

### Implementierung der Gebührenreform 1997\*

1. Am 5. Dezember 1996 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), seine Ausführungsordnung und die Gebührenordnung (GebO) **mit Wirkung zum 1. Juli 1997** geändert. Die Änderungen sehen eine deutliche **Senkung der vom EPA erhobenen Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühren** und eine **längere Frist** für die Entrichtung der Benennungsgebühren vor<sup>1</sup>.

Die neuen Gebührensätze sind:

### Implementation of the fee reform 1997\*

1. On 5 December 1996 the Administrative Council of the European Patent Organisation amended the European Patent Convention (EPC), its Implementing Regulations and the Rules relating to Fees (RFees) **with effect from 1 July 1997**. The amendments provide for substantial **reduction of the filing, search and designation fees** levied by the EPO and a **longer time limit** for paying the designation fees<sup>1</sup>.

The new rates are as follows:

### Mise en oeuvre de la réforme des taxes 1997\*

1. Le 5 décembre 1996, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la Convention sur le brevet européen (CBE), son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes (RRT) **avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1997**. Ces modifications prévoient une importante **réduction des taxes de dépôt, de recherche et de désignation** perçues par l'OEB, ainsi qu'un **délai plus long** pour le paiement des taxes de désignation<sup>1</sup>.

Les nouveaux montants de ces taxes sont les suivants :

Gebühr / Fee / Taxe	ab / from / à compter du <b>01.07.1997</b> DEM
Anmeldegebühr, nationale Grundgebühr / Filing fee, national basic fee / Taxe de dépôt, taxe nationale de base	<b>250</b>
Recherchegebühr für / Search fee for / Taxe de recherche pour	
- eine europäische Recherche / a European search / une recherche européenne	<b>1 700</b>
- eine internationale Recherche / an international search / une recherche internationale	<b>2 200</b>
Benennungsgebühr pro Vertragsstaat / Designation fee per contracting state / Taxe de désignation par Etat contractant	<b>150</b>

2. Damit die Anmelder von den Änderungen frühzeitig und möglichst umfassend profitieren können, werden nachstehend eingehende Hinweise zur Übergangsregelung und den Änderungen im Benennungssystem gegeben.

#### Gebührensenkung

3. Die neuen Gebührensätze sind für **Zahlungen ab 1. Juli 1997 verbindlich**. Sie gelten nicht nur für europäische Patentanmeldungen (EP-Anmeldungen), Euro-PCT-Anmeldungen und internationale Anmeldungen,

2. In order to enable applicants to profit from the amendments early and to a maximum extent, detailed information as to the transitional regime and the modified system of designation is given below.

#### Fee reduction

3. The new fee rates apply to **payments from 1 July 1997**. They do not only apply to European patent applications (EP applications), Euro-PCT applications and international applications filed on or after that date **but**

2. Afin de permettre aux demandeurs de profiter tôt et au maximum de ces modifications, des informations détaillées concernant le régime transitoire et le système de désignation modifié figurent ci-dessous.

#### Réduction des taxes

3. Les nouveaux montants des taxes sont **applicables aux paiements effectués à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1997**. Ils ne s'appliquent pas seulement aux demandes de brevet européen (demandes EP),

\* Geringfügig überarbeitete Fassung (Nrn. 16-18) der in ABI. EPA 1997, 160 veröffentlichten Mitteilung.

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA 1997, 12, 79, 107.

\* Slightly revised version (nos. 16-18) of the notice published in OJ EPO 1997, 160.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1997, 12, 79, 107.

\* Version légèrement modifiée du communiqué publié au JO OEB 1997, 160.

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 1997, 12, 79, 107.

die ab diesem Stichtag eingereicht werden, **sondern auch für anhängige Anmeldungen**, sofern die einschlägige Grundfrist für die Entrichtung der jeweiligen Gebühr<sup>2</sup> nicht abgelaufen **und** die Gebühr nicht vor dem 1. Juli 1997 wirksam entrichtet worden ist. Die **bisherigen Gebührensätze** gelten jedoch weiterhin, wenn die Grundfrist für ihre Entrichtung vor dem 1. Juli 1997 abgelaufen ist, d. h. bei nachträglicher Zahlung mit Zuschlagsgebühr (Regel 85a EPÜ, Regel 16bis PCT).

4. In der Gebührenordnung des EPA (Art. 8 (1) und (2)) und in den Vorschriften über das laufende Konto<sup>3</sup> ist festgelegt, welcher Tag als maßgebender Zahlungstag gilt. **Anmelder, die von den neuen Gebührensätzen profitieren möchten, müssen sicherstellen, daß die betreffenden Gebühren nicht vor dem 1. Juli 1997 entrichtet werden.** Dies erfordert eine gewisse Umsicht, wenn die Frist für die Entrichtung der Gebühren am 1. Juli 1997 oder kurz danach abläuft.

