

Mitteilung vom 1. Juni 1995 über die Änderung des Europäischen Patentübereinkommens, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung

Durch Beschluß vom 13. Dezember 1994 (vgl. ABl. EPA 1995, 9) hat der Verwaltungsrat Änderungen des Übereinkommens, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung beschlossen.

Die Änderungen zielen im wesentlichen auf Vereinfachung und Straffung der Verfahren vor dem EPA ab. Einige der Änderungen haben auch rechtsbereinigenden und klarstellenden Charakter. Die neugefaßten bzw. neu in die Ausführungsordnung aufgenommenen Regelungen sind nachstehend erläutert. Soweit die Richtlinien für die Prüfung im EPA an die neuen Vorschriften anzupassen waren, sind die geänderten Richtlinien ebenfalls wiedergegeben (siehe unten S. 424).

Die Änderungen der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung sind am 1. Juni 1995 in Kraft getreten. Die geänderten Vorschriften gelten für alle Verfahren, die zu diesem Zeitpunkt anhängig sind. Die Neufassung von Artikel 65 Absatz 1 Satz 2 EPÜ tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.

I. Änderung des Übereinkommens

Mindestfrist für die Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift

Artikel 65 (1) Satz 2 EPÜ erhielt folgende Fassung:

(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

1. Es ist zweckmäßig, der bestehenden Praxis der Staaten¹ zu folgen und die für die Vorlage der nationalen Übersetzungen vorzusehende

¹ Die Schweiz wird zum 1. September 1995 für die Einreichung der Übersetzung der Patentschrift eine 3-Monatsfrist einführen, die mit der Veröffentlichung des Erteilungshinweises beginnt

Notice dated 1 June 1995 concerning amendment of the European Patent Convention, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees

By decision dated 13 December 1994 (see OJ EPO 1995, 9) the Administrative Council amended the Convention, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees.

The changes are mainly designed to simplify and streamline EPO procedures. Some of them also resolve and clarify the law. The revised or new texts are explained below. Consequential amendments to the EPO's Guidelines for Examination are also indicated (see page 424 below).

The amendments to the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees entered into force on 1 June 1995, and apply to all proceedings pending on that date. The new version of Article 65(1), second sentence, EPC enters into force on 1 January 1996.

I. Amendment of the Convention

Minimum period for filing the translation of the European patent specification

Article 65(1), second sentence, EPC now reads as follows:

(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

1. In line with existing practice in contracting states¹, the minimum period for filing the national translations under Article 65(1), second sen-

¹ Elective 1 September 1995 Switzerland will introduce a 3-month time period as from publication of the mention of grant for the filing of the translation of the specification.

Communiqué, en date du 1^{er} juin 1995, relatif à la modification de la Convention sur le brevet européen, de son règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes

Par décision en date du 13 décembre 1994 (cf. JO OEB 1995, 9), le Conseil d'administration a modifié la Convention, son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes.

Ces modifications visent pour l'essentiel à simplifier et à rationaliser les procédures devant l'OEB. Certaines apportent des clarifications et des précisions. Les règles modifiées ou nouvelles introduites dans le règlement d'exécution sont commentées ci-après. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ayant dû être adaptées en conséquence, les modifications apportées à ce propos aux Directives sont également reproduites ci-après (cf. p. 424).

Les modifications du règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes entreront en vigueur le 1^{er} juin 1995. Les dispositions modifiées seront applicables à toutes les procédures en instance à cette date. Le nouveau texte de l'article 65, paragraphe 1, deuxième phrase CBE entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1996.

I. Modification de la Convention

Délai minimum prévu pour la production de la traduction du fascicule du brevet européen

L'article 65(1), deuxième phrase CBE, a été remplacé par le texte suivant:

(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

1. Il convient, en accord sur ce point avec la pratique suivie dans des Etats contractants¹, de fixer à trois mois à compter de la date de publi-

¹ La Suisse va introduire dès le 1^{er} septembre 1995 un délai de trois mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance pour la production des traductions du fascicule.

Mindestfrist in Artikel 65 (1) Satz 2 auf drei Monate ab Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents festzulegen.

2. Damit wird einerseits der komplizierte Ausgangspunkt für die Fristberechnung in Artikel 65 beseitigt (Frist für die Zahlung der Erteilungsgebühr) und andererseits ein Mindestzeitraum zwischen Erteilung und Vorlage der Übersetzung festgeschrieben, der dem Anmelder eine ausreichende Reaktionszeit gibt.

3. Die Neufassung von Artikel 65 schreibt darüber hinaus das Ergebnis der hier erreichten Harmonisierung fest und macht es auch für Staaten verbindlich, die dem EPÜ künftig beitreten.

II. Änderung der Ausführungsordnung

Eintragung von Rechtsübergängen

Regel 20 EPÜ erhielt folgende Fassung:

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 und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage von Urkunden nach Absatz 1 nachgewiesen wird.*

1. Ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung war bislang durch Vorlage förmlicher Urkunden nachzuweisen, wenn die Eintragung in das europäische Patentregister beantragt wurde. Das EPÜ-Verfahren war für den Anmelder und das Amt erheblich aufwendiger als die PCT-Lösung (Regel 92 bis.1 PCT). Diese

tence, is thus now set at three months as from mention of grant.

2. This does away with the complicated calculation of the time limit under Article 65 (triggered by the start of the period for paying the fee for grant) and fixes a minimum period between grant and supplying the translation which gives applicants enough time to react.

3. The new version of Article 65 also gives legal force to the harmonisation achieved to date, and also makes it binding on states acceding to the EPC in the future.

II. Amendment of the Implementing Regulations

Registering a transfer

Rule 20 EPC now reads as follows:

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.*

1. Hitherto, formal documentary proof was required when requesting the recording of transfers of European patent applications in the Register of European Patents. The EPC system was thus much more burdensome than the PCT one (Rule 92 bis.1 PCT) for all concerned. It was often difficult for applicants to obtain the

cation de la mention de la délivrance du brevet européen le délai minimum qui sera prévu à l'article 65(1), deuxième phrase CBE pour la production des traductions nationales.

2. Cela permettra d'une part d'éviter d'avoir à appliquer la méthode compliquée prévue à l'article 65 pour la détermination du point de départ de ce délai (qui court à compter du point de départ du délai de paiement de la taxe de délivrance), et d'autre part de fixer officiellement un délai minimum entre la date de délivrance et la date de production des traductions, laissant au demandeur suffisamment de temps pour réagir.

3. Le nouveau texte de l'article 65 fixe en outre dans la Convention le fruit des efforts d'harmonisation dans ce domaine ; cette harmonisation s'imposera également aux Etats qui adhéreront à la CBE.

II. Modification du règlement d'exécution

Inscription de transferts

La règle 20 CBE a été remplacée par le texte suivant :

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.*

1. Jusqu'ici, la personne qui présentait une requête en inscription d'un transfert de demande de brevet européen au Registre européen des brevets devait fournir la preuve de ce transfert en produisant des documents officiels. La procédure prévue par la CBE était bien plus compliquée, pour le demandeur et l'Office,

Urkunden waren oft schwer zu beschaffen und konnten der Eintragung nicht immer ohne weiteres zugrunde gelegt werden (z. B. weil zu prüfen war, welche Teile eines umfassenden Fusions- oder Gesellschaftsvertrags einschlägig sind).

2. Mit der Neufassung wird der Nachweis von Rechtsübergängen erleichtert und an die im PCT geltende Regelung angenähert. Statt der bisher erforderlichen förmlichen Übertragungsurkunden wird in Zukunft für die Zwecke des Registers jeder schriftliche Nachweis des Rechtsübergangs zugelassen, z. B. und vor allem eine Erklärung des bisher eingetragenen Rechtsinhabers, daß er der Eintragung des neuen Rechtsinhabers zustimmt. Damit wird im Regelfall die Beschaffung und Prüfung der bislang erforderlichen Urkunden überflüssig, ohne daß es dem EPA in Zweifelsfällen verwehrt wäre, die Eintragung von der Vorlage solcher Urkunden abhängig zu machen. Die für die Praxis wichtige Gewähr der Richtigkeit des europäischen Patentregisters bleibt so gewahrt.

