l'OEB, et si une traduction en anglais a été publiée par le Bureau international (r. 48.3 b) PCT), le déposant a encore la possibilité de choisir la langue de la procédure devant l'OEB en déposant une traduction en allemand ou en français. Si le déposant veut garder l'anglais comme langue de la procédure, il peut également déposer une traduction faite par lui-même. Toutefois, s'il ne dépose pas de traduction, il est alors réputé avoir choisi l'anglais comme langue de la procédure, et la publication en anglais sert à la procédure européenne.

<sup>8)</sup> Le chapitre II du PCT donne au déposant des possibilités de modifier la demande internationale ou de présenter des arguments au cours de la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (r. 66.4, 66.5, 66.8 et 66.9 PCT). Les feuilles de remplacement sont annexées au rapport d'examen préliminaire international (r. 70.16 PCT).

auf, den Mangel innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist zu beheben (Regeln 49.5 g), 76.5 PCT).

2.3 Die Übersetzung sollte ferner enthalten:

- im Verfahren vor dem Internationalen Büro vorgenommene Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung, mit der die Änderungen erklärt und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt wurden (Artikel 19 (1), Regeln 49.3 und 76.5 PCT);

— gegebenenfalls Angaben in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT (Regeln 49.3, 76.5 PCT);

— etwaige Berichtigungsanträge nach Regel 91.1 f) Satz 3 PCT in der gemäß Regel 48.2 a) vii) PCT veröffentlichten Fassung; s. auch D.6.

2.3.1 Hat der Anmelder keine Übersetzung der Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT eingereicht, so wird die Erklärung nicht berücksichtigt (Regeln 49.5 c), 76.5 PCT).

2.3.2 Hat der Anmelder von einer Angabe nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT keine Übersetzung eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist eine Übersetzung einzureichen (Regeln 49.5 h), 76.5 PCT). Das gleiche Verfahren wird angewendet, wenn eine Angabe nach Regel 13<sup>bis</sup>.3 PCT zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung, jedoch auf einem gesonderten Blatt eingereicht wird (s. PCT-Verwaltungsrichtlinie 209).

### 3. Prüfungsantrag

3.1 Schriftlicher Antrag und Prüfungsgebühr

Soll das EPA prüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so muß der Anmelder folgende Handlungen vornehmen:

- Einreichung eines schriftlichen Prüfungsantrags<sup>9)</sup> (Artikel 94 (1) EPÜ) und
- Entrichtung der Prüfungsgebühr (Artikel 94 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 6 der Gebührenordnung des EPA).

Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94 (2) EPÜ). Ein wirksamer Prüfungsantrag liegt somit erst an dem Tag vor, an dem sowohl der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht als auch die Prüfungsgebühr entrichtet ist.

<sup>9)</sup> Der schriftliche Prüfungsantrag wird im Text des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1215 enthalten sein (vgl. A.1 Absatz 3). Wird das Verfahren vor dem EPA vor Ablauf des 30. Monats seit dem Prioritätsdatum unter Verwendung dieses Formblatts eingeleitet, so wird dadurch der schriftliche Prüfungsantrag rechtzeitig eingereicht. Anderenfalls wird die Benutzung des dreisprachigen Formblatts für die Einreichung des Prüfungsantrags (EPA/EPO/OEB Form 1020) empfohlen, das kostenlos beim EPA erhältlich ist.

invite the applicant to correct the defect within a time limit to be fixed in the invitation (Rules 49.5 (g), 76.5 PCT).

2.3 The translation should also include:

- any amendments made to the claims in the proceedings before the International Bureau and any statement explaining the amendments and indicating any impact that such amendments might have on the description and the drawings (Article 19 (1), Rules 49.3 and 76.5 PCT);

— any indication under Rules 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, i.e. references to a deposited micro-organism (Rules 49.3 and 76.5 PCT);

- any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1 (f) PCT as published in accordance with Rule 48.2 (a) (vii) PCT (see also D.6. below).

2.3.1 Where the applicant has not furnished a translation of any statement made under Article 19 (1) PCT, such statement will be disregarded (Rules 49.5 (c), 76.5 PCT).

2.3.2 Where the applicant has not furnished a translation of any indication furnished under Rules 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, the EPO will invite the applicant to furnish such a translation, within a time limit to be fixed in the invitation (Rules 49.5 (h), 76.5 PCT). The same procedure applies if any indication under Rule 13<sup>bis</sup>.3 PCT is furnished at the time of filing of the application but on a separate sheet (see PCT Administrative instruction 209).

### 3. Request for examination

3.1 Written request and examination fee

For the EPO to examine whether the application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, the applicant must take the following steps:

- file a written request for examination<sup>9)</sup> (Article 94 (1) EPC); and
- pay the examination fee (Article 94 (2) EPC; Article 2, item 6, of the EPO Rules relating to Fees).

The request for examination shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid (Article 94 (2) EPC). Accordingly, a request is not valid until the date as from which the written request has been filed and the examination fee paid.

<sup>9)</sup> The written request for examination will be included in the text of Form EPA/EPO/OEB 1215 (cf. A.1, 3rd paragraph). If, before the expiry of the 30th month from the priority date, proceedings before the EPO are commenced using this form, the written request for examination is thereby filed in time. If this is not the case, the use of the trilingual form for filing the request for examination (Form EPA/EPO/OEB 1020), obtainable free of charge from the EPO, is recommended.

déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (r. 49.5 g), 76.5 PCT).

2.3 La traduction devrait également comprendre:

— toutes modifications apportées aux revendications au cours de la procédure devant le Bureau international et toute déclaration expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins (art. 19 (1), r. 49.3 et 76.5 PCT)

— toute indication visée à la règle 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, dans une référence à un micro-organisme déposé (r. 49.3, 76.5 PCT)

- toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1 f) PCT telle que publiée conformément à la règle 48.2. a) vii) du PCT (cf. D.6).

2.3.1 Si le déposant n'a pas remis de traduction d'une déclaration faite en vertu de l'article 19 (1) PCT, il ne sera pas tenu compte de cette déclaration (r. 49.5 (c), 76.5 PCT).

2.3.2 Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une indication donnée selon les règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, l'OEB invite le déposant à la remettre dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (r. 49.5 h), 76.5 PCT). Il en va de même lorsqu'une indication visée à la règle 13<sup>bis</sup>.3 PCT est donnée lors du dépôt, mais sur une feuille séparée (cf. instruction administrative 209 PCT).

### 3. Requête en examen

3.1 Requête écrite et taxe d'examen

Afin de permettre à l'OEB d'examiner si la demande et l'invention qui en est l'objet satisfont aux exigences de la CBE, le déposant doit accomplir les actes suivants:

- déposer une requête en examen par écrit<sup>9)</sup> (art. 94 (1) CBE),
- payer la taxe d'examen (art. 94 (2) CBE et art. 2, point 6 régl. taxes OEB).

La requête en examen n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (art. 94 (2) CBE). Une requête en examen n'est donc valable qu'à compter de la date à laquelle la requête écrite en examen a été déposée et la taxe d'examen acquittée.

<sup>9)</sup> La présentation de la requête écrite en examen sera prévue dans le formulaire EPA/EPO/OEB 1215 (cf. ci-dessus A.1, paragraphe 3). Si, avant l'expiration du 30<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, des procédures ont été engagées devant l'OEB en utilisant ce formulaire, la requête écrite en examen est présentée dans les délais. Sinon, l'utilisation du formulaire trilingue de requête en examen (Form EPA/EPO/OEB 1020), qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB, est recommandée.

### 3.2 Frist für die Stellung des Prüfungsantrags

Die Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr haben innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts durch das Internationale Büro zu erfolgen. Dies ergibt sich aus Artikel 157 (1) EPÜ, wonach die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts an die Stelle des Hinweises auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt tritt. Bei der Berechnung der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ ist dies zu berücksichtigen. **Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum ab (Artikel 150 (2) EPÜ).**

Ob ein ergänzender europäischer Recherchenbericht gemäß Artikel 157 (2) EPÜ zu erstellen ist oder ob die internationale Anmeldung nach Artikel 158 (3) EPÜ nochmals vom EPA veröffentlicht wird, hat auf die Frist keinen Einfluß.

Normalerweise ist die Situation folgende: Der internationale Recherchenbericht wird unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum der Anmeldung veröffentlicht (Artikel 21 und Regel 48.2 PCT). Die 6monatsfrist, innerhalb deren der Anmelder den Prüfungsantrag stellen kann (Artikel 94 (2) EPÜ), läuft demnach etwa 24 Monate seit dem Prioritätsdatum ab. Der Prüfungsantrag kann jedoch noch bis zum Ablauf des 30. Monats gestellt werden. Ist z. B. der Anmeldetag der ältesten Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, der 1. September 1982, so ist der 1. März 1985 der letzte Tag, an dem der Prüfungsantrag wirksam gestellt werden kann.

Da die Entrichtung der Prüfungsgebühr und die Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags innerhalb von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum zu erfolgen haben, bedeutet dies, daß gemäß Kapitel II PCT die Prüfungsgebühr vor den nationalen Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ fällig wird (s. C.1).

### 3.3 Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Eine 70%ige<sup>10)</sup> Ermäßigung der Prüfungsgebühr wird dem Anmelder gewährt, wenn das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die betreffende Anmeldung bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Regel 104b (5) EPÜ; Artikel 12 (2) der Gebührenordnung des EPA).

Eine 20%ige Ermäßigung der Prüfungsgebühr wird Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere

### 3.2 Period for filing the request for examination

The written request for examination must be filed, and the corresponding fee paid, within six months from the date of publication of the international search report by the International Bureau. This follows from Article 157 (1) EPC, which provides that the publication of the international search report takes the place of the mention of the publication of the European search report in the European Patent Bulletin. This must be borne in mind when calculating the time limit pursuant to Article 94 (2) EPC. **However, under no circumstances will the period allowed for filing the written request for examination and paying the examination fee expire before the end of 30 months from the date of priority (Article 150 (2) EPC).**

The fact that a supplementary European search report is drawn up pursuant to Article 157 (2) EPC, or that the international application is published again by the EPO pursuant to Article 158 (3) EPC, does not affect the time limit.

The normal situation is as follows: the international search report is published promptly after the expiry of 18 months from the priority date of the application (Article 21, Rule 48.2 PCT). The 6-month period within which the applicant can file the request for examination (Article 94 (2) EPC) will accordingly expire about 24 months after the priority date. The request for examination can, however, still be filed up to expiry of the 30th month. If the date of filing of the earliest application whose priority is claimed is, for example, 1 September 1982, then 1 March 1985 is the last day on which the request for examination can be validly filed.

Because the examination fee must be paid and the written request for examination filed within 30 months from the priority date, this means that under Chapter II PCT the examination fee falls due before the national fees under Rule 104b (1) EPC (see C.1).

### 3.3 Reduction of examination fee

The applicant is allowed a 70%<sup>10)</sup> reduction in the examination fee if the EPO, acting as an International Preliminary Examining Authority, has already drawn up the international preliminary examination report for the same application (Rule 104b (5) EPC and Article 12 (2) of the EPO Rules relating to Fees).

A 20% reduction in the examination fee is allowed to persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contract-

### 3.2 Délai de formulation de la requête en examen

Il y a lieu de présenter la requête écrite en examen et d'acquitter la taxe correspondante dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale par le Bureau international. C'est ce qui ressort de l'article 157 (1) CBE, selon lequel la publication du rapport de recherche internationale remplace la mention de la publication du rapport de recherche européenne dans le Bulletin européen des brevets. Il y a lieu d'en tenir compte pour le calcul du délai prévu à l'article 94 (2) CBE. **Le délai imparti pour présenter la requête écrite en examen et acquitter la taxe d'examen n'expire cependant en aucun cas avant l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité (art. 150(2) CBE).**

Le fait qu'une recherche européenne complémentaire doive être effectuée conformément à l'article 157 (2) CBE ou que la demande internationale soit à nouveau publiée par l'OEB conformément à l'article 158 (3) CBE n'exerce pas d'influence sur le délai.