Hinsichtlich der **europäischen Anmelde- und Recherchegebühr**, die jeweils innerhalb eines Monats nach Einreichung zu entrichten ist (Art. 78 (2) EPÜ), ist dies der Fall, wenn EP-Anmeldungen Anfang Juni 1997 eingereicht werden (zu den Benennungsgebühren siehe Nummer 9). Anmelder, die von den neuen Gebührensätzen profitieren und Zahlungen mit Zuschlag in der Nachfrist vermeiden wollen, sollten sicherstellen, daß ihre Zahlungen genau zwischen dem 1. Juli und dem Ende der einschlägigen Einmonatsfrist erfolgen. Etwaige diesbezügliche Schwierigkeiten lassen sich vermeiden, wenn die Einreichung der Anmeldung bis etwa Mitte Juni verschoben werden kann. Ist dies nicht möglich, z. B. weil eine Priorität beansprucht wird, sollten bei **Zahlungen an das EPA** die nachstehenden Hinweise beachtet werden.

**also to pending applications** where the relevant basic period for paying the fee in question<sup>2</sup> has not expired **and** the fee has not been validly paid before 1 July 1997. However the **old fee rates** continue to apply if the basic period for their payment expired before 1 July 1997, ie in cases of late payment with surcharge (Rule 85a EPC, Rule 16bis PCT).

4. The EPO's Rules relating to Fees (Art. 8(1) and (2)) and the Arrangements for deposit accounts<sup>3</sup> define the date to be considered as the date on which a payment is made. **Applicants wishing to profit from the new rates have to make sure that payment of the relevant fees is made not earlier than 1 July 1997.** This may require some attentiveness in cases where the time limit for paying these fees expires on or shortly after 1 July 1997.

With regard to **European filing and search fees**, to be paid within one month of filing (Art. 78(2) EPC), this is the case where EP applications are filed in the first days of June 1997 (for designation fees, see point 9 below). In order to profit from the new fee rates and to avoid later payment with surcharge, applicants should arrange for payments to be effected precisely between 1 July and the end of the relevant one-month time limit. Any difficulties in this respect may be avoided if the filing of the application can be deferred until around mid-June. If this is not feasible, eg for priority reasons, the following should be noted as regards **payments to the EPO**.

aux demandes euro-PCT et aux demandes internationales déposées à cette date ou ultérieurement, **mais également aux demandes en cours** pour lesquelles le délai de base pertinent prévu pour le paiement de la taxe en question<sup>2</sup> n'a pas expiré **et** la taxe n'a pas été valablement acquittée avant le 1<sup>er</sup> juillet 1997. Toutefois, les **anciens montants des taxes** demeurent applicables si le délai de base prévu pour leur paiement expire avant le 1<sup>er</sup> juillet 1997, c'est-à-dire dans les cas de paiement tardif avec surtaxe (règle 85bis CBE, règle 16bis PCT).

4. Le règlement de l'OEB relatif aux taxes (art. 8(1) et (2)), ainsi que la réglementation applicable aux comptes courants<sup>3</sup>, définissent la date à laquelle le paiement est réputé effectué. **Les demandeurs souhaitent profiter des nouveaux montants devront s'assurer que le paiement des taxes concernées n'aura pas été effectué avant le 1<sup>er</sup> juillet 1997.** Cela pourrait demander une certaine vigilance dans les cas où le délai de paiement de ces taxes expire le 1<sup>er</sup> juillet 1997 ou peu après.

En ce qui concerne les **taxes européennes de dépôt et de recherche** à acquitter au plus tard un mois après le dépôt de la demande (art. 78(2) CBE), ce sera le cas pour les demandes EP déposées au cours des premiers jours du mois de juin 1997 (pour les taxes de désignation, cf. point 9 ci-dessous). Afin de profiter des nouveaux montants des taxes et d'éviter un paiement ultérieur avec surtaxe, les demandeurs doivent s'arranger pour effectuer leurs paiements exactement entre le 1<sup>er</sup> juillet et la fin du délai pertinent d'un mois. Il est possible d'éviter toute difficulté à cet égard en reportant le dépôt de la demande jusqu'aux environs de la mi-juin. Si cela ne peut se faire, par ex. pour des raisons de priorité, il convient de noter ce qui suit concernant les **paiements à effectuer à l'OEB**.

<sup>2</sup> Artikel 78 (2) und 79 (2) EPÜ, Regeln 15 (2), 25 (2) und 104b (1) EPÜ, Regel 16.1 f) in Verbindung mit Regel 15.4 a) PCT.

<sup>3</sup> Siehe ABl. EPA 1981, 15; Beilage zum ABl. EPA Nr. 6/1994.

<sup>2</sup> Arts. 78(2) and 79(2) EPC, Rules 15(2), 25(2) and 104b(1) EPC, Rule 16.1(f) in conjunction with Rule 15.4(a) PCT.

<sup>3</sup> See OJ EPO 1981, 15, supplement to OJ EPO No. 6/1994

<sup>2</sup> Art. 78(2) et 79(2) CBE, règles 15(2), 25(2) et 104ter(1) CBE, règle 16.1(f) ensemble la règle 15.4(a) PCT.

