

Änderungen in den Veröffentlichungen des EPA

1. Die Gebührenreform 1997 und insbesondere die Verschiebung des Zahlungszeitpunkts für die Benennungsgebühren¹ hat das Amt zum Anlaß genommen, das geltende System der Benennung von Vertragsstaaten zu ändern und den Inhalt einiger seiner Veröffentlichungen an diese Änderungen anzupassen.

2. An die Stelle des bisherigen Benennungssystems - einer Kombination aus ausdrücklicher und vorsorglicher Benennung - ist mit Wirkung vom **1. Juni 1997** ein **System der ausdrücklichen Benennung aller EPÜ-Vertragsstaaten getreten**. Das neue EPA-Formblatt für den Erteilungsantrag² trägt dem durch die in Feld 32 vorgesehene Pauschalbenennung aller Vertragsstaaten Rechnung.

3. Infolge der neuen Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren und des geänderten Benennungssystems sind **bei Veröffentlichung der EP-Anmeldung in Zukunft grundsätzlich alle Vertragsstaaten rechtswirksam benannt**. Die Beschränkung der Zahl der wirksam benannten Staaten durch Nichtentrichtung einzelner Benennungsgebühren (Art. 91 (4) EPÜ) erfolgt nun nicht mehr vor, sondern erst nach Veröffentlichung der EP-Anmeldung.

4. Folglich werden im **Europäischen Patentregister**, im **Patentblatt** und auf den **A-Schriften** bei Veröffentlichung der Anmeldung in Zukunft regelmäßig alle Vertragsstaaten als benannt angegeben, die dem EPÜ bei Einreichung der Anmeldung angehören. **Für welche Vertragsstaaten Benennungsgebühren entrichtet wurden**, wird im Europäischen Patentregister bekanntgemacht, sobald die Grundfrist nach Artikel 79 (2) EPÜ abgelaufen ist und das Amt festgestellt hat, für welche Staaten die Zahlung wirksam erfolgt ist, d. h. etwa 7 Monate nach Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts.

Changes in EPO publications

1. The 1997 fee reform, with its deferral of the date for paying designation fees¹, has prompted the Office to change the system for contracting state designation and to amend some of its publications accordingly.

2. The old system - a combination of express and precautionary designation - has been replaced as from **1 June 1997** by a **system of express designation of all EPC contracting states**. This takes the form of a pre-crossed box in Section 32 of the new EPO Request for Grant form².

3. The longer period for paying designation fees, together with the new designation system, means that **now, when the application is published, all the contracting states are validly designated**; only after publication do applicants decide which states they actually want to designate, by paying the individual fees (Article 91(4) EPC).

4. So in future, when an application is published in the **Register of European Patents**, the **European Patent Bulletin**, or as an **A document**, it will indicate as designated all the contracting states which belonged to the EPC on the filing date. **Those for which designation fees are actually paid** will be announced in the Register as soon as the Office ascertains this following expiry of the basic period under Article 79(2) EPC, or in other words about 7 months after publication of the European search report.

Modifications apportées dans des publications de l'OEB

1. La réforme des taxes de 1997, et notamment le report de la date de paiement des taxes de désignation¹, ont amené l'OEB à modifier le système actuel de désignation d'Etats contractants et à adapter le contenu de certaines de ses publications pour tenir compte de ces modifications.

2. Le système actuel de désignation - qui combine désignations expresses et désignations à toutes fins utiles - est remplacé à partir du **1^{er} juin 1997** par un **système de désignation expresse de tous les Etats parties à la CBE**. Le nouveau formulaire OEB de requête en délivrance² prévoit en conséquence dans la rubrique 32 une désignation globale de l'ensemble des Etats contractants.

3. Du fait du nouveau délai fixé pour le paiement des taxes de désignation et de la modification apportée au système des désignations, **tous les Etats contractants seront dorénavant valablement désignés lors de la publication du rapport de recherche européenne**. Désormais, ce ne sera plus avant, mais après la publication de la demande européenne que le demandeur aura la possibilité de limiter le nombre des Etats valablement désignés en s'abstenant d'acquitter certaines taxes de désignation (art. 91(4) CBE).

4. A l'avenir, lors de la publication de la demande, le **Registre européen des brevets**, le **Bulletin européen des brevets** et les **documents A** indiqueront par conséquent comme Etats contractants désignés tous les Etats contractants qui sont parties à la CBE à la date du dépôt de la demande. Dès que le délai normal prévu à l'article 79(2) CBE aura expiré et que l'Office aura déterminé pour quels Etats le paiement a été valablement effectué, c'est-à-dire sept mois environ après la publication du rapport de recherche européenne, le Registre européen des brevets précisera **pour quels Etats contractants des taxes de désignation ont été acquittées**.

¹ Siehe ABI. EPA 1997, 12, 79, 107, 215.

² ABI. EPA 1997, 251.

¹ See OJ EPO 1997, 12, 79, 107, 215

² OJ EPO 1997, 251

¹ Cf. JO OEB 1997, 12, 79, 107, 215.

² JO OEB 1997, 251.

5. Diese Angaben werden in Form einer sogenannten "**Positivliste**" rund 7 Wochen später im **Europäischen Patentblatt** unter Angabe von Publikationsnummer und IPC-Hauptklasse veröffentlicht. Sind in einer Anmeldung von mehreren Anmeldern verschiedene Vertragsstaaten benannt, wird dies dort ebenfalls angegeben. Die Positivliste erscheint unter der Überschrift "Bei Ablauf der Frist nach Artikel 79 (2) EPÜ durch Zahlung bestätigte Benennungen/Erstreckungsanträge" in dem **neuen Abschnitt I.5** des Patentblatts.

6. Werden **Benennungsgebühren innerhalb der Nachfristen** gemäß Regel 85a EPÜ entrichtet, so werden die betreffenden Staaten unverzüglich in das Europäische Patentregister eingetragen und im Patentblatt unter **Abschnitt I.12** "Änderungen und Berichtigungen" im Unterabschnitt I. 12 (6), bzw. I. 12 (9) angegeben, sofern in einer Anmeldung von mehreren Anmeldern verschiedene Vertragsstaaten benannt sind.

7. **Angaben über die Erstreckung** europäischer Patente werden im Europäischen Patentregister (EPIDOS-Informationsregister), im Patentblatt und auf den A-Schriften in entsprechender Weise veröffentlicht³.

8. Die **Positivliste wird ab Mitte November 1997** fester Bestandteil des Europäischen Patentblatts sein. Die **ersten Veröffentlichungen nach dem neuen System** werden im **Dezember 1997** erfolgen. **Alle EP-Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Juni 1997 eingereicht sind**, werden nach dem neuen System veröffentlicht.

9. Europäische **Erstanmeldungen**, die in den Genuß der längeren Frist zur Entrichtung der Benennungsgebühren kommen (Anmeldetag 1. Juli 1996 oder später), aber vor dem 1. Juni 1997 eingereicht wurden, werden noch entsprechend dem bisherigen System veröffentlicht, d. h. in der Regel unter Angabe der im Erteilungsantrag ausdrücklich benannten Staaten. Nach Veröffentlichung eintretende Änderungen im Benennungsstatus dieser Anmeldungen werden im Europäischen Patentregister und Patentblatt (Abschnitt I.5, Positivliste) nach Ablauf der maßgeblichen Grundfristen bekanntgemacht.

5. About 7 weeks later, these states will then be published as a "**positive list**" in the Bulletin, together with the publication number and IPC main class. If multiple applicants designate different states in a single application, this too will be indicated. The positive list will appear in the Bulletin's **new Section I.5** under the heading "Designations and requests for extension confirmed through payment of fees by expiry of the period under Article 79(2) EPC".

6. If **designation fees are paid during the periods of grace** under Rule 85a EPC, the states in question will be entered without delay in the Register and in the Bulletin under **Section I.12** ("Alterations and corrections"), either in sub-section I.12(6) or - if multiple applicants designate different states in a single application - in sub-section I.12(9).

7. **Information about extension** of European patents will be published in the Register (EPIDOS Information Register), Bulletin and A documents³, in the same way.

8. The **positive list** will be a permanent part of the Bulletin **from mid-November 1997**. The **first publications under the new system** will appear in **December 1997**. **All EP applications filed as from 1 June 1997** will be published under the new system.

9. European **first filings** enjoying the longer period for paying designation fees (ie filing date 1 July 1996 or later) but filed before 1 June 1997 will be published as hitherto, and will therefore normally indicate the states expressly designated in the request for grant. Post-publication changes in their designation status will be indicated in the Register and Bulletin (Section I.5, positive list) once the relevant basic periods expire.

5. Ces informations seront publiées quelque sept semaines plus tard au **Bulletin européen des brevets** sous la forme d'une "**liste positive**" indiquant le numéro de publication et la classe principale CIB. Dans cette liste seront également signalées les demandes déposées par plusieurs demandeurs dans lesquelles sont désignés des Etats contractants différents. La liste positive sera publiée dans la **nouvelle section I.5** du Bulletin européen des brevets sous le titre "Désignations/requêtes en extension confirmées par le paiement des taxes correspondantes à l'expiration du délai normal prévu à l'article 79(2) CBE".

6. Lorsque des **taxes de désignation** sont acquittées **dans les délais supplémentaires** prévus à la règle 85bis CBE, les désignations des Etats concernés sont immédiatement inscrites dans le Registre européen des brevets et indiquées au Bulletin européen des brevets dans la **section I.12** "Modifications et corrections", sous-section I.12(6) ou I.12(9), lorsque des Etats contractants différents sont désignés dans une demande déposée par différents demandeurs.

7. Les **informations concernant l'extension** de brevets européens sont publiées de même au Registre européen des brevets (Registre d'information EPIDOS), au Bulletin européen des brevets et dans les documents A³.

8. La **liste positive** deviendra partie intégrante du Bulletin européen des brevets à compter de la **mi-novembre 1997**. Les **premières publications selon le nouveau système** auront lieu en **décembre 1997**. **Toutes les demandes européennes déposées à compter du 1^{er} juin 1997** seront publiées conformément au nouveau système.

9. Les **premiers dépôts** européens qui bénéficieront de la prolongation du délai de paiement des taxes de désignation (demandes déposées à compter du 1^{er} juillet 1996), mais qui auront été déposés avant le 1^{er} juin 1997 seront publiés selon l'ancien système, c'est-à-dire en principe avec indication des Etats expressément désignés dans la requête en délivrance. Les modifications apportées après la publication aux désignations figurant dans ces demandes seront publiées au Registre européen des brevets et au Bulletin européen des brevets (section I.5, liste positive) après l'expiration des délais normaux applicables en l'occurrence.

³ Siehe auch ABl. EPA 1997, 115.

³ See also OJ EPO 1997, 115

³ Cf. également JO OEB 1997, 115.

10. Die oben beschriebenen Änderungen in den Veröffentlichungen des EPA bleiben **ohne Auswirkung** auf die Veröffentlichung von Angaben zu **EURO-PCT-Anmeldungen**.

Für europäische Teilanmeldungen und nach Artikel 61 (1) b EPÜ eingereichte Anmeldungen wird die längere Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ in der Regel nicht anwendbar sein (Regeln 25 (2), 15 (2) EPÜ), so daß die Benennungssituation im Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung regelmäßig geklärt sein wird.

10. The above changes in EPO publications **do not affect Euro-PCT applications**.

Nor does the longer time limit for paying designation fees under Article 79(2) EPC apply to European divisional applications and filings under Article 61(1)(b) EPC (Rules 25(2) and 15(2) EPC); their designation status will therefore normally be clear on publication.

10. Les modifications susmentionnées apportées dans des publications de l'OEB **n'affectent pas** la publication des indications relatives aux **demandes euro-PCT**.

Les demandes divisionnaires européennes et les demandes déposées conformément à l'article 61(1)b CBE ne pourront bénéficier de la prolongation du délai de paiement des taxes de désignation prévue à l'article 79(2) CBE (règles 25(2), 15(2) CBE), si bien que normalement, à la date de la publication de ces demandes, l'on saura clairement quels Etats ont été désignés dans lesdites demandes.