

**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, ABl. 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