

**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 EPA¹⁾ für internationale Anmeldungen nicht nach 20 Monaten (Artikel 22 PCT), sondern erst nach Ablauf von 30 Monaten²⁾ seit dem Prioritätsdatum³⁾ 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 EPO¹⁾ is deferred, in the case of international applications, from 20 months (Article 22 PCT) to 30 months²⁾ from the priority date,³⁾ 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^{er} 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^{ter} 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^{os} 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'OEB¹⁾ est différée, pour les demandes internationales, de 20 mois (art. 22 PCT) jusqu'à un délai de 30 mois²⁾ à compter de la date de priorité³⁾, pour autant que, avant l'expiration du 19^{ème} 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).

¹⁾ 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.

²⁾ 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.

³⁾ "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).

¹⁾ 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.

²⁾ 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.

³⁾ "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^{er} janvier 1985 (cf. JO n° 10/1984, p. 500).

¹⁾ 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.

²⁾ 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.

³⁾ 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 ist⁴⁾ 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 Prioritätsdatum⁵⁾ keine solche Mitteilung

of the PCT has become binding⁴⁾, 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 date⁵⁾, 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 vigueur⁴⁾, 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^e 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 priorité⁵⁾,

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

⁵⁾ 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.

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

⁵⁾ 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.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ 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)⁶⁾.

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)⁷⁾.

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)⁸⁾.

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)⁶⁾.

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)⁷⁾.

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)⁸⁾.

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)⁶⁾.

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^e mois à compter de la date de priorité (cf. art. 39(1) PCT et 158 (2) CBE)⁷⁾.

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)⁸⁾.

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

⁶⁾ 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).

⁷⁾ 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.

⁸⁾ 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).

⁶⁾ 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).

⁷⁾ 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.

⁸⁾ 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).

⁶⁾ 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).

⁷⁾ 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.

⁸⁾ 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^{bis}.3 und 13^{bis}.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^{bis}.3 und 13^{bis}.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^{bis}.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 Prüfungsantrags⁹⁾ (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.

⁹⁾ 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^{bis}.3 and 13^{bis}.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^{bis}.3 and 13^{bis}.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^{bis}.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 examination⁹⁾ (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.

⁹⁾ 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^{bis}.3 et 13^{bis}.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^{bis}.3 et 13^{bis}.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^{bis}.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 écrit⁹⁾ (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.

⁹⁾ 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^e 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%ige¹⁰⁾ 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%¹⁰⁾ 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^e mois. Si la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée est, par exemple, le 1^{er} septembre 1982, le dernier jour pour formuler valablement la requête en examen sera ainsi le 1^{er} 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%¹⁰⁾ 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-

¹⁰⁾ 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).

¹⁰⁾ 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).

¹⁰⁾ 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)¹¹⁾.

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 Frist¹²⁾ 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)¹¹⁾.

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 limit¹²⁾, 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)¹¹⁾.

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 délai¹²⁾, 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-

¹¹⁾ 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

¹²⁾ 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.

¹¹⁾ 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.

¹²⁾ 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.

¹¹⁾ 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.

¹²⁾ 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)¹³.

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 Gebühren¹⁴ sind innerhalb eines Monats nach Ablauf des 30. Monats seit dem Prioritätsdatum¹² an das EPA zu entrichten (Regel 104b (1) EPÜ):

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

¹³ 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.

¹⁴ 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))¹³.

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 fees¹⁴ must be paid to the EPO within one month after the expiry of the 30th month from the priority date¹² (Rule 104b (1) EPC):

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

¹³ 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.

¹⁴ 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^e mois à compter de la date de priorité (cf. note (3) en bas de page)¹³.

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 suivantes¹⁴ 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 priorité¹² (r. 104ter (1) CBE):

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

¹³ 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.

¹⁴ 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)¹⁵⁾; s. auch C.2 und C.3;

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

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)¹⁵⁾; 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)¹⁶⁾;

(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)¹⁵⁾; (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)¹⁶⁾,

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-

⁽⁴⁾ 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

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

¹⁶⁾ 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.

⁽⁴⁾ 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

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

¹⁶⁾ 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.

⁽⁴⁾ 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

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

¹⁶⁾ 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 Frist¹²⁾ 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 nachzuholen¹⁷⁾ (Regel 104b (2) EPÜ; Artikel 27 (2) ii), Regel 51 bis.1 a) iv), 76.5 PCT)¹⁸⁾.

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 Beschwerde-

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 limit¹²⁾ 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 weeks¹⁷⁾ (Rule 104b (2) EPC, Article 27 (2) (ii), Rules 51 bis.1 (a) (iv), 76.5 PCT)¹⁸⁾.

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 délai¹²⁾, 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 imparté 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 semaines¹⁷⁾ (r. 104ter (2) CBE; art. 27 (2) ii), r. 51 bis 1.a)iv), 76.5 PCT)¹⁸⁾.

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

¹⁷⁾ In der Praxis gewährt das EPA eine Frist von sechs Wochen.

¹⁸⁾ Die in Artikel 91 (5) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten seit dem Prioritätsdatum der Anmeldung kommt nicht zur Anwendung.

¹⁷⁾ In practice, the EPO allows a period of six weeks.

¹⁸⁾ The 16-month period from the date of priority of the application, provided for in Article 91 (5) EPC, does not apply.

¹⁷⁾ En pratique l'OEB accorde un délai de six semaines.

¹⁸⁾ 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)¹⁹. 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)¹⁹. 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)¹⁹. 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,

¹⁹ 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.

¹⁹ 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.

¹⁹ 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 sollen²⁰⁾. 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 search²⁰⁾. 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^e 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 complémentaire²⁰⁾. 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.

²⁰⁾ Siehe Hinweis für PCT-Anmelder, ABI. 6/1980, S. 144.

²⁰⁾ See Information for PCT applicants in OJ 6/1980, p. 144.

²⁰⁾ Cf. également l'avis aux déposants PCT publié au JO n° 6/1980, p. 144.