

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 11. November 1991 über die Benennung von Vertragsstaaten in europäischen Patentanmeldungen im Hinblick auf die Möglichkeit der "nachträglichen Wahl eines Gemeinschaftspatents" (Artikel 82 GPU)

1. Die **Vereinbarung über Gemeinschaftspatente (VGP)**¹⁾ ist am 15. Dezember 1989 von allen zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften unterzeichnet worden²⁾, aber bisher noch nicht in Kraft getreten. Hauptbestandteil der VGP ist das **Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)**

2. Für die vor Inkrafttreten der VGPEingereichten **europäischen** Patentanmeldungen kann unter bestimmten Voraussetzungen **nachträglich** ein **Gemeinschaftspatent** erlangt werden. Hierfür ist insbesondere erforderlich, daß in der europäischen Patentanmeldung **alle** Vertragsstaaten der **VGP** benannt worden sind

3. Voraussetzungen für die nachträgliche Wahl eines Gemeinschaftspatents sind gemäß Artikel 82GPÜ:

- die VGP muß in Kraft getreten sein,
- in der vor Inkrafttreten der VGP eingereichten europäischen Patentanmeldung müssen alle VGP-Vertragsstaaten benannt worden sein;
- die Frist zur Entrichtung der Erteilungs- und Druckkostengebühr (Artikel 97 (2) Buchstabe b), Regel 51 (6) EPU) darf noch nicht abgelaufen sein;
- der Anmelder muß dem Europäischen Patentamt gegenüber innerhalb dieser Frist schriftlich erklären, daß er ein Gemeinschaftspatent zu erhalten wünscht.

4. Die VGP muß von allen zwölf Unterzeichnerstaaten ratifiziert werden, um in Kraft zu treten (Artikel 10 VGP). Auf einer Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften kann jedoch einstimmig beschlossen werden, die VGP zunächst für weniger als alle zwölf Unterzeichnerstaaten in Kraft zu setzen³⁾. Es ist damit zu rechnen, daß dieser Weg beschritten wird und die VGP jedenfalls für **Irland**, das als einziger EG-Mitgliedstaat auch dem EPU noch nicht angehört, in absehbarer Zukunft nicht in Krafttreten wird.

5. Unter der Voraussetzung, daß die VGP für die übrigen elf (oder auch weniger) EG-Mitgliedstaaten, die auch

Notice from the European Patent Office dated 11 November 1991 concerning the designation of Contracting States in European patent applications in connection with the "subsequent choice of a Community patent" option (Article 82 CPC)

1. The **Agreement relating to Community patents (ACP)**¹⁾ was signed on 15 December 1989 by all twelve Member States of the European Communities²⁾, but has not yet entered into force. The principal component of the ACP is the **Community Patent Convention (CPC)**.

2. Under certain circumstances, a **Community patent** may be obtained **subsequently** for **European** patent applications filed before the ACP entered into force. One of the main requirements is that **all** the Contracting States to the **ACP** must have been designated in the European patent application.

3. Article 82 CPC stipulates the following requirements for the subsequent choice of a Community patent

- the ACP must have entered into force
- all the Contracting States to the ACP must have been designated in the European patent application filed before the ACP entered into force
- the time limit for payment of the fees for grant and printing (Article 97(2)(b) and Rule 51(6) EPC) must not have expired
- the applicant must, before expiry of that time limit, have filed with the European Patent Office a written statement that he wishes to obtain a Community patent.

4. To enter into force, the ACP must be ratified by all twelve signatory States (Article 10 ACP). However, an intergovernmental conference of the Member States of the European Communities can decide unanimously that the ACP should initially enter into force for fewer than all twelve signatory States³⁾. The likelihood is that this will happen and that for **Ireland** at any rate - the only EC Member State which has not yet become party to the EPC - the ACP will not enter into force in the foreseeable future.

5. Assuming that the ACP takes effect for the other eleven (or fewer) EC Member States which are also

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 11 novembre 1991, relatif à la désignation d'Etats contractants dans les demandes de brevet européen, eu égard à la possibilité de choisir "a posteriori le brevet communautaire" (article 82 CBC)

1. L'**Accord en matière de brevets communautaires (ABC)**¹⁾ a été signé le 15 décembre 1989 par les douze Etats membres des Communautés européennes²⁾, mais il n'est pas encore entré en vigueur. Il est essentiellement constitué de la **Convention sur le brevet communautaire (CBC)**.

2. Sous certaines conditions, il est possible d'obtenir **a posteriori** un **brevet communautaire** pour les demandes de brevet **européen** déposées avant l'entrée en vigueur de l'ABC. A cette fin, il faut notamment que **tous** les Etats contractants de l'ABC aient été désignés dans la demande de brevet européen.