3. Die Voraussetzungen für die materiellrechtliche Wirksamkeit von Rechtsübergängen (vgl. Art. 72 EPÜ) werden durch die Neufassung nicht berührt.

4. Das Verfahren nach Regeln 20 - 22 EPÜ wird im neuen Abschnitt E-XIII der Prüfungsrichtlinien näher erläutert.

Einheiten im Meßwesen

Regel 35 (12) EPÜ erhielt folgende Fassung:

(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.

papers required, and for the Office then to make use of them (eg because it had to establish which parts of a long merger or shareholders' agreement were relevant for the transfer).

2. The new text simplifies the transfer verification process by bringing it more into line with the PCT system. In future, formal transfer documents are no longer required, and any written evidence of the transfer - in particular a declaration by the previous proprietor agreeing to it - is admissible for Register purposes. In the great majority of cases, the Office will no longer need to scrutinise the documents hitherto required, although in case of doubt it can still insist on seeing them. This will ensure that the data in the Register remains reliable for users.

3. The legal-effect requirements for transfers (see Article 72 EPC) are not affected.

4. The procedure under Rules 20 to 22 EPC is explained in more detail in new Guidelines E-XIII.

Units of measurement

Rule 35(12) EPC now reads as follows:

(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.

que celle du PCT (règle 92bis.1 PCT). Ces documents étaient souvent difficiles à obtenir et ne pouvaient pas toujours servir directement de preuve pour l'inscription (parce qu'il fallait par ex. vérifier quelles étaient les clauses pertinentes dans un long contrat de fusion ou contrat de société).

2. Le nouveau texte facilite la preuve de l'existence des transferts et rapproche ce faisant la réglementation actuelle de la réglementation en vigueur dans le PCT. Aux fins de l'inscription au Registre, il sera permis à l'avenir de fournir à la place des documents officiels établissant le transfert, exigés actuellement, n'importe quelle preuve écrite de l'existence du transfert, notamment une déclaration par laquelle l'actuel titulaire du droit dont le nom était inscrit jusque-là dans le registre consent à l'inscription du nouveau titulaire du droit. Normalement, il deviendra ainsi inutile de se procurer et de vérifier les documents exigés jusque-là, sans qu'il soit pour autant interdit à l'OEB, en cas de doute, de subordonner l'inscription à la présentation de ces documents. De cette manière, la fiabilité des données enregistrées dans le Registre européen des brevets, importante pour les utilisateurs, demeurera garantie.

3. Les conditions exigées pour ce qui est de la validité juridique des transferts (cf. art. 72 CBE) demeurent inchangées.

4. La procédure visée aux règles 20 à 22 CBE est exposée en détail dans le nouveau chapitre XIII de la partie E des Directives relatives à l'examen.

Unités de mesure

La règle 35(12) CBE a été remplacée par le texte suivant :

(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.

1. Nach der bisherigen Praxis des EPA waren die in den EU-Staaten verbindlich vorgeschriebenen Einheiten im Meßwesen zu verwenden (SI-Einheiten, EG-Richtlinie 76/770/EWG). Dies wurde auf Regel 35 (12) Satz 3 gestützt, wonach die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten für physikalische Bezeichnungen zu verwenden sind.

2. Die Entscheidung T 561/91 der Kammer 3.3.3 vom 5.12.1991 (ABl. 1993, 736) hat eine Verpflichtung zur Verwendung von SI-Einheiten verneint, da Regel 35 (12) Satz 1 auch andere metrische Einheiten erlaube. Dieselbe Kammer hat in T 589/89 vom 5.2.1992 den gegenteiligen Standpunkt vertreten, da Regel 35 (12) Satz 1 lediglich die Bedeutung habe, daß das Inch/Pound-System ausgeschlossen sein soll. In einer dritten Entscheidung (T 176/91 vom 10.12.1992) hat die Kammer ihren Standpunkt aus der ersten Entscheidung wiederum bekräftigt.

3. In dieser Situation war eine Klärung der Rechtslage notwendig, zumal die sachliche Berechtigung der Forderung nach Verwendung der SI-Einheiten unbestritten ist und deren Verwendung in der Mehrzahl der Vertragsstaaten ohnehin vorgeschrieben ist.

4. Mit der Neufassung von Regel 35 (12) wird klargestellt, daß physikalische Größen grundsätzlich mit den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten, d. h. nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten anzugeben sind. Der neue Wortlaut hat gegenüber der bestehenden Vorschrift erhebliche Vorzüge. So kann die Sondervorschrift für Temperaturen (die unvollständig war, da sie Kelvin nicht zuließ) entfallen, da diese von den SI-Einheiten abgedeckt werden. Ferner ist eine Sondervorschrift für Gewichts- und Maßeinheiten nicht mehr erforderlich. Bei Verwendung aller nicht zugelassenen Einheiten ist eine nachträgliche Umrechnung in international anerkannte Einheiten weiterhin möglich.

5. Die neue Regel 35 (12) wird in der Praxis nicht zur Anwendung unterschiedlicher Standards auf direkt oder über den PCT eingereichte

1. EPO practice is to require the units prescribed in the EU countries (SI units, EC directive 76/770/EEC). It is based on Rule 35(12), fifth sentence, requiring that for physical values the units recognised in international practice be used.

2. In decision T 561/91 of 5 December 1991 (OJ EPO 1993, 736), Board 3.3.3 ruled however that use of SI units was not compulsory, on the grounds that Rule 35(12), first sentence, also allowed other metric units. In T 589/89 of 5 February 1992 the same board took the opposite view, namely that Rule 35(12), first sentence, meant only that "inch/pound" units were excluded. In a third decision (T 176/91 of 10 December 1992) the board reiterated its ruling from the first decision.

3. The legal position thus required clarification, particularly since the need for SI units is undisputed, and their use is anyway prescribed in most contracting states.

4. The new wording of Rule 35(12) makes it clear that physical values are to be expressed using the units recognised in international practice, namely the metric system using SI units. The new wording has considerable advantages over the old version. The special clause for temperatures (which was incomplete because it did not allow Kelvin) becomes superfluous: these are covered by SI units. So does that for weights and measures. If unauthorised units are used it is still possible to convert them subsequently into internationally recognised ones.

5. New Rule 35(12) will not mean different standards being applied to European applications filed direct or via the PCT; its main purpose is to

1. Dans la pratique de l'OEB, il était demandé jusqu'à présent d'utiliser les unités de mesure en vigueur dans les Etats de l'UE (unités SI, directive CE 76/770/CEE). Cette pratique se fondait sur la règle 35(12) CBE, troisième phrase, qui prévoit que les unités de la pratique internationale doivent être utilisées pour les indications physiques.

2. Or dans la décision T 561/91 en date du 5 décembre 1991 (JO OEB 1993, 736), la chambre 3.3.3 a jugé qu'il n'était pas obligatoire d'utiliser les unités SI, étant donné que la règle 35(12) CBE, première phrase autorise également l'emploi d'unités du système métrique autres que les unités SI. Dans la décision T 589/89, en date du 5 février 1992, la même chambre a pris une position opposée, en faisant valoir que cette règle 35(12), première phrase signifiait uniquement qu'il convenait d'exclure les unités du système anglo-saxon des mesures fondé sur l'inch et le pound. Dans une troisième décision (T 176/91, en date du 10 décembre 1992), la chambre est revenue à la position qu'elle avait adoptée dans la première décision.

3. Dans ces conditions, il était nécessaire de clarifier la situation juridique, d'autant plus que le bien-fondé de la demande d'utilisation des unités SI est incontesté et que l'emploi de ces unités est de toute façon obligatoire dans la plupart des Etats contractants.

