

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Verpflichtung zur Einreichung einer Übersetzung der früheren Anmeldung oder einer Erklärung nach Regel 38 (5) EPÜ, wenn eine Abschrift der früheren Anmeldung vom EPA in die Akte aufgenommen wird

Ist die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefaßt, so muß nach Artikel 88 (1) und Regel 38 (5) EPÜ eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der nicht verlängerbaren Frist nach Regel 51 (6) EPÜ eingereicht werden<sup>1</sup>. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung nach Regel 38 (5) EPÜ vorgelegt werden, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist (siehe hierzu Rechtsauskunft Nr. 19/99, ABI. EPA 1999, 296).

Das Europäische Patentamt weist nochmals<sup>2</sup> darauf hin, daß die Übersetzung oder Erklärung nach Regel 38 (5) EPÜ auch dann erforderlich ist, wenn eine Abschrift der früheren Anmeldung vom EPA in die Akte aufgenommen wird (Beschuß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 1998 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABI. EPA 1999, 80). Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung nicht form- und fristgerecht eingereicht, so ergeht gemäß Regel 41 EPÜ eine Aufforderung, diesen Mangel zu beseitigen. Wird der Mangel nicht beseitigt, so erlischt nach Artikel 91 (3) EPÜ der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung, da die Erfordernisse des Artikels 88 (1) EPÜ nicht erfüllt sind.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice from the European Patent Office concerning the requirement to file a translation of the previous application or a declaration under Rule 38(5) EPC if the EPO adds a copy of the previous application to the file

If the previous application is not in one of the EPO's official languages, Article 88(1) and Rule 38(5) EPC require that a translation of the previous application be filed in one of the official languages within a time limit to be set by the European Patent Office, but at the latest within the non-extendable time limit under Rule 51(6) EPC<sup>1</sup>. Alternatively, a declaration under Rule 38(5) EPC may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application (see Legal advice No. 19/99, OJ EPO 1999, 296).

The European Patent Office points out once more<sup>2</sup> that the translation or declaration under Rule 38(5) EPC is also required if the EPO adds a copy of the previous application to the file (decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 1998 on the filing of priority documents, OJ EPO 1999, 80). If the required translation or declaration is not filed on time and in due form, an invitation to remedy the deficiency is issued in accordance with Rule 41 EPC. If the deficiency is not remedied, the right of priority for the European patent application is lost pursuant to Article 91(3) EPC since the requirements of Article 88(1) EPC have not been fulfilled.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communication de l'Office européen des brevets concernant l'obligation de produire une traduction de la demande antérieure ou une déclaration au titre de la règle 38(5) CBE, lorsqu'une copie de la demande antérieure est versée au dossier par l'OEB

Si la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB, il convient de produire, conformément à l'article 88(1) et à la règle 38(5) CBE, une traduction de la demande antérieure dans une des langues officielles, dans un délai imparti par l'Office européen des brevets, et, au plus tard, dans le délai non reconductible fixé à la règle 51(6) CBE<sup>1</sup>. Au lieu de cette traduction, une déclaration au titre de la règle 38(5) CBE peut être présentée, selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure (cf. à ce propos le renseignement juridique n° 19/99, JO OEB 1999, 296).

L'Office européen des brevets attire encore une fois l'attention<sup>2</sup> sur le fait que la traduction ou la déclaration au titre de la règle 38(5) CBE est également nécessaire lorsqu'une copie de la demande antérieure est versée au dossier par l'OEB (décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité, JO OEB 1999, 80). Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans les formes et dans les délais, le demandeur est invité à remédier à cette irrégularité conformément à la règle 41 CBE. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen, conformément aux dispositions de l'article 91(3) CBE, car les conditions de l'article 88(1) CBE n'ont pas été remplies.

<sup>1</sup> Ab 1.7.2002 innerhalb der verlängerbaren Frist nach Regel 51 (4) EPÜ neue Fassung, siehe ABI. EPA 2001, 488.

<sup>2</sup> Siehe auch Fußnote 3 der Rechtsauskunft des Europäischen Patentamts Nr. 19/99, ABI. EPA 1999, 296.

<sup>1</sup> From 1 July 2002, within the extendable time limit under Rule 51(4) EPC new version, see OJ EPO 2001, 488.

<sup>2</sup> See also footnote 3 to European Patent Office Legal advice No. 19/99, OJ EPO 1999, 296.

<sup>1</sup> A compter du 1.7.2002, dans le délai reconductible fixé à la règle 51(4) CBE, nouvelle version, cf. JO OEB 2001, 488.

<sup>2</sup> Cf. également note 3 en bas de page du renseignement juridique de l'Office européen des brevets n° 19/99, JO OEB 1999, 296.