La situation normale est la suivante: le rapport de recherche internationale est publié à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité de la demande (art. 21, et r. 48.2 PCT). Le délai de six mois dont dispose le déposant pour formuler la requête en examen (art. 94 (2) CBE) prendra ainsi fin environ 24 mois à compter de la date de priorité. La requête peut cependant être encore formulée avant l'expiration du 30<sup>e</sup> mois. Si la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée est, par exemple, le 1<sup>er</sup> septembre 1982, le dernier jour pour formuler valablement la requête en examen sera ainsi le 1<sup>er</sup> mars 1985.

La taxe d'examen doit être acquittée et la requête écrite en examen déposée dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Cela revient à dire que, en vertu du chapitre II du PCT, la taxe d'examen vient à échéance avant les taxes nationales prévues à la règle 104ter (1) de la CBE (cf. C.1).

### 3.3 Réduction de la taxe d'examen

Une réduction de 70%<sup>10)</sup> du montant de la taxe d'examen est accordée au déposant lorsque l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international a déjà établi le rapport d'examen préliminaire international pour cette même demande (cf. r. 104ter (5) CBE et art. 12 (2) règl. taxes OEB).

Une réduction de 20% du montant de la taxe d'examen est accordée aux personnes dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire d'un Etat contrac-

<sup>10)</sup> Die Ermäßigung beträgt 50%, wenn für die internationale vorläufige Prüfung der vor dem 3.1.1985 geltende Gebührenbetrag entrichtet worden ist (Artikel 5 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 8.6.1984, ABI. 7/1984, S. 297).

<sup>10)</sup> The reduction is 50% when the fee valid before 03.01.85 in respect of the international preliminary examination has been paid (Article 5 of the Decision of the Administrative Council of 08.06.84 OJ 7/1984, p. 297).

<sup>10)</sup> La réduction s'élève à 50% lorsque le montant de la taxe valable avant le 3 janvier 1985 a été acquitté pour la taxe afférente à l'examen préliminaire international (art. 5 de la décision du Conseil d'administration du 8 juin 1984, JO n° 7/1984, p. 297).

Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und den Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland gewährt, wenn sie im Prüfungsverfahren ein fristgebundenes Schriftstück in einer Amtssprache dieses Staats einreichen (Artikel 14 (4) und Regel 6 (2, 3) EPÜ; Artikel 12 (1) der Gebührenordnung des EPA)<sup>11)</sup>.

### 3.4 Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht innerhalb der unter B.3.2 genannten Frist unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so kann er noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Frist<sup>12)</sup> wirksam gestellt werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPÜ; Artikel 2 Nummer 6a der Gebührenordnung des EPA).

### 3.5 Rechtsverlust

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht rechtzeitig unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94 (3) EPÜ). Bei Versäumung der Prüfungsantragsfrist bzw. der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ kann kein Antrag auf Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 121 EPÜ) gestellt werden, da es sich nicht um vom EPA gesetzte Fristen handelt. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ ist jedoch nicht ausgeschlossen (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer, J 06/79, ABI. 7/1980, S. 225), Der Anmelder muß nachweisen können, daß er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die Frist einzuhalten.

## 4. Jahresgebühren

### 4.1 Frist für die Entrichtung von Jahresgebühren

Die Jahresgebühren für eine internationale Anmeldung, für die das EPA ausgewähltes Amt ist, sind an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet (Artikel 86 (1) EPÜ; Artikel 2 Nummer 4 der Gebührenordnung des EPA). Als Anmeldetag gilt das internationale Anmeldedatum, das der Anmeldung nach Artikel 11 (1) oder Artikel 11 (2) b) PCT vom Anmeldeamt zuerkannt worden ist. Jahresgebühren sind jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benen-

ing State having a language other than English, French or German as an official language and to nationals of that State resident abroad who in the course of examination proceedings file a document subject to a time limit in an official language of that State (Article 14 (4) and Rule 6 (2) and (3) EPC in conjunction with Article 12 (1) of the EPO Rules relating to Fees)<sup>11)</sup>.

### 3.4 Period of grace for filing the request for examination

If the written request for examination has not been filed, and the corresponding fee paid, within the time limit mentioned in B.3.2, it may still be validly filed within a period of grace of two months after the expiry of the time limit<sup>12)</sup>, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85b; Article 2, item 6a, of the EPO Rules relating to Fees).

### 3.5 Loss of rights

If the written request for examination is not filed, and the corresponding fee paid, in due time, the application is deemed to be withdrawn (Article 94 (3) EPC). The failure to observe the time limit for filing the request for examination and paying the corresponding fee, and the period of grace under Rule 85b are not covered by the provisions regarding further processing of the European patent application (Article 121 EPC) since these do not involve time limits set by the EPO. Restitutio in integrum is, however, not excluded under Article 122 EPC (see Decision of the Legal Board of Appeal, J 06/79. OJ 7/1980, p. 225). The applicant must be able to show that, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, he was unable to observe the time limit.

## 4. Renewal fees

### 4.1 Period for paying the renewal fees

Renewal fees in respect of an international application, for which the EPO acts as elected Office, must be paid to the EPO. They are due for the third and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application (Article 86 (1) EPC, and Article 2, item 4, of the EPO Rules relating to Fees). The date of filing is the international filing date accorded to the application by the Receiving Office pursuant to Article 11 (1) or Article 11 (2) b) PCT. Renewal fees in respect of the coming year are due on the last day of the month containing the anniversary of the date of

tant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ainsi qu'aux nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, dans le cas où ils déposent au cours de la procédure d'examen des pièces devant être produites dans un délai déterminé, rédigées dans une langue officielle de cet Etat (art. 14 (4) et r. 6 (2) (3) CBE en liaison avec art. 12 (1) régl. taxes OEB)<sup>11)</sup>.

### 3.4 Délai supplémentaire pour la formulation de la requête en examen

Si, dans le délai susmentionné dans B.3.2, la requête écrite en examen n'a pas été présentée et si la taxe correspondante n'a pas été acquittée, le déposant peut formuler cette requête dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration dudit délai<sup>12)</sup>, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (r. 85ter CBE; art. 2, point 6bis régl. taxes OEB).

### 3.5 Perte d'un droit

Lorsque la requête écrite en examen n'est pas présentée et que la taxe correspondante n'est pas acquittée en temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94 (3) CBE). En cas d'inobservation du délai applicable à la formulation de la requête en examen ou du délai supplémentaire prévu à la règle 85ter CBE, le déposant ne peut pas requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen (art. 121 CBE), puisqu'il ne s'agit pas de délais impartis par l'OEB. La restitutio in integrum, telle que prévue à l'article 122 CBE, n'est toutefois pas exclue (cf. décision J 06/79 de la chambre de recours juridique, JO n° 7/1980, p. 225). Le déposant doit pouvoir démontrer qu'il n'a pas été en mesure d'observer le délai en cause, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

## 4. Taxes annuelles

### 4.1 Délai de paiement des taxes annuelles

Une demande internationale pour laquelle l'OEB est office élu donne lieu au paiement de taxes annuelles à l'OEB. Celles-ci sont dues pour la troisième année et pour chaque année suivante calculée à compter de la date de dépôt de la demande (art. 86 (1) CBE et art. 2, point 4 régl. taxes OEB). La date du dépôt est la date du dépôt international attribuée à la demande par l'office récepteur en application de l'article 11(1) ou 11(2) b) PCT. Le paiement des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois anniversaire du mois de dépôt de la de-

<sup>11)</sup> Weitere Einzelheiten werden dem Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1215 zu entnehmen sein (vgl. A.1 Absatz 3): bis zu seiner Herausgabe sollten die Bemerkungen zum Formblatt EPA EPO/OEB Form 1200. Nummer 9.6.1 zu Rate gezogen werden

<sup>12)</sup> Zur Berechnung zusammengesetzter Fristen siehe Rechtsauskunft Nr 05/80, ABI. 6, 1980, S. 149, und Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 09/82. ABI. 2, 1983, S. 57 insbesondere Nummer 5 der Entscheidungsgründe.

<sup>11)</sup> EPA/EPO/OEB Form 1215 (cf. A.1. third paragraph) will contain further details, and until this is issued reference should be made to the Notes to EPA/EPO/OEB Form 1200, point 9.6.1.

<sup>12)</sup> As regards the calculation of aggregate time limits see Legal Advice No. 05/80, OJ 6/1980 p. 149 and decision of the Legal Board of Appeal J 09/82, OJ 2 1983 p. 57, particularly point 5 of the Reasons for the Decision.

<sup>11)</sup> Le formulaire EPA/EPO/OEB 1215 contiendra des précisions supplémentaires (cf. A.1, paragraphe 3). Il convient de se reporter jusqu'à sa parution aux remarques concernant le formulaire EPA/EPO/OEB 1200, point 9.6.1.

<sup>12)</sup> Pour le calcul des délais composés, voir le renseignement juridique n° 5/80 publié au JO n° 6/1980, p. 149. et la décision J 09/82 de la chambre de recours juridique publiée au JO n° 2/1983, p. 57, notamment le point 5 des motifs de la décision



nung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für die internationale Anmeldung fällt (Regel 37 (1) EPÜ). Die Jahresgebühr für das dritte Jahr kann jedoch noch bis zum Ablauf des 30. Monats seit dem Prioritätsdatum entrichtet werden (s. Fußnote 3)<sup>13</sup>.

#### Beispiele:

a) Die internationale Anmeldung ist am 15. April 1983 unter Inanspruchnahme der Priorität vom 15. April 1982 eingereicht worden. Das dritte Jahr beginnt am 16. April 1985. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr wird nach Regel 37 (1) EPÜ am 30. April 1985 fällig.

b) Die internationale Anmeldung ist am 15. April 1983 als Erstanmeldung (ohne Inanspruchnahme einer Priorität) eingereicht worden. Das dritte Jahr beginnt am 16. April 1985. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr ist vor Ablauf des 30. Monats nach dem Prioritätsdatum, d. h. dem internationalen Anmeldedatum, also am 15. Oktober 1985, zu entrichten.

Der Anmelder kann die Jahresgebühr in jedem Fall noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Fälligkeitstag wirksam entrichten, sofern er gleichzeitig eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10% entrichtet (Artikel 86 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 5 der Gebührenordnung des EPA).

Siehe im übrigen den Hinweis zur Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente, ABI. 6/1984, S. 272.

#### 4.2 Rechtsverlust

Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 86 (3) EPÜ). Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ ist möglich, wenn der Anmelder nachweisen kann, daß er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die betreffende Frist einzuhalten.

### C. GEBÜHREN, DIE INNERHALB EINES MONATS NACH ABLAUF DES 30. MONATS SEIT DEM PRIORITÄTS-DATUM ZU ENTRICHTEN SIND

#### 1. Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ

Folgende Gebühren<sup>14</sup> sind innerhalb eines Monats nach Ablauf des 30. Monats seit dem Prioritätsdatum<sup>12</sup> an das EPA zu entrichten (Regel 104b (1) EPÜ):

a) die nationale Gebühr (Artikel 2 Nummer 19 der Gebührenordnung des EPA);

<sup>13</sup> Dies ergibt sich aus Artikel 40 (1) PCT, der eine Verschiebung der regionalen Phase vorsieht. Nach Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ sind die Vorschriften des PCT maßgebend.

<sup>14</sup> Für die Zahlung dieser Gebühren gilt die Gebührenordnung des EPA. Welcher Tag als Tag des Eingangs einer Zahlung beim EPA gilt, ist in Artikel 8 der Gebührenordnung fest-

(Fortsetzung 638)

filing of the international application (Rule 37 (1) EPC). However, the renewal fee for the third year can be paid up to the expiry of the 30th month from the priority date (see footnote (3))<sup>13</sup>.

#### Examples:

(a) International application filed on 15 April 1983 claiming a priority date of 15 April 1982. The third year starts on 16 April 1985. The renewal fee for the third year is due under Rule 37 EPC on 30 April 1985.

(b) International application filed as a first filing (no priority date claimed) on 15 April 1983. The third year starts on 16 April 1985. The renewal fee for the third year is payable prior to the expiry of 30 months after the priority date (i.e. international filing date), namely on 15 October 1985.

In any event, the applicant can still validly pay the renewal fee within six months after the due date subject to payment of a 10% additional fee (Article 86 (2) EPC and Article 2, item 5 of the EPO Rules relating to Fees).

See also the Instructions for paying renewal fees for European patent applications and patents, OJ 6/1984, p. 272.