4. Le nouveau texte de la règle 35(12) précise clairement qu'en tout état de cause, les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale, c'est-à-dire selon le système métrique, en utilisant les unités SI. Ce nouveau texte présente de nets avantages par rapport au texte actuel. Ainsi, la disposition actuelle particulière relative aux unités de température (qui est incomplète car elle n'autorise pas l'utilisation du kelvin) peut être supprimée, étant donné que le kelvin fait partie des unités SI. En outre, il n'est plus nécessaire de prévoir une disposition spéciale pour les unités de poids et de mesure. Dans tous les cas où il aura été utilisé des unités autres que les unités requises, il sera permis de les convertir après coup en unités de la pratique internationale.

5. La nouvelle règle 35(12) n'aura pas pour conséquence, dans la pratique, d'entraîner l'utilisation de normes différentes dans les demandes euro-

europäische Anmeldungen führen, da die neue Regelung im wesentlichen die rechtliche Festschreibung der bestehenden Praxis bezweckt.

Prioritätserklärung und Prioritätsunterlagen

Regel 38 (3) Satz 3 EPÜ erhielt folgende Fassung:

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

1. Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Abschrift der früheren Anmeldung und gegebenenfalls eine Übersetzung einzureichen (Art. 88 (1) EPÜ). Gemäß Regel 38 (3) Sätze 1 und 2 ist der Prioritätsbeleg innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätstag einzureichen. Abweichend davon sah Regel 38 (3) Satz 3 in der bisherigen Fassung jedoch vor, daß das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung (gebührenfrei) in die Akte der europäischen Anmeldung aufnimmt, wenn die frühere Anmeldung eine europäische oder eine beim EPA eingereichte internationale Anmeldung ist, wenn also der Originaltext der früheren Anmeldung sowie die benötigten Daten über deren Einreichung im EPA verfügbar sind.

2. Zweck der Neufassung von Regel 38 (3) Satz 3 ist es, die bestehende vorteilhafte Regelung auf andere Fälle auszuweiten, in denen die frühere Anmeldung dem Amt zugänglich ist und deshalb der Prioritätsbeleg der neuen Anmeldeakte mit minimalem Aufwand zugeführt werden kann. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn die ELFOS-Akte eingeführt und die Abschrift der früheren Anmeldung elektronisch verfügbar ist. Um jedoch in Zukunft die schnelle Umsetzung der durch den Einsatz neuer Technologien eröffneten Möglichkeiten sicherzustellen, wird der Präsident des EPA mit der Neufassung von Regel 38 (3) zur Regelung des näheren Verfahrens ermächtigt.

enshrine current practice in the legislation.

Declaration of priority and priority documents

Rule 38(3), third sentence, EPC now reads as follows:

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

1. An applicant wishing to claim the priority of a previous application must file a copy and (where necessary) a translation of it (Article 88(1) EPC). Under Rule 38(3), first and second sentences, the applicant has 16 months to file the priority document. By derogation from this, however, old Rule 38(3), third sentence, provided for the EPO to include a copy in the file (free of charge) if the previous application was a European one or an international application filed with the EPO, ie if the original text and the filing data needed are available in the EPO.

2. The aim of the new version of Rule 38(3), third sentence, is to extend the existing beneficial arrangements to other cases where the previous application is available to the Office and the priority document can thus easily be added to the file of a new application. This will apply in particular once ELFOS is introduced and the copy of the earlier application is already available in electronic form. To ensure however in future that the possibilities opened up by the use of new technologies can be rapidly utilised, the new text empowers the President of the EPO to lay down the procedural details.

péennes déposées directement ou par la voie PCT, étant donné qu'elle vise avant tout à officialiser la pratique actuelle.

4. Déclaration de priorité et documents de priorité

La règle 38(3), 3^e phrase CBE a été remplacée par le texte suivant :

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

1. Le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une copie de la demande antérieure accompagnée le cas échéant de sa traduction (art. 88(1) CBE). Conformément à la règle 38(3), première et deuxième phrases CBE, le document de priorité doit être produit dans un délai de seize mois suivant la date de priorité. Par dérogation à cette règle, il était cependant prévu, dans l'ancien texte de la règle 38(3), troisième phrase CBE, que si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB, c'est-à-dire lorsque le texte initial de la demande antérieure et les données nécessaires concernant son dépôt sont disponibles à l'OEB, celui-ci verse une copie de la demande antérieure au dossier de la demande de brevet européen (sans exiger le paiement d'une taxe).

2. L'objectif du nouveau texte de la règle 38(3), troisième phrase CBE est d'étendre cette réglementation avantageuse existant actuellement à d'autres cas dans lesquels le document de priorité peut être versé sans problème au dossier de la nouvelle demande, du fait que la demande antérieure est disponible à l'Office notamment lorsque grâce à l'introduction du système de dossiers ELFOS, la copie de la demande antérieure sera disponible sous forme électronique. Pour que les possibilités offertes par l'utilisation des nouvelles technologies puissent être rapidement mises en oeuvre à l'avenir, le nouveau texte de la règle 38(3) CBE autorise le Président de l'OEB à définir les modalités de cette procédure.

3. Einstweilen hat der Präsident des Amtes auf der Grundlage der geänderten Regel 38 (3) zunächst eine Regelung getroffen (vgl. Beschluß vom 11. April 1995, ABl. EPA 1995 408), die sicherstellt, daß die unter der alten Fassung von Regel 38 (3) Satz 3 bestehende Praxis weiterhin Bestand hat.

Übersetzung der früheren Anmeldung

Regel 38 (4) EPÜ erhielt folgende Fassung:

(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 104b (3) EPÜ erhielt folgende Fassung:

(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.

1. Wurde für eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, so hatte der Anmelder bislang innerhalb von 21 bzw. 31 Monaten nach Prioritätstag eine Übersetzung des Prioritätsbelegs einzureichen, falls dieser nicht in einer der Verfahrenssprachen des EPA abgefaßt war.

2. Diese Regelung war für die Anmelder und das EPA mit erheblichen Belastungen verbunden. Dies wird deutlich, wenn man in Rechnung stellt, daß in über 90 % aller europäischen Patentanmeldungen eine Priorität beansprucht wird und in etwa

3. On the basis of Rule 38(3) as amended, the President has meanwhile taken steps (see decision dated 11 April 1995, OJ EPO 1995, 408) to ensure that practice under the old version of Rule 38(3), third sentence, continues to apply.

Translation of the previous application

Rule 38(4) EPC now reads as follows:

(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 104b(3) EPC now reads as follows:

(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

1. If a European patent application claimed the priority of an earlier application, the applicant hitherto had to file a translation of the priority document within 21 or 31 months as from the priority date if the document was not drafted in one of the EPO official languages.

2. This was a very burdensome arrangement for applicants and Office, especially bearing in mind that priority is claimed in over 90% of all European patent applications and that in around one third of these cases the earlier application is not in

3. En attendant, le Président de l'Office a pris, sur la base de la règle 38(3) modifiée, des mesures (cf. décision en date du 11 avril 1995, JO 1995 408) visant à garantir le maintien, dans un premier temps, de la pratique actuelle, telle que définie dans la version actuelle de la règle 38(3), troisième phrase.

Traduction de la demande antérieure

La règle 38(4) CBE a été remplacée par le texte suivant :

(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.

La règle 104ter (3) CBE a été remplacée par le texte suivant :

(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 outre 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.

1. Lorsque la priorité d'une demande antérieure était revendiquée pour une demande de brevet européen, le demandeur devait produire jusqu'à présent une traduction du document de priorité dans un délai de vingt et un ou de trente et un mois à compter de la date de priorité, si la langue dans laquelle était rédigé ce document de priorité n'était pas l'une des langues officielles de l'Office.

2. Ces dispositions entraînaient une charge de travail importante pour les demandeurs et pour l'OEB, comme on peut le constater si l'on compte qu'une priorité est revendiquée dans plus de 90 % des demandes de brevet européen et que dans environ un

einem Drittel dieser Fälle die frühere Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA vorliegt, was die Einreichung von rund 16 000 Übersetzungen pro Jahr zur Folge hat. Knapp 6 000 dieser Übersetzungen werden von Anmeldern aus Vertragsstaaten eingereicht, deren Amtssprache nicht zu den Verfahrenssprachen des EPA gehört.