<sup>3</sup> Cf. JO OEB 1981, 15, supplément au JO OEB n° 6/1994.

5. Anmelder, die ein **laufendes Konto** nach Maßgabe der Vorschriften des EPA von 1981 und 1994<sup>3</sup> haben, können dem Amt einen Abbuchungsauftrag erteilen (z. B. mittels Telefax), um die rechtzeitige Entrichtung der betreffenden Gebühren sicherzustellen. In diesen Fällen gilt der Tag des Eingangs des Auftrags beim EPA als Zahlungstag.

Da im Rahmen des **automatischen Abbuchungsverfahrens** Gebühren erst am letzten Tag der maßgebenden Frist abgebucht werden, kommen Anmelder, die an diesem Verfahren teilnehmen, stets in den Genuß der reduzierten Gebührensätze, wenn die maßgebende Frist am 1. Juli 1997 oder später abläuft.

6. Eine zeitlich präzise Zahlung kann auch durch **Barzahlung** bei einer der Amtskassen des EPA<sup>4</sup> (maßgebender Zahlungstag: Tag der Einzahlung des Bargeldbetrags) bewirkt werden oder durch **Übersendung bzw. Übergabe eines Schecks**, der an die Order des EPA lautet (maßgebender Zahlungstag: Tag des Eingangs des Schecks beim EPA, sofern der Scheck eingelöst wird).

7. Anmelder, die durch Überweisung oder Einzahlung auf ein **Bank- oder Postscheckkonto** des EPA bezahlen möchten, **müssen sicherstellen**, z. B. durch Anweisung an ihre Bank, daß der fällige Betrag **auf dem Konto des EPA tatsächlich unter dem beabsichtigten Datum gutgeschrieben wird**, d. h., daß der Betrag in dem von der Bank des EPA oder dem Postscheckamt unter diesem Datum erstellten Kontoauszug erscheinen muß. Etwaige "Wertstellungen", mit denen die Bank oder das Postscheckamt die Zahlung versieht, werden insoweit nicht berücksichtigt.

5. Applicants who have a **deposit account** according to the EPO's arrangements of 1981 and 1994<sup>3</sup> may file a debit order (eg by fax) with the Office to ensure timely payment of the fees in question. In such cases the date of receipt by the EPO of the order is considered as the date of payment.

As under the **automatic debiting procedure** fees are debited from the deposit account only on the last day of the relevant time limit, applicants participating in this procedure will automatically enjoy the reduced rates if the relevant time limit expires on or after 1 July 1997.

6. A timely precise payment may also be achieved by **cash payment** at one of the EPO's cash desks<sup>4</sup> (relevant date of payment: date of receipt of the cash payment) or by **transmittal or delivery of a cheque** made payable to the EPO (relevant date of payment: date of receipt of the cheque at the EPO provided that the cheque is met).

7. Applicants wishing to pay by transfer or payment to an **EPO bank or giro account must make sure**, eg by an instruction to their bank, that the amount due **is actually entered in the EPO's account on the envisaged date**. This means that the amount must be shown in the statement of account issued on that day by the EPO's bank or giro office. Any "value dates" given by the bank or giro office to the payment will be disregarded.

5. Les demandeurs qui possèdent un **compte courant** au titre de la réglementation de l'OEB de 1981 et de 1994<sup>3</sup> peuvent remettre un ordre de débit (par ex. par téléfax) à l'Office pour s'assurer que les taxes en question seront acquittées à temps. Dans ces cas, la date de réception de l'ordre par l'OEB est réputée être la date de paiement.

Etant donné qu'en vertu de la **procédure de prélèvement automatique**, les taxes sont prélevées du compte courant seulement le dernier jour du délai pertinent, les demandeurs utilisant cette procédure bénéficieront automatiquement des montants réduits, si le délai applicable expire le 1<sup>er</sup> juillet 1997 ou ultérieurement.

6. Il est également possible d'effectuer un paiement ponctuel par un paiement en **espèces** à l'un des guichets de l'OEB<sup>4</sup> (date pertinente du paiement : date de l'encaissement du montant des espèces) ou **l'envoi ou la remise d'un chèque** payable à l'OEB (date pertinente du paiement : date de réception du chèque à l'OEB, pourvu que le chèque soit payé).

7. Les demandeurs souhaitant payer par virement ou versement à un **compte bancaire ou postal** de l'OEB **doivent s'assurer**, en donnant par ex. une instruction à leur banque, que le montant dû **a réellement été enregistré sur le compte de l'OEB à la date considérée**. Cela signifie que le montant doit figurer sur le relevé de compte de cette date établi par la banque de l'OEB ou l'organisme postal. Aucune "date de valeur" attribuée au paiement par la banque ou l'organisme postal ne sera prise en compte.

<sup>3</sup> Siehe ABI. EPA 1981, 15; Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994.

4 München (Isar-Gebäude) und Den Haag	Montag - Donnerstag 08.30 - 12.30 Uhr 13.45 - 15.45 Uhr Freitag 08.30 - 12.30 Uhr 13.45 - 15.00 Uhr
Berlin	Montag - Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

<sup>3</sup> See OJ EPO 1981, 15, supplement to OJ EPO No. 6/1994

4 Munich (Isar Building) and The Hague	Monday - Thursday 08.30-12.30 hrs 13.45-15.45 hrs Friday 08.30-12.30 hrs 13.45-15.00 hrs
Berlin	Monday - Thursday 09.00-12.00 hrs 13.00-15.00 hrs Friday 09.00-12.00 hrs

<sup>3</sup> Cf. JO OEB 1981, 15, supplément au JO OEB n° 6/1994.

4 Munich (Bâtiment Isar) et La Haye	Lundi - jeudi 8h30-12h30 13h45-15h45 Vendredi 8h30-12h30 13h45-15h00
Berlin	Lundi - jeudi 9h00-12h00 13h00-15h00 Vendredi 9h00-12h00

8. Für internationale Anmeldungen nach dem PCT, die ab dem 1. Juni 1997 eingereicht werden und für die die Recherche vom EPA durchzuführen ist, gelten die reduzierten **PCT-Recherchegebühren**, sofern die Gebühren, die an das PCT-Anmeldeamt innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt zu entrichten sind (Regeln 16.1 f) und 15.4 a) PCT), nicht vor dem 1. Juli 1997 bezahlt werden.

Ist das **EPA Anmeldeamt**, so sind die vorstehenden Erläuterungen maßgeblich (Nummern 3 - 7). Wird die internationale Anmeldung bei einem **anderen Anmeldeamt als dem EPA** eingereicht, so gelten für die Zahlung der Recherchegebühr die Vorschriften des betreffenden Anmeldeamts über Zahlungsart und Zahlungstag.

#### Längere Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren

9. Ab **1. Juli 1997** gilt eine neue Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren für EP-Anmeldungen<sup>1</sup>. Die Benennungsgebühren sind dann erst innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem der europäische Recherchenbericht veröffentlicht wird (Art. 79 (2) n. F. EPÜ). Die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren für EP-Anmeldungen stimmt damit mit der Frist für die Entrichtung der Prüfungsgebühr (Art. 94 (2) EPÜ) überein.

Es ist allerdings zu beachten, daß die neue Frist in der Regel nicht für europäische **Teilanmeldungen** und nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereichte Anmeldungen gilt (Regeln 25 (2) und 15 (2) EPÜ). Für diese Anmeldungen sind die maßgeblichen Gebühren innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten.

**Die neue Frist gilt auch nicht für Euro-PCT-Anmeldungen.** Für diese sind die Benennungsgebühren weiterhin beim Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA zu entrichten, d. h. innerhalb von 21 bzw. 31 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag (Regel 104b (1) EPÜ).

8. International applications under the PCT filed on or after 1 June 1997 for which the search is to be carried out by the EPO enjoy the reduced **PCT search fee** payable to the PCT Receiving Office (RO) within one month of the receipt of the international application by the RO (Rules 16.1(f) and 15.4(a) PCT), provided that payment of the search fee is made no earlier than 1 July 1997.

Where the **EPO is the RO** the above explanations (points 3-7) apply. Where the international application is filed with an **RO other than the EPO** the payment of the search fee is governed by the rules concerning the mode and date of payment applicable to the RO in question.

#### Longer time limit for paying designation fees

9. As of **1 July 1997** a new time limit for paying the designation fees for EP applications applies<sup>1</sup>. Designation fees are payable then only within six months of the date on which the European search report is published (Art. 79(2) EPC as amended). The time limit for paying the designation fees in EP applications will thus be the same as that for paying the examination fee (Art. 94(2) EPC).

It is to be noted however that the new time limit does not normally apply to European **divisional applications** and applications filed under Article 61(1)(b) EPC, for which the relevant fees will have to be paid within one month from filing of such application (Rules 25(2) and 15(2) EPC).

**Neither does the new time limit apply to Euro-PCT applications.** For these, designation fees continue to be payable on entry into the European phase before the EPO, i.e. within 21 or 31 months of the filing or priority date (Rule 104b(1) EPC).

8. Les demandes internationales au titre du PCT déposées le 1<sup>er</sup> juin 1997 ou après, et pour lesquelles l'OEB doit effectuer la recherche, bénéficient de la **taxe de recherche PCT** réduite payable à l'Office récepteur du PCT (OR) dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande internationale par ledit OR (règles 16.1 (f) et 15.4 (a) PCT), à condition que ce paiement de la taxe de recherche ne soit pas effectué avant le 1<sup>er</sup> juillet 1997.

Si c'est l'**OEB qui est OR**, les explications qui précèdent (points 3 à 7) sont applicables. Si la demande internationale est déposée auprès d'un **OR autre que l'OEB**, le paiement de la taxe de recherche est régi par les dispositions relatives au mode et à la date de paiement applicables à l'OR en question.

