

Beschluß des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 1994 zur Änderung des Europäischen Patentübereinkommens, seiner Ausführungsordnung und der Gebührenordnung

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a und b und Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme der Arbeitsgruppe "Harmonisierung" -

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) Artikel 65 Absatz 1 Satz 2 des Europäischen Patentübereinkommens, die Regeln 20, 35 Absatz 12, 38 Absatz 3 Sätze 3 und 4 und Absatz 4, 85 Absatz 3, 87 und 104b Absatz 3 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen und die Artikel 2 Nummer 1 und 3 Absatz 3 der Gebührenordnung erhalten die sich aus der Anlage zu diesem Beschluß ergebende Fassung.

(2) In die Ausführungsordnung zum Übereinkommen werden die Regeln 57a, 71a und 86 Absatz 4 in der sich aus der Anlage zu diesem Beschluß ergebenden Fassung eingefügt.

Artikel 2

Artikel 65 Absatz 1 Satz 2 des Europäischen Patentübereinkommens in der Fassung dieses Beschlusses tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. Im übrigen tritt dieser Beschluß am 1. Juni 1995 in Kraft.

Geschehen zu München am 13. Dezember 1994

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Per Lund THOFT

Decision of the Administrative Council of 13 December 1994 amending the European Patent Convention, its Implementing Regulations and the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33(1)(a) and (b) and (2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Working Party on Harmonisation,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

(1) Article 65(1), second sentence, of the European Patent Convention, Rules 20, 35(12), 38(3), third and fourth sentences, and (4), 85(3), 87 and 104b(3) of the Implementing Regulations to the Convention and Articles 2, item 1, and 3, paragraph 3, of the Rules relating to Fees shall read as set out in the annex to this decision.

(2) Rules 57a, 71a and 86(4) as set out in the annex to this decision shall be incorporated into the Implementing Regulations to the Convention.

Article 2

Article 65(1), second sentence, of the European Patent Convention as amended by this decision shall enter into force on 1 January 1996. This decision shall otherwise enter into force on 1 June 1995.

Done at Munich, 13 December 1994

For the Administrative Council
The Chairman

Per Lund THOFT

Décision du Conseil d'administration du 13 décembre 1994 modifiant la Convention sur le brevet européen, son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 1, lettres a et b et paragraphe 2, lettre d,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du groupe de travail "Harmonisation",

DECIDE :

Article premier

(1) L'article 65(1), deuxième phrase de la Convention sur le brevet européen, les règles 20, 35(12), 38(3), phrases 3 et 4 et paragraphe 4, 85(3), 87 et 104ter(3) du règlement d'exécution de la Convention, l'article 2, point 1 et l'article 3(3) du règlement relatif aux taxes sont remplacés par les textes figurant en annexe à la présente décision.

(2) Les règles 57bis, 71bis et 86(4) dont le texte figure en annexe à la présente décision sont insérées dans le règlement d'exécution de la Convention.

Article 2

L'article 65(1), deuxième phrase de la Convention sur le brevet européen dans la version de la présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 1996. La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juin 1995.

Fait à Munich, le 13 décembre 1994

Par le Conseil d'administration
Le Président

Per Lund THOFT

ANLAGE**I. ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS****Artikel 65 (1) Satz 2 EPÜ**

(1) ... Die Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.

II. ÄNDERUNGEN DER AUSFÜHRUNGSORDNUNG**Regel 20 EPÜ**

Eintragung von Rechtsübergängen

(1) Ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung wird auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird.

(2) Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Er kann nur zurückgewiesen werden, wenn die in Absatz 1 vorgeschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

(3) Ein Rechtsübergang wird dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage von Urkunden nach Absatz 1 nachgewiesen wird.

Regel 35 (12) EPÜ

(12) Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, soweit zweckdienlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten. Soweit Angaben diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Für mathematische Formeln sind die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden. Grundsätzlich sind nur solche technische Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

Regel 38 (3) Sätze 3 und 4 EPÜ

(3) ... Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen,

ANNEX**I. AMENDMENT OF THE CONVENTION****Article 65(1), second sentence, EPC**

(1) ... The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant of the European patent or of the maintenance of the European patent as amended is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

II. AMENDMENTS TO THE IMPLEMENTING REGULATIONS**Rule 20 EPC**

Registering a transfer

(1) A transfer of a European patent application shall be recorded in the Register of European Patents at the request of an interested party and on production of documents satisfying the European Patent Office that the transfer has taken place.