3. Nur ein Bruchteil dieser Übersetzungen wird jedoch im Rahmen des Prüfungsverfahrens tatsächlich benötigt. Dies liegt daran, daß eine sachliche Prüfung der Wirksamkeit der in Anspruch genommenen Priorität in der Regel nur erfolgt, wenn diese für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist, also insbesondere wenn einschlägige Entgegenhaltungen aus dem Prioritätsintervall vorliegen.

4. Wird aber die Übersetzung des Prioritätsbelegs im Rahmen des Prüfungsverfahrens nur in Einzelfällen benötigt, so ist es sachlich nicht gerechtfertigt, daß die Übersetzung generell zu Beginn des Prüfungsverfahrens einzureichen ist. Die Neufassung sieht daher für die Einreichung der Übersetzung einen Zeitraum vor, der erst am Ende des Erteilungsverfahrens, nämlich mit Ablauf der Frist nach Regel 51 (6) endet, sofern das EPA die Übersetzung nicht früher anfordert.

5. Diese Lösung garantiert, daß eine Übersetzung des Prioritätsbelegs zur Verfügung steht, wenn sie im Prüfungsverfahren benötigt wird. Sie vermeidet die Einreichung einer insoweit nicht erforderlichen Übersetzung in den Fällen, in denen es nicht zur Erteilung kommt (ca. 30 %) und verschiebt den Zeitpunkt für die Einreichung im Regelfall auf das Ende des Erteilungsverfahrens.

6. Die Regelung läßt die mit der förmlichen Inanspruchnahme der Priorität verbundenen Rechts- und Verfahrensfolgen unberührt. So gehört bereits nach geltendem Recht die Vorlage der Übersetzung nicht zu den Formalien, die den maßgeblichen Veröffentlichungstag oder den Zeitpunkt für die Zahlung der Benennungsgebühren beeinflussen. Rechtsfolge der Nichteinreichung ist das Erlöschen des Prioritätsanspruchs, wenn der Anmelder die Übersetzung auch nach Aufforderung des Amtes nicht rechtzeitig beibringt.

an EPO official language. As a result, some 16 000 translations are filed every year, of which nearly 6 000 are filed by applicants from contracting states whose official language is not an EPO official language.

3. Only a fraction of these translations is actually needed in examination proceedings, because as a rule the entitlement to priority is substantively scrutinised only if relevant for the patentability of the invention, notably in the event of pertinent citations from the priority interval.

4. But if translations of priority documents are needed for examination proceedings only in individual cases, there is no real reason to have a catch-all provision requiring their submission at the start of those proceedings. Under the new text, therefore, the period for filing the translation of the previous application ends together with the grant procedure itself - namely on expiry of the time limit under Rule 51(6) - unless the EPO asks for it earlier.

5. This ensures that a translation of the priority document is available if actually needed in examination proceedings. At the same time, it avoids needless filing of translations in those cases (approx. 30%) which do not proceed to grant, and in standard cases defers filing until the end of the grant procedure.

6. The new rule does not affect the legal and procedural consequences involved in the formal claiming of priority. As the law currently stands, filing the translation is not one of the formalities which affects the decisive date of publication or the date for paying the designation fees. The legal consequence of failure to file the translation is loss of the priority right, if the applicant fails to furnish the translation in good time even after being requested to do so by the Office.

tiers de ces cas, la langue dans laquelle est réalisée la demande antérieure n'est pas l'une des langues officielles de l'Office, ce qui nécessite la production de quelque 16 000 traductions par an. Environ 6 000 d'entre elles sont produites par des demandeurs originaires d'États contractants dont la langue officielle ne compte pas parmi les langues de procédure admises par l'OEB.

3. Toutefois, un très petit nombre seulement de ces traductions seront effectivement utilisées lors de la procédure d'examen. En effet, on ne procède habituellement à un examen au fond de la validité de la priorité revendiquée que si elle est pertinente pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention, c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe des antériorités pertinentes remontant à l'intervalle de priorité.

4. Or, si la traduction du document de priorité n'est nécessaire que dans certains cas lors de la procédure d'examen, il n'est pas justifié d'exiger d'une manière générale le dépôt d'une traduction au début de la procédure d'examen. Le nouveau texte prévoit donc que la traduction soit présentée dans un délai qui ne prend fin qu'à l'issue de la procédure de délivrance, c'est-à-dire à l'expiration du délai fixé à la règle 51(6), à moins que l'OEB n'invite le demandeur à présenter la traduction à une date antérieure.

5. Cette solution garantit qu'une traduction du document de priorité sera disponible, si besoin est, au cours de la procédure d'examen. Elle évite au demandeur de devoir produire une traduction inutile dans les cas où il n'est pas délivré de brevet (environ 30 % des cas) et repousse normalement à la fin de la procédure de délivrance la date à laquelle la traduction doit être produite.

6. Ces dispositions n'affectent pas les autres droits et effets au niveau de la procédure découlant de la revendication en bonne et due forme de la priorité. Ainsi, d'après les dispositions en vigueur, il est déjà considéré que la présentation de la traduction ne fait pas partie des formalités qui ont une incidence sur la date officielle de publication ou sur la date de paiement des taxes de désignation. La non-présentation de la traduction entraîne l'extinction de la revendication de priorité lorsque le demandeur s'abstient de produire la traduction, même après y avoir été invité par l'Office.

7. Die Neufassung läßt die Informationsinteressen Dritter unberührt. Insbesondere liegt eine Übersetzung des Prioritätsbelegs regelmäßig vor, wenn Material aus dem Prioritätsintervall auf seine Relevanz in bezug auf die Einleitung eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens geprüft werden soll. Dritte haben darüber hinaus die Möglichkeit, Stand der Technik aus dem Prioritätsintervall über Artikel 115 EPÜ in das Prüfungsverfahren einzubringen und damit die frühzeitige Anforderung einer Übersetzung zu provozieren.

8. Mit der Neufassung wird darüber hinaus aber auch die Praxis des Amts festgeschrieben, wonach die Übersetzung der früheren Anmeldung als eingereicht gilt, wenn der Anmelder innerhalb der Fristen von Regel 38 (4) erklärt, daß die europäische Anmeldung, in der die Priorität in Anspruch genommen wird, eine vollständige Übersetzung der Prioritätsanmeldung ist. Diese Praxis hat bereits in der Vergangenheit dazu beigetragen, administrativen Aufwand und Kosten zu senken.

9. Die neue Vorschrift gilt für alle Verfahren, in denen die bisher geltende Frist von 21 Monaten bzw. die vom Amt mit Form 1111 gesetzte Frist zur Einreichung der Übersetzung des Prioritätsbelegs am oder nach dem 1. Juni 1995 abläuft.

10. Die Abschnitte A-III, 6.8; VII, 3.5 sowie C-V, 3.2 und 3.3; VI 15.2 der Prüfungsrichtlinien wurden entsprechend geändert.

Änderung des europäischen Patents

Regel 57a EPÜ wurde neu in die Ausführungsordnung aufgenommen.

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.

1. Die Ausführungsordnung enthielt bislang keine ausdrückliche Regelung über das Recht des Patentinhabers zur Änderung des Patents im Einspruchsverfahren, wie sie mit Regel 86 für das Erteilungsverfahren

7. Nor does the new text affect the information interests of third parties. A translation of the priority document is normally available if the relevance of material from the priority interval needs to be studied with a view to initiating opposition or revocation proceedings. Third parties can also use Article 115 EPC to cite prior art from the priority interval during examination proceedings, thereby provoking an early request for a translation.

8. The new version also introduces into law the Office's existing practice whereby the translation of the previous application is deemed to have been filed if within the Rule 38(4) time limits the applicant declares that the European patent application claiming the priority is a complete translation of the priority application. This practice has already helped in the past to reduce administrative work and cut costs.

9. The new provision applies to all proceedings in which the previous period of 21 months or the period set by the Office with form 1111 for filing the translation of the priority document expires on or after 1 June 1995.