#### Prolongation du délai de paiement des taxes de désignation

9. A compter du **1<sup>er</sup> juillet 1997**, un nouveau délai de paiement est applicable aux taxes de désignation se rapportant aux demandes EP<sup>1</sup>. Les taxes de désignation ne sont exigibles que dans un délai de six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche européenne (art. 79(2) CBE tel que modifié). Le délai de paiement des taxes de désignation dans les demandes EP sera par conséquent le même que pour le paiement de la taxe d'examen (art. 94(2) CBE).

Il convient toutefois de noter que normalement le nouveau délai ne s'applique pas aux **demandes divisionnaires** européennes, ni aux demandes déposées au titre de l'article 61(1) b) CBE pour lesquelles les taxes concernées doivent être payées dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt (règles 25(2) et 15(2) CBE).

**Ce nouveau délai ne s'applique pas non plus aux demandes euro-PCT.** En ce qui les concerne, les taxes de désignation sont toujours exigibles au moment de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB, à savoir dans les 21 ou 31 mois qui suivent la date de dépôt ou de priorité (règle 104ter (1) CBE).

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA 1997, 107.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1997, 107.

<sup>1</sup> cf. JO OEB 1997, 107.

10. Artikel 79 (2) n. F. EPÜ findet auch auf **EP-Anmeldungen** Anwendung, für die am **1. Juli 1997** die vor diesem Stichtag geltenden Benennungsgebühren **noch nicht wirksam entrichtet worden sind und die Frist für ihre Entrichtung** gemäß Artikel 79 (2) EPÜ (geltende Fassung) **nicht abgelaufen ist**. Somit gilt insbesondere für die ab 1. Juli 1996 eingereichten europäischen Erstanmeldungen, d. h. Anmeldungen ohne Prioritätsanspruch, die längere Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren. EP-Anmeldungen, in denen eine Priorität beansprucht wird und die erst am Ende des Prioritätsjahrs eingereicht werden, können von der neuen Frist nur profitieren, wenn der Prioritätstag der 31. Mai 1996<sup>5</sup> oder ein späterer Tag ist.

11. Für alle EP-Anmeldungen, für die die neue Frist gilt, gelten auch die gesenkten Benennungsgebühren.

12. Die neue Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren gilt auch für die **Erstreckungsgebühren** (Betrag unverändert DEM 200 pro Erstreckung), da nach den Erstreckungsvereinbarungen und den nationalen Durchführungsbestimmungen die Erstreckungsgebühren innerhalb derselben Fristen wie die Benennungsgebühren zu entrichten sind.

#### Änderungen im Benennungssystem

13. Mit Inkrafttreten von Artikel 79 (2) n. F. EPÜ wird das System der Benennung von Vertragsstaaten, wie es sich in der Praxis des EPA entwickelt hat, verbessert und an die strukturellen Änderungen angepaßt, die sich aus der Verlängerung der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren ergeben.

14. Unter dem **bestehenden System** müssen bei der Einreichung der EP-Anmeldung die Staaten ausdrücklich benannt werden, für die Schutz begehrt wird. Da jedoch Artikel 79 (1) EPÜ nachträgliche Benennungen nicht zuläßt, ist das System der ausdrücklichen Benennung durch die sogenannte vorsorgliche Benennung ergänzt worden. Dadurch können sich Anmelder, die bei Einreichung der Anmeldung die Erteilung eines

10. Article 79(2) EPC as amended also applies to **EP applications** for which on **1 July 1997** the designation fees in force before that date **have not yet been validly paid and the time limit for paying them**, under Article 79(2) EPC as currently in force, **has not expired**. Thus in particular EP first filings, ie claiming no priority, made on or after 1 July 1996 enjoy the longer time limit for paying the designation fees at the new rate. EP applications claiming priority and filed at the very end of the priority year may profit from the new time limit only if the priority date is on or after 31 May 1996<sup>5</sup>.

11. Any EP application for which the new time limit applies also enjoys the reduced designation fees.

12. The new time limit for paying designation fees equally affects the due date for **extension fees** (amount unchanged at DEM 200 per extension), since under the extension agreements and national implementing legislation extension fees are to be paid within the same time limits as the designation fees.

#### Modified system of designation

13. With the implementation of Article 79(2) EPC as amended, the system of designating contracting states, which has been developed under the EPO's practice, will be streamlined and adapted to the structural changes resulting from the longer time limit for paying designation fees.

14. Under the **present system** designations in EP applications must be made on filing by expressly indicating the states for which protection is sought. As, however, Article 79(1) EPC does not allow any subsequent designation, the system of express designation has been supplemented by a so-called precautionary designation. Under this system, applicants seeking a patent in only some contracting states at the time of filing

10. L'article 79(2) CBE tel que modifié s'applique également aux **demandes EP** pour lesquelles, **au 1<sup>er</sup> juillet 1997**, les taxes de désignation en vigueur avant cette date **n'auront pas été valablement acquittées et le délai prévu pour leur paiement à l'actuel art. 79(2) CBE n'aura pas expiré**. Par conséquent, les premiers dépôts EP notamment, c'est-à-dire ceux qui ne revendiquent aucune priorité, effectués le 1<sup>er</sup> juillet 1996 ou après bénéficient de la prolongation du délai de paiement pour les taxes de désignation selon le nouveau barème. Les demandes EP revendiquant une priorité et déposées tout à la fin de l'année de priorité ne pourront profiter du nouveau délai que si la date de priorité tombe le 31 mai 1996<sup>5</sup> ou plus tard.