(2) The request shall not be deemed to have been filed until such time as an administrative fee has been paid. It may be rejected only in the event of failure to comply with the conditions laid down in paragraph 1.

(3) A transfer shall have effect *vis-à-vis* the European Patent Office only when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.

Rule 35(12) EPC

(12) Physical values shall be expressed in the units recognised in international practice, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement must also be expressed in the units recognised in international practice. For mathematical formulae the symbols in general use shall be employed. For chemical formulae the symbols, atomic weights and molecular formulae in general use shall be employed. In general, use should be made of the technical terms, signs and symbols generally accepted in the field in question.

Rule 38(3), third and fourth sentences, EPC

(3) ... The President of the European Patent Office may provide that a

ANNEXE**I. MODIFICATION DE LA CONVENTION****Article 65(1), deuxième phrase CBE**

(1) ... La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.

II. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D'EXECUTION**Règle 20 CBE**

Inscription des transferts

(1) Un transfert de demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets.

(2) La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'administration. Elle ne peut être rejetée que si les conditions prescrites au paragraphe 1 ne sont pas remplies.

(3) Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis.

Règle 35(12) CBE

(12) Les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale, et, si le cas d'espèce le justifie, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute indication ne répondant pas à cette exigence devra en outre être exprimée en unités de la pratique internationale. Doivent être utilisés, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.

Règle 38(3), phrases 3 et 4 CBE

(3) ... Le Président de l'Office européen des brevets peut décider

daß eine Abschrift der früheren Anmeldung, wenn diese dem Europäischen Patentamt zugänglich ist, in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen wird, und die Bedingungen für dieses Verfahren festlegen. Er kann insbesondere bestimmen, daß eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

Regel 38 (4) EPÜ

(4) Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts erforderlich, so ist diese innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 Absatz 6 einzureichen oder eine Erklärung vorzulegen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Absatz 3 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

Regel 57a EPÜ (neu)

Änderung des europäischen Patents

Unbeschadet Regel 87 können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 veranlaßt sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

Regel 71a EPÜ (neu)

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

(1) Mit der Ladung weist das Europäische Patentamt auf die Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. Regel 84 ist nicht anzuwenden. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

(2) Sind dem Anmelder oder Patentinhaber die Gründe mitgeteilt worden, die der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, so kann er aufgefordert werden, bis zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt Unterlagen einzureichen, die den Erfordernissen des Übereinkommens genügen.

copy of the previous application, if it is available to the European Patent Office, shall be included in the file of the European patent application, and lay down the conditions for doing so. He may in particular provide that an administrative fee is payable.

Rule 38(4) EPC

(4) Where a translation of the previous application into one of the official languages of the European Patent Office is required, it must be filed within a time limit to be set by the European Patent Office but at the latest within the time limit under Rule 51, paragraph 6, or a declaration must be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 3, third sentence, shall apply mutatis mutandis.

Rule 57a EPC (new)

Amendment of the European patent

Without prejudice to Rule 87, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by grounds for opposition specified in Article 100, even if the respective ground has not been invoked by the opponent.

Rule 71a EPC (new)

Preparation of oral proceedings

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 84 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply

qu'une copie de la demande antérieure, lorsque celle-ci est disponible à l'Office européen des brevets, sera versée au dossier de la demande de brevet européen; il peut fixer les modalités de cette procédure. Il peut notamment prévoir le paiement d'une taxe d'administration.

Règle 38(4) CBE

(4) Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets est requise, il convient, soit de produire cette traduction dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51, paragraphe 6, soit de présenter une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 3, troisième phrase est applicable.

Règle 57bis CBE (nouvelle)

Modification du brevet européen

Sans préjudice de la règle 87, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

Règle 71bis CBE (nouvelle)

Préparation de la procédure orale

(1) Dans la citation, l'Office européen des brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 84 n'est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

(2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu communication des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à fournir au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux conditions requises par la convention. Le paragraphe 1, troisième et

Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

Regel 85 (3) EPÜ

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Fristen, die im Übereinkommen vorgesehen sind, in Fällen entsprechend anzuwenden, in denen Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 Buchstabe b vorgenommen werden.