10. Sections A-III, 6.8, A-VII, 3.5, C-V, 3.2 and 3.3, and C-VI, 15.2, of the Guidelines have been amended accordingly.

Amendment of the European patent

New Rule 57a EPC reads as follows:

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.

1. For the opposition procedure, the Implementing Regulations hitherto lacked a clear corollary to Rule 86 (amendment of the European patent application) governing the proprietor's right to amend his patent. Lim-

7. Le nouveau texte ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers, qui doivent être informés. Dans le cas notamment où il y a lieu d'examiner la pertinence des documents remontant à l'intervalle de priorité, susceptibles d'être invoqués dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de nullité, l'Office dispose normalement d'une traduction du document de priorité. Par ailleurs, les tiers ont la possibilité de faire jouer l'article 115 CBE pour opposer à la demande lors de la procédure d'examen un état de la technique remontant à l'intervalle de priorité, ce qui amènera l'Office à avancer la date de la demande de traduction.

8. Le nouveau texte vise également à officialiser la pratique de l'OEB selon laquelle la traduction de la demande antérieure est réputée avoir été produite lorsque le demandeur déclare dans les délais prévus à la règle 38(4) que la demande de brevet européen dans laquelle la priorité est revendiquée est une traduction intégrale de la demande antérieure. Par le passé, cette pratique a déjà contribué à réduire les frais et le travail administratif.

9. La nouvelle règle vaut pour toutes les procédures dans lesquelles le délai initial de 21 mois ou le délai fixé par l'Office dans le formulaire 1111 pour la production de la traduction du document de priorité expire à la date ou après la date du 1^{er} juin 1995 ou ultérieurement.

10. Les points A-III, 6.8 ; VII, 3.5 ainsi que C-V, 3.2 et 3.3 ; VI 15.2 des Directives relatives à l'examen ont été modifiés en conséquence.

Modification du brevet européen

Une règle 57bis CBE nouvelle a été introduite dans le règlement d'exécution.

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

1. En ce qui concerne le droit pour le titulaire du brevet de modifier le brevet au cours de la procédure d'opposition, le règlement d'exécution ne comportait pas jusqu'ici de disposition expresse comme celles qui ont

gegeben ist. Beschränkungen des Änderungsrechts wurden über Regel 57 (1) und 58 (2), mit einer analogen Anwendung von Regel 86 und mit dem Sinn des Einspruchsverfahrens begründet. Änderungen wurden von den Beschwerdekammern bisher nur zugelassen, wenn sie durch den Einspruch veranlaßt waren.

2. Mit Regel 57a wird eine *lex specialis* für Änderungen im Einspruchsverfahren geschaffen. Es handelt sich um eine rein materiellrechtliche Regelung des Änderungsrechts. Über den Zeitpunkt, bis zu dem Änderungen zulässig sind, wird hier keine Regelung getroffen - insoweit verbleibt es bei der bestehenden Praxis. Die inhaltliche Beschränkung des Änderungsrechts trägt dem Sinn des Einspruchsverfahrens Rechnung und erübrigt eine Ermessensregelung, wie sie Regel 86 (3) vorsieht.

3. Nach Regel 57a sind Änderungen im Einspruchsverfahren dann zulässig, wenn sie durch Einspruchsgründe veranlaßt sind. Nicht maßgeblich ist dabei, ob der in Bezug genommene Einspruchsgrund vom Einsprechenden auch geltend gemacht worden ist. Im Rahmen eines zulässig eröffneten Einspruchsverfahrens, das auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt ist, darf der Patentinhaber danach z. B. auch Änderungen vornehmen, die geeignet sind, eine unzulässige Erweiterung zu beseitigen.

4. Darüber hinaus sind nun im Einspruchsverfahren auch Änderungen zulässig, die durch ältere nationale Rechte - die nicht zu den Einspruchsgründen nach Artikel 100 EPÜ gehören - veranlaßt sind. Die Bezugnahme auf Regel 87, die auch für das Einspruchsverfahren gilt, stellt dies ausdrücklich klar.

5. Regel 57a wird in den Prüfungsrichtlinien D-III, 5 und IV, 5.3 näher behandelt.

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

Regel 71a EPÜ wurde neu in die Ausführungsordnung aufgenommen.

itations placed on this right were justified by reference to Rules 57(1) and 58(2), by analogous application of Rule 86, or in terms of the sense and purpose of opposition proceedings. So far, boards of appeal have allowed amendments only where occasioned by the opposition.

2. New Rule 57a creates a *lex specialis* for amendments during opposition proceedings. It addresses the purely substantive aspects of the proprietor's entitlement to amend his patent, and does not specify the point in time up to which amendment is allowed: here existing practice would remain unchanged. Its restriction of the right to amend is in line with the sense and purpose of opposition proceedings, and does away with the need for a discretionary provision like Rule 86(3).

3. Under Rule 57a, amendments during opposition proceedings are admissible if occasioned by the grounds for opposition - irrespective of whether the opponent actually cited the ground in question. For example, in opposition proceedings admissibly opened on grounds of non-patentability, the patent proprietor could also make amendments to remove added subject-matter.

4. Furthermore, amendments occasioned by national prior rights - which are not included in the grounds for opposition specified in Article 100 EPC - are now also admissible during opposition proceedings. The reference to Rule 87, which also applies to opposition proceedings, expressly makes this clear.

5. Rule 57a is addressed in more detail in the Guidelines D-III, 5, and IV, 5.3.

Preparation of oral proceedings

New Rule 71a EPC reads as follows:

été prévues à la règle 86 pour la procédure de délivrance. La limitation dans ce cas du droit de modification se fondait sur les règles 57(1) et 58(2) ainsi que sur une application par analogie de la règle 86, compte tenu également du sens que revêt la procédure d'opposition. Jusqu'à présent, les chambres de recours n'ont autorisé les modifications que lorsqu'elles avaient été apportées pour pouvoir riposter à l'opposition.

2. La nouvelle règle 57bis crée un régime spécial pour les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition. Il s'agit là d'une pure disposition de fond régissant le droit de modification, qui ne précise pas jusqu'à quelle date les modifications peuvent être apportées; l'on s'en tient à cet égard à la pratique actuelle. Cette limitation pour le fond du droit de modification, qui tient compte du sens de la procédure d'opposition, permet à l'Office de ne pas avoir à exercer dans ce cas le pouvoir d'appréciation prévu par la règle 86(3).

3. Aux termes de la règle 57bis, il ne peut être apporté de modifications au cours de la procédure d'opposition que pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition. Peu importe à cet égard que l'opposant se soit ou non prévalu du motif d'opposition qui a été invoqué pour apporter la modification. C'est ainsi que dans le cadre d'une procédure d'opposition qui a été valablement engagée au motif que l'objet du brevet n'était pas brevetable, le titulaire du brevet peut par ex. procéder également à des modifications visant à remédier à une extension inadmissible de l'objet de la demande.

4. En outre, les modifications qui sont apportées au cours de la procédure d'opposition pour tenir compte de l'existence de droits nationaux antérieurs - laquelle ne compte pas parmi les motifs d'opposition visés à l'article 100 - sont désormais également autorisées. C'est ce qui ressort clairement de la référence faite à la règle 87, laquelle vaut également pour la procédure d'opposition.

5. La règle 57bis est commentée en détail dans les passages D-III, 5 et IV, 5.3 des Directives relatives à l'examen.

Préparation de la procédure orale

Une règle 71bis CBE nouvelle a été introduite dans le règlement d'exécution.

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. Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

1. Ziel einer mündlichen Verhandlung ist in der Regel der Erlass einer verfahrensabschließenden Entscheidung. Dies setzt voraus, daß bereits im schriftlichen Verfahren eine ausreichende Vorbereitung (Sachaufklärung, Abgrenzung der zu erörternden Fragen) erfolgt ist. Von Seiten des EPA geschieht dies, jedenfalls im Erteilungs- und Einspruchsverfahren, in der Regel durch einen Ladungsbescheid, in dem die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung auf die Fragen hinweist, die sie für relevant erachtet.