11. Toute demande EP pour laquelle le nouveau délai est applicable bénéficie également de la réduction des taxes de désignation.

12. Le nouveau délai prévu pour le paiement des taxes de désignation concerne également la date d'exigibilité des **taxes d'extension** (montant inchangé de DEM 200 par extension), puisqu'en vertu des accords d'extension et des dispositions nationales d'exécution, les taxes d'extension doivent être acquittées dans les mêmes délais que les taxes de désignation.

#### Système de désignation modifié

13. Grâce à l'application de l'article 79(2) CBE tel que modifié, le système de désignation des Etats contractants, qui a été développé suivant la pratique de l'OEB, sera rationalisé et adapté aux changements structurels résultant de la prolongation du délai fixé pour le paiement des taxes de désignation.

14. Dans le **système actuel**, les désignations dans les demandes EP doivent être faites au moment du dépôt en indiquant expressément les Etats pour lesquels une protection est souhaitée. Etant donné toutefois que l'article 79(1) CBE ne permet aucune désignation ultérieure, le système de la désignation expresse a été complété par ce que l'on appelle une désignation à toutes fins utiles.

<sup>5</sup> 31. Mai 1997 = Samstag, vgl. Regel 85 (1) EPÜ.

<sup>5</sup> 31 May 1997 = Saturday, see Rule 85(1) EPC.

<sup>5</sup> 31 mai 1997 = samedi, cf. règle 85(1) CBE.

Patents nur für einige Vertragsstaaten anstreben, noch bis zum Ablauf der Zahlungsfristen für die Benennungsgebühren die Option für die Benennung weiterer Staaten offenhalten<sup>6</sup>. In der Praxis bedeutet dies, daß der Anmelder über den geographischen Geltungsbereich der Anmeldung erst bei Entrichtung der Benennungsgebühren endgültig entscheidet.

Zur Zeit müssen Benennungsgebühren für EP-Anmeldungen vor der Veröffentlichung der Anmeldung entrichtet werden (Art. 79 (2) EPÜ in der derzeit geltenden Fassung), und Dritte können der veröffentlichten Anmeldung, dem europäischen Patentregister und dem Europäischen Patentblatt entnehmen, für welche Vertragsstaaten tatsächlich Patentschutz begehrt wird.

15. Mit der Verlängerung der Frist für die Entrichtung von Benennungsgebühren wird sich dies jedoch ändern. **Bei der Veröffentlichung einer EP-Anmeldung wird noch offen sein, für welche Staaten tatsächlich Patentschutz begehrt wird.** Das europäische Patentregister und Patentblatt werden daher zu diesem Zeitpunkt stets die Benennung aller Vertragsstaaten anzeigen, die bei Einreichung der Anmeldung dem EPÜ angehörten. Dies gilt entsprechend für die veröffentlichten EP-Anmeldungen (A-Schriften).

Die Situation ist also dieselbe wie bei Euro-PCT-Anmeldungen, deren endgültiger geographischer Geltungsbereich erst bei Eintritt in die europäische Phase, d. h. 21 bzw. 31 Monate nach dem Prioritätstag, festgelegt werden muß.

Dritte und Wettbewerber sind hiermit vertraut. Schon heute müssen sie das europäische Patentregister oder das Europäische Patentblatt einsehen, wenn sie feststellen wollen, ob der Anmelder durch die Stellung des Prüfungsantrags das Erteilungsverfahren in Gang gesetzt hat. In Zukunft können sie dabei auch feststellen, welche Staaten in der Anmeldung endgültig benannt worden sind, **da diese im europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt angegeben werden**, sobald die Grundfrist für die Entrichtung der Benennungsgebühren

can nonetheless keep their options open until the time limits for paying designation fees expire<sup>6</sup>. The practical effect of the system is that the applicant decides definitively on the geographical scope of the application only when paying the designation fees.

At present designation fees have to be paid for EP applications before the application is published (Art. 79(2) EPC as in force) and third parties can see from the published application, the European Patent Register and Bulletin for which contracting states protection is actually sought.

15. With the longer time limit for paying designation fees this will change however. **On publication of an EP application it will still be open for which states protection will actually be sought.** Consequently the European Patent Register and Bulletin will at this stage regularly indicate the designation of all contracting states party to the EPC on the day the application was filed. The same applies to published EP applications (A-documents).

The situation will thus be the same as for Euro-PCT applications, where the definitive geographical scope of the application has to be determined only on entry into the European phase, ie 21 or 31 months from the priority date.