#### 4.2 Loss of rights

If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time, the application is deemed withdrawn (Article 86 (3) EPC). Reestablishment of rights pursuant to Article 122 EPC (restitutio in integrum) is available to the applicant who can prove that in spite of all due care required by the circumstances having been taken, he was unable to observe the relevant time limit.

### C. FEES PAYABLE WITHIN ONE MONTH AFTER THE EXPIRY OF THE 30TH MONTH FROM THE PRIORITY DATE

#### 1. Fees prescribed by Rule 104b (1) EPC

The following fees<sup>14</sup> must be paid to the EPO within one month after the expiry of the 30th month from the priority date<sup>12</sup> (Rule 104b (1) EPC):

(a) the national fee (Article 2, item 19, of the EPO Rules relating to Fees);

<sup>13</sup> This derives from Article 40 (1) PCT which postpones the commencement of the regional phase. In accordance with the third sentence of Article 150 (2) EPC, the provisions of the PCT prevail.

<sup>14</sup> The EPO Rules relating to Fees apply to the payment of these fees. The date on which any payment is considered to have been made to the Office is laid down in Article 8 of the Rules

(Continued 638)

mande internationale (r. 37 (1) CBE). Toutefois, la taxe annuelle due pour la troisième année peut être acquittée jusqu'à l'expiration du 30<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (cf. note (3) en bas de page)<sup>13</sup>.

#### Exemples:

a) La demande internationale a été déposée le 15 avril 1983, en revendiquant la priorité du 15 avril 1982. La troisième année commence le 16 avril 1985. La taxe annuelle due pour la troisième année vient à échéance, en application de la règle 37 CBE, le 30 avril 1985.

b) La demande internationale a été déposée le 15 avril 1983 comme premier dépôt (sans revendication de priorité). La troisième année commence le 16 avril 1985. La taxe annuelle due pour la troisième année vient à échéance avant l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité (c'est-à-dire de la date de dépôt international), à savoir le 15 octobre 1985.

En tout état de cause, le déposant peut encore valablement acquitter la taxe annuelle dans un délai de six mois à compter de l'échéance mentionnée ci-dessus, sous réserve du paiement d'une surtaxe de 10% (art. 86 (2) CBE et art. 2, point 5 régl. taxes OEB).

Voir également l'avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et les brevets européens, publié au JO n° 6/1984, p. 272.

#### 4.2 Perte d'un droit

Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 86 (3) CBE). Le rétablissement des droits prévu à l'article 122 CBE (restitutio in integrum) est accordé au déposant qui peut démontrer qu'il n'a pas été en mesure d'observer le délai en cause, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

### C. TAXES A ACQUITTER DANS UN DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE L'EXPIRATION DU 30EME MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE

#### 1. Taxes prévues à la règle 104ter(1) CBE

Les taxes suivantes<sup>14</sup> doivent être acquittées auprès de l'OEB dans un délai d'un mois à partir de l'expiration du 30ème mois à compter de la date de priorité<sup>12</sup> (r. 104ter (1) CBE):

a) la taxe nationale (art. 2, point 19 régi. taxes OEB),

<sup>13</sup> Cela découle de l'article 40 (1) PCT, qui diffère le début de la phase régionale. Conformément à la troisième phrase de l'article 150 (2) CBE, les dispositions du PCT prévalent.

<sup>14</sup> Le règlement relatif aux taxes de l'OEB s'applique au paiement de ces taxes. La date à laquelle un paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée par l'article 8 de ce règle-

(Suite en 638)

b) die Recherchegebühr (Artikel 2 Nummer 2 der Gebührenordnung des EPA)<sup>15)</sup>; s. auch C.2 und C.3;

c) die Benennungsgebühren für jeden benannten Staat (Artikel 2 Nummern 3 und 3a der Gebührenordnung des EPA)<sup>16)</sup>;

d) gegebenenfalls die Anspruchsgebühren für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Artikel 2 Nummer 15 der Gebührenordnung des EPA): s. auch C.4.

## 2. Nichterhebung der Recherchegebühr

Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und keine Recherchegebühr wird erhoben für internationale Anmeldungen, zu denen ein internationaler Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwaltungsrats nach Artikel 157 (3) a) EPÜ; ABI. 1/1979, S. 4 und ABI. 6-7/1979, S. 248).

## 3. Herabsetzung der Recherchegebühr

Um 20% herabgesetzt worden ist die Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein internationaler Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwaltungsrats nach Artikel 157 (3) b) EPÜ; ABI. 9/1979, S. 368 und ABI. 1/1981, S. 5).

## 4. Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren bemessen sich nach der Zahl der bei Beginn der regionalen Phase, also 30 Monate seit dem

(b) the search fee (Article 2, item 2, of the EPO Rules relating to Fees)<sup>15)</sup>; see also C.2 and C.3;

(c) the designation fees for each State designated (Article 2, item 3 and 3a, of the EPO Rules relating to Fees)<sup>16)</sup>;

(d) where applicable, the claims fees for the eleventh and each subsequent claim (Article 2, item 15, of the EPO Rules relating to Fees) (see also C.4).

## 2. Exemption from the search fee

No supplementary European search report will be drawn up and no search fee will be charged in respect of international applications where an international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office, in accordance with the decision of the Administrative Council pursuant to Article 157 (3) (a) EPC (see OJ 2/1979, p. 50 and OJ 6-7/1979, p. 248).

## 3. Reduction of the search fee

A 20% reduction in the search fee for international applications in respect of which an international search report within the meaning of the Patent Cooperation Treaty has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries or the Australian Patent Office is given, in accordance with the decision of the Administrative Council pursuant to Article 157 (3) (b) EPC (see OJ 9/1979, p. 368 and OJ 1/1981, p. 5).

## 4. Claims fees

The claims fees are computed on the basis of the number of claims valid at the commencement of the regional phase,

b) la taxe de recherche (art. 2, point 2 régl. taxes OEB)<sup>15)</sup>; (cf. également C.2 et C.3),

c) la taxe de désignation pour chacun des Etats désignés (art. 2, points 3 et 3bis régl. taxes OEB)<sup>16)</sup>,

d) le cas échéant, les taxes pour chaque revendication à partir de la onzième (art. 2, point 15 régl. taxes OEB); (cf. également C.4).

## 2. Non-perception de la taxe de recherche

Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et il n'est pas perçu de taxe de recherche en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a déjà été établi par l'OEB, par l'Office suédois ou par l'Office autrichien des brevets (voir décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157 (3) a) CBE, JO n° 1/1979, p. 4 et JO n°s 6-7/1979, p. 248).

## 3. Réduction de la taxe de recherche

Il est accordé une réduction de 20% du montant de la taxe de recherche pour les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale au sens du Traité de coopération en matière de brevets a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets (voir décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157 (3) b) de la CBE. JO n° 9/1979, p. 368 et JO n° 1/1981, p. 5).

## 4. Taxes de revendication

Les taxes de revendication se calculent d'après le nombre de revendications qui sont valables au début de la phase régi-

<sup>(4)</sup> Fortsetzung

gelegt. In Absatz 3 dieses Artikels heißt es daß eine Frist als eingehalten gilt, wenn dem EPA nachgewiesen wird, daß der Einzahler die für die Zahlung erforderlichen Formalitäten spätestens zehn Tage vor Ablauf der Frist in einem Vertragsstaat des EPÜ vorgenommen hat. Dies gilt auch bei Abbuchungen von laufenden Konten (s. Nummer 6.8 der Vorschriften über das laufende Konto, ABI 1/1982, S. 15). Die Höhe der Gebühren und die sonstigen Bedingungen im Zusammenhang mit der Zahlung der Gebühren sind jeweils der letzten Ausgabe des Amtsblatts zu entnehmen

<sup>15)</sup> Zur Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts siehe Artikel 157 (2) a) und b) EPÜ.

<sup>16)</sup> Eine Gebühr für jeden benannten Staat. mit Ausnahme der gemeinsamen Benennung der Schweiz und Liechtensteins, für die nur eine Benennungsgebühr zu entrichten ist. Diese Vorschrift ist nicht mit Regel 15.1 ii) PCT zu verwechseln, wonach bei Einreichung der internationalen Anmeldung für alle Staaten, für die um ein regionales Patent nachgesucht wird, nur eine Bestimmunggebühr an das Anmeldeamt zu entrichten ist.

<sup>(4)</sup> continued

relating to Fees. Paragraph 3 of that Article provides that the prescribed time limit is considered to have been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment in an EPC Contracting State fulfilled the necessary payment formalities not later than ten days before the expiry of that time limit. This applies also to debits from deposit accounts (see point 6.8 of the Arrangements for deposit accounts OJ 1 1982 p. 15), Information concerning the amounts of the fees and all other matters relating to the payment of the fees is given in each issue of the Official Journal. Applicants are asked to refer to the most recent issue to obtain the latest information

<sup>15)</sup> As regards the drawing up of the supplementary European search report. see Article 157 (2) (a) and (b) EPC

<sup>16)</sup> One fee per designated State, with the exception of the joint designation of Switzerland and Liechtenstein. for which only one designation fee is payable. This rule must not be confused with Rule 15.1 (ii) PCT which requires only one designation fee to be paid to the receiving Office for a regional patent for all the States for which a regional patent is sought when the international application is filed.

<sup>(4)</sup> Suite

ment Le paragraphe 3 de cet article dispose que le délai prescrit est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant de la CBE a rempli au plus tard dix jours avant l'expiration du délai, les formalités nécessaires au paiement. Cela est également applicable au débit des comptes courants (cf. point 6.8 de la réglementation applicable aux comptes courants JO n° 1 1982 p. 15). Consulter le numéro le plus récent du Journal officiel en ce qui concerne les montants des taxes et les modalités de paiement

<sup>15)</sup> Pour l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne. voir article 157 (2) a) et b) CBE.

<sup>16)</sup> Une taxe par Etat désigné sauf pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein pour laquelle une seule taxe de désignation doit être acquittée. Il est particulièrement souligné que cette règle ne doit pas être confondue avec la règle 15.1 ii) PCT qui dispose qu'une seule taxe de désignation doit être acquittée auprès de l'Office récepteur pour l'ensemble des Etats pour lesquels un brevet régional est demandé dans la demande internationale.

Prioritätsdatum geltenden Ansprüche; bezüglich Änderungen der Ansprüche siehe auch D.5.

### 5. Verlängerung der Frist für Gebührenzahlungen

Sind die nationale Gebühr, die Recherchegebühr oder eine Benennungsgebühr nicht innerhalb der in Regel 104b (1) EPÜ vorgeschriebenen Frist entrichtet worden, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Frist<sup>12)</sup> wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a EPÜ; Artikel 2 Nummer 3b der Gebührenordnung des EPA; Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 05/80, ABl. 9/1981, S. 343).

### 6. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Sind die nationale Gebühr, die Recherchegebühr oder die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet worden, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden (siehe Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABl. 7/1980, S. 225). Er muß nachweisen können, daß er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die Frist einzuhalten. Die Vorschriften über die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 121 EPÜ) finden keine Anwendung, da es sich nicht um eine vom EPA gesetzte Frist handelt.

## D. SONSTIGE HANDLUNGEN

### 1. Erfindernennung

Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung noch nicht genannt, so fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung innerhalb einer Frist von zwei bis sechs Wochen nachzuholen<sup>17)</sup> (Regel 104b (2) EPÜ; Artikel 27 (2) ii), Regel 51 bis.1 a) iv), 76.5 PCT)<sup>18)</sup>.

### 2. Prioritätsbeleg

Nach Regel 17.1 PCT muß der Prioritätsbeleg während der internationalen Phase beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eingereicht werden. Das EPA als Bestimmungsort oder ausgewähltes Amt erhält gemäß Regel 17.2 PCT vom Internationalen Büro eine Kopie des Prioritätsbelegs. Es ist daher nicht erforderlich, daß der Anmelder dem EPA einen weiteren Prioritätsbeleg übermittelt.

Ist der Prioritätsbeleg zu der internationalen Anmeldung während der internationalen Phase noch nicht vorgelegt worden, so fordert das EPA den Anmelder nach Beginn der regionalen Phase (entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer

i.e. 30 months from the priority date; see also D.5, of this notice, regarding amendments to the claims.