3. Pour pouvoir choisir a posteriori le brevet communautaire, il faut, aux termes de l'article 82 CBC, que les conditions suivantes soient remplies

- l'ABC doit être entré en vigueur,
- tous les Etats contractants de l'ABC doivent avoir été désignés dans la demande de brevet européen déposée avant l'entrée en vigueur de l'ABC;
- le délai imparti pour le paiement des taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet (article 97 (2) b), règle 51 (6) CBE) ne doit pas être échu;

- le demandeur doit, avant l'expiration de ce délai, fournir à l'Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il désire obtenir un brevet communautaire.

4. Pour entrer en vigueur, l'ABC doit être ratifié par les douze Etats signataires (article 10 ABC). Toutefois, il pourra être décidé à l'unanimité, lors d'une conférence intergouvernementale des Etats membres des Communautés européennes, de mettre l'ABC en application dans un premier temps pour certains seulement de ces douze Etats³⁾. Il est probable que cette solution sera adoptée et que, dans un avenir prévisible, l'ABC n'entrera pas en vigueur en tout cas pour **l'Irlande**, seul Etat membre des CE qui n'est pas encore partie à la CBE.

5. Sous réserve que l'ABC prenne effet pour les onze (ou moins) autres Etats membres des CE qui sont aussi parties

¹⁾ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 30. Dezember 1989 Nr. L 401.

²⁾ Vgl. ABI EPA 1990, 224.

³⁾ Vgl. ABI EPA 1990, 224 (228 f.).

¹⁾ Official Journal of the European Communities of 30 December 1989 L 401.

²⁾ Cf. OJ EPO 1990, 224.

³⁾ Cf. OJ EPO 1990, 224 (228 et seq.).

¹⁾ Journal officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1989 L 401.

²⁾ Cf. JO OEB 1990, 224.

³⁾ Cf. JO OEB 1990, 224 (228 s.).

Vertragsstaaten des EPÜ sind, wirksam wird, könnte für die **ab 1. Januar 1992** eingereichten europäischen Patentanmeldungen nachträglich ein Gemeinschaftspatent erlangt werden, sofern in ihnen alle potentiellen elf VGP-Vertragsstaaten, also einschließlich **Portugal⁴⁾**, benannt worden sind.

6. Anmelder, die sich die nachträgliche Wahl eines Gemeinschaftspatents offenhalten wollen, müssen folglich in ihren ab 1. Januar 1992 eingereichten europäischen Patentanmeldungen⁵⁾ alle 11 EG/EPU-Mitgliedstaaten (BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL, PT) benennen

Wann und für welche Staaten die VGP in Kraft treten wird, läßt sich jedoch aus heutiger Sicht nicht vorhersagen.

Contracting States to the EPC, a Community patent could be obtained subsequently for European patent applications filed **on or after 1 January 1992** provided they designate all the eleven potential ACP Contracting States, i.e. including **Portugal⁴⁾**.

6. Applicants wishing to keep open the option of subsequently choosing a Community patent must therefore designate all eleven EC/EPC Member States (BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL, PT) in their European patent applications⁵⁾ filed on or after 1 January 1992.

No prediction can be made at present, however, as to when and for which States the ACP will enter into force.

à la CBE, un brevet communautaire pourrait être obtenu a posteriori pour les demandes de brevet européen déposées **à compter du 1^{er} janvier 1992**, à condition que l'ensemble des onze Etats contractants potentiels de l'ABC, y compris le **Portugal⁴⁾**, y aient été désignés.

6 Les demandeurs qui veulent se réserver la possibilité de choisir a posteriori le brevet communautaire doivent donc désigner dans leurs demandes de brevet européen⁵⁾ déposées à compter du 1^{er} janvier 1992 les onze Etats membres des CE également parties à la CBE (BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL, PT).

A l'heure actuelle, il est toutefois impossible de prédire quand et pour quels Etats l'ABC entrera en vigueur.

⁴⁾ Für Portugal wird das EPU am 1. Januar 1992 wirksam, siehe ABI. EPA 1991, 549

⁵⁾ Entsprechendes gilt für Euro-PCT-Anmeldungen ab dem Zeitpunkt, zu dem der PCT für Portugal in Kraft tritt

⁴⁾ The EPC is due to take effect for Portugal on 1 January 1992 (see OJ EPO 1991, 549)

⁵⁾ The same will apply to Euro-PCT applications once the PCT has entered into force for Portugal

⁴⁾ La CBE prendra effet pour le Portugal le 1^{er} janvier 1992 (cf. JO OEB 1991, 549)

⁵⁾ Il en ira de même pour les demandes euro-PCT à compter de la date à laquelle le PCT entrera en vigueur pour le Portugal