2. Seitens der Beteiligten wird die mündliche Verhandlung regelmäßig durch Schriftsätze vorbereitet. Um sinnvoll zur Förderung des Verfahrens beitragen zu können, müssen diese dem Amt und ggf. den weiteren Beteiligten so rechtzeitig vorliegen, daß sie sich in der Verhandlung dazu sachlich äußern können. Schriftsätze, die erst in der mündlichen Verhandlung überreicht oder kurz zuvor eingereicht werden, erfüllen diesen Zweck nicht. Sie führen insbesondere häufig zu der Rüge des Gegners, er könne sich auf den neuen, ihn überraschenden Sachvortrag nicht einlassen.

3. Die neue Regel 71a (1) sieht deshalb die Festschreibung der Praxis des Ladungsbescheids vor, wobei in

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 *mutatis mutandis*.

1. The aim of oral proceedings is to reach a decision closing the case. This presupposes that the earlier written proceedings have prepared the ground properly (airing of facts, narrowing down the matters to be discussed). The way the EPO normally does this, at least in examination and opposition proceedings, is that the examining or opposition division sets out in the summons the questions it considers relevant.

2. The parties, for their part, normally prepare for oral proceedings by setting out their arguments in written submissions. If these are to help expedite matters, they need to reach the Office and any other parties in time for them to be able to comment on their substance at the oral proceedings. Documents handed in during or just before those proceedings do not fulfil this requirement, and often lead instead to complaints from the other party that he has been taken off guard and is not prepared to discuss the new points raised.

3. New Rule 71a(1) therefore introduces into the law existing EPO practice of issuing a summons setting a

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 quatrième phrases est applicable

1. En règle générale, la procédure orale doit permettre de rendre une décision qui met fin à la procédure. Cela suppose que cette décision ait été suffisamment préparée durant la procédure écrite (les faits doivent avoir été tirés au clair, et les questions à examiner doivent avoir été délimitées). En règle générale, tout au moins dans le cas des procédures de délivrance et d'opposition, l'OEB établit pour sa part une citation à cet effet, dans laquelle la division d'examen ou d'opposition signale les questions qui lui paraissent devoir être examinées.

2. Les parties quant à elles préparent en général la procédure orale en rédigeant des communications. Pour pouvoir contribuer au bon déroulement de la procédure, ces communications doivent parvenir suffisamment tôt à l'Office et, le cas échéant, aux autres parties, afin de leur permettre de se prononcer sur le fond à ce sujet au cours de la procédure. Les communications qui ne sont présentées qu'au stade de la procédure orale, ou peu de temps avant cette procédure, ne répondent pas à ces conditions et conduisent fréquemment la partie adverse à objecter qu'elle ne peut se prononcer sur ce nouvel exposé des faits qui l'a prise au dépourvu.

3. C'est pourquoi la nouvelle règle 71bis(1) officialise la pratique actuelle qui veut que l'OEB fixe dans la

diesem eine Frist zu bestimmen ist, innerhalb der Schriftsätze eingereicht werden können. Die neue Vorschrift stellt klar, daß nach dem in der Ladung genannten Zeitpunkt neue Tatsachen und Beweismittel nur berücksichtigt zu werden brauchen, soweit sie auf einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts beruhen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Gegner in vorbereitenden Schriftsätzen neues Material vorgebracht hat.

4. Regel 71a (1) konkretisiert das in Artikel 114 (2) EPÜ verankerte Zulassungsermessen des Amtes, indem ein Verspätungsstatbestand eingeführt wird. Die Vorschrift macht dem Anmelder die verfahrensrechtlichen Konsequenzen der Verspätung deutlich. Regel 71a schränkt das Ermessen nach Artikel 114 EPÜ nicht ein, erlaubt aber eine flexiblere Handhabung in Verspätungsfällen. Insoweit ergänzt die Regelung die von den Beschwerdekammern in Mißbrauchsfällen entwickelte Linie, ohne vertretbaren Grund verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel zurückzuweisen.

5. Regel 71a (2) dient ebenfalls der Beschleunigung des Verfahrens und soll sicherstellen, daß der Gegner in der mündlichen Verhandlung nicht in unfairen Weise mit neuen Unterlagen und/oder Tatsachen konfrontiert wird. Ist dem Anmelder/Patentinhaber vor der mündlichen Verhandlung mitgeteilt worden, daß und aus welchen Gründen er mit der Zurückweisung der Anmeldung oder dem Widerruf des Patents zu rechnen hat, so ist ihm eine Reaktion zuzumuten, wenn ihm hierfür angemessene Fristen gesetzt werden.

6. Das Verfahren nach Regel 71a wird in den neugefaßten Abschnitten E-III, 6 und 8.6 der Prüfungsrichtlinien näher erläutert.

Verlängerung von Fristen

Regel 85 (3) EPÜ erhielt folgende Fassung:

(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.

deadline for any written submissions. It also makes it clear that new facts and evidence put forward after that date need only be taken into account if based on a change in the subject of the proceedings, for example because the other party has raised new material in his own preparatory papers.

4. Rule 71a(1) also firms up the Office's discretionary powers enshrined in Article 114(2) by describing one situation in which late submission may be allowed. It makes clear to applicants the procedural consequences of a late submission; Rule 71a does not restrict the EPO's discretion under Article 114 EPC, but does give the Office more flexibility. It thus supplements the line already developed by the boards of appeal to deal with abuses of the procedure - ie to refuse to consider facts or evidence put forward late without good reason.

5. Rule 71a(2) is also designed to speed up the procedure, and to prevent parties being unfairly confronted with new documents and/or facts in oral proceedings. If the applicant or patent proprietor has been told beforehand that refusal or revocation is likely (and why), then he can reasonably be expected to react if given adequate time to do so.

6. The procedure under Rule 71a is described in more detail in revised Guidelines E-III, 6 and 8.6.

Extension of time limits

Rule 85(3) EPC now reads as follows:

(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).

citation une date limite pour la production des communications. Elle précise que, passé cette date, les nouveaux faits invoqués et les nouvelles preuves produites ne seront pris en considération que dans la mesure où ils répondent à un changement intervenu dans les faits de la cause, ce qui est le cas notamment lorsque la partie adverse a produit des moyens nouveaux dans les communications qu'elle a adressées en vue de préparer la procédure orale.

4. La règle 71bis(1) donne dans le cas particulier de la présentation tardive des faits et preuves une forme concrète au pouvoir d'appréciation de l'Office visé à l'article 114(2) CBE. Dans ce cas nouveau qu'elle prévoit, cette règle expose clairement au demandeur quelles sont au niveau de la procédure les conséquences d'un retard. La règle 71 bis ne limite pas le pouvoir d'appréciation prévu à l'article 114, elle permet néanmoins une application plus flexible de cette disposition en cas de retard. Elle va ainsi dans le sens de la jurisprudence des chambres de recours qui veut qu'en cas d'abus, les faits et les preuves présentés tardivement sans raison valable doivent être rejetés.

5. La règle 71bis(2) est destinée elle aussi à accélérer la procédure et à éviter en outre que la partie adverse ne soit prise au dépourvu par des moyens nouveaux invoqués au cours de la procédure orale. Si l'Office a annoncé au demandeur/titulaire du brevet avant la procédure orale, en lui indiquant ses raisons, qu'il doit s'attendre à un rejet de sa demande ou à une révocation de son brevet, il est probable que celui-ci réagira si un délai suffisant lui est accordé pour présenter ses observations.

6. La procédure visée à la règle 71bis CBE est commentée en détail dans les nouveaux points III, 6 et 8.6 de la partie E des Directives relatives à l'examen.

Prorogation des délais

La règle 85(3) CBE a été remplacée par le texte suivant :

(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).

Die alte Fassung der Regel 85 (3) EPÜ war unpräzise, weil nicht deutlich wurde, daß die Absätze 1 und 2 in allen Fällen anzuwenden sind, in denen der Anmelder Handlungen bei der zuständigen nationalen Behörde im Sinne des Artikels 75 (1) b) oder (2) b) vornimmt. Die Neufassung stellt klar, daß dies stets der Fall ist und es nicht darauf ankommt, ob die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung bei der nationalen Behörde gestattet oder vorgeschrieben ist.