Third parties and competitors are familiar with such a situation. They have already to consult the European Patent Register or Bulletin to find out whether the grant procedure has been initiated by the applicant filing the request for examination. In future they will be able to see at the same time which states were definitively designated in the application **since these will be indicated in the European Patent Register and Bulletin** once the basic time limit for paying the designation fees has expired. Such information will be available from the Register about

Selon ce système, les demandeurs ne souhaitant un brevet que dans quelques Etats contractants au moment du dépôt conservent néanmoins toutes leurs possibilités jusqu'à ce que les délais prévus pour le paiement des taxes de désignation expirent<sup>6</sup>. Ce système a pour conséquence pratique que le demandeur fixe en définitive la portée géographique de la demande au moment où il acquitte les taxes de désignation.

Actuellement, les taxes de désignation pour les demandes EP doivent être acquittées avant que la demande ne soit publiée (art. 79(2) CBE tel qu'applicable à ce jour) et les tiers peuvent lire dans la demande publiée comme dans le Registre et le Bulletin européen des brevets pour quels Etats contractants une protection est en fait souhaitée.

15. Cette situation va cependant changer avec la prolongation du délai prévu pour le paiement des taxes de désignation. **Au moment de la publication d'une demande EP, il sera encore possible d'indiquer les Etats pour lesquels une protection est effectivement demandée.** Par conséquent, à ce stade, le Registre européen des brevets et le Bulletin indiqueront normalement la désignation de tous les Etats contractants qui étaient parties à la CBE au jour du dépôt de la demande.

La situation sera dès lors identique à celle des demandes euro-PCT, où la portée géographique exacte de la demande ne doit être fixée qu'au moment de l'entrée dans la phase européenne, à savoir dans les 21 ou 31 mois à compter de la date de priorité.

Les tiers et les concurrents connaissent bien cette situation. Actuellement, ils doivent déjà consulter le Registre ou le Bulletin européen des brevets pour savoir si le demandeur déposant la requête en examen a engagé la procédure de délivrance. A l'avenir, ils pourront voir en même temps quels Etats ont été désignés de façon définitive dans la demande, **puisque ceux-ci seront indiqués dans le Registre et le Bulletin européen des brevets** dès que le délai de base prévu pour le paiement des taxes de désignation aura expiré. Cette information sera disponible dans le

<sup>6</sup> Siehe Rechtsauskunft Nr. 7/80, ABl. EPA 1980, 395.

<sup>6</sup> See Legal Advice No. 7/80, OJ EPO 1980, 395.

<sup>6</sup> Cf. Avis juridique n°7/80, JO OEB 1980, 395.

abgelaufen ist. Im europäischen Patentregister wird diese Information etwa 8 Monate nach Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts verfügbar sein und etwa 2 Wochen später, in Form einer sog. "Positivliste", auch im Patentblatt (neuer Abschnitt I.5).

Die vorstehenden Bemerkungen gelten entsprechend für die Information, die das EPA über die Erstreckung europäischer Patentanmeldungen veröffentlicht.

16. Abgesehen von den genannten Änderungen wird die derzeitige vorsorgliche Benennung durch die **ausdrückliche Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten** ersetzt. Der Erteilungsantrag (EPA Form 1001)<sup>7</sup> wird der neuen Regelung in Feld 32 Rechnung tragen und ein **bereits angekreuztes Kästchen** enthalten, womit **alle Staaten, die bei Einreichung der EP-Anmeldung EPÜ-Vertragsstaaten sind**, im Sinne des Artikels 79 (1) EPÜ **benannt werden**. In Feld 32 soll der Anmelder **die Staaten ausdrücklich angeben, für die er** (zum Zeitpunkt der Einreichung) **Benennungsgebühren zu entrichten beabsichtigt**.

17. Die Erklärungen in Feld 32 sind mit dem **Antrag des Anmelders** verbunden, für die dort nicht angegebenen Staaten **von der Zustellung von Mitteilungen nach Regel 85a (1) EPÜ und Regel 69 (1) EPÜ abzusehen**. Für Anmelder, die am **automatischen Abbuchungsverfahren** des EPA teilnehmen, enthält Feld 32 den Antrag, Benennungsgebühren nur für Staaten abzubuchen, die in Feld 32 angegeben sind.

Wird eine Benennungsgebühr nicht innerhalb der Grundfrist von Artikel 79 (2) n. F. EPÜ entrichtet, ergehen Mitteilungen des EPA nach Regel 85a (1) EPÜ und Regel 69 (1) EPÜ grundsätzlich nur in bezug auf benannte Staaten, für die der Anmelder die Absicht erklärt hat, Benennungsgebühren zu entrichten. Hinsichtlich **anderer benannter Staaten** erhalten die Anmelder keine Mitteilung; sie können aber die entsprechenden Benennungsgebühren (mit Zuschlagsgebühr) noch bis zum Ende der Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ wirksam entrichten.

eight months after publication of the European search report and appear about two weeks later in the form of a so-called "positive list" in the Bulletin (new section I.5).

The above applies mutatis mutandis to the information published by the EPO on extended EP applications.