### 5. Extension of the period for payment of fees

If the national fee, the search fee or a designation fee have not been paid within the time limit provided for in Rule 104b (1) EPC, they may still be validly paid within a period of grace of two months after expiry of the time limit<sup>12)</sup> provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a EPC; Article 2, item 3b, of the EPO Rules relating to Fees; Decision of the Legal Board of Appeal J 05/80, OJ 9/1981, p. 343).

### 6. Restitutio in integrum

If the national fee, the search fee or designation fees have not been paid in due time, re-establishment of rights pursuant to Article 122 EPC (restitutio in integrum) is available. The applicant must be able to show that in spite of all due care required by the circumstances having been taken he was unable to observe the time limit (see Decision of the Legal Board of Appeal J 06/79, OJ 7/1980 at p. 225). The provisions regarding further processing of the European patent application (Article 121 EPC) are not applicable, since the time limit is not set by the EPO.

## D. OTHER STEPS

### 1. Designation of the inventor

If the inventor has not yet been designated in the international application, the applicant will be requested by the EPO to make the designation within a period of two to six weeks<sup>17)</sup> (Rule 104b (2) EPC, Article 27 (2) (ii), Rules 51 bis.1 (a) (iv), 76.5 PCT)<sup>18)</sup>.

### 2. The priority document

In accordance with Rule 17.1 PCT, the priority document must be furnished during the international phase to the receiving Office or International Bureau. The EPO acting as designated or elected Office receives from the International Bureau, pursuant to Rule 17.2 PCT, a copy of the priority document. Consequently, the applicant does not have to send the priority document to the EPO.

If the priority document in support of the international application has not been filed during the international phase, the EPO will invite the applicant, once the regional phase has started, to furnish it (in accordance with the principles set out in Decision of the Legal Board of

onale, c'est-à-dire 30 mois à compter de la date de priorité; voir également D.5 du présent avis pour les modifications apportées aux revendications.

### 5. Prolongation du délai applicable au paiement des taxes

Si la taxe nationale, la taxe de recherche ou une taxe de désignation n'est pas acquittée dans le délai fixé à la règle 104ter (1) CBE, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai<sup>12)</sup>, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (r. 85bis CBE; art. 2, point 3ter régl. taxes OEB; décision J 05/80 de la chambre de recours juridique, JO n° 9/1981, p. 343).

### 6. Restitutio in integrum

Si la taxe nationale, la taxe de recherche ou les taxes de désignation n'ont pas été acquittées en temps utile, la restitutio in integrum peut être accordée conformément à l'article 122 CBE (restitutio in integrum) (voir décision J 06/79 de la chambre de recours juridique, JO n° 7/1980, p. 225); le déposant doit alors démontrer qu'il n'a pas été en mesure d'observer le délai, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances. Les dispositions visant la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen (art. 121 CBE) ne sont pas applicables, puisqu'il ne s'agit pas d'un délai imparti par l'OEB.

## D. AUTRES ACTES

### 1. Désignation de l'inventeur

Si les renseignements concernant l'inventeur font défaut, l'OEB invite le déposant à fournir ces renseignements dans un délai de deux à six semaines<sup>17)</sup> (r. 104ter (2) CBE; art. 27 (2) ii), r. 51 bis 1.a)iv), 76.5 PCT)<sup>18)</sup>.

### 2. Document de priorité

Conformément à la règle 17.1 PCT, le document de priorité doit être remis au cours de la phase internationale à l'Office récepteur ou au Bureau international. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu reçoit du Bureau international, conformément à la règle 17.2 PCT, une copie du document de priorité. Il n'est par conséquent pas nécessaire que le demandeur dépose le document de priorité auprès de l'OEB.

Si le document de priorité afférent à la demande internationale n'a pas été déposé au cours de la phase internationale, l'OEB invite le déposant, après le début de la phase régionale, à remédier au défaut de dépôt du document dans un délai (cf. r. 84 CBE) qu'il lui impartit dans

<sup>17)</sup> In der Praxis gewährt das EPA eine Frist von sechs Wochen.

<sup>18)</sup> Die in Artikel 91 (5) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten seit dem Prioritätsdatum der Anmeldung kommt nicht zur Anwendung.

<sup>17)</sup> In practice, the EPO allows a period of six weeks.

<sup>18)</sup> The 16-month period from the date of priority of the application, provided for in Article 91 (5) EPC, does not apply.

<sup>17)</sup> En pratique l'OEB accorde un délai de six semaines.

<sup>18)</sup> Il n'est pas fait application du délai de 16 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale, prévu à l'article 91 (5) CBE.

kammer J 01/80, ABl. 9/1980, S. 289) auf, die Vorlage innerhalb einer in der Aufforderung festzusetzenden Frist (vgl. Regel 84 EPÜ) nachzuholen.

### 3. Übersetzung des Prioritätsbelegs

Ist der Prioritätsbeleg nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßt, so muß eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA gemäß Artikel 88 (1) und Regel 38 (4) EPÜ eingereicht werden. Die für die Übersetzung gewählte Sprache muß nicht die Verfahrenssprache sein. Die Übersetzung ist bis zum Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum vorzulegen (Regel 76.4 PCT)<sup>19)</sup>. Wird sie nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt, so fordert das EPA den Anmelder (entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 01/80, ABl. 9/1980, S. 289) auf, die Übersetzung innerhalb einer in der Aufforderung festzusetzenden Frist (vgl. Regel 84 EPÜ) einzureichen.

### 4. Bestellung eines Vertreters und Einreichung der Vollmacht

Hat ein Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so muß er die erforderlichen Handlungen durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen (Artikel 133 (2), 134 EPÜ). Er muß in diesem Fall einen zugelassenen Vertreter bestellen und eine Vollmacht einreichen (Artikel 91 (1) a) und Regel 101 EPÜ).

Es empfiehlt sich, für die Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1003 oder 1004 zu verwenden. Die Einreichung einer Vollmacht kann durch Bezugnahme auf eine früher eingereichte allgemeine Vollmacht ersetzt werden.

Wenn das EPA Anmeldeamt war und der Vertreter in einer beim EPA hinterlegten Vollmacht für internationale Anmeldungen ausdrücklich ermächtigt wurde, vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt aufzutreten, ist eine neue Vollmacht nicht erforderlich.

Nach Regel 101 (4) EPÜ gelten die Handlungen des Vertreters als nicht erfolgt, wenn die Vollmacht nicht innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung über die Bestellung eines Vertreters eingereicht wird. Wird die Bestellung des Vertreters in der internationalen Phase mitgeteilt, so endet die Frist der Regel 101 (4) EPÜ erst drei Monate nach dem Ablauf der internationalen Phase. Die nicht rechtzeitige Einreichung der Vollmacht kann zu einem Rechtsverlust führen, wenn dadurch fristgebundene Handlungen berührt werden.

### 5. Änderung der Anmeldung im Verfahren vor dem EPA

Vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder die Anmeldung (Beschreibung, Patent-

Appeal J 01/80, OJ 9/1980, p. 289) within a time limit to be fixed in the invitation (cf. Rule 84 EPC).

### 3. Translation of the priority document

If the priority document is not in English, French or German, a translation in one of the official languages of the EPO must be filed pursuant to Article 88 (1) and Rule 38 (4) EPC. The language of the translation need not be the language of the proceedings. It is to be submitted before expiry of 30 months from the priority date (Rule 76.4 PCT)<sup>19)</sup>. If the translation is not submitted within this period, the EPO will invite the applicant to file it (in accordance with the principles underlying Decision of the Legal Board of Appeal J 01/80, OJ 9/1980, p. 289), within a time limit to be fixed in the invitation (cf. Rule 84 EPC).

### 4. Appointment of a representative and submission of the authorisation

If an applicant has neither a residence nor his principal place of business within the territory of one of the Contracting States of the EPO, procedural steps must be taken by a professional representative (Articles 133 (2), 134 EPC). In this case, a professional representative must be appointed and an authorisation must be filed (Article 91 (1) (a) EPC and Rule 101 EPC).

The use of EPA/EPO/OEB Form 1003 or 1004 is recommended for the authorisation. The filing of an authorisation can be replaced by a reference to a previously filed general authorisation.

Where the EPO was the receiving Office and an authorisation for international applications, filed with the EPO, expressly empowered the representative to act before the EPO as designated Office or as elected Office, a new authorisation is not required.

Under Rule 101 (4) EPC, any procedural steps taken by the representative will be deemed not to have been taken if the authorisation is not filed within a period of three months after notification of the appointment of a representative. If the appointment of the representative is communicated in the international phase, the time limit under Rule 101 (4) does not expire until three months after expiration of the international phase. Failure to file the authorisation in time can result in a loss of rights where procedural steps subject to a time limit are affected.

### 5. Amending the application in proceedings before the EPO

The applicant may, of his own volition (without being invited to do so by the Examining Division), amend his applica-

l'invitation (conformément aux principes posés par la décision J 01/80 de la chambre de recours juridique, JO n° 9/1980, p. 289).

### 3. Traduction du document de priorité

Si le document de priorité n'est pas rédigé en allemand, en anglais ou en français, il y a lieu d'en produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB conformément à l'article 88 (1) et à la règle 38(4) CBE. Cette langue ne doit pas être nécessairement la langue de la procédure. Le délai dans lequel la traduction doit être produite est de 30 mois à compter de la date de priorité (règle 76.4 PCT)<sup>19)</sup>. Si la traduction n'est pas présentée dans ce délai, l'OEB invite le déposant à le faire (conformément aux principes posés par la décision J 01/80 de la chambre de recours juridique, JO n° 9/1980, p. 289), dans un délai qu'il lui impartit dans l'invitation (cf. r. 84 CBE).

### 4. Constitution de mandataire et dépôt du pouvoir

Lorsqu'un déposant n'a ni domicile, ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE, les actes nécessaires au déroulement de la procédure doivent être accomplis par un mandataire agréé (art. 133 (2) et 134 CBE). Dans ce cas, le déposant doit constituer un mandataire agréé et déposer le pouvoir (art. 91 (1) a) et r. 101 CBE).

Il est recommandé d'utiliser, pour le pouvoir, le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 ou 1004. Le dépôt d'un pouvoir peut être remplacé par une référence à un pouvoir général déposé antérieurement.

Si l'OEB est déjà l'office récepteur, et si un pouvoir établi pour les demandes internationales et déposé auprès de l'OEB habilite expressément le mandataire à agir devant l'OEB, office désigné ou office élu, un nouveau pouvoir n'est pas nécessaire.

En vertu de la règle 101 (4) CBE, les actes accomplis par le mandataire sont réputés non venus si le pouvoir n'est pas déposé dans un délai de trois mois à compter de l'avis de constitution d'un mandataire. Si la constitution d'un mandataire a été communiquée dans la phase internationale, le délai de la règle 101 (4) CBE ne prend fin que trois mois après l'expiration de la phase internationale. Le défaut de dépôt du pouvoir en temps utile peut entraîner une perte d'un droit, si les actes devaient être accomplis dans un délai donné.

### 5. Modification de la demande au cours de la procédure devant l'OEB

Le déposant peut, de sa propre initiative (sans y être invité par la division d'examen) modifier sa demande (description,

<sup>19)</sup> Die 21 Monatsfrist nach Regel 38 (4) EPÜ für die Einreichung der Übersetzung gilt hier nicht, da nach Artikel 150 (2) EPÜ der PCT maßgebend ist.

<sup>19)</sup> The 21-month period under Rule 38 (4) EPC concerning the submission of the translation is not applicable, as the PCT prevails in accordance with Article 150 (2) EPC.

<sup>19)</sup> Le délai de 21 mois prévu à la règle 38 (4) CBE pour la production de la traduction n'est pas applicable, étant donné que les dispositions du PCT (conformément à l'article 150(2) CBE) prévalent.

ansprüche, Zeichnungen) von sich aus (ohne Aufforderung durch die Prüfungsabteilung) ändern (Artikel 41 PCT, Regel 86 (2) EPÜ). Unabhängig von der Möglichkeit einer Änderung im Verfahren vor dem Internationalen Büro oder der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (Artikel 19 und 34 (2) b) PCT) können auch dem EPA als ausgewähltem Amt vor Ablauf der internationalen Phase (nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts, der gemäß Artikel 157 (1) EPÜ an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt) Änderungen der Anmeldung vorgelegt werden. Es sollte berücksichtigt werden, daß bei der Berechnung der Anspruchsgebühren nach C.4 von der Zahl der bei Beginn der regionalen Phase, d.h. 30 Monate seit dem Prioritätsdatum, geltenden Ansprüche ausgegangen wird.

Der ergänzenden Recherche nach Artikel 157 (2) EPÜ werden die Patentansprüche zugrunde gelegt, die zum Zeitpunkt des Beginns der Recherche als letzte gültige Fassung vorliegen. Da die internationale Anmeldung nach Beginn der regionalen Phase vor dem EPA einer Formalprüfung unterzogen werden muß, kann der Anmelder damit rechnen, daß mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts frühestens zwei Monate nach Einleitung der regionalen Phase begonnen wird. Der Anmelder hat daher auch die Möglichkeit, bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Beginn der regionalen Phase vor dem EPA Patentansprüche vorzulegen, die der ergänzenden Recherche zugrunde gelegt werden sollen<sup>20)</sup>. Die Anspruchsgebühren werden jedoch, obwohl die Ansprüche auf diese Weise nach dem Eintritt in die regionale Phase geändert werden können, gemäß der Zahl der bei Beginn der regionalen Phase geltenden Ansprüche berechnet.

## 6. Berichtigung von Fehlern

Ist ein Berichtigungsantrag in der internationalen Phase zurückgewiesen worden und hat der Anmelder um Veröffentlichung des Berichtigungsantrags zusammen mit der internationalen Anmeldung gebeten (Regel 91.1 f) PCT), so wird dieser Berichtigungsantrag vom EPA als ausgewähltem Amt nicht von Amts wegen berücksichtigt. Um sicherzustellen, daß er berücksichtigt wird, kann der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung von Mängeln gemäß Regel 88 EPÜ stellen und dabei auf seinen früheren Antrag gemäß Regel 91.1 f) PCT verweisen.

tion (description, drawings, claims) up to receipt of the first communication from the Examining Division (Article 41 PCT, Rule 86 EPC). Apart from the possibility of making an amendment in the proceedings before the International Bureau or the International Preliminary Examining Authority (Articles 19 and 34 (2) b) PCT), amendments can even be submitted to the EPO as elected Office before the expiry of the international phase (after receipt of the international search report which, under Article 157 (1) EPC, takes the place of the European search report). It should be borne in mind that the number of claims valid at the commencement of the regional phase, i.e. 30 months from the priority date, will form the basis for the calculation of claims fees in accordance with C.4.

The supplementary search under Article 157 (2) EPC, will be based on those claims which are the latest valid version available at the date when the search is started. Since the international application must undergo a formalities examination after the start of the regional phase before the EPO, applicants can count on the supplementary search report not being started earlier than two months after commencement of the regional phase. Therefore, applicants can also within two months following the start of the regional phase before the EPO present claims which are to form the basis of a supplementary search<sup>20)</sup>. However, though the claims can in this way be amended after the entry into the regional phase, the claims fees will be computed on the basis of the number of claims valid at the beginning of the regional phase.

## 6. Correction of errors

The applicant who has had a request for rectification in the international phase refused, and who has asked that the request for rectification be published together with the international application (Rule 91.1 (f) PCT) would not automatically have this request for rectification considered by the EPO as elected Office: the applicant in order to hear it thus considered could then submit a request for correction of errors in accordance with Rule 88 EPC, to the European Patent Office, making reference to his prior request under Rule 91.1 (f) PCT.

dessins, revendications) jusqu'à la réception de la première notification de la division d'examen (art. 41 PCT et r. 86 CBE). Indépendamment des modifications pouvant être apportées au cours de la procédure devant le Bureau international ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international (art. 19 et 34.2) b) PCT), des modifications de la demande peuvent déjà être soumises à l'OEB agissant en qualité d'office élu avant la fin de la phase internationale (après la réception du rapport de recherche internationale qui remplace le rapport de recherche européenne, en vertu de l'article 157 (1) CBE). Il convient de se rappeler que, conformément à C.4, les taxes de revendication sont calculées sur la base du nombre de revendications valables lors de l'entrée dans la phase régionale, c'est-à-dire avant l'expiration du 30<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité.

La recherche complémentaire prévue à l'article 157 (2) CBE est fondée sur la dernière version valable des revendications dont on dispose au moment où la recherche est entamée. Etant donné que la demande internationale doit être soumise à un examen quant à la forme au début de la phase régionale qui se déroule devant l'Office européen des brevets, le déposant peut compter que l'établissement du rapport complémentaire de recherche sera entamé au plus tôt deux mois à partir du début de cette phase. Le déposant peut donc également soumettre, avant l'expiration d'un délai de deux mois à partir du début de la phase régionale qui se déroule devant l'Office européen des brevets, des revendications qui serviront de base à la recherche complémentaire<sup>20)</sup>. Toutefois, bien que les revendications puissent ainsi être modifiées après l'entrée dans la phase régionale, les taxes de revendication seront calculées sur la base du nombre de revendications valables lors de l'entrée dans la phase régionale.

## 6. Correction d'erreurs

Le déposant dont la requête en rectification a été rejetée au cours de la phase internationale et qui a demandé que la requête en rectification soit publiée avec la demande internationale (r. 91.1 f) PCT) ne verra pas d'office sa requête en rectification examinée par l'OEB agissant en qualité d'office élu. Pour faire examiner sa requête, le déposant peut soumettre une requête en rectification à l'Office européen des brevets conformément à la règle 88 CBE, en faisant référence à la requête qu'il a présentée antérieurement en vertu de la règle 91.1 f) PCT.

<sup>20)</sup> Siehe Hinweis für PCT-Anmelder, ABI. 6/1980, S. 144.

<sup>20)</sup> See Information for PCT applicants in OJ 6/1980, p. 144.

<sup>20)</sup> Cf. également l'avis aux déposants PCT publié au JO n° 6/1980, p. 144.

## Zugang zu den ergänzenden europäischen Recherchenberichten

1. Das EPA weist darauf hin, daß die ergänzenden europäischen Recherchenberichte, die gemäß Artikel 157 (2) EPÜ zu internationalen Anmeldungen erstellt werden, wenn der internationale Recherchenbericht nicht vom EPA, vom Österreichischen oder vom schwedischen Patentamt erstellt worden ist, ab sofort der Öffentlichkeit in der Bibliothek des EPA München zur Verfügung stehen.

2. Die Sammlung umfaßt die seit 1. Juli 1984 erstellten ergänzenden europäischen Recherchenberichte und wird laufend vervollständigt. Die einzelnen Recherchenberichte sind nach den EP-Veröffentlichungsnummern geordnet.

3. Es ist geplant, Hinweise auf die Erstellung der ergänzenden europäischen Recherchenberichte in das europäische Patentregister und Patentblatt aufzunehmen. Hierzu ergeht nach Abschluß der erforderlichen organisatorischen und technischen Vorarbeiten eine gesonderte Mitteilung im Amtsblatt.

## Access to supplementary European search reports

1. Attention is drawn to the fact that supplementary European search reports, which under Article 157 (2) EPC have to be prepared in the case of international applications unless the international search report has been drawn up by the EPO or the Austrian or Swedish Patent Office, will from now onwards be available for public consultation in the EPO library in Munich.

2. The collection of supplementary European search reports — which is arranged in order of EP publication number and continually updated — includes all those prepared since 1 July 1984.

3. It is planned to mention the existence of supplementary European search reports in the European Patent Register and in the Patent Bulletin. An announcement to this effect will be published in the Official Journal once the necessary organisational and technical preparations have been completed.

## Accès aux rapports complémentaires de recherche européenne

1. L'OEB signale que les rapports complémentaires de recherche européenne, qui sont établis au sujet des demandes internationales en application de l'article 157(2) de la CBE, lorsque le rapport de recherche internationale n'a pas été établi par l'OEB, l'Office autrichien ou l'Office suédois des brevets, sont dès maintenant à la disposition du public à la bibliothèque de l'OEB à Munich.

2. La collection, qui comprend les rapports complémentaires de recherche européenne établis depuis le 1er juillet 1984, est complétée au fur et à mesure. Les rapports de recherche sont classés suivant les numéros de publication EP.

3. Il est prévu de signaler l'établissement des rapports complémentaires de recherche européenne dans le Registre européen des brevets et dans le Bulletin européen des brevets. Une communication distincte sera publiée à ce sujet au Journal officiel, une fois terminés les travaux préparatoires nécessaires d'un point de vue organisationnel et technique.

## Einbanddecken für das Patentblatt und für das Amtsblatt

Einbanddecken für das Europäische Patentblatt und für das Amtsblatt des Europäischen Patentamts sind beim

Carl Heymanns Verlag KG  
Gereonstraße 18—32  
D—5000 Köln 1

zu beziehen. Folgende Decken sind lieferbar:

### Patentblatt

Jg 1978/79 — 2 Decken  
Jg 1980 — 4 Decken  
Jg 1981, 82, 83, 84 — je 6 Decken

### Amtsblatt

Jg 1978/79, 1980-1984 — je 1 Decke

Der Preis für eine Decke beträgt 14,- DM zuzüglich Versandkosten.

## Binders for the Patent Bulletin and the Official Journal

Binders for the European Patent Bulletin and the Official Journal of the European Patent Office are obtainable from

Carl Heymanns Verlag KG  
Gereonstrasse 18—32  
D—5000 Köln 1

The following binders are available:

### Patent Bulletin

1978/79 — 2 binders  
1980 — 4 binders  
1981, 82, 83, 84 — 6 binders each

### Official Journal

1978/79, 1980-1984 — 1 binder each

The price per binder is DM 14 plus postage and packing.

## Reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel

Il est possible de se procurer des reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel de l'Office européen des brevets auprès de

Carl Heymanns Verlag KG  
Gereonstrasse 18—32  
D—5000 Köln 1

Les reliures suivantes sont disponibles:

### Bulletin européen des brevets

1978/79 — 2 reliures  
1980 — 4 reliures  
1981, 82, 83, 84 — 6 reliures par année

### Journal officiel de l'OEB

1978/79, 1980-1984 — 1 reliure par année

Le prix d'une reliure est de 14 DM, frais d'envoi en sus.

**VERTRETUNG**

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter

**REPRESENTATION**

List  
of professional  
representatives before the  
European Patent Office

**REPRESENTATION**

Liste  
des mandataires agréés  
près l'Office  
européen des brevets

**Belgien / Belgium / Belgique****Löschungen / Deletions / Radiations**

De Roeck, Jean Baptiste Léon (BE)—R. 102(1)  
Agfa-Gevaert N.V.  
27, Septestraat  
B—2510 Mortsel

Walch, Adolphe (BE)—R. 102(1)  
Avenue J. Herman, 1  
B—1330 Rixensart

**Bundesrepublik Deutschland**  
**Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beitner, Hannsotto (DE)  
Geisingersteig 11  
D—8080 Fürstfeldbruck

Veit, Philipp (DE)  
c/o Krupp Südwestfalen AG  
Rechtsabteilung  
Postfach 101220  
D—5900 Siegen-Geisweid

Gornott, Dietmar (DE)  
Zilleweg 29  
D—6100 Darmstadt 12

Westphal, Klaus (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Klaus Westphal  
Dr. rer. nat. Bernd Mussnug  
Dr. rer. nat. Otto Buchner  
Waldstrasse 33  
D—7730 VS-Villingen

Höfer, Gerhard (DE)  
Pützweg 12  
D—5060 Bergisch Gladbach 2

Mussnug, Bernd (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Klaus Westphal  
Dr. rer. nat. Bernd Mussnug  
Dr. rer. nat. Otto Buchner  
Waldstrasse 33  
D—7730 VS-Villingen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hempel, Horst (DE) †  
Peter-Rosegger-Strasse 10  
D—5450 Neuwied 12

Teufel, Fritz (DE)  
IBM Deutschland GmbH  
Europäische Patentdienste  
Postfach 265  
D—8000 München 22

