

Beschluß des Verwaltungsrats vom 18. Oktober 2001 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht",

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert:

1. Regel 25 (1) EPÜ erhält folgende Fassung:

"(1) Der Anmelder kann eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen."

2. Regel 36 (1) EPÜ erhält folgende Fassung:

"(1) Die Regeln 27, 29 und 32 bis 35 sind auf Schriftstücke, die die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung ersetzen, anzuwenden. Regel 35 Absätze 2 bis 14 ist ferner auf die in Regel 51 genannten Übersetzungen der Patentansprüche anzuwenden."

3. Regel 38 (5) erhält folgende Fassung:

"(5) Die nach Artikel 88 Absatz 1 erforderliche Übersetzung der früheren Anmeldung ist innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 Absatz 4 einzureichen. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung vorgelegt werden, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden."

4. Regel 51 EPÜ erhält folgende Fassung:

"(1) In der Mitteilung nach Artikel 96 Absatz 1 gibt das Europäische Patentamt dem Anmelder Gelegenheit, zu dem europäischen Recherchen-

Decision of the Administrative Council of 18 October 2001 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

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

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

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 25(1) EPC shall be amended to read as follows:

"(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application."

2. Rule 36(1) EPC shall be amended to read as follows:

"(1) Rules 27, 29 and 32 to 35 shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. Rule 35, paragraphs 2 to 14, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule 51."

3. Rule 38(5) EPC shall be amended to read as follows:

"(5) The translation of the previous application required under Article 88, paragraph 1, 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 4. Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 4 shall apply mutatis mutandis."

4. Rule 51 EPC shall be amended to read as follows:

"(1) In the communication under Article 96, paragraph 1, the European Patent Office shall give the applicant an opportunity to comment on the

Décision du Conseil d'administration du 18 octobre 2001 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

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

vu la Convention sur le brevet européen (CBE), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b,

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

vu l'avis du comité "Droit des brevets",

DECIDE :

Article premier

Le règlement d'exécution de la CBE est modifié comme suit :

1. La règle 25(1) CBE est remplacée par le texte suivant :

"(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance."

2. La règle 36(1) CBE est remplacée par le texte suivant :

"(1) Les règles 27, 29 et 32 à 35 s'appliquent aux documents remplaçant des pièces de la demande de brevet européen. La règle 35, paragraphes 2 à 14, s'applique en outre aux traductions des revendications visées à la règle 51."

3. La règle 38(5) CBE est remplacée par le texte suivant :

"(5) La traduction de la demande antérieure requise en vertu de l'article 88, paragraphe 1 doit être produite dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai prévu à la règle 51, paragraphe 4. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 4 est applicable."

4. La règle 51 CBE est remplacée par le texte suivant :

"(1) Dans la notification prévue à l'article 96, paragraphe 1, l'Office européen des brevets donne au demandeur la possibilité de prendre

bericht Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

(2) In den Mitteilungen nach Artikel 96 Absatz 2 fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder gegebenenfalls auf, die festgestellten Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

(3) Die Mitteilungen nach Artikel 96 Absatz 2 sind zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen.

(4) Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents beschließt, teilt sie dem Anmelder mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist, die nicht kürzer als zwei Monate sein und vier Monate nicht übersteigen darf, die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind. Die Frist wird einmal um höchstens zwei Monate verlängert, sofern der Anmelder dies vor Ablauf der Frist beantragt. Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebühren entrichtet und die Übersetzung einreicht, gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung.

(5) Beantragt der Anmelder innerhalb der in Absatz 4 vorgesehenen Frist Änderungen nach Regel 86 Absatz 3 oder die Berichtigung von Fehlern nach Regel 88, so hat er, soweit die Patentansprüche geändert oder berichtigt werden, eine Übersetzung der geänderten oder berichtigten Patentansprüche einzureichen. Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebühren entrichtet und die Übersetzung einreicht, gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten oder berichtigten Fassung.

(6) Stimmt die Prüfungsabteilung einer nach Absatz 5 beantragten Änderung oder Berichtigung nicht zu, so gibt sie, bevor sie eine Entscheidung trifft, dem Anmelder Gelegenheit, innerhalb einer zu bestimmenden Frist Stellung zu nehmen und von der Prüfungsabteilung für erforderlich gehaltene Änderungen und, soweit die Patentansprüche geändert werden, eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche einzureichen.

European search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

(2) In any communication under Article 96, paragraph 2, the Examining Division shall, where appropriate, invite the applicant to correct the deficiencies noted and to amend the description, claims and drawings.

(3) Any communication under Article 96, paragraph 2, shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent.

(4) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it, and shall invite him to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within a period to be specified, which may not be less than two months or more than four months. The period shall be extended once by a maximum of two months provided the applicant so requests before it expires. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the text intended for grant.

(5) If the applicant, within the period laid down in paragraph 4, requests amendments under Rule 86, paragraph 3, or the correction of errors under Rule 88, he shall, where the claims are amended or corrected, file a translation of the claims as amended or corrected. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended or corrected.