16. Apart from the above changes the present precautionary designation will be replaced by an **express designation of all EPC contracting states**. The Request for Grant form (EPO Form 1001)<sup>7</sup> will reflect the new designation system in section 32, containing a **pre-crossed box** to the effect that **all states party to the EPC on filing the EP application are designated** within the meaning of Article 79(1) EPC. Under section 32 the applicant should **expressly indicate the states for which he intends** (at the time of filing) **to pay designation fees**.

17. The indications under section 32 are combined with the **applicant's request that no communications under Rule 85a(1) EPC and Rule 69(1) EPC be notified** in regard of designated states not indicated there. For applicants participating in the EPO's **automatic debiting procedure** section 32 contains a request to the effect that designation fees be debited only for states indicated under section 32.

If a designation fee is not paid within the basic time limit of Article 79(2) EPC as amended communications from the EPO under Rule 85a(1) EPC and Rule 69(1) EPC will in principle only be issued with regard to designated states for which the applicant declared his intention to pay designation fees. With regard to **other designated states** for which designation fees have not been paid within the basic time limit, applicants will not receive any communication but may still validly pay any designation fee (with surcharge) until the end of the grace period under Rule 85a(2) EPC.

Registre environ 8 mois après la publication du rapport de recherche européen et dans le Bulletin 2 semaines plus tard, sous forme de "liste positive" (nouvelle section I.5)

Les explications précitées s'appliquent mutatis mutandis aux informations publiées par l'OEB à l'égard des demandes ayant fait l'objet d'une extension.

16. Hormis les changements précités, la désignation actuelle à toutes fins utiles sera remplacée par une **désignation expresse de tous les Etats parties à la CBE**. Le formulaire de requête en délivrance (EPO Form 1001)<sup>7</sup> tiendra compte du nouveau système de désignation à la rubrique 32, puisqu'il contiendra un **case marquée d'une croix** pour que **tous les Etats parties à la CBE soient désignés lors du dépôt de la demande EP**, au sens de l'article 79(1) CBE. A la rubrique 32, le demandeur doit **indiquer expressément les Etats pour lesquels il se propose** (au moment du dépôt) **de payer les taxes de désignation**.

17. Les indications de la rubrique 32 sont combinées avec la **requête du demandeur de ne pas procéder aux significations d'une notification établie conformément à la règle 85bis (1) CBE et à la règle 69(1) CBE** en ce qui concerne les Etats désignés non indiqués à cet endroit. S'agissant des demandeurs participant à la **procédure de prélèvement automatique**, la rubrique 32 contient une requête visant à ce que les taxes de désignation ne soient prélevées que pour les Etats qui auront été indiqués à la rubrique 32.

Si une taxe de désignation n'est pas payée dans le délai de base de l'article 79(2) CBE tel que modifié, les notifications signifiées par l'OEB conformément à la règle 85bis (1) CBE et à la règle 69(1) CBE ne seront faites en principe qu'eu égard aux Etats désignés pour lesquels le demandeur a fait part de son intention de payer les taxes de désignation. En ce qui concerne les **autres Etats désignés**, les demandeurs ne recevront pas de signification, mais pourront encore acquitter valablement n'importe quelle taxe de désignation (avec surtaxe) jusqu'à la fin du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE.

<sup>7</sup> Die Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB Form 1001 07.97) wird in der nächsten Ausgabe des ABI. EPA veröffentlicht und kann ab Mitte Juni 1997 beim EPA (vorzugsweise in Wien, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

<sup>7</sup> The revised Request for Grant form (EPA/EPO/OEB 1001 07.97) will be published in the next issue of the OJ EPO and be available from mid-June 1997 free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states.

<sup>7</sup> Le nouveau formulaire de requête en délivrance (qui portera la référence "EPA/EPO/OEB Form 1001 07.97") sera publié dans le prochain numéro du JO OEB et pourra être obtenu gratuitement à partir de la mi-juin 1997, soit auprès de l'OEB, de préférence à Vienne, mais aussi à Munich, La Haye ou Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

18. Das geänderte Benennungssystem **gilt für EP-Anmeldungen, die ab 1. Juni 1997 eingereicht werden.** Die Anmelder werden gebeten, künftig die Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag zu verwenden. Da die Änderungen im Benennungssystem den Euro-PCT-Weg nicht betreffen, bleibt das Formblatt für den Eintritt in die europäische regionale Phase (EPA Form 1200) unverändert.

18. The modified designation system **will apply to EP applications filed on or after 1 June 1997.** Applicants are requested to use the revised request for grant form in the future. Please note that the changes to the EPO's designation system do not affect the Euro-PCT route and consequently there are no changes to EPO Form 1200 for entry into the European regional phase.

18. Le système de désignation modifié sera **applicable aux demandes EP déposées le 1<sup>er</sup> juin 1997 ou postérieurement à cette date.** A l'avenir, il conviendra d'utiliser le nouveau formulaire de requête en délivrance. Veuillez noter qu'étant donné que les modifications apportées au système de désignation n'affectent pas la voie euro-PCT, aucun changement n'a été apporté au formulaire OEB 1200 pour l'entrée dans la phase régionale européenne.