Regel 86(4) EPÜ neu

(4) Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind.

Regel 87 EPÜ

Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Stellt das Europäische Patentamt fest, daß für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten der Inhalt einer früheren europäischen Patentanmeldung nach Artikel 54 Absätze 3 und 4 zum Stand der Technik gehört, oder wird ihm das Bestehen eines älteren Rechts nach Artikel 139 Absatz 2 mitgeteilt, so kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche und, wenn es das Europäische Patentamt für erforderlich hält, unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen enthalten.

Regel 104b (3) EPÜ

(3) Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und ist das Aktenzeichen oder die Abschrift nach Artikel 88 Absatz 1 und Regel 38 Absätze 1 bis 3 des Übereinkommens bei Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist von einundzwanzig oder einunddreißig Monaten noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Regel 38 Absatz 3 Satz 3 ist auf die Einreichung der Abschrift der früheren Anmeldung anzuwenden.

mutatis mutandis.

Rule 85(3) EPC

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to the time limits provided for in the Convention in the case of transactions carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraph 1(b) or paragraph 2(b).

Rule 86(4) EPC (new)

(4) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

Rule 87 EPC

Different claims, description and drawings for different States

If the European Patent Office notes that, in respect of one or some of the designated Contracting States, the content of an earlier European patent application forms part of the state of the art pursuant to Article 54, paragraphs 3 and 4, or if it is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may contain for such State or States claims and, if the European Patent Office considers it necessary, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

Rule 104b(3) EPC

(3) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number or copy provided for in Article 88, paragraph 1, and Rule 38, paragraphs 1 to 3, of this Convention, have not yet been submitted at the expiry of the period of twenty-one or thirty-one months, whichever applies, referred to in paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the number or copy of the earlier application within such period as it shall specify. Rule 38, paragraph 3, third sentence, shall apply to the filing of the copy of the earlier application.

quatrième phrases, est applicable.

Règle 85(3) CBE

(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux délais prévus par la convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b).

Règle 86(4) (nouvelle)

(4) Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.

Règle 87 CBE

Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents

Si l'Office européen des brevets constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphes 3 et 4, ou s'il est informé de l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 139, paragraphe 2, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter des revendications qui diffèrent, accompagnées, si l'Office européen des brevets l'estime nécessaire, d'une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu'il s'agit de l'Etat ou des Etats en cause ou d'autres Etats contractants désignés.

Règle 104ter (3) CBE

(3) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à l'article 88, paragraphe 1 et à la règle 38, paragraphes 1, 2 et 3 de la convention n'ont pas encore été produits à l'expiration du délai applicable fixé au paragraphe 1, soit vingt et un mois ou trente et un mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure dans un délai qu'il lui impartit. La règle 38, paragraphe 3, troisième phrase, est applicable au dépôt de la copie de la demande antérieure.

**III. ÄNDERUNGEN DER GEBÜHREN-
ORDNUNG****Artikel 2 Nummer 1 GebO**

1. Anmeldegebühr (Artikel 78 Absatz 2), nationale Grundgebühr (Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i) DEM 600.

Artikel 3 (3) GebO

(3) Die in Artikel 2 vorgesehenen und die nach Absatz 1 festgesetzten Gebühren und Auslagen werden im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht.

**III. AMENDMENTS TO THE RULES
RELATING TO FEES****Article 2, item 1, RFees**

1. Filing fee (Article 78, paragraph 2); national basic fee (Rule 104b, paragraph (1)(b)(i)) DEM 600.

Article 3(3) RFees

(3) The amounts of the fees provided for in Article 2 and of the fees and costs laid down in accordance with paragraph 1 shall be published in the Official Journal of the European Patent Office.

**III. MODIFICATION DU REGLEMENT
RELATIF AUX TAXES****Article 2, point 1 du règlement relatif
aux taxes**

1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2); taxe nationale de base (règle 104ter, paragraphe 1, lettre b), point i) 600 DEM.

**Article 3(3) du règlement relatif aux
taxes**

(3) Les montants des taxes prévues à l'article 2 et des taxes et frais visés au paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel de l'Office européen des brevets.