Wechsel auf nicht recherchierte Teile einer Anmeldung

Regel 86 (4) EPÜ wurde neu in die Ausführungsordnung aufgenommen.

(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.

1. Das Übereinkommen enthielt bisher keine Regelung über das Wechseln auf nicht recherchierte Teile in der Antwort auf den ersten Prüfungsbescheid. Der Anmelder konnte damit mehrere Recherchen und Prüfungen für die nur einmalige Zahlung der jeweiligen Gebühren bekommen. Das widersprach dem Grundsatz der Gebührengerechtigkeit. Für Änderungen im Rahmen der ursprünglichen Ansprüche hat die Große Beschwerdekammer in G 2/92 (ABl. 1993, 591) die bisherige Praxis des Amtes bestätigt, nach der ein Gegenstand, für den von der Recherchenabteilung angeforderte weitere Recherchegebühren nicht entrichtet worden sind, nicht mehr im Rahmen dieser Anmeldung, sondern nur in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden kann.

2. Eine entsprechende Handhabung fehlte, wenn uneinheitliche Gegenstände im Zeitpunkt der Recherche noch nicht beansprucht waren. Ließ der Anmelder z. B. in der Antwort auf den ersten Bescheid die bisherigen Ansprüche fallen und holte ursprünglich uneinheitliche Gegenstände aus der Beschreibung heraus, so lag keine Uneinheitlichkeit vor, weil die verschiedenen Gegenstände

The old wording of Rule 85(3) EPC was imprecise, and did not make clear that paragraphs 1 and 2 apply in all cases in which the applicant carries out transactions before the competent national authority within the meaning of Article 75(1)(b) or (2)(b). The new version makes clear that this is always the case, irrespective of whether a European patent application may or must be filed with the competent national authority.

Switching to unsearched subject-matter

New Rule 86(4) EPC reads as follows:

(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.

1. Hitherto, the Convention contained nothing to stop applicants switching to unsearched subject-matter in the reply to the first communication from the examiner. This enabled them to get several searches and examinations for the price of one, which was unfair. Regarding amendments to the original claims, the Enlarged Board of Appeal has confirmed (in G 2/92; OJ EPO 1993, 591) existing EPO practice that where an applicant fails to pay further search fees requested by the search division for non-unitary subject-matter he cannot pursue that subject-matter in the original application, but only in a divisional one.

2. The Office however lacked the means to react appropriately when such subject-matter was claimed only after the search. If, for example, in replying to the first communication the applicant dropped his existing claims and replaced them with originally non-unitary subject-matter extracted from the description, then his application did not lack unity - because the different subject-matter

L'ancienne version de la règle 85(3) CBE était imprécise car elle n'indiquait pas clairement que les paragraphes 1 et 2 devaient s'appliquer dans tous les cas où le demandeur accomplit des actes auprès de l'administration nationale compétente visée à l'article 75(1)(b) ou (2)(b). La nouvelle disposition précise que ces deux paragraphes sont applicables dans tous les cas, que le dépôt d'une demande de brevet européen auprès de l'administration nationale soit permis ou prescrit.

Revendications modifiées portant sur des parties de la demande qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche

Une règle 86(4) CBE nouvelle a été introduite dans le règlement d'exécution.

(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

1. La Convention ne comportait jusqu'à présent aucune disposition relative aux revendications modifiées portant sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche, qui sont produites en réponse à la première notification de l'examineur. Le demandeur pouvait ainsi bénéficier de plusieurs recherches et examens en n'ayant à acquitter qu'une seule fois les taxes correspondantes, ce qui était contraire au principe de l'équité en matière de taxes. Dans le cas de modifications apportées aux revendications initiales, la Grande Chambre de recours a confirmé dans sa décision G 2/92 (JO OEB 1993, 591) la pratique actuelle de l'Office qui veut qu'un élément pour lequel les nouvelles taxes de recherche réclamées par la division de recherche n'ont pas été acquittées ne peut donner lieu à une poursuite de la procédure que dans le cadre d'une demande divisionnaire, et non plus dans le cadre de la demande initiale.

2. Rien de tel n'avait été prévu dans le cas où le demandeur n'avait pas encore revendiqué au moment de la recherche des éléments ne formant pas un seul concept inventif. Si le demandeur abandonnait par exemple le texte actuel des revendications dans sa réponse à la première notification et introduisait à la place des éléments tirés de la description qui ne formaient pas un seul concept

nicht gleichzeitig, sondern nacheinander beansprucht wurden.

was claimed not simultaneously but in sequence.

inventif avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, il n'y avait pas défaut d'unité de l'invention, ces divers objets n'ayant pas été revendiqués simultanément, mais successivement.

3. Das EPÜ geht aber davon aus, daß für eine zur Prüfung gestellte Erfindung stets eine Recherchegebühr zu entrichten ist (vgl. G 2/92). Daher sind Änderungen der Anmeldung implizit ausgeschlossen, die zu einer Umgehung dieses Grundsatzes führen. Regel 86 (4) stellt dies klar. Dem Anmelder steht in einem solchen Fall die Möglichkeit offen, den geänderten Teil der ursprünglichen Anmeldung als Teilanmeldung nach Artikel 76 weiterzuverfolgen (vgl. hierzu die Prüfungsrichtlinien C-VI, 5.2 neue Ziffer (ii)).

3. The EPC however assumes that a search fee must always be paid for an invention presented for examination (see G 2/92). This implicitly rules out amendments to the application which circumvent this principle. New Rule 86(4) makes this clear. In such a case the applicant can always pursue the amended part of his original application as a divisional application under Article 76 (see new Guidelines C-VI, 5.2(ii)).

3. Toutefois, la CBE part du principe qu'une invention n'est soumise à l'examen, que si une taxe de recherche a été acquittée (cf. la décision G 2/92), ce qui, par conséquent, exclut implicitement les modifications de la demande qui conduisent à tourner ce principe. C'est ce que précise clairement la règle 86(4). Dans un tel cas de figure, le demandeur a la possibilité de faire poursuivre dans le cadre d'une demande divisionnaire au titre de l'article 76 l'examen des éléments de la demande initiale qui ont été modifiés (cf. à ce sujet le point VI, 5.2, nouvel alinéa ii), de la partie C des Directives relatives à l'examen).

Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Different claims, description and drawings for different states

Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents

Regel 87 EPÜ erhielt folgende Fassung:

Rule 87 EPC now reads as follows:

La règle 87 CBE a été remplacée par le texte suivant :

Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Different claims, description and drawings for different States

Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents

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.

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.

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

1. Werden im Prüfungsverfahren ältere europäische Rechte i.S.v. Artikel 54 (3), (4) festgestellt, so läßt Regel 87 die Erteilung unterschiedlicher Fassungen des europäischen Patents für die betreffenden Vertragsstaaten zu. Eine entsprechende Regelung in bezug auf ältere nationale Rechte enthielt das Übereinkommen bislang nicht, obwohl diese dem europäischen Patent im nationalen Nichtigkeitsverfahren entgegengehalten werden können (Art. 138, 139 (2)).

1. If European prior rights within the meaning of Article 54(3) and (4) are noted during examination proceedings, Rule 87 allows the grant of different versions of the European patent for the contracting states concerned. Hitherto, the Convention did not contain a similar provision for national prior rights, despite the fact that these can be cited against European patents in national revocation proceedings (Articles 138 and 139(2)).

1. S'il est constaté au cours de la procédure d'examen l'existence de droits européens antérieurs au sens de l'article 54(3) et (4), la règle 87 autorise la délivrance du brevet européen dans des textes différents pour les différents Etats contractants concernés. La Convention ne comportait jusqu'à présent aucune disposition équivalente pour ce qui est des droits nationaux antérieurs, bien que ceux-ci puissent être opposés au brevet européen dans une action nationale en nullité (articles 138 et 139(2)).

