

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung vom 28. April 1997 über die Neufassung des Formblatts für den Erteilungs- antrag

Ab Mitte Juni 1997 wird eine Neufassung<sup>1</sup> des Formblatts für den Erteilungsantrag mit geänderten Feldern 32 bis 34 herausgegeben.

Das Formblatt und das entsprechend geänderte Merkblatt sind nachstehend wiedergegeben.

Es wird empfohlen, die Neufassung des Formblatts zu verwenden. Exemplare der bisherigen Fassung<sup>2</sup> können jedoch aufgebraucht werden.

#### Erläuterungen der Änderungen:

Durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Dezember 1996 ist Artikel 79 (2) EPÜ mit Wirkung vom 1. Juli 1997 geändert worden<sup>3</sup>. Die Änderung sieht eine Verlängerung der Zahlungsfrist für Benennungsgebühren vor. Das Amt hat sich nach Konsultation von SACEPO entschlossen, das geltende System der Benennung von Vertragsstaaten - eine Kombination aus ausdrücklicher und vorsorglicher Benennung<sup>4</sup> - durch ein System der ausdrücklichen Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten zu ersetzen. Die Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag trägt dem neuen Benennungssystem durch ein bereits angekreuztes Kästchen in Nr. 1 des neuen Felds 32 Rechnung, wodurch alle Staaten im Sinne von Artikel 79 (1) EPÜ benannt sind, die dem EPÜ bei Einreichung der EP-Anmeldung angehören. Die frühere Vorsorgebenennung wird damit in eine ausdrückliche Benennung umgewandelt.

<sup>1</sup> Die Neufassung (Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001 07.97") kann 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>2</sup> ABI. EPA 1996, 524.

<sup>3</sup> ABI. EPA 1997, 13, 79, 107, 160 und 215.

<sup>4</sup> siehe Felder 33 und 33a der bisherigen Fassung des Formblatts, ABI. EPA 1996, 524.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice dated 28 April 1997 concerning the revised Request for Grant form

A revised Request for Grant form<sup>1</sup> containing changes to Sections 32 to 34 will be introduced in the middle of June 1997.

The revised form and amended Notes are reproduced below.

It is recommended that applicants use the revised form, although copies of the previous version<sup>2</sup> may be used up.

#### Explanation of changes

On 5 December 1996 the Administrative Council decided to amend Article 79(2) EPC with effect from 1 July 1997<sup>3</sup>. The amendment extends the period for payment of designation fees. Having consulted SACEPO, the Office decided to replace the current system of designating contracting states - a combination of express and precautionary designations<sup>4</sup> - by one in which all the EPC contracting states are expressly designated. To this end the box under No. 1 in the new Section 32 of the form has been pre-crossed, thereby designating within the meaning of Article 79(1) EPC all states which belong to the EPC on the day the EP application is filed. The precautionary designation has thus been replaced by an express designation.

<sup>1</sup> The revised form ("EPA/EPO/OEB Form 1001 07.97") is obtainable 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>2</sup> OJ EPO 1996, 524.

<sup>3</sup> OJ EPO 1997, 13, 79, 107, 160 and 215.

<sup>4</sup> See Sections 33 and 33a in the current version of the form, OJ EPO 1996, 524.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué en date du 28 avril 1997, relatif à la nou- velle version du formulaire de requête en délivrance

Vers la mi-juin 1997 sera publiée une nouvelle version<sup>1</sup> du formulaire de requête en délivrance. Les changements par rapport à la version précédente portent sur les rubriques 32, 33 et 34.

Le formulaire et la notice remaniée en conséquence sont reproduits ci-après.

Il est recommandé d'utiliser la nouvelle version du formulaire. Il est toutefois possible de continuer à employer les exemplaires restants de la version du formulaire en vigueur jusqu'à présent<sup>2</sup>.

#### Modifications apportées : commentaires

Par décision du Conseil d'administration en date du 5 décembre 1996, l'article 79(2) CBE a été modifié avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1997<sup>3</sup>. Cette modification prévoit un allongement du délai de paiement des taxes de désignation. Après avoir consulté le SACEPO, l'Office a décidé de remplacer le système actuel de désignation des Etats contractants - qui combine désignation expresse et désignation à toutes fins utiles<sup>4</sup> - par un système de désignation expresse de tous les Etats parties à la CBE. Pour tenir compte de ce nouveau système de désignation, il a été introduit dans la nouvelle version du formulaire de requête en délivrance une case déjà cochée au n° 1 de la nouvelle rubrique 32, signifiant que sont désignés au sens de l'article 79(1) CBE tous les Etats qui sont parties à la CBE à la date du dépôt de la demande EP. Ce qui était auparavant une désignation à toutes fins utiles devient désormais une désignation expresse.

<sup>1</sup> Le nouveau formulaire (imprimé "EPA/EPO/OEB Form 1001.07.97") pourra être obtenu gratuitement, 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.

<sup>2</sup> JO OEB 1996, 524

<sup>3</sup> JO OEB 1997, 13, 79, 107, 160, et 215.

<sup>4</sup> Cf. rubriques 33 et 33a de l'ancienne version du formulaire, JO OEB 1996, 524.

Im neuen Feld 32 des Formblatts soll der Anmelder unter Nr. 2 angeben, für welche Staaten er (bei Einreichung der Anmeldung) beabsichtigt, Benennungsgebühren zu zahlen. Dies dient in Verbindung mit den bereits angekreuzten Erklärungen am Ende dieses Felds vor allem dazu, die ordnungsgemäße Verbuchung entrichteter Benennungsgebühren zu erleichtern und unnötige Mitteilungen dort zu vermeiden, wo der Anmelder am Patentschutz für bestimmte Staaten kein Interesse hat und Benennungsgebühren bewußt nicht entrichtet. Wird eine Benennungsgebühr nicht innerhalb der Grundfrist nach Artikel 79 (2) EPÜ gezahlt, so ergehen Mitteilungen nach Regel 85a (1) und Regel 69 (1) EPÜ nur im Hinblick auf benannte Staaten, für die der Anmelder erklärtermaßen Benennungsgebühren entrichten wollte. Bezüglich der anderen benannten Staaten unterbleibt eine Mitteilung; der Anmelder kann jedoch weitere Benennungsgebühren (zuzüglich Zuschlagsgebühr) noch innerhalb der in Regel 85a (2) EPÜ festgelegten Nachfrist entrichten.

Das bisherige Feld 33a mit der vorsorglichen Benennung sämtlicher Vertragsstaaten und den damit verbundenen Erklärungen des Anmelders entfällt. In Feld 34 ist der neue Erstreckungsstaat Rumänien<sup>5</sup> eingefügt worden. Das bisherige Feld 32 wurde Feld 33.

Under No. 2 in Section 32, applicants should indicate the states for which they intend (at the time of filing) to pay designation fees. In conjunction with the pre-crossed declaration at the bottom of this section, this will make it easier to ensure that designation fees paid are properly debited and to avoid unnecessary communications in cases where applicants are not interested in patent protection for certain states and intentionally do not pay the designation fees. If a designation fee is not paid within the basic time limit of Article 79(2) EPC, communications under Rules 85a(1) and 69(1) EPC will only be issued with regard to designated states for which the applicant has declared his intention to pay designation fees. No communications will be sent regarding the other designated states. However, applicants may pay further designation fees (with surcharge) within the period of grace laid down in Rule 85a(2) EPC.

Former Section 33a, with the precautionary designation of all contracting states and the associated applicant's declarations, has been removed. Romania has been added to Section 34 as a new extension state<sup>5</sup>. Former Section 32 becomes Section 33.

A la nouvelle rubrique 32 du formulaire, le demandeur doit indiquer au n° 2 les Etats pour lesquels il envisage (lors du dépôt de la demande) d'acquitter des taxes de désignation. Cette indication, associée aux déclarations déjà cochées en fin de rubrique, vise à faciliter la comptabilisation correcte des taxes de désignation qui ont été acquittées et à éviter des notifications inutiles dans le cas où le demandeur, n'étant pas intéressé par une protection par brevet pour certains Etats, s'abstient à dessein de payer les taxes de désignation. Si une taxe de désignation n'est pas acquittée dans le délai normal visé à l'article 79(2) CBE, il n'est envoyé de notifications au titre de la règle 85bis (1) et de la règle 69 (1) CBE que pour les Etats désignés pour lesquels le demandeur avait déclaré vouloir acquitter des taxes de désignation. Il n'est pas envoyé de notification pour les autres Etats désignés ; mais le demandeur garde la possibilité d'acquitter d'autres taxes de désignation (majorées d'une surtaxe) dans le délai supplémentaire fixé à la règle 85bis (2) CBE.

La rubrique 33a prévue pour la désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants et pour les déclarations à ce propos du demandeur disparaît. A la rubrique 34, la Roumanie<sup>5</sup> a été ajoutée dans la liste des pays avec lesquels il existe un accord d'extension. La rubrique 32 devient la rubrique 33.

<sup>5</sup> ABI. EPA 1996, 601.

<sup>5</sup> OJ EPO 1996, 601.

<sup>5</sup> JO OEB 1996, 601.