Kohler, Maria (DE) †  
Herzog-Wilhelm-Strasse 16  
D—8000 München 2

Schiering, Rudolf (DE) †  
Westerwaldweg 4  
D—7030 Böblingen

**Frankreich / France****Änderungen / Amendments / Modifications**

de Passemar, Bernard (FR)  
25 bis, rue Franklin  
F—75116 Paris

Jaunez, Xavier (FR)  
Cabinet Régimbeau  
Corre, Martin, Schrimpf, Warcoïn, Ahner  
26, Avenue Kléber  
F—75116 Paris

Gaucherand, Michel (FR)  
Sociétés OMYA-COATEX  
35, Cours Aristide Briand  
F—69300 Caluire

Mas, Paul Louis (FR)  
Cabinet Bonnet Thirion  
95, boulevard Beaumarchais  
F—75003 Paris

**Italien / Italy / Italie****Änderungen / Amendments / Modifications**

Lari, Ascanio (IT)  
Studio Tecnico Brevetti  
Cav. Uff. P. to Ind. Ascanio Lari  
Galleria S. Rocco no 2  
I—42100 Reggio Emilia

Torrani, Giancarlo (IT)  
Via A. Pellizzone, 13  
I—20133 Milano

Sgarbi, Renato (IT)  
c/o Gruppo Lepetit S.p.A.  
Patent and Trademark Department  
Via Roberto Lepetit, 8  
I—20124 Milano

**Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Löschungen / Deletions / Radiations**

Puister, Antonius Tonnis (NL)—R. 102(1)  
 c/o Carel van Bylandtlaan 30  
 NL—2596 HR 's-Gravenhage

**Österreich / Austria / Autriche****Änderungen / Amendments / Modifications**

Krause, Herbert C.E. (AT)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Ing. Herbert C.E. Krause  
 Dr. Eberhard Piso  
 Gluckgasse 1  
 A—1010 Wien

Piso, Eberhard (AT)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Ing. Herbert C.E. Krause  
 Dr. Eberhard Piso  
 Gluckgasse 1  
 A—1010 Wien

**Schweiz / Switzerland / Suisse****Änderungen / Amendments / Modifications**

Morva, Tibor (CH)  
 Morva Patentdienste  
 Hintere Vorstadt 34  
 CH-5001 Aarau

**Schweden / Sweden / Suède****Änderungen / Amendments / Modifications**

Barnieske, Hans Wolfgang (SE)  
 H W Barnieske Patentbyrå AB  
 Box 25  
 S—151 21 Södertälje 1

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Gyllenhammar, Claes (SE)—R. 102(1)  
 Inter Innovation AB  
 Box 43009  
 S—100 72 Stockholm

**Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Änderungen / Amendments / Modifications**

Bullows, Michael (GB)  
 Dow Corning Limited  
 Barry  
 GB—S. Glamorgan CF6 7YL

Draggett, Peter Thornton (GB)  
 HCBA Patents Group  
 Mond Division  
 The Heath  
 GB—Runcorn, Cheshire

Feakins, Graham Allan (GB)  
 c/o Raworth, Moss & Cook  
 36 Sydenham Road  
 GB—Croydon, Surrey CRO 2EF

Frain, Timothy John (GB)  
 Rank Xerox Ltd.  
 Patent Department  
 338, Euston Road  
 GB—London NW1 3BH

Kennington, Eric Alasdair (GB)  
 R. G. C. Jenkins & Co.  
 12—15 Fetter Lane  
 GB—London EC4A 1PL

Long, Brian Michael (GB)  
 50 Northfields  
 Bourne  
 GB—Lincs. PE10 9DB

Prior, Nicholas John (GB)  
 Black & Decker  
 Cannon Lane  
 GB—Maidenhead, Berks. SL6 3PD

**Sheader, Brian Norman (GB)**

Eric Potter & Clarkson  
 27 South Street  
 GB—Reading, Berkshire RG1 4QU

**Singleton, Jeffrey (GB)**

Eric Potter & Clarkson  
 27 South Street  
 GB—Reading, Berkshire RG1 4QU

**Sorenti, Gino (GB)**

The Plessey Company plc  
 Vicarage Lane  
 GB—Ilford, Essex

**Wise, Stephen James (GB)**

c/o Raworth, Moss & Cook  
 36 Sydenham Road  
 GB—Croydon, Surrey CRO 2EF

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Blatchford, William Charles (GB)—R. 102(1)  
 Withers & Rogers  
 4 Dyers Buildings  
 Holborn  
 GB—London EC1N 2JT

**Bristow, Cyril (GB)—R. 102(1)**

Boult, Wade & Tennant  
 27 Furnival Street  
 GB—London EC4A 1PQ

**Micklethwait, Eric Walter Eustace (GB)—R. 102(1)**

Kilburn & Strode  
 30 John Street  
 GB—London WC1N 2DD



## INTERNATIONALE VERTRÄGE

## PCT

**Änderungen der Fristen nach den Artikeln 22 (2) und 39 (1) a) PCT**

Es wird Bezug genommen auf die im ABI. EPA 10/1984, S. 500 ff. veröffentlichte Mitteilung über die von der Versammlung des PCT-Verbands auf ihrer 11. (7. außerordentlichen) Tagung beschlossenen Änderungen, insbesondere auf Nummer 2.1 dieser Mitteilung (Änderung der Fristen nach den Artikeln 22 (2) und 39 (1) a) PCT).

Folgende Staaten haben dem Internationalen Büro mitgeteilt, daß die geänderten Fristen mit dem vom Bestimmungsort oder ausgewählten Amt angewandten nationalen Recht unvereinbar sind\*: **Finnland, Japan, Norwegen und Vereinigtes Königreich.**

Für die Ämter dieser Staaten gelten daher während einer Übergangszeit weiterhin folgende Fristen: für die Vornahme der unter Artikel 22 (1) PCT genannten Handlungen die Frist von zwei Monaten ab der Mitteilung der Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT an den Anmelder und für die Vornahme der unter Artikel 39 (1) a) PCT genannten Handlungen die Frist von 25 Monaten ab dem Prioritätsdatum.

## INTERNATIONAL TREATIES

## PCT

**Modification of time limits specified by Articles 22 (2) and 39 (1) (a) PCT**

An item published in OJ 10/1984, p. 500 et seq. provided information on amendments adopted by the PCT Union Assembly at its 11th (7th extraordinary) session and in point 2.1) gave details of modification of the time limits specified by Articles 22 (2) and 39 (1) (a) PCT.

The following States have now informed the International Bureau that the new time limits are incompatible with the national law applied by their patent offices acting as designated or elected Offices\*: **Finland, Japan, Norway and the United Kingdom.**

In consequence a time limit of two months from the date of the notification to the applicant of the declaration under Article 17 (2) (a) PCT shall continue for the time being to apply for the national Offices of the abovementioned States in respect of the acts referred to in Article 22 (1) and a time limit of 25 months from the priority date in respect of acts referred to in Article 39 (1) (a).

## TRAITES INTERNATIONAUX

## PCT

**Modification des délais prévus aux articles 22.2) et 39.1) a) du PCT**

1. Il est fait référence à l'information publiée dans le JO n° 10/1984, p. 500 s. concernant les modifications adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT lors de sa onzième session (7e session extraordinaire) et plus particulièrement au point 2.1 de cette information, relatif aux modifications des délais prévus aux articles 22.2) et 39.1) a) du PCT.

2. Les Etats suivants ont notifié au Bureau international\* que les délais modifiés sont incompatibles avec la loi nationale appliquée par l'office désigné ou élu: **Finlande, Japon, Norvège et Royaume-Uni.**

En conséquence, en ce qui concerne les offices de ces Etats, le délai de deux mois à compter de la date de la notification au déposant de la déclaration visée à l'article 17.2) a) du PCT reste transitoirement applicable pour l'accomplissement des actes mentionnés à l'article 22.1 et le délai de 25 mois à compter de la date de priorité reste transitoirement applicable pour l'accomplissement des actes visés à l'article 39.1) a) du PCT.

\* Vgl. PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3098.

\* See PCT Gazette No. 25/1984, p. 3098.

\* cf. Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3104.

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen\***

WICHTIGER HINWEIS: Ab 3. Januar 1985 gelten neue Gebührenbeträge (siehe ABI. 7/1984, S. 297). Das Gebührenverzeichnis des EPA in der ab 3. Januar 1985 geltenden Fassung ist als Beilage zum ABI. 11/1984 erschienen.

**1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 3. Januar 1985 geltende Fassung der *Gebührenordnung* ist in der Textausgabe *Europäisches Patentübereinkommen* (3. Auflage, Januar 1985) abgedruckt. Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige *Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA* ist in der Beilage zum ABI. 11/1984 veröffentlicht.

**2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung**

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. 7/1984, S. 297.

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen der Vertragsstaaten: Beilage zum ABI. 11/1984.

Vorschriften über das lautende Konto: ABI. 1/1982, S. 15 (vgl. auch ABI. 7/1984, S. 321).

**3. Zahlung und Huckerstattung von Gebühren und Auslagen**

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das *EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010)* zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist. Es ist ferner im *Leitfaden für Anmelder* abgedruckt und kann daraus kopiert werden.

Zur Zahlung von Gebühren berechnete Personen: ABI. 9/1980, S. 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. 5/1980, S. 112; 5/1983, S. 189; 6/1983, S. 219/238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. 2/1983, S. 62.

Zahlung und Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. 2/1979, S. 61; 9/1981, S. 349.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. 5/1982, S. 199; 6/1984, S. 272.

\* Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im vorangehenden Amtsblatt veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

**FEES****Guidance for the payment of fees, costs and prices\***

IMPORTANT NOTICE: From 3 January 1985 new amounts of fees are applicable (see OJ 7/1984, p. 297). The EPO schedule of fees in force as of 3 January 1985 has been published as a supplement to OJ 11/1984.

**1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

*The Rules relating to Fees* in the version effective as from 3 January 1985 are reproduced in the 3rd edition (January 1985) of the *European Patent Convention*. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full *schedule of fees, costs and prices of the EPO* now in force is published in the supplement to OJ 11/1984.

**2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees**

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ 7/1984, p. 297.

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of the Contracting States: supplement to OJ 11/1984.

Arrangements for deposit accounts: OJ 1/1982, p. 15 (see also OJ 7/1984, p. 321).

**3. Payment and refund of fees and costs**

It is recommended that the *EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010)*, obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment. It is also reproduced in and can be copied from the *Guide for applicants*.

Persons entitled to make payment of fees: OJ 9/1980, p. 303.

Refund of the European search fee: OJ 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189; 6/1983, p. 219/238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ 2/1983, p. 62.

Payment and refund of the examination fee: OJ 2/1979, p. 61; 9/1981, p. 349.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ 5/1982, p. 199; 6/1984, p. 272.

\* Amendments and additions to the fees guidance published in the previous Official Journal are indicated by a vertical line alongside.

**TAXES****Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente\***

AVIS IMPORTANT: des taxes d'un nouveau montant seront applicables à compter du 3 janvier 1985 (voir n° 7/1984, p. 297). Le barème des taxes de l'OEB en vigueur à compter du 3 janvier 1985 a été publié en supplément au JO n° 11/1984.

**1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le texte du *règlement relatif aux taxes* dans sa version applicable à compter du 3 janvier 1985 figure dans la 3<sup>e</sup> édition (janvier 1985) de la *Convention sur le brevet européen*. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le *barème* complet actuellement en vigueur *des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB* figure dans le supplément au JO n° 11/1984.

**2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes**

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO n° 7/1984, p. 297.

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies des Etats contractants: supplément au JO n° 11/1984.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO n° 1/1982, p. 15 (voir également JO n° 7/1984, p. 321).

**3. Règlement et remboursement des taxes et frais**

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le *bordereau de règlement de taxes ou de frais (OEB Form 1010)* qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Ce bordereau est par ailleurs reproduit dans le *Guide du déposant* et peut servir d'original à une copie.

Personnes habilitées à acquitter les taxes: JO n° 9/1980, p. 303.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO nos 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189; 6/1983, p. 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO n° 2/1983, p. 62.

Paiement et remboursement de la taxe d'examen: JO nos 2/1979, p. 61 et 9/1981, p. 349.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO nos 5/1982, p. 199; 6/1984, p. 272.

\* Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au Journal officiel précédent sont indiqués par un trait vertical.

Zweites Bankkonto der EPO in Frankreich: ABI. 10/1984, S. 495.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist auf der dritten Umschlagseite dieses Heftes abgedruckt.

#### 4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchsreihen: ABI. 6-7/1979, S. 292; 3/1981, S. 68.

Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts: Informationsblatt des EPA, 4. Auflage Mai 1983 (kostenlos beim EPA erhältlich).

#### 5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt: ABI. 12/1984, S. 621, S. 631.

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. 1/1979, S. 4:6 -7/1979, S. 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABI. 9/1979, S. 368; 1/1981, S. 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. 9/1981, S. 349.

#### 6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI. 6-7/1979, S. 290; 10/1979, S. 427.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. 5/1980, S. 112; 5/1983, S. 189.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Second bank account for the EPO in France: OJ 10/1984, p. 495.

The list of bank and giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of this issue.

#### 4. Other Notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ 6-7/1979, p. 292; 3/1981, p. 68.

Publications of the European Patent Office: European Patent Office Information brochure, 4th. edition, May 1983 (available free of charge from the EPO).

#### 5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

Deadlines and procedural steps before the EPO as a designated or elected Office: OJ 12/1984, p. 621, p. 631.

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ 1/1979, p. 4; 2/1979, p. 50; 6-7/1979, p. 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office: OJ 9/1979, p. 368; 1/1981, p. 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ 9/1981, p. 349.

#### 6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office. International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ 6-7/1979, p. 290; 10/1979, p. 427.

Refund of the international search fee: OJ 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

Deuxième compte bancaire de l'OEB en France: JO n° 10/1984, p. 495.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de ce numéro.

#### 4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO nos 6-7/1979, p. 292 et 3/1981, p. 68.

Publications de l'Office européen des brevets: Brochure d'information de l'Office européen des brevets, 4<sup>e</sup> édition, mai 1983 (peut être obtenue gratuitement auprès de l'OEB).

#### 5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu: JO n° 12/1984, p. 621, p. 631.

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue, dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO nos 1/1979, p. 4 et 6-7/1979, p. 248.

Réduction de la taxe de recherche dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets: JO nos 9/1979, p. 368 et 1/1981, p. 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO n° 9/1981, p. 349.

#### 6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement de taxes pour les demandes internationales: JO nos 6-7/1979, p. 290 et 10/1979, p. 427.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO nos 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

**Auszug aus der Gebührenordnung****Extract from the Rules relating to Fees****Extrait du règlement relatif aux taxes****Artikel 5***Entrichtung der Gebühren*

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutsche Mark oder einer frei in Deutsche Mark konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

**Artikel 8***Maßgebender Zahlungstag*

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)\* Läßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3)\* Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens zehn Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

- a) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder
- b) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder
- c) dem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist diesen Nachweis zu erbringen. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach oder ist der Nachweis ungenügend, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

\* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABl. 1/1982, S. 16).

**Article 5***Payment of fees*

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office.
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,
- (c) by money order,
- (d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- (e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

**Article 8***Date to be considered as the date on which payment is made*

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is entered in a bank account or a Giro account held by the Office,

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office provided that the cheque is met.

(2)\* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3)\* Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the following conditions in a Contracting State not later than ten days before the expiry of such period:

- (a) he effected the payment through a banking establishment or a post office;
- (b) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;
- (c) he dispatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met.

The Office may request the person who made the payment to produce such evidence within such period as it may specify. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, the period for payment shall be considered not to have been observed.

\* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ 1/1982, p. 16).

**Article 5***Paiement des taxes*

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,
- c) par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

**Article 8***Date à laquelle le paiement est réputé effectué*

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

ci dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)\* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3)\* Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant a rempli au plus tard dix jours avant l'expiration dudit délai l'une des conditions ci après:

- a) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;
- b) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;
- c) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à en apporter la preuve, dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

\* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO n° 1/1982, p. 16).

**Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent applications**
**Taxes importantes pour les demandes de brevet européen**

	BETRAG* / AMOUNT* / MONTANT*								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	560	155	1 760	470	650	1 660	11 500	361 000	4 050
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 790	496	5 610	1 510	2 060	5 310	36 700	1 155 000	12 930
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	280	78	880	240	320	830	5 700	181 000	2 020
Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr: 50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt: Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee: 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of: Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation: 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser:	1 110	307	3 480	940	1 280	3 290	22 700	716 000	8 020
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	65	18	200	50	70	190	1 300	42 000	470
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften <sup>1)</sup> Flat-rate for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>1)</sup> Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne <sup>1)</sup>	32	9	100	25	35	95	650	21 000	230

<sup>1)</sup> Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld XIII) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

<sup>1)</sup> An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part XIII) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

<sup>1)</sup> Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique XIII) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

\* Die Beträge sind für Zahlungen ab 3. Januar 1985 verbindlich (vgl. Beilage zum ABl. 11/1984).

\* The amounts are binding on payments made on or after 3 January 1985 (see supplement to OJ 11/1984).

\* Les montants sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985 (cf. supplément au JO n° 11/1984).

	BETRAG*/AMOUNT*/MONTANT*								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 120	587	6 650	1 790	2 440	6 290	43 400	1 368 000	15 320
Zuschlagsgebühr für die ver- spätete Stellung des Prüfungs- antrags (Regel 85b) Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b) Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	1 060	293.50	3 325	895	1 220	3 145	21 700	684 000	7 660
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	460	127	1 440	390	530	1 370	9 400	297 000	3 320
Druckkostengebühr für die euro- päische Patentschrift: für jede Seite der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form Fee for printing the European patent specification: for each page of the application in the form in which it is to be printed Taxe d'impression du fascicule de brevet européen, pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée	13	3.60	41	11	15	39	265	8 400	94
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	680	188	2 130	570	780	2 020	13 900	439 000	4 910
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	560	155	1 760	470	650	1 660	11 500	361 000	4 050
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA. <sup>21</sup>								
Renewal fees for European patent applications	Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fees for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO. <sup>21</sup>								
Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB. <sup>21</sup>								

<sup>21</sup> Beilage zum ABI. 11/1984.<sup>21</sup> Supplement to OJ 11/1984.<sup>21</sup> Supplément au JO n° 11/1984.\* Die Beträge sind für Zahlungen ab **3. Januar 1985** verbindlich (vgl. Beilage zum ABI. 11/1984).\* The amounts are binding on payments made on or after **3 January 1985** (see supplement to OJ 11/1984).\* Les montants sont applicables aux paiements effectués à compter du **3 janvier 1985** (cf. supplément au JO n° 11/1984).

Gebühren für internationale  
AnmeldungenFees for international  
applicationsTaxes pour les demandes  
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
<b>I. EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur</b>									
Übermittlungsgebühr <sup>1)</sup> Transmittal Fee <sup>1)</sup> Taxe de transmission <sup>1)</sup> (R.14 PCT; Art. 152(3) EPÜ/ EPC/CBE)	185*	51*	580*	160*	210*	550*	3 800*	119 000*	1 340*
Recherchegebühr <sup>1)2)</sup> Search Fee <sup>1)2)</sup> Taxe de recherche <sup>1)2)</sup> (R.16 PCT; R.104 a/bis EPÜ/EPC/CBE)	2 095*	580*	6 570*	1 770*	2 410*	6 220*	42 900*	1 352 000*	15 140*
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R.15 PCT)									
1 a) Grundgebühr <sup>1)</sup> Basic Fee <sup>1)</sup> Taxe de base <sup>1)</sup>	795**	211**	2 470**	654**	900**	2 270**	16 150**	<sup>3)</sup>	5 580**
1 b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt <sup>1)</sup> Supplement for each sheet in excess of 30 sheets <sup>1)</sup> Supplément par feuille à compter de la 31e <sup>1)</sup>	16**	4**	50**	13**	18**	45**	320**	<sup>3)</sup>	110**
2 Bestimmungsgebühr <sup>1)</sup> Designation Fee <sup>1)</sup> Taxe de désignation <sup>1)</sup>	190**	51**	595**	158**	217**	550**	3 900**	<sup>3)</sup>	1 350**
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande inter- nationale (document de priorité) (R.17.1(b) PCT; R.94(4) EPÜ/ EPC/CBE)	32*	9*	100*	25*	35*	95*	650*	21 000*	230*

<sup>1)</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABl. 6-7/1979, S. 290.

<sup>2)</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

<sup>3)</sup> Aufgrund des derzeitigen Standes der Ratifizierung des PCT sind von der Versammlung des PCT-Verbands noch keine Gebührenbeträge festgesetzt worden.

\* Die Beträge sind für Zahlungen ab **3. Januar 1985** verbindlich (vgl. Beilage zum ABl. 11/1984).

\*\* Die Beträge sind für Zahlungen ab **1. Januar 1985** verbindlich (vgl. PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3095).

<sup>1)</sup> See OJ 6-7/1979, p. 290, regarding the time limit for payment of these fees.

<sup>2)</sup> The same amounts apply to the additional search fee.

<sup>3)</sup> Because of the current position regarding ratification of the PCT, the Assembly of the PCT Union has not yet fixed the amounts of these fees.

\* The amounts are binding on payments made on or after **3 January 1985** (see supplement to OJ 11/1984).

\*\* The amounts are binding on payments made on or after **1 January 1985** (cf. PCT Gazette No. 25/1984, p. 3095).

<sup>1)</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO n° 6-7/1979, p. 290.

<sup>2)</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

<sup>3)</sup> En raison de l'état actuel de la procédure de ratification du PCT, l'Assemblée de l'Union PCT n'a pas encore fixé les montants de ces taxes.

\* Les montants sont applicables aux paiements effectués à compter du **3 janvier 1985** (cf. supplément au JO n° 11/1984).

\*\* Les montants sont applicables aux paiements effectués à compter du **1<sup>er</sup> janvier 1985** (cf. Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3101).

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS	
<b>II. EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde</b> <b>EPO International Preliminary Examining Authority</b> <b>OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>  Bearbeitungsgebühr <sup>4)</sup> Handling Fee <sup>4)</sup> Taxe de traitement <sup>4)</sup> (R.57 PCT)  Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>5)6)</sup> Fee for the preliminary examination <sup>5)6)</sup> Taxe d'examen préliminaire <sup>5)6)</sup> (R.58 PCT; R.104a/bis EPU/ EPC/CBE)										
	245**	65**	755**	200**	275**	695**	4 940**	3)	1 710**	
	2 120*	587*	6 650*	1 790*	2 440*	6 290*	43 400*	1 368 000*		15 320*

<sup>4)</sup> Der gleiche Betrag gilt für die zusätzliche Bearbeitungsgebühr.  
Zu entrichten ist jeweils der angegebene Betrag, der sich für jede Sprache, in die der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom Internationalen Büro der WIPO übersetzt werden muß, nochmals um den gleichen Betrag erhöht. Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. Regeln 57.3 und 57.4 PCT.

<sup>5)</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

<sup>6)</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. AB<sup>1</sup> 10/1979, S. 427.

\* Die Beträge sind für Zahlungen ab **3. Januar 1985** verbindlich (vgl. Beilage zum ABl. 11/1984).

\*\* Die Beträge sind für Zahlungen ab **1. Januar 1985** verbindlich (vgl. PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3095).

<sup>4)</sup> The same amount applies to the supplement to the handling fee.  
The amount payable in any particular case is the amount indicated, increased by the same amount for each language into which the international preliminary examination report must be translated by the International Bureau of WIPO. See Rules 57.3 and 57.4 PCT regarding the time limit for payment of this fee.

<sup>5)</sup> The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

<sup>6)</sup> See OJ 10/1979, p. 427, regarding the time limit for payment of this fee.

\* The amounts are binding on payments made on or after **3 January 1985** (see supplement to OJ 11/1984).

\*\* The amounts are binding on payments made on or after **1 January 1985** (cf. PCT Gazette No. 25/1984, p. 3095).

<sup>4)</sup> Le même montant est applicable au supplément à la taxe de traitement.

Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant indiqué augmenté d'autant de fois ce montant qu'il y a de langues dans lesquelles le rapport d'examen préliminaire international doit être traduit par le Bureau international de l'OMPI. En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. les règles 57.3 et 57.4 du PCT.

<sup>5)</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

<sup>6)</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO n° 10/1979, p. 427.

\* Les montants sont applicables aux paiements effectués à compter du **3 janvier 1985** (cf. supplément au JO n° 11/1984).

\*\* Les montants sont applicables aux paiements effectués à compter du **1<sup>er</sup> janvier 1985** (cf. Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3101).



**Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)<sup>1)</sup>**

**Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)<sup>1)</sup>**

**Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)<sup>1)</sup>**

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT*								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	560	155	1 760	470	650	1 660	11 500	361 000	4 050
Recherchegebühr <sup>2)</sup> / Search Fee <sup>2)</sup> / Taxe de recherche <sup>2)</sup>									
Benennungsgebühren / Designation Fees / Taxes de désignation									
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième									
Prüfungsgebühr <sup>3)</sup> / Examination Fee <sup>3)</sup> / Taxe d'examen <sup>3)</sup>									
Pauschalgebühr für eine zusätz- liche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne									
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an <sup>4)</sup> Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4)</sup> Taxe annuelle pour la 3 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4)</sup>	460	127	1 440	390	530	1 370	9 400	297 000	3 320

Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben  
Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text  
Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet  
européen

<sup>1)</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPU, wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABI. 12/1984, S. 621 und 631. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung, mittelst und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>1)</sup> See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see information for PCT applicants, published in OJ 12/1984, p. 621 and 631. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2. If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

<sup>1)</sup> Cf. règle 104ter et article 150, paragraphe 2 de la CBE; pour plus de détails, se reporter aux avis aux déposants PCT publiés au JO n° 12/1984, p. 621 et 631. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publié au Bulletin européen des brevets à la section I.2. Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

<sup>2)</sup> Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herabgesetzt.

<sup>2)</sup> No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by one fifth for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office.

<sup>2)</sup> Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets.

<sup>3)</sup> Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPU sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Punkt 1 erwähnten Amtsblatt. Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 70% ermäßigt (vgl. Regel 104b(5) EPU, Artikel 12 (2) Gebührenordnung und ABI. 7/1984, S. 297).

<sup>3)</sup> See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under point 1. If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (Chapter II PCT) the examination fee is reduced by 70% (see Rule 104b(5) EPC, Article 12 (2), Rules relating to Fees and OJ 7/1984, p. 297).

<sup>3)</sup> En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) de la CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus. Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 70% (cf. règle 104ter (5) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes et JO n° 7/1984, p. 297).

<sup>4)</sup> Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABI. 12/1984, S. 631 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe Punkt B4 dieses Hinweises.

<sup>4)</sup> This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in OJ 12/1984, p. 631; see point B4 of that information.

<sup>4)</sup> Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au JO n° 12/1984, p. 631; cf. point B4 de cet avis.

\* Die Beträge sind für Zahlungen ab 3. Januar 1985 verbindlich (vgl. Beilage zum ABI. 11/1984).

\* The amounts are binding on payments made on or after 3 January 1985 (see supplement to OJ 11/1984).

\* Les montants sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985 (cf. supplément au JO n° 11/1984).

## TERMIN- KALENDER

### I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION

EPA  
Haushalts- und  
Finanzausschuß

EPA  
Arbeitsgruppe  
"Technische Information"

DATIMTEX

EPI  
Rat des Instituts der  
zugelassenen Vertreter

EPA  
Arbeitsgruppe  
"Statistik"

EPA  
Haushalts- und  
Finanzausschuß

EPA  
Verwaltungsrat

EPI  
Rat des Instituts der  
zugelassenen Vertreter

SACEPO

EPA  
Verwaltungsrat

## CALENDAR OF EVENTS

### I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS

EPO  
Budget and Finance  
Committee

EPO  
Working Party on  
Technical Information

DATIMTEX

EPI  
Council of the Institute  
of Professional  
Representatives

EPO  
Working Party on  
Statistics

EPO  
Budget and Finance  
Committee

EPO  
Administrative Council

EPI  
Council of the Institute  
of Professional  
Representatives

SACEPO

EPO  
Administrative Council

## CALENDRIER

### I. REUNIONS DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

OEB  
Commission du budget  
et des finances

OEB  
Groupe de travail  
"Information Technique"

DATIMTEX

EPI  
Conseil de  
l'Institut des  
mandataires agréés

OEB  
Groupe de travail  
"Statistiques"

OEB  
Commission du budget  
et des finances

OEB  
Conseil d'administration

EPI  
Conseil de l'Institut des  
mandataires agréés

SACEPO

OEB  
Conseil d'administration

28.-29.1.1985  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

6.-8.3.1985  
EPA/EPO/OEB  
Den Haag/The Hague/  
La Haye

27.-29.3.1985  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

22.-23.4.1985  
Cannes

6.5.1985  
EPA/EPO/OEB  
Berlin

6.-10.5.1985  
EPA/EPO/OEB  
Berlin

11.-14.6.1985  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

4.-5.11.1985  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

7.-8.11.1985  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

3.-6.12.1985  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	II. OTHER MEETINGS AND EVENTS	II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	
CEIPI Seminar über Rechtsfragen zum Europäischen Patent- übereinkommen, zur Pariser Verbandsüberein- kunft, zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) und zum Gemein- schaftspatentüberein- kommen	CEIPI Seminar on the legal problems connected with the European Patent Convention, the Paris Convention, the Patent Cooperation Treaty (PCT) and the Community Patent Convention	CEIPI Séminaire sur les problèmes juridiques se rapporant à la Convention sur le brevet européen, à la Convention de Paris, au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et à la Convention sur le brevet communautaire	28.1.-1.2.1985 Straßburg/Strasbourg
	QMC The European Patent		11.-13.2.1985 London/Londres
JAPANISCHES PATENTAMT Festakt und Symposium anlässlich des 100jährigen Bestehens des gewer- blichen Rechtsschutzes in Japan	JAPANESE PATENT OFFICE Celebration and symposium to commemorate the centenary of the Japanese industrial property system	OFFICE DES BREVETS JAPONAIS Célébration et symposium de commémoration du centenaire du système de propriété industrielle japonais	18.-19.4.1985 Tokio/Tokyo
VPP Fachtagung			25.-26.4.1985 Bad Homburg v.d.H.
AIPPI Exekutivausschuß	AIPPI Executive Committee	AIPPI Comité exécutif	13.-19.5.1985 Rio de Janeiro
FICPI Weltkongreß	FICPI World Congress	FICPI Congrès mondial	3.-7.6.1985 Augsburg/Augsbourg
GRUR Jahrestagung			19.-22.6.1985 EPA/EPO/OEB München/Munich
AIPPI Ungarische Gruppe — sechste internationale Konferenz	AIPPI Hungarian Group — Sixth International Conference	AIPPI Groupe hongrois — Sixième Conférence internationale	2.-6.9.1985 Budapest
WIPO Ständiger Ausschuß für Patentinformation (PCPI) und PCT/CTC	WIPO Permanent Committee for Patent Information (PCPI) and PCT/CTC	OMPI Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et PCT/CTC	16.-20.9.1985 Genf/Geneva/Genève
WIPO Generalversammlung, Konferenz und Koordinierungsausschuß der WIPO	WIPO Governing Bodies (General Assembly): Conference and WIPO Coordination Committee	OMPI Organes directeurs (Assemblée générale), Conférence et Comité de coordination de l'OMPI	23.9-1.10.1985 Genf/Geneva/Genève

# Freie Planstellen

## Vacancies

## Vacances

## d'emplois

Bewerbungen mit Lebenslauf werden für die Stellen in München an das Europäische Patentamt — Referat Personaldienst —, Erhardtstraße 27, D—8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter des Personalreferats der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Postbus 5818, NL—2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Gitschiner Str. 103, D—1000 Berlin 61, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (München: 089/23994318; Den Haag: 070/9067890; Berlin: 030/2594644) angefordert werden.

Die Besoldungsgruppen der Dienstposten entsprechen dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.

Applications, together with curriculum vitae, should be sent in the case of Munich, to the European Patent Office — Personnel Department, Erhardtstraße 27, D—8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel Directorate, Directorate-General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL—2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate-General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D—1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994314; The Hague: 070/9067890; Berlin: 030/2594644) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen des brevets — Service du Personnel, Erhardtstraße 27, D—8000 Munich 2, en ce qui concerne La Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL—2280 HV Rijswijk ZH et, en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D—1000 Berlin 61. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich: 089/23994316; La Haye: 070/9067890; Berlin: 030/2594644).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

**PRÜFER (1114/5), Den Haag/Berlin und  
PRÜFER (1124/5), München—  
Kennziffer: OJ 12/1**

(Besoldungsgruppe A1/A2/A3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analyse der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

(Besoldungsgruppe A2/A3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes naturwissenschaftliches Hochschulstudium (normalerweise Chemie, Physik oder Mathematik, aber auch Biologie) oder abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften, ausgezeichnete Kenntnis einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Erfahrung in der Bearbeitung von Patentanmeldungen und über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil; Bewerber unter 40 Jahren sowie Staatsangehörige von Mitgliedstaaten, die derzeit im Amt weniger vertreten sind (Frankreich, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich), werden bevorzugt berücksichtigt.

**EXAMINERS (1114/5), The Hague/Berlin and  
EXAMINERS (1124/5), Munich—  
Ref.: OJ 12/1**

(Grade A1/2/3). The examiner in The Hague/Berlin carries out search examinations of patent applications (European and national) to analyse them, to determine the scope of the invention, to formulate search strategies, to cover all aspects and embodiments of the invention, to conduct the searches in the selected documentation, to assess the novelty and inventive step, to select the most relevant documents and to incorporate these in the reports transmitted to the Examining Divisions in Munich.

(Grade A2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendations to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in science (normally chemistry, physics or mathematics, but also biology) or engineering, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

Preference will be given to candidates who have experience in prosecuting patent applications and/or who exceed the minimum language requirements and/or who are less than forty years old and/or to nationals from member countries at present under-represented in the Office, in particular Austria, France, Netherlands, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

**EXAMINATEURS (1114/5), à La Haye/Berlin et  
EXAMINATEURS (1124/5), à Munich—  
Réf.: OJ 12/1**

(Grade A1/2/3). L'examineur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux); il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents, en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

(Grade A2/3). L'examineur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme universitaire de sciences (en principe de chimie, de physique ou de mathématiques, mais il peut s'agir également d'un diplôme de biologie) ou d'un diplôme d'ingénieur. Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

La préférence sera donnée aux candidats ayant de l'expérience en matière de traitement de demandes de brevet et/ou dont les connaissances linguistiques vont au-delà des qualifications minimales et/ou qui sont âgés de moins de quarante ans et/ou provenant des pays membres qui sont actuellement le moins représentés à l'Office, en particulier l'Autriche, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

 **Queen Mary College**  
(University of London)

**Centre for Commercial Law Studies**

**Intellectual Property Law Unit**

## **TRAINING PROGRAMME ON THE EUROPEAN PATENT**

11-13 February 1985

### **Training Programme on the European Patent**

The Training Programme on European Patent Law and Practice is an intensive 5-day course designed for students who are preparing for the European Qualifying Examinations.

The course is open to members of CIPA and to other persons who wish to attend, particularly those from Europe who may be interested in an English language course.

### **Syllabus**

Treatment will be given to the four papers of the European Qualifying Examination.

A detailed programme will be sent to all registrants a few weeks before the course.

Further information may be obtained from:

**Centre for Commercial Law Studies**  
**Faculty of Laws**

**Queen Mary College**

339 Mile End Road

London E1 4NS, England

Tel. 01-980 4811 Extension 3675

Divers cabinets conseil  
à Paris (Etoile, Champs Elysées)  
recherchent

## **Futurs Associés Formation Ingénieur**

Spécialistes propriété industrielle

Diplômés CEIPI ou équivalent

Lisant et écrivant couramment allemand  
et connaissance pratique anglais

Expérience mécanique et électrique appréciée

30/45 ans

Traitement très important et promotion  
rapide prévue

Ecrire personnellement à

**Philippe Gillet (x promo 43)**

**Vice-Président de Progress**

**9, rue Vignon — 75008 Paris**

tél. (1) 742.30.32

télex 214 635 f

qui respectera la plus grande confidentialité

## **VERSIERTER ÜBERSETZER**

**deutsch/franz.**

mit Muttersprache französisch für Patenttexte  
gesucht, der nebenberuflich arbeiten will.

Zuschriften unter Chiffre: ABL 12/84 — B

**c/o Europäisches Patentamt,**

Erhardtstraße 27, D—8000 München 2