2. Sachlich ist dies nicht allein damit zu rechtfertigen, daß ältere nationale Rechte - anders als ältere europäische Rechte - im europäischen Prüfungsverfahren nicht zu dem nach Artikel 54 maßgeblichen Stand der Technik gehören. In beiden Fällen hat der Anmelder und spätere Patentinhaber das berechnete Interesse, durch entsprechend abgegrenzte Ansprüche die Bestandskraft des europäischen Patents auch für die Vertragsstaaten abzusichern, wo dies wegen bestehender älterer Rechte - ob europäisch oder national begründet - notwendig ist.

3. Die Praxis des EPA trägt dem Rechnung und läßt die Vorlage gesonderter Ansprüche im Prüfungs- und Einspruchsverfahren zu, wenn das Bestehen einschlägiger älterer nationaler Rechte nachgewiesen wird (vgl. Rechtsauskunft Nr. 9/81, ABI. EPA 1981, 68).

4. Die Neufassung von Regel 87 schreibt die bestehende Praxis fest und stellt ausdrücklich klar, daß gesonderte Ansprüche und ggf. unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen in Verfahren vor dem EPA auch zugelassen sind, wenn ältere nationale Rechte nachgewiesen werden. Diese Klarstellung erschien insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung T 550/88 (ABI. EPA 1992, 117) zweckmäßig, die gelegentlich dahingehend verstanden worden ist, daß im Rahmen eines zulässig eröffneten Einspruchsverfahrens Änderungen, die durch ältere nationale Rechte veranlaßt sind, generell ausgeschlossen seien.

III. Änderungen der Gebührenordnung

Artikel 2 Nummer 1 GebO erhielt folgende Fassung:

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

Diese rein redaktionelle Änderung stellt klar, daß die nationale Grundgebühr, die als Bestandteil der nationalen Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ beim Eintritt internationaler Anmeldungen in die europäische Phase zu entrichten ist, dem Betrag der europäischen Anmeldegebühr entspricht.

2. This cannot really be justified simply by arguing that national prior rights - unlike the European variety - do not form part of the state of the art under Article 54 for the purposes of European examination proceedings. In either case, the applicant and subsequent patent proprietor has a legitimate interest in ensuring that his claims are delimited in such a way as to ensure that his patent is viable also in those contracting states where prior rights - whether European or national - confront it.

3. EPO practice takes this into account, allowing the submission of separate claims in examination or opposition proceedings where relevant national prior rights are shown to exist (see Legal Advice No. 9/81, OJ EPO 1981, 68).

4. The new version of Rule 87 simply confirms that practice, making it quite clear that separate claims and different descriptions are admissible in EPO proceedings where national prior rights too are shown to exist. This clarification was required in particular following decision T 550/88 (OJ EPO 1992, 117), which has sometimes been understood to exclude, in admissibly opened opposition proceedings, amendments occasioned by national prior rights.

III. Amendments to the Rules relating to Fees

Article 2, item 1, RFees now reads as follows:

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

This is a purely editorial change making it clear that the national basic fee payable to the EPO as part of the national fee under Article 158(2) EPC when an international application enters the regional phase is the same amount as the European filing fee.

2. Du point de vue du fond, l'on ne peut justifier l'absence d'une telle disposition en se contentant de faire valoir que dans la procédure européenne d'examen, les droits nationaux antérieurs, à la différence des droits européens antérieurs, ne sont pas compris dans l'état de la technique pertinent au sens de l'article 54. En effet, dans les deux cas, le demandeur et futur titulaire du brevet a un intérêt légitime à ce que la viabilité du brevet européen puisse également être garantie par une délimitation appropriée des revendications dans les Etats contractants où une telle délimitation s'impose en raison de l'existence de droits antérieurs, européens ou nationaux.

3. Dans la pratique, l'OEB tient compte de cette exigence et autorise dans les procédures d'examen et d'opposition la production de jeux distincts de revendications lorsque l'existence de droits nationaux antérieurs pertinents a été prouvée (cf. renseignement juridique n° 9/81, JO OEB 1981, 68).

4. Le nouveau texte de la règle 87 tend à confirmer la pratique actuelle en précisant expressément que dans les procédures devant l'OEB, il convient d'autoriser également la production de jeux distincts de revendications et, le cas échéant, de descriptions et dessins différents, lorsque l'existence de droits nationaux antérieurs est prouvée. Cette clarification a été appelée en particulier par la décision T 550/88 (JO OEB 1992, 117), qui avait été interprétée par certains comme interdisant d'une manière générale les modifications visant à tenir compte de l'existence de droits nationaux antérieurs, qu'il est proposé d'apporter dans le cadre d'une procédure d'opposition valablement engagée.

III. Modifications du règlement relatif aux taxes

L'article 2, point 1 du règlement relatif aux taxes a été remplacé par le texte suivant :

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

Cette modification de nature purement rédactionnelle vise à préciser que le montant de la taxe nationale de base qui, en tant qu'élément de la taxe nationale visée à l'article 158(2) CBE, doit être payée lors de l'entrée des demandes internationales dans la phase européenne, correspond au montant de la taxe de dépôt.

Artikel 3 (3) GebO erhielt folgende Fassung:

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

1. Durch die Eingliederung des INPADOC in das EPA und die Erweiterung der Aktivitäten der Hauptdirektion Patentinformation ist die Zahl der Veröffentlichungen und Dienstleistungen des EPA stark angestiegen. Es hat sich deshalb als nützlich erwiesen, die Preise der Veröffentlichungen, Produkte und Dienstleistungen der Dienststelle Wien in einer gesonderten Preisliste ("epidos" Preisliste) zu veröffentlichen und nicht mehr in das Gebührenverzeichnis des EPA (Beilage zum ABl. EPA) aufzunehmen.

2. Mit der Neufassung von Artikel 3 (3) wird klargestellt, daß die Gebühren und Auslagen nach den Artikeln 2 und 3 (1) GebO im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden und die in Artikel 3 (2) GebO aufgeführten Verkaufspreise nach Bedarf in gesonderten Preislisten und unabhängig vom Amtsblatt bekanntgemacht werden können. Durch Hinweise im Abschnitt "Gebühren" des Amtsblatts und durch Querverweisungen in den getrennten Listen wird eine lückenlose Information der Öffentlichkeit erreicht.

Article 3(3) RFees now reads as follows:

(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.

1. Following the EPO's takeover of INPADOC and expansion of the activities of Principal Directorate Patent Information, the number of EPO publications and services has increased considerably. The Office has therefore started publishing the prices of all the Vienna sub-office's publications, products and services in a separate "epidos" price list instead of the EPO fees schedule (supplement to the Official Journal).

2. The new version of Article 3(3) RFees makes it clear that the fees and costs under Articles 2 and 3(1) RFees are published in the EPO Official Journal and that the prices mentioned in Article 3(2) can be notified if need be in separate price lists independently of the Official Journal. The Official Journal's "Fees" section and cross-references in the separate lists ensure that users remain fully informed.

L'article 3(3) du règlement relatif aux taxes a été remplacé par le texte suivant :

(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

1. L'incorporation d'INPADOC dans l'OEB et l'extension des activités de la Direction principale "Information brevets" ont entraîné une très forte augmentation du nombre des publications et des services de l'OEB. Il s'est donc avéré utile de publier le prix des publications, produits et services offerts par l'agence de Vienne sous la forme d'une liste de prix distincte (liste de prix "Epidos") et non plus dans le barème des taxes de l'OEB (supplément au Journal officiel de l'OEB).

2. Le nouveau texte de l'article 3(3) précise que les montants des taxes et frais prévus aux articles 2 et 3(1) du règlement relatif aux taxes seront publiés au Journal officiel de l'OEB et que les tarifs de vente visés à l'article 3(2) du règlement relatif aux taxes pourront, le cas échéant, être portés à la connaissance du public dans des listes de prix distinctes, publiées indépendamment du Journal officiel. L'information complète du public sera assurée par des avis publiés à la rubrique "Taxes" du Journal officiel et par des renvois dans chaque liste aux prix indiqués dans l'autre liste.