(6) If the Examining Division does not consent to an amendment or correction requested under paragraph 5, it shall, before taking a decision, give the applicant an opportunity to submit, within a period to be specified, his observations and any amendments considered necessary by the Examining Division, and, where the claims are amended, a translation of the claims as amended. If the applicant submits such amendments, he

position au sujet du rapport de recherche européenne et de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

(2) Dans toute notification prévue à l'article 96, paragraphe 2, la division d'examen invite le demandeur, s'il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins.

(3) Toute notification prévue à l'article 96, paragraphe 2, doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen.

(4) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite, dans un délai à fixer et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois, à acquitter les taxes de délivrance et d'impression, ainsi qu'à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure. Ce délai est prorogé une seule fois pour une durée maximum de deux mois, à la condition que le demandeur en fasse la demande avant l'expiration dudit délai. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

(5) Si, dans le délai prévu au paragraphe 4, le demandeur requiert des modifications au titre de la règle 86, paragraphe 3, ou la correction d'erreurs au titre de la règle 88, il produit, si les revendications sont modifiées ou corrigées, une traduction des revendications telles que modifiées ou corrigées. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié ou corrigé.

(6) Si la division d'examen n'approuve pas une modification ou une correction demandée conformément au paragraphe 5, elle donne au demandeur, avant de prendre une décision, la possibilité de présenter dans un délai à fixer, ses observations et toutes modifications qu'elle juge nécessaires et, si les revendications sont modifiées, de produire une traduction des revendications telles que modifiées. Si le demandeur présente

Reicht der Anmelder solche Änderungen ein, so gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten Fassung. Wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen oder gilt sie als zurückgenommen, so werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr sowie nach Absatz 7 entrichtete Anspruchsgebühren zurückerstattet.

(7) Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als zehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der in Absatz 4 vorgesehenen Frist für jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits gemäß Regel 31 Absatz 1 entrichtet worden sind.

(8) Werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(8a) Werden die Benennungsgebühren nach Zustellung der Mitteilung nach Absatz 4 fällig, so wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents erst bekanntgemacht, wenn die Benennungsgebühren entrichtet sind. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

(9) Wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Mitteilung nach Absatz 4 und vor dem Tag der frühestmöglichen Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird der Hinweis erst bekanntgemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

(10) In der Mitteilung nach Absatz 4 werden die benannten Vertragsstaaten angegeben, die eine Übersetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.

(11) In der Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird, ist die der Patenterteilung zugrunde liegende Fassung der europäischen Patentanmeldung anzugeben."

Artikel 2

1. Regel 25 (1) EPÜ in der Fassung dieses Beschlusses tritt am 2. Januar 2002 in Kraft.

shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended. If the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the fees for grant and printing, and any claims fees paid under paragraph 7, shall be refunded.

(7) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than ten claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of each additional claim within the period laid down in paragraph 4 unless these fees have already been paid under Rule 31, paragraph 1.

(8) If the fees for grant and printing or the claims fees are not paid in due time or if the translation is not filed in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(8a) If the designation fees become due after the communication under paragraph 4 has been notified, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fees have been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(9) If a renewal fee becomes due after the communication under paragraph 4 has been notified and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(10) The communication under paragraph 4 shall indicate the designated Contracting States which require a translation pursuant to Article 65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall state which text of the European patent application forms the basis for the grant of the European patent."

Article 2

1. Rule 25(1) EPC as amended by this decision shall enter into force on 2 January 2002.

sente de telles modifications, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié. Si la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, les taxes de délivrance et d'impression ainsi que toute taxe de revendication acquittée conformément au paragraphe 7 sont remboursées.

(7) Si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 4 des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 31, paragraphe 1.

(8) Si les taxes de délivrance et d'impression, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile, ou si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(8bis) Si les taxes de désignation viennent à échéance après la signification de la notification visée au paragraphe 4, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées. Le demandeur en est informé.

(9) Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée au paragraphe 4 et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé.

(10) La notification visée au paragraphe 4 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en vertu de l'article 65, paragraphe 1.

(11) La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen."

Article 2

1. La règle 25(1) CBE telle que modifiée par la présente décision entre en vigueur le 2 janvier 2002.

2. Regeln 36 (1), 38 (5) und 51 EPÜ in der Fassung dieses Beschlusses treten am 1. Juli 2002 in Kraft und gelten für alle europäischen Patentanmeldungen, zu denen an diesem Tag noch keine Mitteilung nach der geltenden Regel 51 (4) EPÜ abgesandt wurde.

Geschehen zu München am
18. Oktober 2001

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

2. Rules 36(1), 38(5) and 51 EPC as amended by this decision shall enter into force on 1 July 2002 and shall apply to all European patent applications in respect of which a communication under existing Rule 51(4) EPC has not yet been despatched by that date.

Done at Munich, 18 October 2001

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

2. Les règles 36(1), 38(5) et 51 CBE telles que modifiées par la présente décision entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2002 et s'appliquent à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles une notification selon la règle 51(4) CBE dans sa version actuelle n'a pas encore été expédiée à cette date.

Fait à Munich, le 18 octobre 2001

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER
