

Erläuterungen**Explanatory remarks****Remarques explicatives****Einführung**

Die Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom November 2000 machte eine komplette Überarbeitung der Ausführungsordnung notwendig.

Diese Überarbeitung ist auf der Basis der zum 1. Juli 2002 geltenden Fassung der Ausführungsordnung vorgenommen worden und dient den drei folgenden Zielen:

1. Vornahme der Anpassungen, die durch die materielle Überarbeitung des EPÜ 1973 und das Patentrechtsabkommen vom 1. Juni 2000 (PLT) erforderlich geworden sind
2. Aufnahme der Bestimmungen, die vom EPÜ in die Ausführungsordnung überführt worden sind
3. Gewährleistung der Übereinstimmung der Ausführungsordnung mit der Neufassung des EPÜ 2000, Nestrukturierung und Straffung der Regeln sowie Standardisierung und Harmonisierung des Wortlauts in den drei Sprachen.

Änderungen, die nichts mit diesen Zielen zu tun haben, sind bei der Überarbeitung nicht vorgenommen worden. Solche Änderungen werden jedoch, wann immer es erforderlich ist, auf der Grundlage der geltenden Ausführungsordnung vorgenommen.

Vorausgeschickt seien die folgenden allgemeinen Bemerkungen:

1. In der englischen Fassung der Ausführungsordnung werden für ein und denselben Begriff zwei verschiedene Ausdrücke verwendet, nämlich "time limit" und "period". Wo es möglich war, wurde zur Vereinheitlichung der Begriff "time limit" durch "**period**" ersetzt.
2. Wird in den Regeln auf "**eine zu bestimmende Frist**" Bezug genommen, so bedeutet dies eine vom EPA im Einzelfall zu bestimmende Frist. Die neue Regel 84 (1) macht dies deutlich.
3. Die in den Regeln vorkommende Formulierung "**sofern nichts anderes bestimmt ist**" bedeutet, sofern im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

Introduction

The revision of the European Patent Convention in November 2000 made it necessary to overhaul the entire corpus of the Implementing Regulations to the EPC.

The revision of the Implementing Regulations is based on the text in force as at 1 July 2002 and pursues the following three objectives:

1. Making the adjustments required by the substantive amendments to the EPC 1973 and those dictated by the implementation of the Patent Law Treaty of 1 June 2000.
2. Integrating the provisions transferred from the EPC to the Implementing Regulations.
3. Ensuring the consistency of the Implementing Regulations with the new text of the EPC 2000, restructuring and streamlining the Regulations, and standardising and harmonising their wording in the three languages.

Amendments unrelated to these goals have not been taken up for the purpose of this revision exercise. Such other amendments will, however, be made independently, whenever the need arises, on the basis of the Implementing Regulations currently in force.

The following general points should be noted:

1. The English text of the Implementing Regulations uses two different terms for the same notion, ie "time limit" or "period". Wherever possible, for the sake of consistency, "time limit" has been replaced by "**period**".
2. Where the Rules refer to "**a period to be specified**", this means a period specified by the EPO in the individual case. New Rule 84(1) EPC makes this clear.
3. Where the Rules contain the expression "**unless otherwise provided**", this means unless otherwise provided in the Convention or the Implementing Regulations.

Introduction

La révision de la Convention sur le brevet européen en novembre 2000 exigeait de revoir le règlement d'exécution de la CBE dans son ensemble.

Cette révision a été effectuée sur la base du texte en vigueur au 1^{er} juillet 2002 et poursuit les trois objectifs suivants:

1. Procéder aux adaptations requises par les modifications de fond apportées à la CBE 1973 et à celles dictées par la mise en oeuvre du Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000.
2. Intégrer les dispositions qui ont été transférées de la CBE dans le règlement d'exécution.
3. Assurer la cohérence du règlement d'exécution avec le nouveau texte de la CBE 2000, restructurer et simplifier le règlement ainsi qu'uniformiser et harmoniser son libellé dans les trois langues.

Les modifications étrangères à ces objectifs n'ont pas été prises en compte dans le cadre de cet exercice de révision. Elles seront néanmoins apportées indépendamment de cette révision, chaque fois que cela sera nécessaire, sur la base du règlement d'exécution en vigueur.

Il convient de noter les remarques générales ci-après :

1. Le texte anglais du règlement d'exécution utilise deux expressions différentes pour une seule et même notion, à savoir "time limit" ou "period". Chaque fois que cela a été possible, l'expression "time limit" a été remplacée, par souci de cohérence, par "**period**".
2. Lorsque les règles se réfèrent à "**un délai imparti**", il s'agit d'un délai que l'OEB impartit dans le cas d'espèce. La nouvelle règle 84(1) CBE le précise clairement.
3. Lorsque les règles utilisent l'expression "**sauf s'il en est disposé autrement**", cela signifie sauf s'il en est disposé autrement dans la Convention ou le règlement d'exécution.

4. Wird in den Regeln eine Frist genannt, die nach einer Aufforderung oder einer Mitteilung des EPA einzuhalten ist, so **beginnt die Frist stets mit der Zustellung** einer solchen Mitteilung zu laufen, da alle Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen den Beteiligten zugestellt werden müssen (Artikel 119 EPÜ 2000, Regeln 77 – 83). Es erübrigt sich daher, in den Regeln ausdrücklich auf das Erfordernis der Zustellung Bezug zu nehmen (siehe z. B. Regeln 39, 39a und 41).

4. Where the Rules specify a period to be observed following an invitation or communication from the EPO, the **period always starts with the notification** of such communication, since all decisions, notices and communications have to be notified to the parties (Article 119 EPC 2000, Rules 77–83). Therefore, the provisions concerned need not expressly refer to the requirement of notification (see eg Rules 39, 39a, 41).

4. Lorsque les règles indiquent un délai à respecter à la suite d'une invitation ou d'une notification émise par l'OEB, le **délai commence toujours à courir à compter de la signification** d'une telle notification, étant donné que toutes les décisions, notifications et communications doivent être signifiées aux parties (article 119 CBE 2000, règles 77–83). En conséquence, il n'est pas nécessaire que les dispositions concernées fassent expressément référence à l'exigence de signification (cf. p. ex. règles 39, 39bis, 41).

ERSTER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ERSTEN TEIL DES ÜBEREIN- KOMMENS

Kapitel I

REGELN 1 – 7 EPÜ

Die Regeln 1 bis 7 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 6 EPÜ – Einreichung von Übersetzungen und Gebührenermäßigung (Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 5 – 10)

Nach Artikel 6 (3) PLT kann das Amt eine Übersetzung verlangen, wenn die Anmeldung nicht in einer seiner Amtssprachen eingereicht wurde. Der PLT legt keine Frist zur Einreichung der Übersetzung fest, sieht aber vor, daß, wenn eine solche nicht eingereicht wurde, dem Anmelder eine Mitteilung zuzustellen und ihm Gelegenheit zu geben ist, die Übersetzung innerhalb einer Frist von mindestens zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung vorzulegen (Artikel 6 (7) PLT in Verbindung mit Regel 6 (1) PLT). Eine solche Mitteilung ist in Regel 41 EPÜ vorgesehen. Zusammen mit der in Regel 6 (1) bestimmten Monatsfrist hat der Anmelder damit stets eine Frist von mindestens drei Monaten ab Einreichung der Anmeldung, um die Übersetzung vorzulegen.

Kapitel II

REGELN 8 – 12 EPÜ

Die geltenden Regeln 8 bis 12 EPÜ betreffen im wesentlichen die Organisation des Europäischen Patentamts. Um zwischen den für die erste Instanz und den für die Beschwerdeinstanz geltenden Bestimmungen klar zu unterscheiden, wird Kapitel II des Ersten Teils der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 wie folgt unterteilt:

PART I

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I OF THE CONVENTION

Chapter I

RULES 1–7 EPC

Rules 1–7 EPC have been streamlined and their wording aligned with the style of the EPC 2000.

Rule 6 EPC – Filing of translations and reduction of fees (Preparatory document: MR/2/00, pages 5–10)

Under Article 6(3) PLT, the Office may require a translation if the application is not filed in one of the official languages. The PLT does not set a time limit for filing the translation, but provides that the applicant must be notified if no translation is filed, giving him the opportunity to supply the translation within a period of at least two months from the date of notification (Article 6(7) PLT in conjunction with Rule 6(1) PLT). Such notification is provided for in Rule 41 EPC. This, together with the one-month period specified in Rule 6(1), means that the applicant will always have a minimum of three months, from the date of filing the application, to file the translation.

Chapter II

RULES 8–12 EPC

The existing Rules 8 to 12 EPC mainly concern the organisation of the European Patent Office. To reflect the distinction between the departments of first and second instance, Chapter II of Part I of the Implementing Regulations to the EPC 2000 is divided into two sections:

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre I

REGLES 1–7 CBE

Le libellé des règles 1 à 7 CBE a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Règle 6 CBE – Production des traductions et réduction des taxes (Document préparatoire : MR/2/00, pages 5 à 10)

En vertu de l'article 6(3) PLT, l'Office peut exiger une traduction si la demande n'est pas déposée dans l'une de ses langues officielles. Le PLT ne prévoit pas de délai pour produire une traduction, mais précise que si aucune traduction n'est produite, il faut le notifier au demandeur et lui donner la possibilité de produire la traduction dans un délai minimum de deux mois à compter de la signification de la notification (article 6(7) PLT ensemble la règle 6(1) PLT). Une telle notification est prévue à la règle 41 CBE. Avec le délai d'un mois prévu à la règle 6(1), le demandeur disposera donc toujours d'un délai minimum de trois mois à compter du dépôt de la demande pour produire la traduction.

Chapitre II

REGLES 8–12 CBE

Les règles 8 à 12 CBE dans leur version actuelle portent essentiellement sur l'organisation de l'Office européen des brevets. Afin de bien distinguer les dispositions relatives à la première instance de celles concernant l'instance de recours, le chapitre II de la première partie du règlement d'exécution de la CBE 2000 est subdivisé comme suit :

1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften (bisherige Regeln 8, 9 und 12 EPÜ)
2. Abschnitt: Organisation der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer (bisherige Regeln 10 und 11)

Section 1: General matters (existing Rules 8, 9 and 12 EPC)
Section 2: Organisation of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal (previous Rules 10 and 11).

Section 1 : Dispositions générales (actuelles règles 8, 9 et 12 CBE)
Section 2 : Organisation des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (actuelles règles 10 et 11).

Regel 8 EPÜ – Patentklassifikation

Die in der geltenden Regel 8 EPÜ genannte Europäische Übereinkunft über die Internationale Patentklassifikation vom 19. Dezember 1954 wurde im EPA nie benutzt, da das Straßburger Übereinkommen schon am 7. Oktober 1975, also vor Errichtung des EPA am 1. November 1977 in Kraft getreten war. Diese Bezugnahme kann daher gestrichen werden.

Rule 8 EPC – Patent classification

The European Convention on the International Classification of Patents for Invention of 19 December 1954, referred to in the existing Rule 8 EPC, has never been applied at the EPO, as the Strasbourg Agreement entered into force on 7 October 1975, before the setting-up of the EPO on 1 November 1977. This reference can therefore be deleted.

Règle 8 CBE – Classification des brevets

La Convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention, qui est citée à l'actuelle règle 8 CBE, n'a jamais été utilisée à l'OEB, étant donné que l'Arrangement de Strasbourg est entré en vigueur le 7 octobre 1975, soit avant la création de l'OEB le 1^{er} novembre 1977. Cette référence peut donc être supprimée.

Regel 8a EPÜ (neu) – Verwaltungsmäßige Gliederung des Europäischen Patentamts

betrifft die Regelungsmaterie der bisherigen Regel 12 EPÜ. Die Bestimmungen gelten für das EPA insgesamt und werden daher in den Abschnitt "Allgemeine Vorschriften" aufgenommen.

New Rule 8a EPC – Administrative structure of the European Patent Office

concerns the content of the previous Rule 12 EPC. These provisions apply to the EPO as a whole and are therefore included in the section headed "General matters".

Nouvelle règle 8bis CBE – Structure administrative de l'Office européen des brevets

La nouvelle règle 8bis CBE porte sur les questions régies par l'actuelle règle 12 CBE. Ces dispositions sont insérées dans la section intitulée "Dispositions générales", car elles concernent l'ensemble de l'OEB.

Die Kernaussage der geltenden Regel 12 (1), daß der Präsident die Zahl der Direktionen bestimmt, zu denen die Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zusammengefaßt werden, ergibt sich schon aus seiner Leitungsbefugnis. Dieser Teil der geltenden Regel 12 kann daher gestrichen werden. Jedoch wird die verwaltungsmäßige Zusammenfassung der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zu Direktionen in modifizierter Form in Regel 9 (1) EPÜ aufgegriffen.

The key provision of the existing Rule 12(1) – that the number of directorates in which the Examining Divisions and Opposition Divisions are grouped together is to be decided by the President – is already implied by the President's general power of decision. This part of the existing Rule 12 can therefore be deleted. The administrative grouping of Examining and Opposition Divisions is addressed in modified form in Rule 9(1) EPC.

La disposition centrale de l'actuelle règle 12(1) CBE, selon laquelle le Président fixe le nombre des directions à l'intérieur desquelles les divisions d'examen et d'opposition sont regroupées, découle déjà des pouvoirs de décision du Président, de sorte que cette partie de l'actuelle règle 12(1) peut être supprimée. Toutefois, la disposition précisant que les divisions d'examen et d'opposition sont regroupées sur le plan administratif en directions est reprise sous une forme modifiée à la nouvelle règle 9(1) CBE.

Die neue Regel 8a (1) ersetzt die namentliche Aufzählung der Organe im Verfahren vor dem EPA durch eine Bezugnahme auf Artikel 15 EPÜ. Die Streichung des Regelungsgehalts der geltenden Regel 12 (2) Satz 2 EPÜ trägt den Artikeln 16 und 17 EPÜ 2000 Rechnung.

The new Rule 8a(1) replaces the list of departments in proceedings before the EPO with a general reference to Article 15 EPC. The deletion of the substance of the existing Rule 12(2), second sentence, EPC takes account of Articles 16 and 17 EPC 2000.

Dans la nouvelle règle 8bis(1), l'énumération des instances dans les procédures devant l'OEB est remplacée par une référence à l'article 15 CBE. La suppression du contenu de la deuxième phrase de l'actuelle règle 12(2) CBE tient compte des articles 16 et 17 CBE 2000.

Regel 9 EPÜ – Geschäftsverteilung für die erste Instanz

bestimmt, daß die als Organe im Verfahren tätigen Recherchen-, Prüfungs- und Einspruchsabteilungen mit technisch vorgebildeten Prüfern besetzt werden, die verwaltungsmäßig Direktionen zugeordnet sind.

Rule 9 EPC – Allocation of duties to the departments of first instance

reflects the administrative grouping into directorates of the departments involved in the grant procedure – ie the Search Divisions, Examining Divisions and Opposition Divisions, made up of technically qualified examiners.

Règle 9 CBE – Répartition des attributions entre les instances du premier degré

Cette règle reflète le fait que les instances intervenant dans la procédure, à savoir les divisions de la recherche, d'examen et d'opposition, se composent d'examinateurs techniciens qui sont rattachés sur le plan administratif à une direction.

Die in Regel 9 (2) und (3) EPÜ festgelegten Befugnisse des Präsidenten bleiben erhalten.

The powers of the President laid down in Rule 9(2) and (3) EPC are retained.

Les compétences du Président prévues à la règle 9(2) et (3) CBE sont maintenues.

Regel 9 (4) EPÜ wird gestrichen. Eine Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung wurde nie errichtet. Bedienstete im Sinne der Regel 9 (3) EPÜ nehmen diese Aufgaben wahr. Schon im Rahmen seiner allgemeinen Leitungsbefugnis kann der Präsident alle Kostenfestsetzungen einem oder wenigen darauf spezialisierten Formalprüfern übertragen.

Regeln 10 und 11 EPÜ – Präsidium der Beschwerdekammern; Geschäftsverteilungsplan für die Große Beschwerdekammer und Erlass ihrer Verfahrensordnung

Die seit 2.1.2002 geltende Fassung der Regeln 10 und 11 EPÜ bleibt bestehen. Notwendig ist nur die Anpassung der Querverweise in den Regeln 10 (6) und 11 (1) und (2) EPÜ an den Text des EPÜ 2000. Abweichend von der geltenden Regel 11 (1) und (2) EPÜ ist in der neuen Fassung die positive Formulierung gewählt.

Regel 12 EPÜ – Verwaltungsmäßige Gliederung des Europäischen Patentamts

Die Bestimmungen der geltenden Regel 12 EPÜ werden wegen ihres allgemeinen Charakters in die neue Regel 8a im 1. Abschnitt "Allgemeine Vorschriften" überführt.

ZWEITER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM ZWEITEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I

REGELN 13 – 16 EPÜ

Die Regeln 13 bis 16 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regeln 13 und 16 EPÜ – Aussetzung des Verfahrens; Teilweiser Übergang des Rechts auf das europäische Patent

Um die Ausführungsordnung klarer zu strukturieren, werden die Regeln, die für den nicht berechtigten Anmelder gelten, von den Bestimmungen getrennt, die für den nicht berechtigten Patentinhaber gelten. So wird der Inhalt der Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ in den Fünften Teil der Ausführungsordnung über das Einspruchsverfahren überführt und in die neue Regel 56a EPÜ aufgenommen. Der Titel von Kapitel I wird entsprechend geändert.

Rule 9(4) EPC is deleted. No registry of an Opposition Division has ever been set up. The tasks in question are performed by "employees" within the meaning of Rule 9(3) EPC. The President's general power of decision already enables him to entrust the fixing of costs to formalities officers with specialist knowledge.

Rules 10 und 11 EPC – Presidium of the Boards of Appeal; Business distribution scheme for the Enlarged Board of Appeal and adoption of its Rules of Procedure

The version of Rules 10 and 11 EPC valid since 2 January 2002 is retained. Only the references to the EPC in Rules 10(6) and 11(1) and (2) need to be modified, in the light of the EPC 2000. The wording of Rule 11(1) and (2) EPC has been slightly amended to make the emphasis positive, instead of negative as in the existing version.

Rule 12 EPC – Administrative structure of the European Patent Office

In view of their general character, the provisions of the existing Rule 12 EPC have been transferred to the new Rule 8a in Section 1, "General matters".

PART II

IMPLEMENTING REGULATIONS TO
PART II OF THE CONVENTION

Chapter I

RULES 13–16 EPC

Rules 13–16 EPC have been streamlined and their wording aligned with the style of the EPC 2000.

Rule 13 and 16 EPC – Stay of proceedings; Partial transfer of the right to the European patent

To make the structure of the Implementing Regulations clearer, the Rules concerning an applicant who is not entitled are separated from the provisions applying to a patent proprietor who is not entitled. Accordingly, the substance of Rule 13(4) EPC and Rule 16(3) EPC is moved to Part V of the Implementing Regulations, governing the opposition procedure, and inserted in the new Rule 56a EPC. The title of Chapter I is modified accordingly.

La règle 9(4) est supprimée. Il n'a jamais été constitué de greffe de la division d'opposition. Ces tâches sont en effet accomplies par des agents au sens de la règle 9(3) CBE. En outre, le Président peut déjà, dans le cadre de son pouvoir de décision, charger des agents des formalités spécialisés de la fixation des frais.

Règles 10 et 11 CBE – Praesidium des chambres de recours – Répartition des attributions au sein de la Grande Chambre de recours et adoption de son règlement de procédure

Le texte en vigueur depuis le 2 janvier 2002 des règles 10 et 11 CBE est maintenu. Seules les références à la Convention figurant dans les règles 10(6), 11(1) et 11(2) doivent être adaptées à la CBE 2000. En outre, le texte de l'actuelle règle 11(1) et (2) CBE a été reformulé sans négation.

Règle 12 CBE – Structure administrative de l'Office européen des brevets

Compte tenu de leur caractère général, les dispositions de l'actuelle règle 12 CBE ont été transférées dans la nouvelle règle 8bis, dans la section 1 intitulée "Dispositions générales".

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA
CONVENTION

Chapitre I

REGLES 13–16 CBE

Le libellé des règles 13 à 16 CBE a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Règles 13 et 16 CBE – Suspension de la procédure – Transfert partiel du droit au brevet européen

Afin de rendre la structure du règlement d'exécution plus claire, les dispositions applicables à un demandeur non habilité sont séparées de celles applicables à la situation où le titulaire du brevet n'est pas habilité. Par conséquent, le contenu des règles 13(4) et 16(3) CBE est transféré dans la cinquième partie du règlement d'exécution qui régit la procédure d'opposition, où il est inséré dans la nouvelle règle 56bis CBE. Le titre du chapitre I est modifié en conséquence.

Regel 14 EPÜ – Beschränkung von
Zurücknahmen

Der bisherige Titel wird geändert, da er irreführend ist: Während im Titel nur von der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung die Rede ist, bezieht sich die Regel selbst auch auf die Zurücknahme einer Benennung.

Regel 14a EPU (neu) – Verfahren nach Artikel 61 Absatz 1
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 51 – 52)

Die Voraussetzungen, unter denen Dritte die in Artikel 61 (1) EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfe in Anspruch nehmen können, werden in die Ausführungsordnung überführt und sind nun in der vorgeschlagenen neuen Regel 14a EPÜ enthalten.

Regel 15 EPÜ – Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung durch den Berechtigten

Aus Gründen der Klarheit wird die Regel 15 (2) EPÜ in die Absätze 2 und 3 unterteilt, die die Fristen für die Zahlung der Anmelde- und der Recherchegebühr bzw. der Benennungsgebühren festlegen. Gemäß Artikel 51 (3) EPÜ 2000 werden dort auch die Folgen der nicht rechtzeitigen Entrichtung dieser Gebühren bestimmt.

Die bestehende Regel 15 (3) wird gestrichen, da eine neue Anmeldung nach Artikel 61 stets unmittelbar beim EPA einzureichen ist (siehe Artikel 61 (2) und 76 (1) EPÜ 2000).

Kapitel II**REGELN 17 – 19 EPÜ**

Die Regeln 17 bis 19 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 17 EPÜ – Einreichung der Erfindernennung
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 173 – 176)

Die bislang in Artikel 128 (5) EPÜ 1973 aufgeführten Angaben werden in die Regel 17 (3) aufgenommen.

Kapitel III**REGELN 20 – 22 EPÜ**

Die Regeln 20 bis 22 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Rule 14 EPC – Limitation on
withdrawals

The current title has been amended as it is misleading, since it refers only to the withdrawal of the European patent application itself, whereas the Rule also governs the withdrawal of a designation.

New Rule 14a EPC – Procedure under Article 61, paragraph 1
(Preparatory document: MR/2/00, pages 51–52)

The requirements for a third party to invoke the remedies provided for in Article 61(1) EPC have been transferred to the Implementing Regulations and are now contained in the proposed new Rule 14a EPC.

Rule 15 EPC – Filing of a new European patent application by the entitled person

For clarity's sake, Rule 15(2) EPC is subdivided into paragraphs 2 and 3, concerning the time limits for payment of filing and search fees, and designation fees. In conformity with Article 51(3) EPC 2000, the legal consequences of failure to pay such fees in due time are also laid down in these provisions.

The current Rule 15(3) has been deleted, as a new application under Article 61 must always be filed directly with the EPO (see Articles 61(2) and 76(1) EPC 2000).

Chapter II**RULES 17–19 EPC**

Rules 17–19 EPC have been streamlined and their wording aligned with the style of the EPC 2000.

Rule 17 EPC – Designation of the inventor
(Preparatory document: MR/2/00, pages 173–176)

The list of data previously contained in Article 128(5) EPC 1973 is now incorporated in Rule 17(3).

Chapter III**RULES 20–22 EPC**

Rules 20–22 EPC have been streamlined and their wording aligned with the style of the EPC 2000.

Règle 14 CBE – Limitation des retraits

Le titre actuel a été modifié, car il prête à confusion. En effet, il fait uniquement référence au retrait de la demande de brevet européen, alors que la règle régit également le retrait d'une désignation.

Nouvelle règle 14bis CBE – Procédure prévue dans les cas visés à l'article 61, paragraphe 1
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 51 et 52)

Les conditions dans lesquelles un tiers peut faire usage des facultés ouvertes par l'article 61(1) CBE ont été transférées dans le règlement d'exécution et font désormais l'objet de la nouvelle règle 14bis CBE.

Règle 15 CBE – Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée

Dans un souci de clarté, la règle 15(2) CBE est subdivisée en un paragraphe 2, relatif au paiement des taxes de dépôt et de recherche, et un paragraphe 3 relatif au paiement des taxes de désignation. Conformément à l'article 51(3) CBE 2000, les conséquences juridiques du défaut de paiement de ces taxes en temps utile sont également prévues dans ces dispositions.

L'actuelle règle 15(3) CBE est supprimée, dans la mesure où une nouvelle demande déposée en application de l'article 61 CBE doit toujours être déposée directement auprès de l'OEB (cf. articles 61(2) et 76(1) CBE 2000).

Chapitre II**REGLES 17–19 CBE**

Le libellé des règles 17, 18 et 19 CBE a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Règle 17 CBE – Désignation de l'inventeur
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 173 à 176)

La liste des indications prévue jusque-là à l'article 128(5) CBE 1973 figure désormais à la règle 17(3).

Chapitre III**REGLES 20–22 CBE**

Le libellé des règles 20, 21 et 22 CBE a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Regel 20 EPÜ – Eintragung von Rechtsübergängen

Die neue Fassung der Regel 20 (1) EPÜ läßt die bisherige Praxis unberührt, was Art und Umfang der für die Eintragung von Rechtsübergängen geforderten Nachweise angeht.

Kapitel IV**REGEL 23 EPÜ****Regel 23 EPÜ** – Ausstellungsbescheinigung

wird aus Gründen der Klarheit umstrukturiert und in vier Absätze a bis d untergliedert.

Kapitel V**REGEL 23a EPÜ**

Die Streichung des Artikels 54 (4) EPÜ 1973 zieht die Streichung der Regel 23a und dementsprechend auch des Kapitels V nach sich.

Kapitel VI**REGELN 23b – 23e EPÜ**

Durch die Streichung des Kapitels V wird das Kapitel VI über biotechnologische Erfindungen nun zu **Kapitel V**.

Regel 23f EPÜ (neu) (= geltende Regel 27a) – Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

Aus Gründen der Klarheit und der Systematik wird diese Bestimmung in das Kapitel V über biotechnologische Erfindungen überführt und ist nach der bestehenden Regel 23e einzufügen.

Regeln 23g bis 23i EPÜ (neu) (= geltende Regel 28)

Aus Gründen der Klarheit und der Systematik werden die Regeln 28 und 28a in das Kapitel V über biotechnologische Erfindungen überführt und nach der Regel 23f eingefügt.

Die bestehende Regel 28, "Hinterlegung von biologischem Material", ist sehr lang und schwer lesbar. Sie umfaßt nicht nur die Hinterlegung von biologischem Material, sondern neben dem Zugang dazu auch seine Herausgabe, die Sachverständigenlösung sowie einige formale Vorschriften.

Rule 20 EPC – Registration of transfers

The new wording of Rule 20(1) EPC does not imply any change of current practice with respect to the standard of evidence required for transfers to be registered.

Chapter IV**RULE 23 EPC****Rule 23 EPC** – Certificate of exhibition

has been reorganised for the sake of clarity, and divided into sub-paragraphs (a) to (d).

Chapter V**RULE 23a EPC**

Rule 23a, and with it, Chapter V, have been deleted following the deletion of Article 54(4) EPC 1973.

Chapter VI**RULES 23b–23e EPC**

Chapter VI, concerning biotechnological inventions, becomes **Chapter V**, replacing the old Chapter V, now deleted.

New Rule 23f (= Rule 27a EPC) – Requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences

For the sake of clarity and consistency, this provision is inserted in Chapter V, dealing with biotechnological inventions, after the current Rule 23e.

New Rules 23g–23i (= Rule 28 EPC)

For the sake of clarity and consistency, Rules 28 and 28a are inserted in Chapter V, dealing with biotechnological inventions, after Rule 23f.

The current Rule 28, headed "Deposit of biological material", is very long and difficult to read. It lumps the deposit of biological material together with the questions of availability, the issue of a sample and the expert solution, and a number of purely formal provisions.

Règle 20 CBE – Inscription des transferts

Le nouveau libellé de la règle 20(1) CBE n'implique aucun changement de la pratique suivie actuellement en ce qui concerne le niveau de preuve requis pour les transferts devant être inscrits au Registre.

Chapitre IV**REGLE 23 CBE****Règle 23 CBE** – Attestation d'exposition

Cette règle a été réorganisée pour des raisons de clarté et divisée en lettres a) à d).

Chapitre V**REGLE 23bis CBE**

La suppression de l'article 54(4) CBE 1973 entraîne la suppression de la règle 23bis et, partant, du chapitre V.

Chapitre VI**REGLES 23ter–23sexies CBE**

Compte tenu de la suppression du chapitre V, le chapitre VI concernant les inventions biotechnologiques devient le **chapitre V**.

Nouvelle règle 23septies (= actuelle règle 27bis CBE) – Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés

Pour des raisons de clarté et de méthodologie, cette disposition est insérée dans le chapitre V consacré aux inventions biotechnologiques, à la suite de l'actuelle règle 23 sexies.

Nouvelles règles 23octies à 23decies (= actuelle règle 28 CBE)

Pour des raisons de clarté et de méthodologie, les règles 28 et 28bis sont insérées dans le chapitre V concernant les inventions biotechnologiques, à la suite de la règle 23septies.

L'actuelle règle 28, intitulée "Dépôt de matière biologique" est une règle extrêmement longue et difficilement lisible. Elle couvre en vrac non seulement le dépôt de la matière biologique, mais également l'accès à la matière biologique et la remise de cette dernière, la solution de l'expert et quelques dispositions de forme.

Der Inhalt der bestehenden Regel 28 wird wie folgt neu strukturiert:

Regel 23g Hinterlegung von biologischem Material
Regel 23h Sachverständigenlösung
Regel 23i Zugang zu und Herausgabe von biologischem Material und diesbezügliche Modalitäten

Regel 23g EPÜ (neu) – Hinterlegung von biologischem Material

Die Absätze 1 und 2 der bestehenden Regel 28 bilden die neue Regel 23g betreffend die Hinterlegung von biologischem Material.

Regel 23h EPÜ (neu) – Sachverständigenlösung

Die neue Regel mit der Überschrift "Sachverständigenlösung" umfaßt die Absätze 4 und 5 der bestehenden Regel 28.

Regel 23i EPÜ (neu) – Zugang zu biologischem Material

Die neue Regel mit der Überschrift "Zugang zu biologischem Material" setzt sich aus den Absätzen 3, 6, 7, 8 und 9 der bestehenden Regel 28 zusammen.

Regel 23j EPÜ (neu) (= geltende Regel 28a) – Erneute Hinterlegung von biologischem Material

Die bestehende Regel 28a betreffend die erneute Hinterlegung von biologischem Material entspricht weitgehend dem Wortlaut des Artikels 4 des Budapester Vertrags und ist, genau wie die bestehende Regel 28, schwer lesbar:

– Regel 28a (1) entspricht – mit Ausnahme des zweiten Erfordernisses für die ununterbrochene Zugänglichkeit von biologischem Material (Kopie der Empfangsbescheinigung der Hinterlegung an das EPA) – Artikel 4 (1) a) und d) und 4 (2) des Budapester Vertrags (BV).

– Regel 28a (2) entspricht Artikel 4 (1) b) i) BV.

– Regel 28a (3) entspricht Artikel 4 (1) b) i) und e) BV.

– Regel 28a (4) entspricht Artikel 4 (1) c) BV.

Mit der Neufassung wird eine gekürzte Fassung dieser Regel in die Ausführungsordnung aufgenommen, die sich an dem orientiert, was die Richtlinie 98/44/EG in Artikel 14 vorsieht, und ausdrücklich auf den Budapester Vertrag verweist.

Rule 28 is therefore restructured as follows:

Rule 23g Deposit of biological material
Rule 23h Expert solution
Rule 23i Availability of biological material, issue of samples, relevant arrangements.

New Rule 23g EPC – Deposit of biological material

Paragraphs (1) and (2) of the existing Rule 28 form the new Rule 23g, dealing with the deposit of biological material.

New Rule 23h EPC – Expert solution

The new Rule, headed "Expert solution", comprises paragraphs (4) and (5) of the current Rule 28.

New Rule 23i EPC – Availability of biological material

The new Rule, headed "Availability of biological material", comprises paragraphs (3), (6), (7), (8) and (9) of the current Rule 28.

New Rule 23j (= Rule 28a EPC) – New deposit of biological material

The existing Rule 28a, concerning the new deposit of biological material, is largely modelled on Article 4 of the Budapest Treaty and, like the current Rule 28, is difficult to read:

– Rule 28a(1), with the exception of the second requirement for the continuing availability of biological material (copy of the receipt of the deposit forwarded to the EPO), corresponds to Article 4(1)(a) and (d) and 4(2) of the Budapest Treaty (BT).

– Rule 28a(2) corresponds to Article 4(1)(b)(i) BT.

– Rule 28a(3) corresponds to Article 4(1)(b)(i) and (e) BT.

– Rule 28a(4) corresponds to Article 4(1)(c) BT.

The revised and shortened version of this Rule follows the example of Article 14 of Directive 98/44/EC and includes an express reference to the Budapest Treaty.

Le contenu de l'actuelle règle 28 est restructuré comme suit :

Règle 23octies : dépôt de matière biologique
Règle 23novies : solution de l'expert
Règle 23decies : accès à la matière biologique, remise de cette dernière et modalités y relatives

Nouvelle règle 23octies CBE – Dépôt de matière biologique

Les paragraphes 1 et 2 de l'actuelle règle 28 forment la nouvelle règle 23octies consacrée au dépôt de matière biologique.

Nouvelle règle 23novies CBE – Solution de l'expert

Cette nouvelle règle, intitulée "Solution de l'expert", reprend les paragraphes 4 et 5 de l'actuelle règle 28.

Nouvelle règle 23decies CBE – Accès à une matière biologique

Cette nouvelle règle, intitulée "Accès à une matière biologique", est composée des paragraphes 3, 6, 7, 8 et 9 de l'actuelle règle 28.

Nouvelle règle 23undecies (= actuelle règle 28bis CBE) – Nouveau dépôt de matière biologique

L'actuelle règle 28bis relative au nouveau dépôt de matière biologique, qui est pour l'essentiel calquée sur l'article 4 du Traité de Budapest, est comme l'actuelle règle 28 une règle de lecture assez difficile. Ainsi :

– la règle 28bis (1), à l'exception de la seconde condition à remplir pour que l'accessibilité de la matière biologique ne soit pas interrompue (copie du récépissé de dépôt communiquée à l'OEB) correspond à l'article 4(1)(a) et d) et 4(2) du Traité de Budapest (TB) ;

– la règle 28bis (2) correspond à l'article 4(1)(b)(i) TB ;

– la règle 28bis (3) correspond à l'article 4(1)(b)(i) et e) TB ;

– la règle 28bis (4) correspond à l'article 4(1)(c) TB ;

La nouvelle version a été abrégée par rapport à la version actuelle, sur le modèle de ce que la Directive 98/44/CE prévoit en son article 14. Elle fait en outre expressément référence au Traité de Budapest.

Wie oben erwähnt, enthält die bestehende Regel 28a jedoch noch ein weiteres Erfordernis für die ununterbrochene Zugänglichkeit von biologischem Material, nämlich daß innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten Hinterlegung eine Kopie der Empfangsbescheinigung der Hinterlegung übermittelt wird. Dieses Erfordernis ist in die neue Regel aufzunehmen.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die Einzelheiten des Verfahrens für die erneute Hinterlegung in den Richtlinien für die Prüfung festgelegt werden.

Aufgrund der Neustrukturierung der Regel 28 wird die bestehende Regel 28a zu Regel 23j.

DRITTER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM DRITTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I

REGELN 24 – 25d

Regel 24 EPÜ – Allgemeine Vorschriften
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 63 – 64)

Die näheren Einzelheiten des Artikels 75 (1) a) EPÜ 1973 werden in die Regel 24 (1) EPÜ überführt, die ihrerseits aus Gründen der Klarheit umstrukturiert und an den Wortlaut des EPÜ 2000 angepaßt wird.

Regel 25 EPÜ – Europäische Teilanmeldungen
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 65 – 66)

Der neue Absatz 2 der Regel 25 EPÜ bestimmt, daß Teilanmeldungen in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung einzureichen sind und übernimmt Teile des Artikels 76 (1) EPÜ 1973.

Darüber hinaus sieht die geänderte Regel 25 EPÜ gemäß Artikel 51 (3) EPÜ 2000 nicht nur die zu entrichtenden Gebühren und die jeweilige Frist vor, sondern legt auch die Rechtsfolgen einer nicht rechtzeitigen Entrichtung fest. Der Übersichtlichkeit wegen wird die bestehende Regel 25 (2) EPÜ entsprechend in die Absätze 3 und 4 unterteilt.

However, as indicated above, the existing Rule 28a includes an additional requirement for the continuing availability of biological material, ie that a copy of the receipt of the deposit be forwarded within four months from the date of the new deposit. This requirement is to be incorporated in the new Rule.

Finally, it should be emphasised that the details of the procedure for making the new deposit will be set out in the Guidelines for Examination.

In view of the new structure of Rule 28, the current Rule 28a becomes Rule 23j.

PART III

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART III OF THE CONVENTION

Chapter I

RULES 24–25d

Rule 24 EPC – General provisions
(Preparatory document: MR/2/00, pages 63–64)

The details of Article 75(1)(a) EPC 1973 were moved to Rule 24(1) EPC, which has also been restructured for increased clarity and aligned with the wording of the EPC 2000.

Rule 25 EPC – European divisional applications
(Preparatory document: MR/2/00, pages 65–66)

New paragraph 2 of Rule 25 EPC provides that divisional applications are to be filed in the language of the proceedings for the earlier application, and incorporates parts of the old Article 76(1) EPC 1973.

Moreover, pursuant to Article 51(3) EPC 2000, the amended Rule 25 EPC not only specifies the fees to be paid, with their time limits, but also refers to the legal consequences of failure to pay in due time. The current Rule 25(2) EPC is accordingly subdivided into paragraphs (3) and (4) for ease of reference.

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l'actuelle règle 28bis fixe une condition supplémentaire à l'accessibilité sans interruption de la matière biologique, à savoir la communication d'une copie du récépissé de dépôt dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt. Il convient donc que cette condition soit reprise dans la nouvelle règle.

Enfin, il y a lieu de souligner que les modalités liées à la procédure du nouveau dépôt seront arrêtées dans les Directives relatives à l'examen.

Compte tenu de la nouvelle structure de la règle 28, l'actuelle règle 28bis devient la règle 23undecies.

TROISIEME PARTIE

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIEME PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre I

REGLES 24–25quinquies

Règle 24 CBE – Dispositions générales
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 63 et 64)

Les modalités prévues à l'article 75(1)a) CBE 1973 ont été transférées dans la règle 24(1) CBE. Cette règle a par ailleurs été restructurée dans un souci de clarté et alignée sur le texte de la CBE 2000.

Règle 25 CBE – Demandes divisionnaires européennes
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 65 et 66)

Le nouveau paragraphe 2 de la règle 25 CBE dispose que les demandes divisionnaires doivent être déposées dans la langue de la procédure de la demande antérieure et reprend en partie le contenu de l'article 76(1) CBE 1973.

En outre, conformément à l'article 51(3) CBE 2000, la règle 25 modifiée prévoit non seulement les taxes à acquitter et leur délai de paiement, mais également les conséquences juridiques du défaut de paiement de ces taxes dans les délais. Aussi l'actuelle règle 25(2) CBE est-elle subdivisée pour des raisons de clarté en un paragraphe 3 et un paragraphe 4.

Regel 25a EPÜ (neu) – Übermittlung europäischer Patentanmeldungen
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 67 – 70)

Die in Artikel 77 (1) und (5) EPÜ 1973 enthaltenen Einzelheiten der Übermittlung europäischer Patentanmeldungen von der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats an das EPA sowie der Inhalt des Artikels 77 (2) und (3) EPÜ 1973 werden in die neue Regel 25a EPÜ überführt. Durch die Aufnahme der Anspruchsgebühren in Regel 25a (2) letzter Satz wird Regel 31 (2) letzter Satz redundant.

Regel 25b EPÜ (neu) – Anmeldegebühr und Recherchegebühr
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 71 – 72)

Die Frist für die Entrichtung der Anmeldegebühr und der Recherchegebühr nach Artikel 78 (2) EPÜ 1973 wird in die neue Regel 25b EPÜ überführt. Da die Rechtsfolge der nicht rechtzeitigen Entrichtung einer solchen Gebühr bereits im neuen Artikel 78 (2) EPÜ 2000 geregelt ist, braucht sie in Regel 25b EPÜ nicht wiederholt zu werden.

Regel 25c EPÜ (neu) – Benennungsgebühren
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 73 – 74)

In die Ausführungsordnung überführt werden die in Artikel 79 (2) EPÜ 1973 enthaltene Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren und die beiden letzten Sätze des Artikels 79 (3) EPÜ 1973, über die Rechtsfolgen der Zurücknahme aller Benennungen und die Regelung, daß Benennungsgebühren grundsätzlich nicht zurückgezahlt werden. Diese Bestimmungen sind nun in der neuen Regel 25c EPÜ enthalten, die im Stil des EPÜ 2000 formuliert ist.

Die Rechtsfolge der nicht rechtzeitigen Entrichtung einer Benennungsgebühr (Artikel 91 (4) EPÜ 1973) wird in Regel 25c (2) EPÜ überführt; die Rechtsfolge, die eintritt, wenn keine Benennungsgebühr gezahlt wird oder alle Benennungen zurückgenommen werden, wird in Regel 25c (3) EPÜ bestimmt.

New Rule 25a EPC – Forwarding of European patent applications
(Preparatory document: MR/2/00, pages 67–70)

Details regarding the forwarding of European patent applications from the central industrial property offices of the Contracting States to the EPO, contained in Article 77(1) and (5) EPC 1973, as well as the substance of Article 77(2) and (3) EPC 1973, were transferred to the new Rule 25a EPC. In Rule 25a(2), last sentence, the claims fees have been included, with the consequence that Rule 31(2), last sentence, is redundant.

New Rule 25b EPC – Filing fee and search fee
(Preparatory document: MR/2/00, pages 71–72)

The period for payment of the filing fee and the search fee under Article 78(2) EPC 1973 has been transferred to the new Rule 25b EPC. The legal consequence of failure to pay these fees in due time is already established in the new Article 78(2) EPC 2000, so there is no need to repeat it in Rule 25b EPC.

New Rule 25c EPC – Designation fees
(Preparatory document: MR/2/00, pages 73–74)

The period for payment of the designation fee under Article 79(2) EPC 1973 is transferred to the Implementing Regulations, as is the substance of the last two sentences of Article 79(3) EPC 1973, concerning the consequences of withdrawal of all the designations and the principle that designation fees are not refundable. These are now included in the new Rule 25c EPC, drafted in the style of the EPC 2000.

The legal consequence of failure to pay a designation fee in due time (Article 91(4) EPC 1973) is inserted in Rule 25c(2) EPC; the legal consequence in cases where no designation fee is paid or all designations are withdrawn is laid down in Rule 25c(3) EPC.

Nouvelle règle 25bis CBE – Transmission des demandes de brevet européen
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 67 à 70)

Les modalités concernant la transmission à l'OEB des demandes de brevet européen par les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, qui figurent dans l'article 77(1) et (5) CBE 1973, ainsi que le contenu de l'article 77(2) et (3) CBE 1973 ont été transférés dans la nouvelle règle 25bis CBE. En outre, les taxes de revendication ont été incluses dans la règle 25bis (2), dernière phrase CBE, de sorte que la dernière phrase de la règle 31(2) est désormais superflue.

Nouvelle règle 25ter CBE – Taxe de dépôt et taxe de recherche
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 71 et 72)

Le délai de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche prévu à l'article 78(2) CBE 1973 a été transféré dans la nouvelle règle 25ter CBE. La conséquence juridique du défaut de paiement de ces taxes dans les délais étant déjà prévue dans le nouvel article 78(2) CBE 2000, il n'est pas nécessaire de la réitérer à la règle 25ter CBE.

Nouvelle règle 25quater CBE – Taxes de désignation
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 73 et 74)

Le délai de paiement de la taxe de désignation prévu à l'article 79(2) CBE 1973 a été transféré dans le règlement d'exécution. Il en va de même pour le contenu des deux dernières phrases de l'article 79(3) CBE 1973, qui prévoient les conséquences juridiques du retrait de l'ensemble des désignations et posent le principe que les taxes de désignation ne sont pas remboursées. Ces dispositions font désormais l'objet de la nouvelle règle 25quater CBE, dont le libellé est aligné sur le texte de la CBE 2000.

La conséquence juridique du défaut de paiement d'une taxe de désignation dans les délais (article 91(4) CBE 1973) est insérée dans la règle 25quater (2) CBE, et la conséquence juridique du défaut de paiement des taxes de désignation ou du retrait de toutes les désignations figure à la règle 25quater (3) CBE.

Regel 25d EPÜ (neu) – Anmeldetag
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00,
Seiten 75 – 76)

Nach Artikel 80 EPÜ 2000 sind die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags in der Ausführungsordnung festzulegen. Die Fassung der neuen Regel 25d (1) EPÜ orientiert sich an den Artikeln 5 (1) und (7) PLT 2000.

Laut Artikel 5 (7) und Regel 2 (5) (a) PLT sind die Vertragsparteien verpflichtet, eine Bezugnahme auf eine einzige frühere Anmeldung anstelle einer Beschreibung und etwaiger Zeichnungen zu akzeptieren, sofern die frühere Anmeldung ordnungsgemäß angegeben ist. Die diesbezüglichen Erfordernisse sind in Regel 25d (2) enthalten.

In diesem Fall kann jede Vertragspartei des PLT verlangen, daß eine Kopie der früheren Anmeldung eingereicht wird (Regel 2 (5) (b) PLT) – es sei denn, ihr steht eine solche bereits zur Verfügung (Regel 4 (3) PLT) – sowie gegebenenfalls eine Übersetzung dieser Anmeldung. Die diesbezüglichen Erfordernisse sind in Regel 25d (3) EPÜ zusammengefaßt.

Regel 25d ist auf Teilanmeldungen nicht anwendbar, weil diesen kein eigener Anmeldetag zuerkannt wird.

Kapitel II

REGELN 26 – 36

Die Regeln 26 bis 36 EPÜ werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 26 EPÜ – Erteilungsantrag

Der zweite Satz in Regel 26 (1) ist überflüssig und wird gestrichen. Es versteht sich von selbst, daß Vordrucke gebührenfrei vom EPA und von den nationalen Behörden zur Verfügung gestellt werden.

Die in Regel 26 (2) c) genannten Informationen bezüglich der Anschrift werden aktualisiert und mit dem geltenden EPA-Formblatt für den Erteilungsantrag in Einklang gebracht. So wird dem Anmelder in Regel 26 (2) c) jetzt die Angabe seiner Faxnummer statt seiner Telegramm- und Telexanschriften empfohlen. Regel 26 (2) h) wird gestrichen; damit wird Artikel 79 (1) EPÜ 2000 Rechnung getragen.

New Rule 25d EPC – Date of filing
(Preparatory document: MR/2/00,
pages 75–76)

Article 80 EPC 2000 states that the Implementing Regulations shall specify the requirements for a date of filing. The wording of the new Rule 25d(1) EPC follows the model of Article 5(1) and (7) PLT 2000.

Under Article 5(7) and Rule 2(5)(a) PLT, contracting parties are obliged to accept a reference to a single, previously filed application instead of a description and any drawings, provided that the previously filed application is properly identified. These requirements are inserted in Rule 25d(2).

In such a case, any party to the PLT may request the filing of a copy of the previously filed application (Rule 2(5)(b) PLT) – unless such a copy is already available to the contracting party (Rule 4(3) PLT) – and, where appropriate, of a translation of that application. The requirements relating to this are grouped under Rule 25d(3) EPC.

As no individual filing date is accorded to a divisional application, Rule 25d is not applicable to divisional applications.

Chapter II

RULES 26–36

Rules 26–36 EPC have been streamlined and aligned with the drafting style of the EPC 2000.

Rule 26 EPC – Request for grant

The second sentence of Rule 26(1) is deleted as superfluous. It goes without saying that forms are made available free of charge by the EPO and the national authorities.

The contact information referred to under Rule 26(2)(c) is updated and brought into line with the current EPO Request for grant form. Thus, Rule 26(2)(c) now recommends that the applicant indicate his fax number instead of his telegraphic or telex address. Rule 26(2)(h) is deleted to reflect Article 79(1) EPC 2000.

Nouvelle règle 25quinquies CBE –
Date de dépôt
(Document préparatoire : MR/2/00,
pages 75 et 76)

L'article 80 CBE 2000 dispose que les conditions à remplir pour l'octroi d'une date de dépôt sont prévues dans le règlement d'exécution. Le texte de la nouvelle règle 25quinquies (1) CBE est fondé sur l'article 5(1) et (7) PLT 2000.

En vertu de l'article 5(7) et de la règle 2(5)a) PLT, les Parties contractantes sont tenues d'accepter un renvoi à une seule et unique demande déposée antérieurement, au lieu et place d'une description et des éventuels dessins, à condition que la demande antérieure soit identifiée en bonne et due forme. Ces exigences sont énoncées à la règle 25quinquies (2) CBE.

Toute Partie au PLT peut exiger, dans un tel cas de figure, le dépôt d'une copie de la demande antérieure (règle 2(5)b) PLT), à moins qu'une telle copie ne soit déjà à la disposition de la Partie contractante (règle 4(3) PLT), et, s'il y a lieu, une traduction de la demande antérieure. Ces exigences sont énoncées à la règle 25quinquies (3) CBE.

Etant donné qu'il n'est pas attribué de date de dépôt individuelle à la demande divisionnaire, la règle 25quinquies ne s'applique pas aux demandes divisionnaires.

Chapitre II

REGLES 26–36

Le libellé des règles 26 à 36 CBE a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Règle 26 CBE – Requête en délivrance

La seconde phrase de la règle 26(1), qui est superflue, a été supprimée. Il va sans dire que les formulaires doivent être mis à disposition gratuitement par l'OEB et les administrations nationales.

Le texte de la règle 26(2)c) CBE a été actualisé et aligné sur l'actuel formulaire de requête en délivrance de l'OEB pour ce qui concerne les coordonnées du demandeur. Désormais, il sera recommandé à ce dernier de fournir son numéro de fax, et non plus son adresse télégraphique ou de télex. La règle 26(2)h) a été supprimée pour tenir compte de l'article 79(1) CBE 2000.

Regel 31 EPÜ – Gebührenpflichtige Patentansprüche

Regel 31 (1) EPÜ wird im Wortlaut an Artikel 2 Nr. 15 Gebührenordnung angeglichen und der Klarheit halber in die Absätze 2 und 3 untergliedert. Da Patentansprüche nicht mehr Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags sind, nimmt Regel 31 (2) jetzt auf die Einreichung des ersten Anspruchsatzes Bezug. Regel 31 (3) Satz 2 wird gestrichen, ihr Inhalt wird in die Regel 25a (2) EPÜ überführt.

Regel 32 EPÜ – Form der Zeichnungen

Die Formulierung der Regel 32 (2) j) EPÜ wird gestrafft. In der englischen Fassung sind "keywords" und "catchwords" gleichbedeutend. Da elektrische Schaltpläne und Blockschaltbilder Diagramme sind und diese gemäß Regel 32 (3) EPÜ als Zeichnungen gelten, wird Regel 32 (2) j) dahingehend vereinfacht, daß nur noch auf Zeichnungen verwiesen wird.

Regel 35 EPÜ – Allgemeine Bestimmungen über die Form der Anmeldungsunterlagen

Regel 35 (11) EPÜ (vormals Regel 35 (12)) wird so gestrafft, daß das zugrunde liegende Prinzip – nämlich daß die Anmelder die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannten Bezeichnungen und Zeichen verwenden müssen – allgemein ausgedrückt wird.

Regel 36 EPÜ – Unterlagen nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung

An die Stelle der Regel 36 (5) tritt eine bloße Bezugnahme auf Regel 24 (2) EPÜ, in der die Materie des bisherigen Absatzes 5 umfassend behandelt wird.

Kapitel III**REGEL 37 EPÜ**

Regel 37 EPÜ – Fälligkeit
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 77 – 78)

Der Inhalt des Artikels 86 (2) EPÜ 1973 wird in die Regel 37 (2) EPÜ überführt.

Rule 31 EPC – Claims incurring fees

The wording of Rule 31(1) EPC has been aligned with Article 2(15) of the Rules relating to Fees and subdivided into paragraphs 2 and 3 for added clarity. As claims are no longer required for a filing date, Rule 31(2) now refers to the filing of the first set of claims. Rule 31(3), second sentence, has been deleted, with its substance transferred to Rule 25a(2) EPC.

Rule 32 EPC – Form of the drawings

Some redundant wording has been removed from Rule 32(2)(j) EPC. In this context, the terms "keywords" and "catchwords" have equivalent meanings. Moreover, electric circuits and block schematic diagrams are diagrams, and since these, by virtue of Rule 32(3) EPC, are deemed to be drawings, Rule 32(2)(j) has been simplified by referring to drawings only.

Rule 35 EPC – General provisions governing the presentation of the application documents

Rule 35(11) EPC (formerly Rule 35(12)) has been streamlined so that the single principle at issue – that applicants must use the nomenclature and signs generally accepted in the technical field in question – is stated in a general form.

Rule 36 EPC – Documents filed subsequently

Rule 36(5) has been replaced by a reference to Rule 24(2) EPC, which completely covers the matter addressed in the previous paragraph 5.

Chapter III**RULE 37 EPC**

Rule 37 EPC – Payment of renewal fees
(Preparatory document: MR/2/00, pages 77–78)

The substance of Article 86(2) EPC 1973 has been moved to Rule 37(2) EPC.

Règle 31 CBE – Revendications donnant lieu au paiement de taxes

Le texte de la règle 31(1) CBE a été aligné sur l'article 2(15) du règlement relatif aux taxes. Par ailleurs, la règle 31(1) CBE a été subdivisée en un paragraphe 2 et un paragraphe 3 pour plus de clarté. Etant donné que les revendications ne sont plus requises pour obtenir une date de dépôt, la règle 31(2) fait à présent référence au dépôt d'un premier jeu de revendications. La deuxième phrase de la règle 31(3) a été supprimée et son contenu transféré dans la règle 25bis (2) CBE.

Règle 32 CBE – Forme des dessins

Certaines redondances dans le texte de l'actuelle règle 32(2)(j) CBE ont été supprimées. Dans ce contexte, les termes "keywords" et "catchwords" utilisés dans la version anglaise sont équivalents. En outre, les circuits électriques et les diagrammes d'installation schématiques étant des diagrammes, et par conséquent considérés comme des dessins en vertu de la règle 32(3) CBE, la règle 32(2)(j) a été simplifiée en se bornant à se référer aux dessins.

Règle 35 CBE – Dispositions générales relatives à la présentation des pièces de la demande

La règle 35(11) CBE (ancienne règle 35(12)) a été simplifiée de manière à présenter en termes généraux le principe dont il est question dans cette disposition – à savoir que les demandeurs doivent utiliser la nomenclature et les signes généralement admis dans le domaine technique concerné.

Règle 36 CBE – Documents produits ultérieurement

La règle 36(5) CBE a été remplacée par une simple référence à la règle 24(2) CBE, car celle-ci traite de manière exhaustive la question.

Chapitre III**REGLE 37 CBE**

Règle 37 CBE – Paiement des taxes annuelles
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 77 et 78)

Le contenu de l'article 86(2) CBE 1973 est transféré dans la règle 37(2) CBE.

Die Folgen der Nichtzahlung einer Jahresgebühr sind in Artikel 86 (1) EPÜ 2000 festgelegt und werden deshalb hier nicht wiederholt.

Regel 37 EPÜ wird gestrafft und an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Kapitel IV

REGELN 38 – 38a EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 83 – 84)

In den Regeln 38 und 38a EPÜ wird festgelegt, welche Erfordernisse bei der Inanspruchnahme einer Priorität nach Artikel 88 (1) EPÜ erfüllt sein müssen. Regel 38 EPÜ betrifft die Prioritätserklärung, Regel 38a EPÜ die Prioritätsunterlagen.

Regel 38 EPÜ – Prioritätserklärung

In Absatz 1 ist eine Bezugnahme auf eine Erstanmeldung in einem Mitglied der Welthandelsorganisation aufgenommen; damit wird Artikel 87 (1) EPÜ 2000 Rechnung getragen.

Absatz 2 besagt, daß die vollständige Prioritätserklärung – einschließlich des Aktenzeichens der früheren Anmeldung – bei Einreichung der Anmeldung abgegeben werden soll. Gemäß Artikel 13 (1), Regel 14 (1) und (3) PLT sowie Regel 26bis PCT kann eine Prioritätserklärung jedoch auch später erfolgen, nämlich innerhalb von 16 Monaten ab dem beanspruchten Prioritätstag oder, wenn der Anmelder eine vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung beantragt, bis zur Einreichung eines solchen Antrags. Bei der Einreichung der Anmeldung abgegebene Prioritätserklärungen können innerhalb dieses Zeitraums berichtigt werden.

Das neue System sieht also grundsätzlich vor, daß die Prioritätserklärung bei der Einreichung der Anmeldung abgegeben werden soll, läßt aber eine spätere Inanspruchnahme bzw. eine Berichtigung der Prioritätserklärung innerhalb der genannten Frist von 16 Monaten zu. Dies ist eine deutliche Lockerung im Vergleich zu den Erfordernissen der bestehenden Regel 38 (2) EPÜ, wonach zumindest der Tag und der Staat der früheren Anmeldung bereits bei Einreichung anzugeben sind. Derzeit ist nicht beabsichtigt, von Artikel 13 (4) PLT Gebrauch zu machen und eine Gebühr für die spätere Inanspruchnahme der Priorität bzw. die Berichtigung der Prioritätserklärung zu erheben.

The consequences of non payment of a renewal fee are laid down in Article 86(1) EPC 2000 and therefore not repeated here.

Rule 37 EPC has been streamlined and aligned with the style of the EPC 2000.

Chapter IV

RULES 38–38a EPC

(Preparatory document: MR/2/00, pages 83–84)

Rules 38 and 38a EPC set out the requirements to be met when claiming priority under Article 88(1) EPC. Rule 38 EPC deals with the declaration of priority; Rule 38a EPC concerns the priority documents.

Rule 38 EPC – Declaration of priority

Paragraph 1 refers to a first filing in a WTO member, to reflect Article 87(1) EPC 2000.

Paragraph 2 provides that the complete declaration of priority – including the file number of the previous application – shall, preferably, be made on filing the application. However, in accordance with Article 13(1), Rules 14(1) and (3) PLT as well as Rule 26bis PCT, a declaration of priority may also be made later, ie within 16 months from the priority date claimed, or, where the applicant has requested early publication of the application, until the filing of such a request. Declarations made on filing may be corrected within that period.

The new system is thus based on the principle that the declaration of priority should be made on filing the application, while allowing late claiming of priority or correction of the priority declaration within the above-mentioned 16-month period. This is a significant relaxation of the requirements vis à vis the current Rule 38(2) EPC, under which at least the date and the state of the previous application have to be indicated on filing. For the time being, it is not intended to make use of Article 13(4) PLT and prescribe that a fee be paid if priority is claimed late or a correction of the priority declaration is made.

Les conséquences du défaut de paiement d'une taxe annuelle étant déjà prévues à l'article 86(1) CBE 2000, il n'est pas nécessaire de les mentionner à nouveau ici.

Le libellé de la règle 37 CBE a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Chapitre IV

REGLES 38–38bis CBE

(Document préparatoire : MR/2/00, pages 83 et 84)

Les règles 38 et 38bis CBE énoncent les conditions à remplir lorsqu'une priorité est revendiquée en vertu de l'article 88(1) CBE. La règle 38 CBE concerne la déclaration de priorité, tandis que la règle 38bis concerne les documents de priorité.

Règle 38 CBE – Déclaration de priorité

Le paragraphe 1 fait référence à un premier dépôt dans un Etat membre de l'OMC pour tenir compte de l'article 87(1) CBE 2000.

Le paragraphe 2 prévoit que la déclaration complète de priorité – y compris le numéro de dépôt de la demande antérieure – doit de préférence être effectuée lors du dépôt de la demande. Or, en vertu de l'article 13(1) PLT, de la règle 14(1) et (3) PLT ainsi que de la règle 26bis PCT, la déclaration de priorité peut également être effectuée ultérieurement, à savoir dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité, ou, lorsque le demandeur a requis la publication anticipée de sa demande, jusqu'à la présentation d'une telle requête. Les déclarations effectuées lors du dépôt peuvent également être corrigées dans ce délai.

Le nouveau système est donc fondé sur le principe selon lequel la déclaration de priorité devrait être effectuée lors du dépôt de la demande, mais qu'elle peut également être effectuée ou corrigée ultérieurement dans le délai susmentionné de seize mois. Cela représente un assouplissement considérable par rapport à l'exigence prévue à l'actuelle règle 38(2) CBE, selon laquelle au moins la date et l'Etat du dépôt antérieur doivent être indiqués lors du dépôt. Il n'est à ce stade pas prévu de faire usage de l'article 13(4) PLT et de prescrire le paiement d'une taxe en cas de revendication tardive d'une priorité ou de correction de la déclaration de priorité.

Regel 38a EPÜ (neu) – Prioritätsunterlagen

wurde mit dem PLT 2000 in Einklang gebracht und gestrafft. Absatz 3 nimmt die Erfordernisse der Regel 4 (4) PLT auf, wodurch eine Übersetzung einer früheren, nicht in einer Amtssprache eingereichten Anmeldung nicht mehr automatisch erforderlich ist; vielmehr wird der Anmelder bzw. der Patentinhaber vom EPA nur noch dann zur Einreichung einer Übersetzung aufgefordert, wenn die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung relevant ist.

VIERTER TEIL**AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM VIERTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS****Kapitel I****REGELN 39 – 43 EPÜ****Regel 39 EPÜ – Eingangsprüfung**

betrifft die Prüfung nach Artikel 90 (1). Das Amt muß prüfen, ob die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt sind, und, falls erforderlich, dem Anmelder nach Artikel 90 (4) EPÜ 2000 Gelegenheit zur Mängelbeseitigung geben. Die dazu vorgesehene Frist von zwei Monaten steht im Einklang mit Artikel 5 (3) und Regel 2 (1) PLT 2000.

Regel 39a EPÜ (neu) – Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen

Nach Artikel 5 (5) PLT muß der Anmelder unterrichtet werden, wenn ein Teil der Beschreibung oder Zeichnungen offensichtlich fehlen.

Die neue Regel 39a EPÜ entspricht den Vorgaben des Artikels 5 (6) PLT. Reicht der Anmelder entweder nach einer Aufforderung gemäß Regel 39 (1) EPÜ oder von sich aus fehlende Teile der Beschreibung oder Zeichnungen innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag oder der Aufforderung gemäß Absatz 1 ein, so wird der Anmeldetag neu festgesetzt (Regel 39a (2), Regel 2 (3) PLT).

Der Anmelder kann nachträglich eingereichte Teile der Beschreibung oder Zeichnungen wieder zurücknehmen, um den ursprünglichen Anmeldetag beibehalten zu können (Regel 39a (2) EPÜ).

New Rule 38a EPC – Priority documents

has been brought into line with the PLT 2000 and streamlined. Paragraph 3 reflects the requirements of Rule 4(4) PLT, to the effect that a translation of a previous application which was not filed in an official language will no longer be required as a matter of course; instead, the applicant or, as the case may be, the patentee will be invited by the EPO to file such translation only where the validity of the priority claim is relevant to determining whether the invention is patentable.

PART IV**IMPLEMENTING REGULATIONS TO
PART IV OF THE CONVENTION****Chapter I****RULES 39–43 EPC****Rule 39 EPC – Examination on filing**

deals with the examination under Article 90(1). The Office has to examine whether the requirements for the accordance of a date of filing are fulfilled, and if necessary must give the applicant an opportunity to correct deficiencies pursuant to Article 90(4) EPC 2000. The two-month period provided is consistent with Article 5(3) and Rule 2(1) PLT 2000.

New Rule 39a EPC – Missing parts of the description or missing drawings

Under Article 5(5) PLT, the applicant must be informed if a part of the description or drawings appears to be missing.

The new Rule 39a EPC corresponds to the stipulations of Article 5(6) PLT. If the applicant, either after an invitation under Rule 39(1) EPC or of his own motion, files a missing part of the description or drawings within two months from the filing date or the communication under paragraph 1, the application will be re-dated (Rule 39a(2), Rule 2(3) PLT).

The applicant may withdraw subsequently filed parts of the description or drawings in order to retain his original filing date (Rule 39a(2) EPC).

Nouvelle règle 38bis CBE – Documents de priorité

Le libellé de cette nouvelle règle a été aligné sur le PLT 2000 et simplifié. Le paragraphe 3 reflète les exigences prévues à la règle 4(4) PLT, à savoir que la traduction d'une demande antérieure qui n'a pas été déposée dans une langue officielle ne sera plus systématiquement exigée, mais que le demandeur ou, selon le cas, le titulaire du brevet sera invité par l'OEB à produire une telle traduction dans les seuls cas où la validité de la revendication de priorité est importante pour établir si l'invention concernée est brevetable.

QUATRIEME PARTIE**DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA QUATRIEME PARTIE DE LA
CONVENTION****Chapitre I****REGLES 39 à 43 CBE****Règle 39 CBE – Examen lors du dépôt**

Cette règle porte sur l'examen prévu à l'article 90(1) CBE. L'Office doit examiner si la demande satisfait aux exigences prévues pour qu'une date de dépôt lui soit accordée, et il doit si nécessaire donner au demandeur la possibilité de remédier aux irrégularités conformément à l'article 90(4) CBE 2000. Le délai de deux mois prévu à cet effet est conforme à l'article 5(3) et à la règle 2(1) PLT 2000.

Nouvelle règle 39bis CBE – Parties manquantes de la description ou dessins manquants

L'article 5(5) PLT prévoit que lorsqu'une partie de la description ou des dessins ne semblent pas figurer dans la demande, il y a lieu de le notifier au demandeur.

La nouvelle règle 39bis CBE correspond aux prescriptions de l'article 5(6) PLT. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ou de la notification établie en application du paragraphe 1, le demandeur dépose des parties manquantes de la description ou des dessins manquants soit de sa propre initiative, soit en réponse à une invitation en ce sens émise en application de la règle 39(1) CBE, une nouvelle date de dépôt est attribuée à la demande (règle 39bis (2) CBE, règle 2(3) PLT).

Le demandeur peut retirer les parties de la description ou les dessins qui ont été déposés ultérieurement, afin de pouvoir conserver la date de dépôt initiale (règle 39bis (2) CBE).

Wenn die Anmeldung eine Priorität in Anspruch nimmt und die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen in der Prioritätsanmeldung enthalten waren, so können diese bei Vorliegen der Voraussetzungen der Regel 39a (3) EPÜ auf Antrag ohne Verlust des ursprünglichen Anmeldetags in die Anmeldung aufgenommen werden (Artikel 5 (6) b) PLT und Regel 2 (4) PLT).

Regel 40 EPÜ – Formalprüfung

betrifft die Formalprüfung, die nach Zuerkennung eines Anmeldetags gemäß Artikel 90 (3) EPÜ 2000 durchzuführen ist. Die Bestimmung übernimmt den Inhalt des alten Artikels 91 (1) EPÜ 1973.

Die Patentansprüche werden in Regel 40 c) EPÜ aufgenommen, da sie nicht mehr Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags sind.

Regel 41 EPÜ – Beseitigung von Mängeln in den Anmeldungsunterlagen

enthält die Ausführungsvorschriften zu Artikel 90 (4) EPÜ 2000, dem zufolge dem Anmelder Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben werden muß. In Bezug auf Mängel bei der Inanspruchnahme einer Priorität wird eine neue Regel 41a EPÜ eingeführt.

Regel 41a EPÜ (neu) – Mängel bei der Inanspruchnahme der Priorität

Nach der neuen Regel wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen der früheren Anmeldung anzugeben oder eine Abschrift dieser Anmeldung einzureichen, wenn dies nicht bereits innerhalb der in den Regeln 38 (2) und 38a (1) EPÜ vorgesehenen Frist von 16 Monaten geschehen ist. Nach Artikel 90 (5) EPÜ 2000 erlischt der Prioritätsanspruch, wenn die in der Aufforderung genannten Mängel nicht innerhalb der festgesetzten Frist berichtigt werden. In solchen Fällen steht der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Verfügung.

Bei anderen Mängeln des Prioritätsanspruchs, z. B. bei fehlender Angabe des Tags oder Staats der früheren Anmeldung, ergeht keine Aufforderung. Dies entspricht der geltenden Regel 38 (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 41 (2) EPÜ und ist geboten,

If the application claims priority, and the missing part of the description or drawings was contained in the priority application, that missing part of the description or drawings may, if the requirements of Rule 39a(3) EPC are met, be included in the application without loss of the original date of filing (Article 5(6)(b) EPC and Rule 2(4) PLT).

Rule 40 EPC – Examination as to formal requirements

concerns the formalities examination to be conducted under Article 90(3) EPC 2000 after a date of filing has been accorded. The provision incorporates the substance of the old Article 91(1) EPC 1973.

Claims have been introduced in Rule 40(c) EPC, as these are no longer a prerequisite for the accordence of a date of filing.

Rule 41 EPC – Correction of deficiencies in the application documents

implements Article 90(4) EPC 2000, according to which the applicant must be given the opportunity to correct deficiencies of his application. With regard to deficiencies in claiming priority, a new Rule 41a EPC has been introduced.

New Rule 41a EPC – Deficiencies in claiming priority

Under the new Rule the applicant will be invited to indicate the file number of the previous application or to file a copy thereof if this has not already been done within the 16-month period under Rules 38(2) EPC and 38a(1) EPC. In accordance with Article 90(5) EPC 2000, the right of priority will be lost if the deficiencies noted in the invitation are not corrected within the period specified. Re-establishment of rights will be available as a legal remedy in such cases.

In the case of other deficiencies of the priority claim, eg no indication of the date or State of the previous application, no invitation will be issued. This corresponds to the situation under the current Rule 38(2) EPC in conjunction with Rule 41(2) EPC

Si la demande revendique une priorité et que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent dans la demande dont la priorité est revendiquée, ces parties manquantes ou ces dessins manquants peuvent sur requête être incorporés dans la demande, sans que celle-ci ne perde sa date de dépôt initiale, si les conditions prévues à la règle 39bis (3) CBE sont remplies (article 5(6)(b) PLT et règle 2(4) PLT).

Règle 40 CBE – Examen quant aux exigences de forme

La règle 40 CBE porte sur l'examen quant aux exigences de forme qui doit être effectué conformément à l'article 90(3) CBE 2000 une fois qu'une date de dépôt a été accordée à la demande. Elle reprend le contenu de l'actuel article 91(1) CBE 1973.

Les revendications ont été introduites à la règle 40 c) CBE, dans la mesure où elles ne représentent plus une condition à remplir pour l'octroi d'une date de dépôt.

Règle 41 CBE – Correction d'irrégularités dans les pièces de la demande

La règle 41 CBE est une disposition d'application de l'article 90(4) CBE 2000, en vertu duquel le demandeur doit avoir la possibilité de remédier aux irrégularités de sa demande. Les irrégularités dans la revendication de priorité sont quant à elles régies dans la nouvelle règle 41bis CBE.

Nouvelle règle 41bis CBE – Irrégularités dans la revendication de priorité

En vertu de cette nouvelle règle, le demandeur sera invité à indiquer le numéro de dépôt de la demande antérieure ou à produire une copie de cette demande, s'il ne l'a pas déjà fait dans le délai de 16 mois prévu aux règles 38(2) et 38bis (1) CBE. Conformément à l'article 90(5) CBE 2000, le droit de priorité est perdu lorsqu'il n'est pas remédié dans les délais aux irrégularités constatées dans l'invitation. Dans ce cas, le demandeur pourra présenter une requête en restitutio in integrum.

Quant aux autres irrégularités susceptibles d'entacher la revendication de priorité, telles que l'omission de la date ou de l'Etat du dépôt antérieur, aucune invitation ne sera émise. Cela correspond à ce qui est prévu à l'actuelle règle 38(2) CBE en liaison

weil diese Angaben zur Veröffentlichung der Anmeldung benötigt werden. Wird also der Tag oder der Staat der früheren Anmeldung nicht innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätstag angegeben, so erlischt der Prioritätsanspruch. Es gibt jedoch – wie im obigen Fall – die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Regel 42 EPÜ – Nachholung der Erfindernennung

Die Frist nach Artikel 91 (5) EPÜ 1973 wird in die Regel 42 (1) EPÜ überführt. Erfolgt die Erfindernennung nicht rechtzeitig, so gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, sondern wird zurückgewiesen (siehe Artikel 90 (5) EPÜ 2000).

Regel 42 (2) wurde neugefaßt, um deutlich zu machen, daß auch bei Teilanmeldungen und bei Anmeldungen nach Artikel 61 (1) b) die Erfindernennung bei der Einreichung erfolgen muß. Erfolgt die Erfindernennung nicht bei der Einreichung, so fordert das EPA den Anmelder auf, sie innerhalb einer zu bestimmenden Frist nachzuholen.

Regel 43 EPÜ – Verspätet oder nicht eingereichte Zeichnungen

wird gestrichen, da verspätet eingereichte Zeichnungen nunmehr in Regel 39a EPÜ behandelt werden.

Kapitel II

REGELN 44 – 47 EPÜ

Regel 44 EPÜ – Inhalt des europäischen Recherchenberichts

In der geltenden Regel 44 (2) EPÜ sind in Klammer Beispiele dafür aufgeführt, wie maßgebliche Teile von im Recherchenbericht genannten Dokumenten den betreffenden Patentansprüchen zuzuordnen sind. Da diese Aufzählung nicht abschließend ist und es durchaus noch andere Möglichkeiten geben kann, wird die Klammer gestrichen und ihr Inhalt – ggf. mit näheren Erläuterungen – in die Richtlinien für die Prüfung aufgenommen.

Regel 46a EPÜ (neu) – Übersendung des europäischen Recherchenberichts

Die neue Regel übernimmt den Wortlaut des Artikels 92 (2) EPÜ 1973.

and is necessary because this information is needed for publication of the application. Thus, where the date or State of the previous application are not indicated within 16 months from the priority date the right of priority will be lost. However, as above, re-establishment of rights will be available.

Rule 42 EPC – Subsequent designation of the inventor

The time limit in Article 91(5) EPC 1973 is taken over in Rule 42(1) EPC. Instead of being deemed withdrawn, the application will be refused if no designation of the inventor is filed in due time (see Article 90(5) EPC 2000).

Rule 42(2) has been redrafted in order to clarify that also in divisional applications and applications under Article 61(1)(b) the designation of inventor is due on filing. If the designation is not made on filing the application, the EPO will invite the applicant to make it within a period to be specified.

Rule 43 EPC – Late-filed or missing drawings

is deleted, as late-filed drawings are now dealt with under Rule 39a EPC.

Chapter II

RULES 44–47 EPC

Rule 44 EPC – Content of the European search report

The current Rule 44(2) EPC lists examples in brackets of how relevant parts of the documents cited are to be identified and referred to the claims. Since the list is not exhaustive, and there are other possibilities of identifying documents, the bracketed wording is to be deleted and its content transferred to the Guidelines for Examination in the EPO, with explanations if necessary.

New Rule 46a EPC – Transmittal of the European search report

The wording of Article 92(2) EPC 1973 is incorporated in the new Rule.

avec la règle 41(2) CBE, car ces informations sont nécessaires pour la publication de la demande. Par conséquent, lorsque la date ou l'Etat du dépôt antérieur ne sont pas indiqués dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, le droit de priorité sera perdu. Toutefois, comme dans le cas susmentionné, le demandeur pourra présenter une requête en *restitutio in integrum*.

Règle 42 CBE – Désignation ultérieure de l'inventeur

Le délai prévu à l'article 91(5) CBE 1973 est repris à la règle 42(1) CBE. Si la désignation de l'inventeur n'est pas effectuée dans les délais, la demande ne sera plus réputée retirée mais elle sera rejetée (cf. article 90(5) CBE 2000).

Le paragraphe 2 de cette règle a été reformulé afin de préciser que la désignation de l'inventeur doit également être effectuée lors du dépôt dans le cas d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée au titre de l'article 61(1)(b) CBE. Si cette désignation n'est pas faite lors du dépôt de la demande, l'OEB invite le demandeur à l'effectuer dans un délai qu'il lui impartit.

Règle 43 CBE – Dessins omis ou déposés tardivement

Cette règle est supprimée, les dessins déposés tardivement étant désormais régis par la règle 39bis CBE.

Chapitre II

REGLES 44–47 CBE

Règle 44 CBE – Contenu du rapport de recherche européenne

L'actuelle règle 44(2) CBE cite entre parenthèses des exemples sur la façon dont les parties pertinentes d'un document cité peuvent être rattachées aux revendications concernées. Etant donné que cette énumération n'est pas exhaustive et qu'il peut très bien exister d'autres possibilités d'identifier les documents, la liste figurant dans la parenthèse est supprimée et son contenu sera repris dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, avec des explications plus détaillées si nécessaire.

Nouvelle règle 46bis CBE – Notification du rapport de recherche européenne

L'article 92(2) CBE 1973 est repris dans cette nouvelle règle.

Kapitel III**REGELN 48 – 50 EPÜ**

Regel 49 EPÜ – Form der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichte

Der Inhalt des Artikels 93 (2) EPÜ 1973 wird in diese Regel überführt, die nun klarstellt, daß die Zusammenfassung stets in der veröffentlichten Anmeldung enthalten ist.

Regel 50a EPÜ (neu) – Prüfungsantrag

enthält die näheren Einzelheiten des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (1) EPÜ 2000. Der Inhalt des Artikels 96 (1) EPÜ 1973 und der bestehenden Regel 51 (1) wird in die Regel 50a (2) und (3) EPÜ überführt.

Regel 51 EPÜ – Prüfungsverfahren

Der Inhalt der Regel 51 (1) wird in die neue Regel 50a (2) überführt.

Kapitel V**Die europäische Patentschrift****REGELN 53 – 54 EPÜ**

Regel 53 EPÜ – Inhalt und Form der Patentschrift

Statt auf die Regeln 48 und 49 Bezug zu nehmen, die nur teilweise auf die Veröffentlichung der europäischen Patentschrift anwendbar waren, behandelt Regel 53 jetzt alle Aspekte der Veröffentlichung der Patentschrift einschließlich ihres Inhalts (übernommen aus Artikel 98 EPÜ 1973).

FÜNFTER TEIL**AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM FÜNFTEN TEIL DES ÜBEREIN-
KOMMENS****Kapitel I
Einspruchsverfahren****REGELN 55a – 63a EPÜ**

Da die Ausführungsvorschriften zum Beschränkungsverfahren in den Fünftel Teil der Ausführungsordnung aufgenommen werden, erhält der Abschnitt "Einspruchsverfahren" als neuen Titel "**Kapitel I**". Die neuen Regeln wurden redaktionell gestrafft und an die Neufassung des EPÜ 2000 angepaßt.

Chapter III**RULES 48–50 EPC**

Rule 49 EPC – Form of the publication of European patent applications and European search reports

The substance of Article 93(2) EPC 1973 is incorporated in this Rule, which now makes it clear that the abstract is always included in the published application.

New Rule 50a EPC – Request for examination

contains the details of the request for examination under Article 94(1) EPC 2000. The substance of Article 96(1) EPC 1973 and of current Rule 51(1) is incorporated in Rule 50a(2) and (3) EPC.

Rule 51 EPC – Examination procedure

The substance of Rule 51(1) is incorporated in the new Rule 50a(2).

Chapter V**The European patent specification****RULES 53–54 EPC**

Rule 53 EPC – Content and form of the specification

Instead of referring to Rules 48 and 49, which were only partly applicable to the publication of the specification of the European patent, Rule 53 now deals with all aspects of the publication of the specification, including its contents (taken over from Article 98 EPC 1973).

PART V**IMPLEMENTING REGULATIONS TO
PART V OF THE CONVENTION****Chapter I
Opposition procedure****RULES 55a–63a EPC**

Since the provisions dealing with limitation proceedings have been incorporated in Part V of the Implementing Regulations, this Part has been divided into two chapters. The new **Chapter I** is headed "Opposition procedure". The new Rules have been streamlined and brought into line with the EPC 2000.

Chapitre III**REGLES 48–50 CBE**

Règle 49 CBE – Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne

Le contenu de l'article 93(2) CBE 1973 est incorporé dans cette règle, qui précise désormais clairement que l'abrégé est toujours compris dans la demande publiée.

Nouvelle règle 50bis CBE – Requête en examen

Cette nouvelle règle contient les dispositions d'application relatives à la requête en examen prévue à l'article 94(1) CBE 2000. Le contenu de l'article 96(1) 1973 et de l'actuelle règle 51(1) est incorporé dans les paragraphes 2 et 3 de la règle 50bis CBE.

Règle 51 CBE – Procédure d'examen

Le contenu de la règle 51(1) est incorporé dans la nouvelle règle 50bis (2) CBE.

Chapitre V**Le fascicule du brevet européen****REGLES 53 et 54 CBE**

Règle 53 CBE – Contenu et forme du fascicule

Au lieu de faire référence aux règles 48 et 49, qui n'étaient que partiellement applicables à la publication du fascicule du brevet européen, la règle 53 régit désormais tous les aspects de la publication du fascicule, y compris son contenu (repris de l'article 98 CBE 1973).

CINQUIEME PARTIE**DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA CINQUIEME PARTIE DE LA
CONVENTION****Chapitre I
Procédure d'opposition****REGLES 55bis–63bis CBE**

Etant donné que les dispositions régissant la procédure de limitation sont insérées dans la cinquième partie du règlement d'exécution, celle-ci a été subdivisée en deux chapitres. Le nouveau **chapitre I** est intitulé "Procédure d'opposition". Le libellé des règles de ce chapitre a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Regel 55 EPÜ (neu) – Verzicht oder Erlöschen des Patents
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 109 – 110)

übernimmt Artikel 99 (3) EPÜ 1973.

Regel 55a EPÜ (neu) – Form und Inhalt des Einspruchs
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 109 – 110)

Der neue Absatz 1 übernimmt Artikel 99 (1) Satz 2 EPÜ 1973. Die Überschrift wurde demzufolge geändert. Außerdem wird die neue Regel an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

Regel 56 EPÜ – Verwerfung des Einspruchs als unzulässig

wird an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Die Bezugnahme auf Regel 1 (1) in Absatz 1 wird gestrichen, weil sie unzutreffend ist: wenn ein Einspruch nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht ist und die vorgeschriebene Übersetzung (Regel 1 (1)) nicht rechtzeitig nachgereicht wird, so gilt der Einspruch als nicht eingelegt (Artikel 14 (4) EPÜ 2000).

Regel 56a EPÜ (neu) (= geltende Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ) – Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers

Kapitel I des Zweiten Teils der Ausführungsordnung behandelt gegenwärtig das Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders bzw. des Patentinhabers.

Die Rechtsbehelfe nach Artikel 61 (1) EPÜ betreffen den Fall eines nicht berechtigten Anmelders und setzen voraus, daß das Patent noch nicht erteilt worden ist. Diese Voraussetzung wird aus dem Übereinkommen in die neue Regel 14a (1) b EPÜ überführt.

Dagegen sieht die geltende Regel 13 (4) EPÜ vor, daß das Einspruchsverfahren ausgesetzt wird, wenn ein Dritter nachweist, daß er die Berechtigung des Patentinhabers vor einem nationalen Gericht anfechtet. Desgleichen ist Regel 16 (3) EPÜ anwendbar, wenn das Recht auf ein Patent infolge einer rechtskräftigen Entscheidung teilweise auf einen Dritten übergeht.

New Rule 55 EPC – Surrender or lapse of the patent
(Preparatory document: MR/2/00, pages 109–110)

is taken over from Article 99(3) EPC 1973.

New Rule 55a EPC – Form and content of the opposition
(Preparatory document: MR/2/00, pages 109–110)

The new paragraph 1 incorporates Article 99(1), second sentence, EPC 1973. The heading is amended accordingly. The new Rule has also been drafted in the style of the EPC 2000.

Rule 56 EPC – Rejection of the opposition as inadmissible

has been brought into line with the style of the EPC 2000. The reference to Rule 1(1) in paragraph 1 has been deleted, as it is incorrect: if a notice of opposition is filed in a language other than an official language of the EPO and the required translation (Rule 1(1)) is not filed in due time, the notice of opposition is deemed not to have been filed (Article 14(4) EPC 2000).

New Rule 56a EPC (= Rules 13(4) and 16(3) EPC) – Procedure where the proprietor of the patent is not entitled

Part II, Chapter I of the Implementing Regulations currently deals with the procedure to be followed where either the applicant or the proprietor of a patent was not entitled to file the application or obtain the patent.

The remedies under Article 61(1) EPC, where the applicant is a non-entitled person, are subject to the requirement that the patent has not yet been granted. This condition has been moved from the Convention to the new Rule 14a(1)(b) EPC.

On the other hand, the current Rule 13(4) EPC provides for a stay of proceedings during the opposition procedure where a third party can provide evidence that he is challenging the patentee's entitlement before a national court. Likewise, Rule 16(3) EPC applies to the partial transfer of the right to a patent by virtue of a final decision.

Nouvelle règle 55 CBE – Renonciation au brevet ou extinction de celui-ci
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 109 et 110)

Cette nouvelle règle est reprise de l'article 99(3) CBE 1973.

Nouvelle règle 55bis CBE – Forme et contenu de l'opposition
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 109 et 110)

Le nouveau paragraphe 1 reprend la deuxième phrase de l'article 99(1) CBE 1973. Le titre de la règle a été modifié en conséquence. En outre, la nouvelle règle a été rédigée dans le style de la CBE 2000.

Règle 56 CBE – Rejet de l'opposition pour irrecevabilité

Le libellé de cette règle a également été aligné sur le texte de la CBE 2000. La référence à la règle 1(1) faite au paragraphe 1 a été supprimée, étant donné qu'elle est erronée : si un acte d'opposition est déposé dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB et que la traduction requise (règle 1(1)) ne soit pas produite en temps utile, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé (article 14(4) CBE 2000).

Nouvelle règle 56bis CBE (= actuelles règles 13(4) et 16(3) CBE) – Procédure prévue lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée

Le chapitre I de la deuxième partie du règlement d'exécution porte actuellement sur la procédure à suivre lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'est pas habilité à déposer la demande ou à obtenir le brevet.

Les facultés ouvertes par l'article 61(1) CBE, dans le cas où le demandeur n'est pas une personne habilitée, sont subordonnées à l'exigence que le brevet n'ait pas encore été délivré. Cette condition, qui figure actuellement dans la Convention, est transférée dans la nouvelle règle 14bis (1)b CBE.

Par ailleurs, l'actuelle règle 13(4) CBE prévoit que la procédure est suspendue lorsqu'au cours de la procédure d'opposition un tiers est en mesure de prouver qu'il a engagé devant une juridiction nationale une procédure en revendication du droit au brevet à l'encontre du titulaire du brevet. De même, la règle 16(3) CBE porte sur le transfert partiel du droit au brevet en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

Um die Ausführungsordnung kohärenter zu gestalten, wird der Inhalt der Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ in den das Einspruchsverfahren betreffenden Fünften Teil der Ausführungsordnung überführt und dort als neue Regel 56a EPÜ aufgenommen.

Regeln 57 und 57a EPÜ – Vorbereitung der Einspruchsprüfung; Änderung des europäischen Patents

werden an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 58 EPÜ – Prüfung des Einspruchs
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 111 – 114)

Im neuen Absatz 1 sind nun die von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätze für die Prüfung der Einspruchsgründe durch die Einspruchsabteilung aufgenommen (vgl. G 10/91, ABI. EPA 1993, 420). Die Absätze 2 und 3 werden an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 58a EPÜ (neu) – Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 115 – 118)

Artikel 102 (3) EPÜ 1973 und Regel 58 (4) – (8) werden in die neue Regel 58a EPÜ überführt, die allein die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderter Form betrifft. Die Rechtsfolgen bei nicht rechtzeitiger Gebührenzahlung oder Einreichung der Übersetzung sind in Absatz 3 zusammengefaßt; die Höhe der Gebühr und der Zuschlagsgebühr wird in der Gebührenordnung geregelt.

Regel 60 EPÜ – Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen

wird an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 62 EPÜ – Inhalt und Form der neuen europäischen Patentschriften

wurde entsprechend der neuen Regel 53 neu gefaßt. Die Aufnahme einer Bezugnahme auf Regel 54 macht Regel 62a redundant.

To make the structure of the Implementing Regulations more coherent, the substance of Rules 13(4) and 16(3) EPC has been moved to Part V of the Implementing Regulations, governing the opposition procedure, and integrated as the new Rule 56a EPC.

Rules 57 and 57a EPC – Preparation of the examination of the opposition; Amendment of the European patent

have been brought into line with the style of the EPC 2000.

Rule 58 EPC – Examination of opposition
(Preparatory document: MR/2/00, pages 111–114)

The new paragraph 1 incorporates the principles established by the Enlarged Board of Appeal regarding the examination of grounds for opposition by the Opposition Division (see G10/91, OJ EPO 1993, 420). Paragraphs 2 and 3 have been brought into line with the style of the EPC 2000.

New Rule 58a EPC – Maintenance of the European patent in amended form
(Preparatory document: MR/2/00, pages 115–118)

Article 102(3) EPC 1973 and Rule 58(4)–(8) are transferred to the new Rule 58a EPC, which concerns only the maintenance of the European patent in amended form. The legal consequences of failure to pay the fee or file the translation in due time are set out in paragraph 3; the amount of the fee and surcharge is laid down in the Rules relating to Fees.

Rule 60 EPC – Continuation of the opposition proceedings by the European Patent Office of its own motion

has been brought into line with the style of the EPC 2000.

Rule 62 EPC – Content and form of the new specification of the European patent

has been redrafted to correspond to new Rule 53. A reference to Rule 54 is included so as to make Rule 62a redundant.

Afin de rendre la structure du règlement d'exécution plus cohérente, le contenu des règles 13(4) et 16(3) CBE a été transféré dans la cinquième partie du règlement d'exécution qui régit la procédure d'opposition. Il fait l'objet de la nouvelle règle 56bis CBE.

Règles 57 et 57bis CBE – Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition – Modification du brevet européen

Le libellé de ces règles a été aligné sur le texte de la CBE 2000.

Règle 58 CBE – Examen de l'opposition
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 111 à 114)

Le nouveau paragraphe 1 incorpore les principes posés par la Grande Chambre de recours en ce qui concerne l'examen des motifs d'opposition par la division d'opposition (cf. G 10/91, JO OEB 1993, 420). Les paragraphes 2 et 3 ont été alignés sur le texte de la CBE 2000.

Nouvelle règle 58bis CBE – Maintien du brevet européen sous une forme modifiée
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 115 à 118)

L'article 102(3) CBE 1973 et la règle 58(4) à (8) sont transférés dans la nouvelle règle 58bis CBE, qui porte uniquement sur le maintien du brevet européen sous une forme modifiée. Les conséquences juridiques du défaut de paiement de la taxe prescrite ou de la non-production de la traduction dans les délais font l'objet du paragraphe 3. Le montant de la taxe et de la surtaxe est fixé dans le règlement relatif aux taxes.

Règle 60 CBE – Poursuite d'office de la procédure d'opposition

Le libellé de cette règle a été aligné sur le texte de la CBE 2000.

Règle 62 CBE – Contenu et forme du nouveau fascicule du brevet européen

Cette règle a été remaniée de manière à correspondre à la nouvelle règle 53. Elle contient une référence à la règle 54, si bien que la règle 62bis est redondante.

Regel 63 EPÜ – Kosten

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 121 – 122)

Die Einzelheiten der Entscheidung über die Verteilung der Kosten und das Verfahren der Kostenfestsetzung sind in Regel 63 EPÜ zusammengefaßt worden.

Absatz 1 bleibt inhaltlich unverändert. Absatz 2 Satz 1 übernimmt Artikel 104 (2) Satz 1 EPÜ 1973 und enthält wie bisher den Grundsatz, daß eine Kostenfestsetzung nur auf einer rechtskräftigen Entscheidung über die Kostenverteilung basieren kann. Absatz 3 Satz 1 faßt Artikel 104 (2) Satz 2 EPÜ 1973 und einen Teil der geltenden Regel 63 (3) EPÜ zusammen.

Regel 63a EPÜ (neu) – Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 123 – 124)

Die in Artikel 105 EPÜ 1973 enthaltenen Einzelheiten sind in die neue Regel 63a EPÜ überführt worden. Die in Absatz 2 aufgenommene Bezugnahme auf Regel 55a stellt klar, daß bei Erklärung des Beitritts dem Inhalt der Einspruchsschrift entsprechende Angaben zu machen sind.

**Kapitel II
Beschränkungs- und Widerrufsverfahren****REGELN 63b – 63h EPÜ**

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 125 – 130)

Das neue Kapitel II des Fünften Teils der Ausführungsordnung enthält mit den Regeln 63b – 63h die näheren Bestimmungen zur Durchführung des Beschränkungsverfahrens (Art. 105a, 105b, 105c EPÜ 2000). Wie aus den Erläuterungen zu diesen Artikeln hervorgeht, ist das Beschränkungsverfahren als Ex-parte-Verfahren konzipiert, das die Beteiligung Dritter nicht vorsieht. Diese können jedoch nach Artikel 115 EPÜ 2000 Einwendungen erheben.

Regel 63b EPÜ (neu) – Gegenstand des Verfahrens

definiert den Gegenstand des zentralisierten Beschränkungs- oder Widerrufsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt. Die Bestimmung macht

Rule 63 EPC – Costs

(Preparatory document: MR/2/00, pages 121–122)

The details of decisions on the apportionment of costs and the procedure for fixing costs are grouped together in Rule 63 EPC.

Paragraph 1 remains unchanged. Paragraph 2, first sentence, is taken from Article 104(2), first sentence, EPC 1973, and incorporates, as before, the principle that costs may only be fixed on the basis of a final decision apportioning them. Paragraph 3, first sentence, amalgamates Article 104(2), second sentence, EPC 1973 with part of the existing Rule 63(3) EPC.

New Rule 63a EPC – Intervention of the assumed infringer

(Preparatory document: MR/2/00, pages 123–124)

The details in Article 105 EPC 1973 are transferred to the new Rule 63a EPC. The insertion in paragraph 2 of the reference to Rule 55a makes it clear that on filing notice of intervention, particulars corresponding to those in the notice of opposition must be given.

**Chapter II
Limitation procedure****RULES 63b–63h EPC**

(Preparatory document: MR/2/00, pages 125–130)

Rules 63b–63h, in the new Chapter II of Part V of the Implementing Regulations, contain the provisions governing the details of the limitation procedure (Articles 105a, 105b, 105c EPC 2000). As indicated in the explanatory remarks on these Articles, the limitation procedure is designed as an ex parte procedure which does not provide for the participation of third parties. However, third parties may present observations under Article 115 EPC 2000.

New Rule 63b EPC – Subject of proceedings

defines the subject of the centralised limitation or revocation procedure before the EPO. The provision makes it explicit that only the European

Règle 63 CBE – Frais

(Document préparatoire : MR/2/00, pages 121 et 122)

Le contenu de la décision de répartition des frais et la procédure de fixation des frais font l'objet de la règle 63 CBE.

Le paragraphe 1 demeure inchangé. Le paragraphe 2, première phrase, qui reprend l'article 104(2), première phrase CBE 1973, énonce comme auparavant le principe selon lequel le montant des frais ne peut être fixé qu'en vertu d'une décision de répartition passée en force de chose jugée. Le paragraphe 3, première phrase, réunit l'article 104(2), deuxième phrase CBE 1973 et une partie de l'actuelle règle 63(3) CBE.

Nouvelle règle 63bis CBE – Intervention du contrefacteur présumé
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 123 et 124)

Les modalités détaillées figurant à l'article 105 CBE 1973 sont transférées dans la nouvelle règle 63bis CBE. L'ajout dans le paragraphe 2 de la référence à la règle 55bis précise qu'en cas d'intervention, les indications figurant dans la déclaration doivent correspondre au contenu de l'acte d'opposition.

**Chapitre II
Procédure de limitation et de révocation****REGLES 63ter–63novies CBE**

(Document préparatoire : MR/2/00, pages 125 à 130)

Les règles 63ter à 63novies, qui font l'objet du nouveau chapitre II de la cinquième partie du règlement d'exécution, contiennent les dispositions d'application de la procédure de limitation et de révocation (articles 105bis, 105ter et 105quater CBE 2000). Ainsi qu'il est indiqué dans les remarques explicatives concernant ces articles, la procédure de limitation est conçue comme une procédure ex parte qui ne prévoit pas la participation de tiers. Les tiers peuvent cependant présenter des observations conformément à l'article 115 CBE 2000.

Nouvelle règle 63ter CBE – Objet de la procédure

La nouvelle règle 63ter définit l'objet de la procédure centralisée de limitation ou de révocation devant l'OEB. Elle dispose expressément que seul

deutlich, daß nur das europäische Patent in der vom EPA erteilten oder geänderten Fassung Gegenstand eines solchen Verfahrens sein kann.

Regel 63c EPÜ (neu) – Zuständigkeit der Prüfungsabteilung

weist die neuen Aufgaben den Prüfungsabteilungen zu. Dies ist zweckmäßig, weil es hier um die Änderung der Patentansprüche in einem Ex-parte-Verfahren geht, bei dem im wesentlichen technische Fragen der Anspruchsfassung zu prüfen sind. Was die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Prüfungsabteilung in Beschränkungsverfahren angeht, so findet Artikel 18 (2) EPÜ 2000 entsprechend Anwendung.

Eine ausdrückliche Regelung der Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen für das Beschränkungsverfahren ist notwendig, da sich aus dem Übereinkommen selbst eine solche Zuständigkeit nur mittelbar ergibt (Art. 21 (3) a) EPÜ 2000). Gegenüber einer Aufgabenzuweisung durch Beschluß des Präsidenten nach Regel 9 (2) EPÜ ist der Festlegung der Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen durch die Ausführungsordnung vor allem aus Gründen der Rechtssystematik und der Transparenz der Vorzug zu geben.

**Regel 63d EPÜ (neu) – Antrags-
erfordernisse**

legt im einzelnen die Erfordernisse fest, die ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents zu erfüllen hat.

Nach Absatz 1 ist der Antrag schriftlich zu stellen. Aus dem Antrag muß hervorgehen, ob um Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents nachgesucht wird. Gemäß Artikel 105 a (1) EPÜ 2000 gilt er erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr entrichtet ist. Die Höhe der jeweiligen Gebühr wird in der Gebührenordnung festgelegt. Eine Begründung des Antrags ist nicht vorgeschrieben, kann jedoch zweckmäßig sein, wenn sich aus den Antragsunterlagen beispielsweise die Berechtigung des Antragstellers oder die beschränkende Wirkung der beantragten Anspruchsänderung nicht eindeutig ergibt.

Absatz 2 bestimmt, welche Angaben und Unterlagen der Antrag zu enthalten hat. Buchstaben a, b und e dienen der Identifizierung von Antragsteller

patent as granted or amended by the EPO is to be the subject of such proceedings.

New Rule 63c EPC – Competence of the Examining Division

assigns the new tasks to the Examining Divisions. This is expedient because of the nature of the issues, ie the amendment of the claims, in an ex parte procedure which essentially involves assessing technical questions concerning the drafting of the claims. As regards the composition and work of the Examining Division in limitation proceedings, Article 18(2) EPC 2000 is to apply mutatis mutandis.

Responsibility needs to be assigned expressly to the Examining Divisions, because the Convention itself only implies such responsibility indirectly (Article 21(3)(a) EPC 2000). For reasons of legal coherence and transparency, it is better to establish the competence of the Examining Divisions in the Implementing Regulations than to allocate such duties by decision of the President under Rule 9(2) EPC.

New Rule 63d EPC – Requirements of the request

sets out the details of the requirements to be met by a request for limitation or revocation of a European patent.

Paragraph 1 provides that the request shall be filed in writing. The request must indicate whether limitation or revocation is sought. Under Article 105a(1) EPC 2000, the request is only deemed to be filed when the limitation or revocation fee has been paid. The amount of the appropriate fee is laid down in the Rules relating to Fees. The request does not have to be accompanied by a statement of reasons, but this can be expedient where, for example, the requester's entitlement or the limiting effect of the requested amendment of the claims are not unambiguously apparent from the request documents.

Paragraph 2 specifies the information and the documents which the request must contain. Sub-paragraphs (a), (b) and (e) deal with the identification of

le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié par l'OEB fait l'objet de cette procédure.

Nouvelle règle 63quater CBE – Compétence de la division d'examen

La nouvelle règle 63quater attribue aux divisions d'examen les nouvelles tâches découlant de la procédure de limitation, ce qui est logique puisque cette nouvelle procédure consistera à modifier des revendications dans une procédure ex parte, c'est-à-dire pour l'essentiel à apprécier des questions techniques relatives à la formulation des revendications. S'agissant de la composition et des tâches des divisions d'examen dans la procédure de limitation, l'article 18(2) CBE 2000 est applicable.

Il est nécessaire de prévoir expressément que la procédure de limitation relève de la compétence des divisions d'examen, car une telle compétence ne découle qu'indirectement de la Convention (article 21(2)a CBE 2000). Pour des raisons de cohérence et de transparence, il est préférable que la compétence des divisions d'examen soit prévue dans le règlement d'exécution, plutôt qu'au moyen d'une décision du Président prise sur le fondement de la règle 9(2) CBE.

Nouvelle règle 63quinquies CBE – Exigences auxquelles doit satisfaire la requête

Cette nouvelle règle énonce en détail les exigences auxquelles doit satisfaire une requête en limitation ou en révocation d'un brevet européen.

Le paragraphe 1 prévoit que la requête doit être présentée par écrit. Celle-ci devra préciser si elle a pour objet la limitation ou la révocation du brevet. En vertu de l'article 105bis (1) CBE 2000, la requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation ou de révocation. Le montant de la taxe sera fixé dans le règlement relatif aux taxes. Il n'est pas nécessaire de motiver la requête, mais cela peut s'avérer utile lorsque, par exemple, il ne ressort pas clairement des pièces de la requête si la personne qui l'a présentée était habilitée ou si la modification demandée des revendications a pour effet d'en limiter la portée.

Le paragraphe 2 précise quelles sont les informations et les pièces que doit contenir la requête. Les dispositions des lettres a), b) et e) servent à

und ggf. Vertreter sowie des Patents, das Gegenstand des Antrags ist (vgl. die entsprechenden Bestimmungen in Regel 55b EPÜ).

Absatz 2 c) bezieht sich auf Fälle, in denen der Antragsteller nicht für alle Vertragsstaaten Patentinhaber ist, für die das europäische Patent wirksam geworden (d. h. erteilt, validiert und nicht widerrufen) ist. In diesen Fällen hat er im Antrag die betreffenden weiteren Patentinhaber anzugeben und nachzuweisen, daß er im Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren für sie tätig werden darf. Da Beschränkung und Widerruf gemäß Artikel 68 EPÜ 2000 ex tunc wirken, gilt dies auch für Patentinhaber in Staaten, in denen das europäische Patent bereits erloschen ist.

Eine Beschränkung des europäischen Patents gemäß Artikel 105a (1) EPÜ 2000 kann nur durch Änderung der Patentansprüche erfolgen. Absatz 2 d) schreibt dementsprechend vor, daß dem Antrag auf Beschränkung eine vollständige Fassung der geänderten Ansprüche beizufügen ist. Nach Regel 87 kann auch ein separater Anspruchssatz für einen bestimmten Vertragsstaat vorgelegt werden.

Die Einreichung einer an die geänderte Fassung der Ansprüche angepaßten Beschreibung ist nicht vorgeschrieben, da die erteilte Fassung die geänderten Ansprüche regelmäßig stützen wird. Wünscht der Antragsteller dennoch eine Anpassung der Beschreibung, so kann er dem Antrag eine geänderte Fassung beifügen. Dasselbe gilt für Zeichnungen.

Nach Regel 1 (2) EPÜ sind die geänderten Ansprüche und gegebenenfalls die Beschreibung in der Sprache vorzulegen, in der das europäische Patent erteilt ist. Da die geänderten Patentansprüche die Grundlage für die Beschränkung des Patents und die Veröffentlichung der geänderten europäischen Patentschrift bilden, müssen sie den allgemeinen Bestimmungen über die Form der beim EPA einzureichenden Unterlagen entsprechen (Regel 36 EPÜ).

Regel 63e EPÜ (neu) – Vorrang des Einspruchsverfahrens

betrifft das Verhältnis von Beschränkungs- und Einspruchsverfahren. Absatz 1 regelt den Fall, wo bei Einreichung des Antrags auf Beschränkung ein Einspruchsverfahren gegen

the requester and, where appropriate, the representative, as well as the patent to which the request relates (see the corresponding provisions in Rule 55b EPC).

Paragraph 2(c) refers to the cases in which the requester is not the patent proprietor for all the contracting states in which the European patent has become valid (ie granted, validated and not revoked). In these cases, he must indicate the further patent proprietors concerned and show that he is entitled to act on their behalf in the limitation or revocation proceedings. In view of the ab initio effect of limitation and revocation under Article 68 EPC 2000, this requirement also applies to patent proprietors in states where the European patent has already expired.

Limitation of the European patent under Article 105a(1) EPC 2000 is only possible by an amendment of the claims. Paragraph 2(d) prescribes accordingly that the request must contain the complete text of the amended claims. A separate set of claims for a particular Contracting State may also be presented under Rule 87.

The filing of a description modified in accordance with the amended text of the claims is not prescribed, since the text granted will normally support the claims as amended. If the requester nevertheless wishes to amend the description, he may do so, appending the amended version to his request. The same applies in respect of the drawings.

In accordance with Rule 1(2) EPC, the text of the amended claims and, where appropriate, of the description must be filed in the language of the proceedings in which the patent was granted. Since the amended claims form the basis for limitation and for the publication of the amended specification of the European patent, they must comply with the general provisions concerning the form of documents filed with the EPO (Rule 36 EPC).

New Rule 63e EPC – Precedence of opposition proceedings

deals with the relationship between limitation and opposition proceedings. Paragraph 1 governs the situation where, at the time of filing opposition, proceedings relating to the

établir l'identité du requérant et, s'il y a lieu, du mandataire, ainsi qu'à identifier le brevet qui fait l'objet de la requête (cf. les dispositions correspondantes figurant à la règle 55ter CBE concernant l'opposition).

Le paragraphe 2 c) régit les cas où le requérant n'est pas le titulaire du brevet pour tous les Etats contractants dans lesquels le brevet européen a pris effet (à savoir qu'il a été délivré et validé et qu'il n'a pas été révoqué). Dans ce cas, il doit indiquer quels sont les autres titulaires du brevet et prouver qu'il est autorisé à agir en leur nom dans la procédure de limitation ou de révocation. Etant donné qu'en vertu de l'article 68 CBE 2000, la limitation et la révocation prennent rétroactivement effet, cette exigence s'applique également aux titulaires de brevets dans les Etats où le brevet européen s'est déjà éteint.

En vertu de l'article 105bis (1) CBE 2000, le brevet européen ne peut être limité que par une modification des revendications. Le paragraphe 2 d) dispose en conséquence que la requête doit contenir le texte complet des revendications modifiées. Conformément à la règle 87, un jeu de revendications séparé peut également être produit pour un Etat contractant donné.

Il n'est pas exigé de déposer une description modifiée conformément au texte modifié des revendications, étant donné que les revendications telles que modifiées seront en général fondées sur la description du brevet tel que délivré. Si le requérant souhaite néanmoins modifier la description, il peut produire en annexe à la requête une description modifiée. Il en va de même pour les dessins.

En vertu de la règle 1(2) CBE, le texte des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description doit être déposé dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré. Etant donné que la limitation du brevet et la publication du fascicule du brevet européen modifié sont fondées sur les revendications modifiées, celles-ci doivent satisfaire aux dispositions générales concernant la forme des pièces produites auprès de l'OEB (règle 36 CBE).

Nouvelle règle 63sexies CBE – Primauté de la procédure d'opposition

Cette nouvelle règle porte sur la relation entre la procédure de limitation et la procédure d'opposition. Le paragraphe 1 régit les cas où une procédure d'opposition est en instance à

das Patent bereits anhängig ist (Art. 105a (2)). In diesen Fällen gilt der Antrag als nicht gestellt, die Rückzahlung der Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr wird angeordnet.

Absatz 2 sieht vor, daß ein bei Einlegung des Einspruchs gegen ein europäisches Patent bereits anhängiges Verfahren zur Beschränkung dieses Patents von Amts wegen eingestellt wird. In diesen Fällen wird die Rückzahlung der Beschränkungsgebühr angeordnet. Absatz 2 gilt jedoch nicht, wenn der Widerruf des europäischen Patents beantragt ist.

Dies trägt dem bereits in Artikel 105a (2) EPÜ 2000 festgelegten Vorrang des Einspruchsverfahrens und der Tatsache Rechnung, daß der Antragsteller in diesen Fällen sein Interesse im Rahmen des umfassenderen Einspruchsverfahrens geltend machen kann.

Regel 63f EPÜ (neu) – Verwerfung des Antrags als unzulässig

betrifft die Prüfung der Zulässigkeit von Anträgen nach Artikel 105a EPÜ 2000. Diese ist jedoch nur zu prüfen, wenn der Antrag auf Widerruf oder Beschränkung nicht unter Regel 63e fällt und wenn er wirksam gestellt ist, d. h. die erforderliche Gebühr gemäß Artikel 105a (1) entrichtet ist und die für die Wirksamkeit von Verfahrenshandlungen vor dem EPA allgemein geltenden Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. Regeln 1 (1), 36 (3), 36 (5) EPÜ). Ist dies nicht der Fall, teilt der Formalsachbearbeiter dem Antragsteller mit, daß ein wirksamer Antrag nicht vorliegt, und gibt die Gründe dafür an.

Diese Bestimmung ist der für das Einspruchsverfahren geltenden Regel 56 EPÜ nachgebildet und sieht vor, daß Anträge auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents als unzulässig zurückzuweisen sind, wenn die Antragserfordernisse der Regel 63d EPÜ nicht erfüllt sind bzw. nach Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht erfüllt werden.

Die Prüfung der Zulässigkeit und die Entscheidung darüber obliegt dem Formalsachbearbeiter. Die Übertragungsverfügung nach Regel 9 (3) EPÜ legt dazu die näheren Einzelheiten fest.

patent are pending (Article 105a(2)). In such a case the request will be deemed not to have been filed and reimbursement of the fee for limitation or revocation is to be ordered.

Paragraph 2 provides that limitation proceedings already pending at the time of filing an opposition to the European patent for which limitation is requested are to be terminated by the Office of its own motion. Reimbursement of the limitation fee will be ordered in such cases. However, paragraph 2 does not apply where revocation of the European patent is requested.

This complies with the principle of the precedence of opposition proceedings, as laid down in Article 105a(2) EPC 2000, and takes account of the fact that the requester in these cases has the option of resorting to the opposition procedure for prosecuting his interests.

New Rule 63f EPC – Rejection of the request as inadmissible

concerns the examination as to admissibility of requests under Article 105a EPC 2000. The question of admissibility is only to be considered where the request for revocation or limitation is not to be dealt with under Rule 63e and where it has been validly filed, ie when the relevant fee under Article 105a(1) has been paid and the general requirements for the validity of procedural acts before the EPO have been fulfilled (eg Rules 1(1), 36(3) and 36(5) EPC). If this is not the case, the formalities officer will inform the requester that a valid request has not been filed, and state why this is so.

The provision is modelled on Rule 56 EPC, applying to opposition proceedings, and provides that requests for limitation or revocation of the European patent are to be rejected as inadmissible if the requirements of Rule 63d EPC concerning such requests are not fulfilled, or are not fulfilled within the period specified in the invitation to remedy the deficiencies.

Examination and decisions as to admissibility are the responsibility of the formalities officer. The details of this are laid down on the basis of Rule 9(3) EPC, authorising the President to entrust duties to employees who are not technically or legally qualified examiners.

l'encontre du brevet concerné au moment où la requête en limitation ou en révocation est présentée (article 105bis (2)). En ce cas, la requête est réputée non présentée et le remboursement de la taxe de limitation ou de révocation est ordonné.

Le paragraphe 2 prévoit que lorsqu'une procédure de limitation est en instance à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre du brevet en cause, l'Office clôt d'office la procédure de limitation. Dans ce cas, il ordonnera le remboursement de la taxe de limitation. Toutefois, le paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque la révocation du brevet européen est requise.

La nouvelle règle 63sexies est conforme au principe de la primauté de la procédure d'opposition, tel que prévu à l'article 105bis (2) CBE 2000, et tient compte du fait que dans un tel cas de figure, le requérant peut défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d'opposition.

Nouvelle règle 63septies – Rejet de la requête pour irrecevabilité

Cette nouvelle règle porte sur l'examen de la recevabilité des requêtes présentées en application de l'article 105bis CBE 2000. La question de la recevabilité ne doit être traitée que si la requête en limitation ou en révocation ne doit pas être examinée conformément à la règle 63sexies et que si elle a été valablement présentée, à savoir lorsque la taxe prescrite à l'article 105bis (1) a été acquittée et que les conditions générales relatives à la validité des actes de procédure accomplis devant l'OEB sont remplies (cf. les règles 1(1), 36(3) et 36(5) CBE). Si tel n'est pas le cas, l'agent des formalités informera le requérant que la requête n'est pas valable et lui en exposera les motifs.

Cette disposition, qui est rédigée sur le modèle de la règle 56 CBE pour la procédure d'opposition, prévoit que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen sera rejetée comme irrecevable si les exigences de la règle 63quinquies CBE ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans le délai imparti dans l'invitation à remédier aux irrégularités.

L'examen de recevabilité et la décision y relative incombent à l'agent des formalités. Des dispositions plus détaillées à ce sujet figurent dans le communiqué arrêté sur le fondement de la règle 9(3) CBE et concernant l'attribution de certaines tâches à des agents qui ne sont pas des examinateurs techniciens ou juristes.

Regel 63g EPÜ (neu) – Entscheidung über den Antrag

betrifft die Prüfung der für zulässig befundenen Beschränkungs- und Widerrufsansprüche sowie die Entscheidung über diese Anträge.

Absatz 1 behandelt den Antrag auf Widerruf und sieht vor, daß das europäische Patent widerrufen wird, wenn der Antrag zulässig ist. Der Antragsteller ist über den Widerruf zu unterrichten, wobei anzugeben ist, wann die Entscheidung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird.

Absatz 2 betrifft die Prüfung der sachlichen Voraussetzungen für die Beschränkung des europäischen Patents. Zu prüfen ist, ob durch die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich eine Beschränkung erreicht wird (was z. B. nicht der Fall ist bei rein klarstellenden Änderungen oder der Beanspruchung eines aliud), ob die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind und gegebenenfalls, ob die Änderungen der Beschreibung oder der Zeichnungen in Übereinstimmung mit diesen Erfordernissen sind. Grundlage dieser Prüfung sind die vom Antragsteller gemäß Regel 63d (2) d) EPÜ vorgelegten geänderten Patentansprüche und gegebenenfalls die geänderte Beschreibung.

Erfüllt der Antrag die oben genannten Voraussetzungen nicht, so gibt die Prüfungsabteilung dem Antragsteller **einmal** Gelegenheit, die Ansprüche und die Beschreibung innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu ändern. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler können auf Antrag oder von Amts wegen korrigiert werden (Regel 88 EPU). Da der Antrag jederzeit neu eingereicht werden kann, stellt der Ausschluß der Möglichkeit zu weiteren Änderungen auch für den Antragsteller keine unzumutbare Härte dar.

Grundsätzlich nicht zu prüfen ist im Beschränkungsverfahren, ob der Gegenstand des beschränkten Patents nach den Artikeln 52 – 57 EPÜ patentfähig ist oder das mit der Beschränkung angestrebte Ziel – z. B. die Abgrenzung von einem bestimmten Stand der Technik – mit der beantragten Änderung der Ansprüche tatsächlich erreicht wird.

Kann einem Antrag auf **Beschränkung** des europäischen Patents stattgegeben werden, so hat der Antragsteller nach Absatz 3 eine

New Rule 63g EPC – Decision on the request

concerns the examination of, and decision on, requests for limitation or revocation which have been found to be admissible.

Paragraph 1 deals with the request for revocation and provides that the European patent is to be revoked where the request is admissible. The requester must be informed of the revocation and told when the decision will be published in the European Patent Bulletin.

Paragraph 2 concerns the examination for compliance with the substantive requirements for limitation of the European patent. It must be established whether the requested amendment of the claims actually constitutes a limitation (which, for example, is not the case where amendments are made purely for the purposes of clarification or claiming an aliud) and whether the requirements of Articles 84 and 123(2) and (3) EPC have been met, and, where appropriate, whether the amendments to the description or the drawings are in line with these requirements. This examination is carried out on the basis of the amended claims and the amended description as submitted by the requester in accordance with Rule 63d(2)(d) EPC.

If the request does not comply with the requirements set out above, the Examining Division will give the requester **one** opportunity to amend the claims and the description within a period to be specified. Errors of transcription or obvious mistakes can be rectified on request or by the Office of its own motion (Rule 88 EPC). Since the request can be filed again at any time, depriving the requester of the possibility of making further amendments does not seem unreasonably harsh.

In principle, there should be no examination as to whether the subject-matter of the limited patent is patentable under Articles 52 to 57 EPC or whether the supposed aim of the limitation – eg delimitation with respect to particular prior art – is actually achieved by the requested amendment of the claims.

Under paragraph 3, if a request for **limitation** of the European patent is to be allowed, the requester has to file a translation of the amended

Nouvelle règle 63octies CBE – Décision sur la requête

Cette nouvelle règle concerne l'examen de la requête en limitation ou en révocation, lorsqu'elle est considérée comme recevable, ainsi que la décision sur cette requête.

Le paragraphe 1, qui porte sur la requête en révocation, prévoit que le brevet européen est révoqué si la requête est recevable. Le requérant doit être informé de la révocation et de la date à laquelle la décision sera publiée au Bulletin européen des brevets.

Le paragraphe 2 concerne l'examen quant au fond de la requête en limitation du brevet européen. Il y a lieu d'examiner si la modification demandée des revendications représente effectivement une limitation (ce qui n'est par exemple pas le cas lorsque les modifications sont uniquement apportées à des fins de clarification ou pour revendiquer un autre objet) et s'il est satisfait aux exigences des articles 84 et 123(2) et (3) CBE. Le cas échéant, il convient également d'examiner si les modifications apportées à la description ou aux dessins satisfont à ces exigences. L'examen se fait sur la base des revendications modifiées et de la description modifiée, telles que le requérant les a déposées conformément à la règle 63quinquies (2)d).

Si la requête ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, la division d'examen donnera au requérant **une seule** possibilité de modifier les revendications et la description dans un délai qu'elle lui impartit. Les fautes de transcription ou les erreurs manifestes peuvent être corrigées sur requête ou par l'Office (règle 88 CBE). Etant donné qu'une telle requête peut être à nouveau présentée à tout moment, il ne semble pas déraisonnable de priver le requérant de la possibilité de présenter d'autres modifications.

Il n'y a en principe pas à examiner si l'objet du brevet limité est brevetable en vertu des articles 52 à 57 CBE ou si l'objectif recherché de la limitation, à savoir la délimitation de l'objet breveté par rapport à un état de la technique particulier, est atteint par la modification requise des revendications.

Le paragraphe 3 prévoit que s'il y a lieu de faire droit à une requête en **limitation** du brevet européen, le requérant doit produire une traduc-

Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen und die Druckkostengebühr für die geänderte Patentschrift zu entrichten, bevor die Beschränkung beschlossen werden kann.

Kann dem Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents nicht stattgegeben werden oder antwortet der Antragsteller nicht auf die Mitteilung nach Absatz 2, so wird der Antrag gemäß Absatz 4 zurückgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Antragsteller die nach Absatz 3 erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vornimmt.

Regel 63h EPÜ (neu) – Inhalt und Form der geänderten europäischen Patentschrift

entspricht der neu gefaßten Regel 62 EPÜ.

SECHSTER TEIL

AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM SECHSTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I und II

REGELN 63i – 67 EPÜ

Die Überführung einiger Vorschriften des Übereinkommens in die Ausführungsordnung und der neue Artikel 112a EPÜ 2000 bedingen eine Ausweitung des Sechsten Teils der Ausführungsordnung zum EPÜ. Er ist jetzt untergliedert in Kapitel I betreffend das Beschwerdeverfahren (Artikel 106 – 112 EPÜ) und Kapitel II, in dem die Regeln für das Verfahren nach Artikel 112a EPÜ zusammengefaßt sind.

Regeln 63i bis 67 EPÜ

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, S. 131 – 136)

Kapitel I des Sechsten Teils der Ausführungsvorschriften umfaßt Regelungen betreffend die im Beschwerdeverfahren anwendbaren Verfahrensvorschriften, die Zulässigkeit der Beschwerde und die Prüfung der Beschwerde auf Zulässigkeit und Begründetheit, also Ausführungsregeln insbesondere zu den Artikeln 106, 108 und 110 EPÜ.

Regel 63i EPÜ (neu) – Beschwerde gegen Kostenverteilung und Kostenfestsetzung

überführt auf der Grundlage des Artikels 106 (3) EPÜ 2000 den Gehalt der Absätze 4 und 5 des Artikels 106 EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung.

claims and pay the fee for printing the amended patent specification before the limitation can be decided.

Under paragraph 4, the request for limitation of the European patent is rejected if the requester does not respond to the communication under paragraph 2, or if it cannot be allowed. This also applies if the requester fails to perform the acts required under paragraph 3 in due time.

New Rule 63h EPC – Content and form of the amended European patent specification

corresponds to the new version of Rule 62 EPC.

PART VI

IMPLEMENTING REGULATIONS TO
PART VI OF THE CONVENTION

Chapters I and II

RULES 63i–67 EPC

The transfer of some provisions from the Convention and the new Article 112a EPC 2000 have made it necessary to extend Part VI of the Implementing Regulations and divide the material into two chapters: Chapter I, concerning the appeal procedure (Articles 106 to 112 EPC) and Chapter II, containing the rules for proceedings under Article 112a EPC.

Rules 63i–67 EPC

(Preparatory document: MR/2/00, pages 131–136)

Chapter I of Part VI comprises the Rules (implementing, in particular, Articles 106, 108 and 110 EPC) which govern the procedural provisions applicable in appeal proceedings, the admissibility of the appeal and the examination of the appeal as to admissibility and allowability.

New Rule 63i EPC – Appeal against apportionment and fixing of costs

On the basis of Article 106(3) EPC 2000, the substance of Article 106, paragraphs 4 and 5, EPC 1973 is transferred to the new Rule 63i.

tion des revendications modifiées et acquitter la taxe d'impression du fascicule du brevet modifié avant que la limitation du brevet ne puisse être décidée.

Le paragraphe 4 dispose que la requête en limitation du brevet européen est rejetée si le requérant ne répond pas à la notification qui lui a été adressée conformément au paragraphe 2 ou s'il n'est pas possible d'y faire droit. Cela vaut également si le requérant n'accomplit pas dans les délais les actes requis au paragraphe 3.

Nouvelle règle 63novies – Contenu et forme du fascicule du brevet européen modifié

Cette nouvelle règle correspond au nouveau texte de la règle 62 CBE.

SIXIEME PARTIE

DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA SIXIEME PARTIE DE LA
CONVENTION

Chapitres I et II

REGLES 63decies à 67 CBE

En raison du transfert dans le règlement d'exécution de certaines dispositions de la Convention et de l'introduction du nouvel article 112bis CBE 2000, il a été nécessaire d'élargir la sixième partie du règlement d'exécution et de la subdiviser en deux chapitres, à savoir le chapitre I concernant la procédure de recours (articles 106 à 112 CBE) et le chapitre II qui contient les règles relatives à la procédure prévue à l'article 112bis CBE.

Règles 63decies à 67 CBE

(Document préparatoire : MR/2/00, pages 131 à 136)

Le chapitre I de la sixième partie du règlement d'exécution (qui contient notamment les dispositions d'application des articles 106, 108 et 110 CBE) régit les dispositions de procédure applicables à la procédure de recours, la recevabilité du recours ainsi que l'examen du recours quant à sa recevabilité et à son bien-fondé.

Nouvelle règle 63decies CBE – Recours contre la répartition et la fixation des frais

Le contenu de l'article 106, paragraphes 4 et 5 CBE 1973 est transféré dans la nouvelle règle 63decies sur la base de l'article 106(3) CBE 2000.

Regel 63j EPÜ (neu) – Verzicht oder Erlöschen des Patents

überführt Artikel 106 (2) EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung. Die Formulierung "für alle Vertragsstaaten" wäre angemessen, wenn z. B. ein zentraler Verzicht auf ein europäisches Patent möglich wäre. Der revidierte Wortlaut "**in allen benannten Vertragsstaaten**" wird dem Bündelcharakter des europäischen Patents besser gerecht.

Regel 64 EPÜ – Inhalt der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung

Absatz 1 definiert den Inhalt der Beschwerdeschrift, die innerhalb der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ 2000 angegebenen Frist einzureichen ist. Absatz 2 definiert den Inhalt der Beschwerdebegründung, die innerhalb der in Artikel 108 Satz 3 EPÜ 2000 angegebenen Frist einzureichen ist.

Die neue Regel 64 (1) greift die Erfordernisse auf, die in der geltenden Regel 64 a) und b) genannt sind, nämlich die Angabe des Beschwerdeführers und der angefochtenen Entscheidung. Nach der geltenden Regel 64 b) soll jedoch schon in der Beschwerdeschrift angegeben werden, in welchem Umfang die Abänderung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird. Bei Beschwerden des Einsprechenden ist das in der Regel nicht problematisch; Einsprechende beantragen normalerweise, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent (ganz oder teilweise) widerrufen wird. Ein beschwerdeführender Patentinhaber reicht jedoch geänderte Patentansprüche fast immer erst mit der Beschwerdebegründung ein; erst daraus ergibt sich dann sein genaues Änderungsbegehren. Dementsprechend wird dieses Erfordernis in Absatz 2 überführt, der den Inhalt der Beschwerdebegründung festlegt, welcher bisher nur durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern nach Artikel 108 Satz 3 konkretisiert worden ist.

Das Erfordernis der Regel 64 (1) c) EPÜ trägt der Tatsache Rechnung, daß der erste Antrag des Beschwerdeführers – gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (siehe G 9/92 und G 4/93, ABI. EPA 1994, 875 und G 1/99, ABI. EPA 2001, 381) – den Gegenstand der Beschwerde und damit den Rahmen

New Rule 63j EPC – Surrender or lapse of the patent

transfers Article 106(2) EPC 1973 to the Implementing Regulations. The original wording "for all the designated States" would be appropriate if, for example, a centralised procedure existed for surrendering European patents. The amended wording "**in all the designated States**" is more in keeping with the idea of a "bundle" of national patents.

Rule 64 EPC – Content of the notice of appeal and the statement of grounds

Paragraph 1 defines the contents of the notice of appeal to be filed within the period specified in Article 108, first sentence, EPC 2000. Paragraph 2 defines the contents of the statement of grounds of appeal to be filed within the period specified in Article 108, third sentence, EPC 2000.

New Rule 64(1) takes up requirements mentioned in the current Rule 64(a) and (b), namely the indication of the appellant and the decision impugned. However, under the current Rule 64(b), the notice of appeal already has to include a statement identifying the extent to which amendment of the impugned decision is requested. This rarely presents a problem in appeals filed by an opponent; as a rule, an opponent will request that the decision impugned be set aside and the patent be revoked (partially or in its entirety). However, where the appellant is the patent proprietor, the amended patent claims are nearly always filed with the statement of grounds for appeal, and it is only then that the precise nature of the requested amendment of the decision impugned becomes apparent. Consequently, this requirement is moved to paragraph 2, defining the content of the statement of grounds of appeal, which up to now has only been concretised by board of appeal case law under Article 108, third sentence, EPC.

The requirement of Rule 64(1)(c) EPC takes into account that the appellant's initial request, according to the case law of the Enlarged Board of Appeal (see G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875, and G 1/99, OJ EPO 2001, 381), defines the subject of the appeal and thereby the framework of the appeal proceedings. As a rule, the notice of

Nouvelle règle 63undecies CBE – Renonciation au brevet ou extinction de celui-ci

Le contenu de l'article 106(2) CBE 1973 est transféré dans la nouvelle règle 63undecies. La formulation initiale "pour tous les Etats désignés" serait appropriée s'il était possible de renoncer au brevet européen dans le cadre d'une procédure centralisée. La nouvelle formulation "**dans tous les Etats contractants**" reflète mieux le fait que le brevet européen représente un "faisceau de brevets".

Règle 64 CBE – Contenu de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours

Le paragraphe 1 définit ce que doit comporter l'acte de recours à déposer dans le délai prévu à l'article 108, première phrase CBE 2000. Le paragraphe 2 précise ce que doit contenir le mémoire exposant les motifs du recours à déposer dans le délai prévu à l'article 108, troisième phrase CBE 2000.

La nouvelle règle 64(1) reprend les exigences mentionnées dans l'actuelle règle 64 a) et b), à savoir les indications concernant le requérant et la décision attaquée. Toutefois, l'actuelle règle 64 b) prévoit que l'acte de recours doit déjà comporter une requête indiquant la mesure dans laquelle la modification de la décision attaquée est demandée. Cela pose rarement un problème pour les recours formés par un opposant. En règle générale, un opposant demandera que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué (en tout ou en partie). En revanche, lorsque le requérant est le titulaire du brevet, les revendications modifiées sont presque toujours déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours, et ce n'est qu'alors que l'on sait quelle est la nature précise de la modification qu'il est demandé d'apporter à la décision attaquée. Par conséquent, cette exigence est transférée au paragraphe 2, qui définit le contenu du mémoire exposant les motifs du recours – exigence qui, à ce jour, a uniquement été concrétisée par la jurisprudence des chambres de recours sur la base de l'article 108, troisième phrase CBE.

L'exigence de la règle 64(1)c) CBE tient compte de ce que la requête initiale du requérant, selon la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (cf. G 9/92 et G 4/93, JO OEB 1994, 875 et G 1/99, JO OEB 2001, 381), définit l'objet du recours et, ainsi, le cadre de la procédure de recours. En règle générale, l'acte de

des Beschwerdeverfahrens festlegt. In der Regel sollte bereits die Beschwerdeschrift klarstellen, ob die angefochtene Entscheidung im ganzen oder nur teilweise angegriffen wird, und den Umfang der im Beschwerdeverfahren aufgeworfenen Punkte abstecken.

Regel 64a EPÜ (neu) – Prüfung der Beschwerde

hebt die geltende Regel 66 (1) EPÜ stärker heraus.

Absätze 2 und 3 überführen Artikel 110 (2) und (3) EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung und beziehen sich jetzt klar auch auf die Zulässigkeitsprüfung. Die Beschwerdekammer fordert die Beteiligten "so oft wie erforderlich" auf, Stellungnahmen zu Mitteilungen der Kammer oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

Regel 65 EPÜ – Verwerfung der Beschwerde als unzulässig

listet die Vorschriften auf, die bei der Zulässigkeitsprüfung zu beachten sind. Die Querverweise sind an die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 angepaßt. Wegen der Streichung der Bezugnahme auf Regel 1 (1) wird auf die Erläuterungen zu Regel 56 verwiesen.

Ist die Beschwerde zulässig, wird ihre Begründetheit geprüft (Artikel 110 EPÜ 2000).

Regel 66 EPÜ – Form der Entscheidung der Beschwerdekammer

entspricht der bisherigen Regel 66 (2) EPÜ.

Regel 67 EPÜ – Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Absatz 1 a) übernimmt den Wortlaut der geltenden Regel 67 EPÜ.

Absatz 1 b) schafft einen gewissen Ausgleich für das Fehlen einer Anschlußbeschwerde. Vorsorglich, d. h. für den Fall, daß die andere Partei Beschwerde einlegt, eingereichte Beschwerden können, wenn der Gegner keine Beschwerde einlegt, in einem frühen Verfahrensstadium, zwischen dem Ablauf der Beschwerdefrist und der Beschwerdebegründungsfrist, in der weder für die Beteiligten noch für das Amt erheblicher Aufwand entstanden ist, ohne Kostenfolgen wieder zurückgenommen werden.

Absatz 2 kodifiziert die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer (J 32/95, ABI. EPA 1999, 713).

appeal should already clarify whether the decision under appeal is contested as a whole or only partially, and define the extent of the issues raised in the appeal proceedings.

New Rule 64a EPC – Examination of appeals

is taken from the current Rule 66(1) EPC.

Paragraphs 2 and 3, transferred from Article 110(2) and (3) EPC 1973, now clearly refer to examination for admissibility, as well as to the consideration of allowability. The Board of Appeal will invite the parties "as often as necessary" to file observations on communications from the board or submissions of the other party.

Rule 65 EPC – Rejection of the appeal as inadmissible

sets out the provisions to be observed in examining for admissibility. The cross-references have been brought into line with the Implementing Regulations to the EPC 2000. For the deletion of the reference to Rule 1(1), see the remarks on Rule 56.

If the appeal is admissible, it will be examined for allowability (Article 110 EPC 2000).

Rule 66 EPC – Form of decision of the Board of Appeal

corresponds to the previous Rule 66(2) EPC.

Rule 67 EPC – Reimbursement of appeal fees

Paragraph 1(a) takes up the text of the present Rule 67 EPC.

Paragraph 1(b) goes some way towards compensating for the lack of a cross-appeal facility. Appeals filed as a precaution – in case the other party appeals – can be withdrawn, if the other party does not file an appeal, at an early stage of the proceedings, during the period between the expiry of the respective time limits for filing the notice of appeal and filing the statement of grounds of appeal, ie before any great expense of effort by the parties or the Office.

Paragraph 2 codifies the case law of the Legal Board of Appeal (J 32/95, OJ EPO 1999, 713).

recours devrait déjà indiquer clairement si la décision attaquée est contestée en tout ou en partie seulement et définir l'étendue des questions soulevées dans la procédure de recours.

Nouvelle règle 64bis CBE – Examen du recours

Cette nouvelle règle est reprise de l'actuelle règle 66(1) CBE.

Les paragraphes 2 et 3, qui reprennent les paragraphes 2 et 3 de l'article 110 CBE 1973, portent désormais clairement sur l'examen de la recevabilité. La chambre de recours invite les parties "aussi souvent qu'il est nécessaire" à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Règle 65 CBE – Rejet du recours pour irrecevabilité

Cette règle énonce les dispositions à observer lors de l'examen de la recevabilité. Les références qu'elle contient ont été alignées sur le règlement d'exécution de la CBE 2000. Pour la suppression de la référence à la règle 1(1), voir les remarques concernant la règle 56 CBE.

Si le recours est recevable, il sera examiné quant à son bien-fondé (article 110 CBE 2000).

Règle 66 CBE – Forme des décisions des chambres de recours

Cette règle correspond à l'actuelle règle 66(2) CBE.

Règle 67 CBE – Remboursement de la taxe de recours

Le paragraphe 1 a) reprend le texte de l'actuelle règle 67 CBE.

Le paragraphe 1 b) compense partiellement l'absence de recours incident. Les recours formés à titre de précaution, à savoir pour le cas où l'autre partie forme elle-même un recours, peuvent, lorsque l'autre partie ne forme pas recours, être retirés sans conséquence au niveau des coûts entre l'expiration du délai de recours et du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, à savoir à un stade de la procédure où ni les parties ni l'Office n'y ont consacré trop de temps.

Le paragraphe 2 codifie la jurisprudence de la chambre de recours juridique (J 32/95, JO OEB 1999, 713).

Kapitel II

NEUE REGELN 67a – 67g EPÜ

Regeln 67a bis 67g EPÜ (neu)

(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 23 – 24, 137 – 146)

Die neuen Regeln 67a bis 67g EPÜ, zusammengefaßt in Kapitel II des Sechsten Teils der Ausführungsordnung, implementieren Artikel 112a EPÜ 2000.

Regel 67a (neu) – Weitere schwerwiegende Verfahrensmängel

implementiert Artikel 112a (2) d) EPÜ.

Das Recht auf eine mündliche Verhandlung, auf das Regel 67a a) EPÜ verweist, ist eine der wesentlichen Ausprägungen des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs. Daher kann das Übergehen eines Antrags auf mündliche Verhandlung grundsätzlich ein schwerwiegender Verfahrensmangel sein, der in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ 2000 ähnlich wie die Fälle des Artikels 112a (2) a) bis c) EPÜ behandelt werden muß. Es ist Sache der Großen Beschwerdekammer, die Schwere des Verfahrensmangels zu beurteilen. Eine Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens soll nur dann begründet sein, wenn das Nichtansetzen einer mündlichen Verhandlung einen Verstoß gegen Artikel 116 EPÜ darstellt.

Die Große Beschwerdekammer hat auch die Schwere der Verfahrensverletzung nach Regel 67a b) EPÜ zu beurteilen, wobei sie die Begriffe "schwerwiegend" und "relevant" wird auslegen müssen. Es ist davon auszugehen, daß nur Anträge, die schriftlich gestellt oder von der Partei in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gegeben wurden, unter diese Vorschrift fallen. Der Wortlaut der Regel 67a b) impliziert auch, daß der schwerwiegende Verfahrensmangel mit der Beschwerde zu tun haben muß. Anträge auf Kostenverteilung bzw. Rückzahlung der Beschwerdegebühr oder sonstige Anträge betreffend Nebenverfahren werden von dieser Vorschrift nicht erfaßt. Eine Teilwiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens nur im Hinblick auf Nebenfragen ist nicht wünschenswert.

Chapter II

NEW RULES 67a–67g EPC

New Rules 67a–67g EPC

(Preparatory document: MR/2/00, pages 23–24, 137–146)

The new Rules 67a to 67g EPC, grouped together in Chapter II of Part VI, implement Article 112a EPC 2000.

New Rule 67a – Further fundamental procedural defects

implements Article 112a(2)(d) EPC.

The right to oral proceedings, addressed in Rule 67a(a) EPC, is an important aspect of the "right to be heard". Ignoring a request for oral proceedings may therefore constitute a fundamental procedural defect, which in proceedings under Article 112a EPC 2000 merits the same treatment as the cases covered by Article 112a(2)(a) to (c) EPC. It is up to the Enlarged Board of Appeal to assess the seriousness of the procedural defect. Only non-appointment of oral proceedings which contravenes Article 116 EPC is to be a reason for re-opening appeal proceedings.

The seriousness of the fundamental procedural defect addressed in Rule 67a(b) EPC is also to be assessed by the Enlarged Board of Appeal, which must interpret the terms "fundamental" and "relevant" to this end. The assumption is that only requests submitted in writing or requests which the party had recorded in the minutes of the oral proceedings will fall within the ambit of that provision. Furthermore, the wording of Rule 67a(b) implies that the fundamental procedural defect must have occurred with respect to the appeal. Therefore, requests relating to the apportionment of costs, the reimbursement of the appeal fee or other requests concerning collateral issues are not addressed by the present provision. A partial re-opening of appeal proceedings with respect to collateral issues only is not desirable.

Chapitre II

NOUVELLES REGLES 67bis–67octies CBE

Nouvelles règles 67bis à 67octies CBE

(Document préparatoire : MR/2/00, pages 23 et 24, 137 à 146)

Les nouvelles règles 67bis à 67octies CBE, qui sont regroupées au sein du chapitre II de la sixième partie, sont des dispositions d'application de l'article 112bis CBE 2000.

Nouvelle règle 67bis – Autres vices fondamentaux de procédure

Cette nouvelle règle est une disposition d'application de l'article 112bis (2)d) CBE.

Le droit à une procédure orale, mentionné à l'article 67bis a) CBE, constitue un aspect important du droit d'être entendu. Méconnaître une requête tendant à la tenue d'une procédure orale peut donc représenter un vice fondamental de procédure qui, dans la procédure prévue à l'article 112bis CBE, doit être traité de la même manière que les situations couvertes par le paragraphe 2a), b) et c) de cet article. Il appartiendra à la Grande Chambre de recours d'apprécier la gravité du vice de procédure. Toutefois, la non-tenue d'une procédure orale ne pourra justifier la réouverture de la procédure de recours que s'il y a violation de l'article 116 CBE.

C'est également à la Grande Chambre de recours qu'il incombera d'apprécier la gravité du vice fondamental de procédure mentionné à la règle 67bis b) CBE. A cette fin, elle devra interpréter les termes "fondamental" et "pertinente". Le principe est que seules les requêtes présentées par écrit ou mentionnées dans le procès-verbal de la procédure orale à la demande de la partie concernée entrent dans le champ d'application de cette disposition. En outre, telle qu'elle est libellée, la règle 67bis b) implique que le vice fondamental de procédure doit se rapporter au recours. Par conséquent, les requêtes en répartition des frais, en remboursement de la taxe de recours ou toute autre requête concernant des questions secondaires n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition. Il n'est pas souhaitable non plus de rouvrir partiellement la procédure de recours pour traiter uniquement des questions secondaires.

Regel 67b EPÜ (neu) – Straftaten

legt fest, daß die Straftat durch ein zuständiges Gericht oder eine zuständige Behörde rechtskräftig festgestellt sein muß, um in einem Verfahren nach Artikel 112a (2) e) EPÜ 2000 zum Tragen zu kommen. Für die Art und Weise der rechtskräftigen Feststellung einer Straftat ergeben sich verschiedene Möglichkeiten:

- Feststellung durch ein rechtskräftiges (Straf-) Urteil,
 - Feststellung durch eine andere rechtskräftige Entscheidung eines zuständigen Gerichts,
 - rechtskräftige Feststellung des Vorliegens einer Straftat durch eine zuständige Behörde (etwa im Verwaltungsstrafrecht, sofern die Verwirklichung eines derartigen Tatbestandes überhaupt geeignet sein sollte, die Entscheidung der Beschwerdekammer zu beeinflussen).
- Eine (strafrechtliche) Verurteilung darf nicht zur notwendigen Bedingung gemacht werden, da sonst Fälle wie der Tod des Täters vor Ergehen des Urteils oder die Unmöglichkeit der Verurteilung wegen Schuldunfähigkeit nicht erfaßt werden könnten. Entscheidend ist, daß der objektive Tatbestand einer Strafnorm verwirklicht und dies durch ein zuständiges Gericht oder eine zuständige Behörde rechtskräftig festgestellt wurde.

Regel 67c EPÜ (neu) – Rügepflicht

begründet die Pflicht, schon im Beschwerdeverfahren Verfahrensmängel zu rügen, die der dadurch beschwerte Verfahrensbeteiligte kannte oder hätte kennen müssen. Es wird Sache der Großen Beschwerdekammer sein, die Formulierung "konnte nicht erhoben werden" zu interpretieren und einen geeigneten Maßstab für die Beurteilung der Frage zu entwickeln, ob der Verfahrensmangel während des Beschwerdeverfahrens hätte beanstandet werden können oder nicht.

Regel 67d EPÜ (neu) – Inhalt des Antrags auf Überprüfung

implementiert Artikel 112a (4) Satz 1 EPÜ 2000, insbesondere bezüglich der Pflicht zu ausreichend substantiiertem Tatsachenvortrag. Die nach

New Rule 67b EPC – Criminal acts

provides that only a criminal act finally established by a competent court or authority can serve as the basis for proceedings under Article 112a(2)(e) EPC 2000. The act may be "finally established" in any of the following ways:

- by a final judgment under (criminal) law;
- by another final decision of a competent court,
- by a final decision of a competent authority (eg under administrative criminal law, to the extent that such a breach of law can be liable to influence the decision of the Board of Appeal).

The operative criterion is not whether the (criminal) court or authority has passed sentence, as this would leave out cases where, for example, the perpetrator dies before sentence can be pronounced, or where a finding of diminished capacity makes sentencing impossible. Instead, the crucial issue is whether an act constituting a criminal offence has actually occurred, and whether the fact of its having occurred has been definitely established by a competent court or authority.

New Rule 67c EPC – Obligation to raise objections

establishes the obligation to raise any procedural objections already during the appeal proceedings, in so far as the party adversely affected by the defect is – or should be – aware of it. It will be up to the Enlarged Board of Appeal to interpret the term "impossible" and to develop an appropriate standard for assessing whether or not it was "impossible" to object against the procedural defect during appeal proceedings.

New Rule 67d EPC – Contents of the petition for review

implements Article 112a(4), first sentence EPC 2000, particularly in respect of the petitioner's duty to substantiate his allegations. The

Nouvelle règle 67ter CBE – Infractions pénales

Cette nouvelle règle dispose que la procédure de révision ne peut être engagée sur le fondement de l'article 112bis (2)e) CBE 2000 que si l'infraction pénale a été constatée par une juridiction ou une administration compétente dans une décision passée en force de chose jugée. L'infraction pénale est "constatée dans une décision passée en force de chose jugée" lorsqu'elle a été établie :

- dans un jugement (pénal) passé en force de chose jugée ;
- dans une autre décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction compétente ;
- dans une décision passée en force de chose jugée rendue par une administration compétente (par exemple en droit administratif pénal, dans la mesure où une telle infraction peut avoir une incidence sur la décision de la chambre de recours).

Il n'est pas exigé que l'administration ou la juridiction concernée ait prononcé une condamnation (en matière pénale), car si tel était le cas, certaines situations seraient exclues, par exemple lorsque l'auteur de l'infraction décède avant le prononcé du jugement ou lorsqu'il n'est pas possible de prononcer sa condamnation pour irresponsabilité pénale. Ce qui importe en revanche c'est de savoir si un acte représentant une infraction pénale a bien été commis et si cela a été constaté dans une décision passée en force de chose jugée par une juridiction ou une administration compétente.

Nouvelle règle 67quater CBE – Obligation de soulever des objections

Cette nouvelle règle prévoit qu'une objection doit déjà être soulevée à l'encontre du vice de procédure au cours de la procédure de recours, dans la mesure où la partie lésée en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance. Il appartiendra à la Grande Chambre de recours d'interpréter l'expression "n'a pas été possible" et de définir comment il conviendra d'apprécier s'il a ou non été possible de soulever une objection à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours.

Nouvelle règle 67quinquies CBE – Contenu de la requête en révision

Il s'agit d'une disposition d'application de l'article 112bis (4), première phrase CBE 2000. Le mémoire exposant les motifs de la requête prévu à

Artikel 112a (4) Satz 1 EPÜ 2000 vorgeschriebene Begründung muß innerhalb der in Artikel 112a (4) Sätze 2 und 3 festgelegten Fristen eingereicht werden. Ihr Inhalt muß die Erfordernisse der Regel 67d erfüllen.

Regel 67e EPÜ (neu) – Prüfung des Antrags

Absatz 1 listet die Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Antrag auf Überprüfung auf.

Absatz 2 bestimmt den Inhalt der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer bei begründetem Überprüfungsantrag – entsprechend dem Rechtscharakter als außerordentliches Rechtsmittel die Aufhebung der Beschwerdekammerentscheidung (kassatorische Entscheidung, iudicium rescindens) und Wiedereröffnung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern. Die Wiedereröffnung erfolgt vor der Beschwerdekammer, die laut dem Geschäftsverteilungsplan nach Regel 10 (4) EPÜ zuständig ist; die Große Beschwerdekammer kann jedoch anordnen, daß Kammermitglieder zu ersetzen sind.

Regel 67f EPÜ (neu) – Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung

Absatz 1 ist die Parallelvorschrift zu Regel 64a (1) EPÜ bzw. zur bisherigen Regel 66 (1). Die Vorschriften für das Beschwerdeverfahren gelten insbesondere für Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer in der Fünferbesetzung nach Absatz 2 b). Die Sonderregeln für Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer in der Dreierbesetzung sind nicht mehr anwendbar, wenn die Große Beschwerdekammer in der Besetzung nach Regel 67f (2) b) EPÜ zu entscheiden hat. Damit die Große Beschwerdekammer im Interesse der Verfahrenseffizienz Fristen verkürzen kann, soll Regel 84 (2) EPÜ keine Anwendung finden.

Absatz 2 implementiert Artikel 22 (2) Satz 2 EPÜ 2000.

Überprüfungsverfahren werden in der Anfangsphase nach Maßgabe von Absatz 3 durchgeführt; im Interesse der Rechtssicherheit müssen Überprüfungsverfahren, die offensichtlich keinerlei Erfolgsaussichten haben, rasch beendet werden

“reasoned statement” prescribed in Article 112a(4), first sentence, EPC 2000 has to be filed within the time limits laid down in Article 112a(4), second and third sentences. Its contents must meet the requirements laid down in Rule 67d.

New Rule 67e EPC – Examination of the petition

Paragraph 1 lists the admissibility requirements to be met by petitions for review.

Paragraph 2 concerns the decision of the Enlarged Board of Appeal if the petition is allowable. In accordance with the legal character of the petition as a special remedy, the Enlarged Board will set aside the decision of the Board of Appeal (by “cassatory” decision or iudicium rescindens) and order that the proceedings be re-opened. The proceedings are re-opened before the Board of Appeal responsible under the business distribution scheme enacted under Rule 10(4) EPC; however, the Enlarged Board of Appeal may order that members of the board be replaced.

New Rule 67f EPC – Procedure in dealing with petitions for review

Paragraph 1 is the parallel provision to Rule 64a(1) EPC (previous Rule 66(1)). The provisions relating to appeal proceedings apply in particular to proceedings before the Enlarged Board of Appeal in the five-member composition under paragraph 2(b). The special rules for proceedings before the Enlarged Board in the three-member composition no longer apply if the Enlarged Board of Appeal has to decide in the composition provided in Rule 67f(2)(b) EPC. Rule 84(2) EPC should not be applicable, enabling the Enlarged Board to shorten time limits in the interests of procedural efficiency.

Paragraph 2 implements Article 22(2), second sentence, EPC 2000.

Proceedings concerning a petition for review are conducted in their initial phase in accordance with paragraph 3; in the interests of legal certainty, review proceedings which clearly have no chance of succeeding must be ended swiftly. Proceedings

l'article 112bis (4), première phrase CBE 2000 doit être déposé dans les délais prévus à l'article 112bis (4), deuxième et troisième phrases. Son contenu doit répondre aux exigences de la règle 67quinquies.

Nouvelle règle 67sexies CBE – Examen de la requête

Le paragraphe 1 énumère les exigences auxquelles la requête en révision doit satisfaire pour être recevable.

Le paragraphe 2 concerne la décision de la Grande Chambre de recours lorsque la requête en révision est fondée. La procédure de révision ayant le caractère d'une voie de recours extraordinaire, la Grande Chambre de recours annulera la décision de la chambre de recours (par cassation ou iudicium rescindens) et ordonnera la réouverture de la procédure. La procédure est rouverte devant la chambre de recours compétente en vertu du plan de répartition des attributions arrêté conformément à la règle 10(4) CBE. Toutefois, la Grande Chambre de recours peut ordonner que certains membres de la chambre soient remplacés.

Nouvelle règle 67septies CBE – Procédure en cas de requête en révision

Le paragraphe 1 est le pendant de la règle 64bis (1) CBE (ancienne règle 66(1)). Les dispositions régissant la procédure de recours s'appliquent en particulier à la procédure devant la Grande Chambre de recours dans la formation de cinq membres prévue au paragraphe 2 b). Les règles de procédure spéciales devant la Grande Chambre de recours dans la formation de trois membres ne sont plus applicables si la Grande Chambre de recours est appelée à statuer dans la formation prévue à la règle 67septies (2)b) CBE. La règle 84(2) CBE ne devrait pas être applicable, ce qui permettrait à la Grande Chambre d'écourter les délais par souci d'efficacité de la procédure.

Le paragraphe 2 est une disposition d'application de l'article 22(2), deuxième phrase CBE 2000.

Dans sa phase initiale, la procédure de révision sera conduite conformément au paragraphe 3. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, les procédures de révision qui n'ont manifestement aucune chance d'aboutir doivent pouvoir être rapidement

können. Daher werden Verfahren nach Absatz 3 ohne die Mitwirkung der anderen am Beschwerdeverfahren Beteiligten durchgeführt. Die Mitwirkung anderer Beteiligter erübrigt sich in diesem Stadium, da es ohnehin zu einem vollständigen Verfahren kommt, wenn der Antrag nicht als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen wird. Wird der Antrag als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen, so beschwert dies die übrigen Beteiligten nicht, denn das Überprüfungsverfahren wird beendet und die Rechtslage bleibt so, wie von der Beschwerdekammer festgestellt.

Im Verfahren nach Regel 67f (3) EPÜ wird der Antragsteller, sofern er dies beantragt hat, oder, wenn die Große Beschwerdekammer das für sachdienlich erachten sollte, von Amts wegen, zu einer mündlichen Verhandlung geladen; gegebenenfalls wird die Ladungsfrist verkürzt. Am Ende der mündlichen Verhandlung verwirft die Große Beschwerdekammer den Antrag auf Überprüfung einstimmig nach Regel 67f (2) a) EPÜ als offensichtlich unzulässig oder unbegründet, oder sie setzt das Verfahren vor der gemäß Regel 67f (2) b) EPÜ mit fünf Mitgliedern besetzten Großen Beschwerdekammer unter Hinzuziehen auch der anderen am Beschwerdeverfahren Beteiligten fort. Diese Entscheidung ergeht "auf der Grundlage des Antrags", d. h. auf der Grundlage der innerhalb der Frist des Artikels 112a (4) EPÜ dargelegten und durch Tatsachenvortrag und Beweismittel gestützten Gründe für eine Aufhebung der Entscheidung.

Die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer sind – entsprechend den allgemeinen Grundsätzen – zu begründen.

Aus den Artikeln 106 und 112a EPÜ ergibt sich, daß die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Antrag auf Überprüfung nicht mit einem weiteren Rechtsbehelf anfechtbar ist.

Regel 67g EPÜ (neu) – Rückzahlung der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung

regelt die Rückzahlung der Gebühr für den Überprüfungsantrag. In der Regel wird ein schwerwiegender Verfahrensfehler die Rückzahlung rechtfertigen, jedoch sollte die Große Beschwerdekammer die Möglichkeit haben, in Ausnahmefällen von einer Rückzahlung abzusehen.

under paragraph 3 will therefore be conducted in writing, without involving the other parties. The involvement of other parties is not necessary at this stage, since full proceedings will in any case be instituted if the petition is not rejected as clearly inadmissible or unallowable. If the petition is rejected as clearly inadmissible or unallowable, the other parties are not adversely affected, as proceedings on the petition for review are terminated and the legal situation remains as stated by the Board of Appeal.

In proceedings under Rule 67f(3) EPC the petitioner will be invited to attend oral proceedings if he has so requested, or if the Enlarged Board of Appeal considers this expedient, in which case it will issue an invitation of its own motion. If necessary, the period to be observed for issuing the invitation may be shortened. At the end of the oral proceedings, the Enlarged Board will either reject the petition for review as inadmissible or unallowable, or continue the proceedings in the five-member composition under Rule 67f(2) EPC, with the involvement of the other parties. The case will be decided "on the basis of the petition as filed", ie on the basis of the reasons submitted, within the period laid down in Article 112a(4) EPC and supported by facts and evidence, for setting aside the decision.

The decisions of the Enlarged Board of Appeal must be reasoned, in accordance with general principles.

From Articles 106 and 112a EPC it follows that there is no right of further appeal against a decision of the Enlarged Board of Appeal concerning a petition for review.

New Rule 67g EPC – Reimbursement of the fee for petitions for review

deals with reimbursement of the fee for a petition for review. Reimbursement will normally be made if a fundamental procedural defect is found to have occurred, but the Enlarged Board of Appeal needs to have the possibility of withholding reimbursement in exceptional cases.

closes. C'est pourquoi la procédure visée au paragraphe 3 sera conduite sans la participation des autres parties à la procédure de recours. En effet, il n'est pas nécessaire, à ce stade, de faire participer d'autres parties, étant donné qu'une procédure complète sera mise en oeuvre si la requête n'est pas rejetée au motif qu'elle est manifestement irrecevable ou non fondée. En revanche, si la requête est rejetée au motif qu'elle est manifestement irrecevable ou non fondée, les autres parties ne subissent pas de préjudice, étant donné que la procédure relative à la requête en révision est close et que la situation juridique reste telle qu'elle résulte de la décision de la chambre de recours.

Dans la procédure suivant la règle 67septies (3) CBE, le requérant sera convoqué à une procédure orale s'il en fait la demande, ou d'office si la Grande Chambre de recours le juge nécessaire. Le cas échéant, le délai de citation sera plus court. A la fin de la procédure orale, soit la Grande Chambre de recours rejettera à l'unanimité la requête en révision, conformément à la règle 67septies (2)a) CBE, si elle est manifestement irrecevable ou non fondée, soit elle ordonnera la poursuite de la procédure devant la Grande Chambre de recours dans la formation de cinq membres prévue à la règle 67septies (2)b) CBE, avec la participation des autres parties à la procédure de recours. Cette décision est rendue "sur la base de la requête", à savoir sur la base des motifs d'annulation de la décision qui ont été présentés dans le délai prévu à l'article 112bis (4) CBE et qui ont été étayés par des faits et des preuves.

Conformément aux principes généraux, les décisions de la Grande Chambre de recours doivent être motivées.

Enfin, il résulte des articles 106 et 112bis CBE qu'une décision de la Grande Chambre de recours concernant une requête en révision n'est susceptible d'aucun recours.

Nouvelle règle 67octies CBE – Remboursement de la taxe de requête en examen

Cette règle porte sur le remboursement de la taxe de requête en révision. En règle générale, le remboursement sera ordonné s'il est constaté que la procédure de recours est entachée d'un vice fondamental. Toutefois, la Grande Chambre de recours doit avoir la possibilité de refuser le remboursement dans certaines circonstances exceptionnelles.

SIEBENTER TEIL**AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM SIEBENTEN TEIL DES ÜBEREIN-
KOMMENS****Kapitel I****REGELN 68 – 70 EPÜ**

Die Regeln 68 bis 70 EPÜ werden an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Kapitel II**REGEL 70a EPÜ**

Die neue Regel 70a zur Anwendung von Artikel 115 EPÜ wird im neuen Kapitel II mit der Überschrift "Einwendungen Dritter" aufgenommen.

Die folgenden Kapitel werden dementsprechend neu numeriert.

Regel 70a EPÜ (neu) – Einwendungen Dritter
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 147 – 148)

überführt Artikel 115 (1) Satz 2 und (2) EPÜ 1973 in die Ausführungsordnung.

Kapitel III**REGELN 71 – 76 EPÜ**

Regeln 72a – 72c EPÜ (neu) – Ladung zur Vernehmung vor dem Europäischen Patentamt; Durchführung der Beweisaufnahme vor dem Europäischen Patentamt; Vernehmung vor dem zuständigen Gericht eines Staats (Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 149 – 152)

Diese Regeln enthalten Bestimmungen zur Durchführung der Beweisaufnahme und entsprechen größtenteils der geltenden Regel 72 EPÜ, implementieren aber auch Artikel 117 (2) – (6) EPÜ 1973. Zur Klarstellung und besseren Übersicht wurden diese Bestimmungen in vier Regeln unterteilt und im Stil des EPÜ 2000 formuliert.

Die Regeln 71, 72, 73, 74 und 75 EPÜ wurden redaktionell überarbeitet.

Kapitel IV**REGELN 77 – 82 EPÜ**

Die Regeln 77 bis 79 und 81 EPÜ wurden redaktionell überarbeitet.

PART VII**IMPLEMENTING REGULATIONS TO
PART VII OF THE CONVENTION****Chapter I****RULES 68–70 EPC**

Rules 68–70 EPC have been brought into line with the style of the EPC 2000.

Chapter II**RULE 70a EPC**

The new Rule 70a, implementing Article 115 EPC, is inserted in the new Chapter II, headed "Observations by third parties".

The subsequent chapters are renumbered accordingly.

New Rule 70a EPC – Observations by third parties
(Preparatory document: MR/2/00, pages 147–148)

transfers Article 115(1), second sentence, and (2) EPC 1973 to the Implementing Regulations.

Chapter III**RULES 71–76 EPC**

New Rules 72a–72c EPC – Summons to give evidence before the European Patent Office; Examination of evidence before the European Patent Office; Hearing by a competent national court (Preparatory document: MR/2/00, pages 149–152)

These Rules deal with the taking of evidence and largely correspond to the current Rule 72 EPC, but also implement Article 117(2)–(6) EPC 1973. For the sake of clarity and legibility, the provisions have been divided into four separate Rules and drafted in the style of the EPC 2000.

Editorial amendments have been made to Rules 71, 72, 73, 74 and 75 EPC.

Chapter IV**RULES 77–82 EPC**

Editorial amendments have been made to Rules 77 to 79 and 81 EPC.

SEPTIEME PARTIE**DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA SEPTIEME PARTIE DE LA
CONVENTION****Chapitre I****REGLES 68–70 CBE**

Le libellé des règles 68 à 70 CBE a été aligné sur le texte de la CBE 2000.

Chapitre II**REGLE 70bis**

La nouvelle règle 70bis, qui contient des dispositions d'application de l'article 115 CBE 2000, est insérée dans un nouveau chapitre II intitulé "Observations des tiers".

Les chapitres suivants sont renumérotés en conséquence.

Nouvelle règle 70bis CBE – Observation des tiers
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 147 et 148)

L'article 115(1), deuxième phrase et (2) CBE 1973 est transféré dans la nouvelle règle 70bis.

Chapitre III**REGLES 71–76 CBE**

Nouvelles règles 72bis à 72quater CBE – Citation à comparaître devant l'Office européen des brevets ; Exécution des mesures d'instruction devant l'Office européen des brevets ; Audition devant les autorités judiciaires d'un Etat (Document préparatoire : MR/2/00, pages 149 à 152)

Cet ensemble de règles, qui régit la procédure d'instruction, correspond dans une large mesure à l'actuelle règle 72 CBE, mais reprend également les paragraphes 2 à 6 de l'article 117 CBE 1973. Dans un souci de clarté et afin d'assurer une meilleure lisibilité, ces dispositions, qui sont rédigées dans le style de la CBE 2000, sont divisées en quatre règles distinctes.

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées aux règles 71, 72, 73, 74 et 75 CBE.

Chapitre IV**REGLES 77–82 CBE**

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées aux règles 77 à 79, ainsi qu'à la règle 81 CBE.

Kapitel V**REGELN 83 – 85b EPÜ****Regel 84 EPÜ** – Vom Europäischen Patentamt bestimmte Fristen

Im neuen Absatz 1 der Regel 84 wird klargestellt, was mit "einer zu bestimmenden Frist" gemeint ist. Die übrigen Änderungen sind rein redaktioneller Natur.

Regel 85 EPÜ – Verlängerung von Fristen

Die Änderungen sind rein redaktioneller Natur.

Regeln 85a und 85b EPÜ

wurden im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ 2000 ersatzlos gestrichen (vgl. auch die Erläuterungen zur neuen Regel 85a).

Regel 85a EPÜ (neu) – Weiterbehandlung

enthält Bestimmungen zur Durchführung von Artikel 121 EPÜ 2000.

Regel 85a (1) legt die Erfordernisse fest (Frist, Gebühr, Nachholung der versäumten Handlung), bei deren Vorliegen das EPA einem Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 (2) stattgibt. Inhaltlich entspricht die neue Regel weitgehend Artikel 121 (2) EPÜ 1973. Im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbehandlung wird jedoch für den Beginn der Antragsfrist nicht mehr auf die Unterrichtung über den Verlust der europäischen Patentanmeldung abgestellt, sondern auf die Mitteilung über die Fristversäumung oder über den Rechtsverlust. Da die Weiterbehandlung nunmehr auch bei Fristen für Gebührenzahlungen in Betracht kommt, entfällt das Erfordernis, daß ein Weiterbehandlungsantrag der Schriftform bedarf. Nach dem neuen System wird der Antrag einfach durch Zahlung der entsprechenden Gebühr gestellt. Die einschlägigen Gebühren für die verschiedenen Fälle werden in der Gebührenordnung festgelegt.

Gestützt auf Artikel 121 (4) Satz 2 EPÜ 2000 schließt Regel 85a (2) folgende Fristen von der Weiterbehandlung aus: die Fristen gemäß den Regeln 6 (1) (Einreichung einer Übersetzung nach Artikel 14 (2) EPÜ 2000),

Chapter V**RULES 83–85b EPC****Rule 84 EPC** – Periods specified by the European Patent Office

New paragraph 1 of Rule 84 makes clear what is meant by a "period to be specified". The other amendments are purely editorial.

Rule 85 EPC – Extension of periods

Amendments are purely editorial.

Rules 85a and 85b EPC

have been deleted to take account of the extended application of further processing under Article 121 EPC 2000 (see also the explanatory remarks on the new Rule 85a).

New Rule 85a EPC – Further processing

contains provisions implementing Article 121 EPC 2000.

Rule 85a(1) lays down the requirements (period, fee, completion of omitted act) to be met for the EPO to allow further processing under Article 121(2). The content of the new Rule largely corresponds to Article 121(2) EPC 1973. However, in view of the broadened scope of application of further processing, the period is no longer triggered by notification of the loss of the European patent application but by notification of either the failure to observe the time limit or of the loss of rights. With regard to the extension of further processing to periods for payment of fees, the current requirement that a request for further processing be made in writing has been waived. Under the new system, the request is to be made simply by payment of the prescribed fee. The relevant fees for the various cases will be laid down in the Rules relating to Fees.

On the basis of Article 121(4), second sentence EPC 2000, Rule 85a(2) excludes the following periods from further processing: EPC Rules 6(1) (filing of a translation under Article 14(2) EPC 2000), 14a(1)(a)

Chapitre V**REGLES 83–85ter CBE****Règle 84 CBE** – Délais impartis par l'Office européen des brevets

Le nouveau paragraphe 1 de la règle 84 précise clairement le sens de l'expression "un délai imparti". Les autres modifications sont simplement d'ordre rédactionnel.

Règle 85 CBE – Prorogation des délais

Seules des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à cette règle.

Règles 85bis et 85ter CBE

Ces dispositions ont été supprimées afin de tenir compte du champ d'application plus étendu de la poursuite de la procédure prévue à l'article 121 CBE 2000 (cf. également les explications relatives à la nouvelle règle 85bis).

Nouvelle règle 85bis CBE – Poursuite de la procédure

Cette nouvelle règle contient les dispositions d'application de l'article 121 CBE 2000.

Le paragraphe 1 énonce les conditions à remplir (délai, taxe, accomplissement de l'acte omis) pour que l'OEB fasse droit à une requête en poursuite de la procédure au titre de l'article 121(2) CBE 2000. Le contenu du paragraphe 1 correspond dans une large mesure à l'article 121(2) CBE 1973. Toutefois, compte tenu du champ d'application plus étendu de la poursuite de la procédure, le délai de présentation d'une requête ne commence plus à courir à compter de la notification de la perte de la demande de brevet européen, mais à partir de la notification signalant soit l'inobservation d'un délai, soit la perte d'un droit. Etant donné que la poursuite de la procédure entre désormais en ligne de compte pour les délais de paiement des taxes, il n'est plus exigé que la requête soit présentée par écrit. Dans le nouveau système, la requête sera présentée simplement en acquittant la taxe prescrite. Les différentes taxes qui seront applicables seront fixées dans le règlement relatif aux taxes.

La règle 85bis (2) exclut de la poursuite de la procédure, sur la base de l'article 121(4), deuxième phrase CBE 2000, les délais prévus à la règle 6(1) (production d'une traduction en application de l'article 14(2) CBE

14a (1) a) (Durchsetzung von Rechten nach Artikel 61), 25d (3) (Einreichen einer Abschrift der früheren Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, oder einer Übersetzung), 37 (2) (Zahlung von Jahresgebühren), 38 (2) (nachgeholte Prioritätserklärung), 39 (Eingangsprüfung), 39a (fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen), 41 (Beseitigung von Mängeln in den Anmeldungsunterlagen), 41a (Beseitigung von Mängeln bei der Prioritätsbeanspruchung) und 69 (2) (Antrag auf beschwerdefähige Entscheidung).

(enforcement of rights under Article 61), 25d(3) (filing of a copy of the previously filed application to which reference is made or a translation thereof), 37(2) (payment of renewal fees), 38(2) (late declaration of priority), 39 (examination on filing), 39a (missing parts of description or missing drawings), 41 (correction of deficiencies in application documents), 41a (correction of deficiencies in claiming priority) and 69(2) (request for appealable decision).

2000), à la règle 14bis (1)a) (usage des facultés prévues à l'article 61), à la règle 25quinquies (3) (production d'une copie ou d'une traduction de la demande antérieure à laquelle il est renvoyé), à la règle 37(2) (paiement des taxes annuelles), à la règle 38(2) (déclaration tardive de priorité), à la règle 39 (examen lors du dépôt), à la règle 39bis (parties manquantes de la description ou dessins manquants), à la règle 41 (correction d'irrégularités dans les pièces de la demande), à la règle 41bis (correction d'irrégularités dans la revendication de priorité) et à la règle 69(2) (requête en vue d'obtenir une décision susceptible de recours).

Die Frist nach Regel 6 (1) EPÜ ist ausgeschlossen, weil einer solchen Fristversäumung nach Regel 41 EPÜ abgeholfen werden kann. Dasselbe gilt für die Zweimonatsfrist nach Regel 25d (3) EPÜ für die Einreichung einer Übersetzung der früheren Anmeldung. Die Dreimonatsfrist nach Regel 14a (1) a) EPÜ ist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen, da sie vom EPA nicht überwacht wird und im Fall ihrer Versäumung keine Mitteilung zugestellt werden kann. Dies ist im Ergebnis vertretbar, weil mit dem Ausschluß implizit anerkannt wird, daß der nach Artikel 61 (1) EPÜ Berechtigte prinzipiell Zugang zu den im EPÜ bei Fristversäumnissen vorgesehenen Rechtsbehelfen hat. Damit kann er bei Versäumung dieser Frist Wiedereinsetzung beantragen.

The period under Rule 6(1) EPC is excluded because the failure to meet this time limit may be remedied under Rule 41 EPC. The same considerations apply to the two-month periods in Rule 25d(3) EPC. The three-month period under Rule 14a(1)(a) EPC is excluded from further processing because it is not monitored by the EPO and no communication can be issued if it is missed. This is acceptable because the exclusion implicitly recognises that, in principle, the entitled person under Article 61(1) EPC has access to the remedies provided by the EPC to deal with failure to observe time limits. Therefore, if he misses this time limit, he can apply for re-establishment of rights.

Le délai prévu à la règle 6(1) CBE est exclu car il peut être remédié à l'inobservation de ce délai en vertu de la règle 41 CBE. Il en va de même en ce qui concerne le délai de deux mois prévu à la règle 25quinquies (3) CBE pour la production de la traduction de la demande antérieure. Le délai de trois mois prévu à la règle 14bis (1)a) CBE est exclu de la poursuite de la procédure, parce qu'il n'est pas surveillé par l'OEB et qu'il n'est pas possible d'émettre une notification en cas d'inobservation de ce délai. Cela est acceptable dans la mesure où il est implicitement reconnu par cette exclusion que la personne habilitée en vertu de l'article 61(1) CBE a accès aux mécanismes prévus par la CBE pour remédier à l'inobservation des délais. Par conséquent, si cette personne n'observe pas un délai, elle peut présenter une requête en restitutio in integrum.

Was die Sechsmonatsfrist der Regel 37 (2) EPÜ angeht, so erfolgt der Ausschluß im Hinblick darauf, daß es sich hier in der Sache um eine Nachfrist (vgl. Artikel 5bis PVÜ) handelt (Nachholung der versäumten Zahlung), d. h. eine Struktur gegeben ist, die in ihrer Wirkung dem Rechtsbehelf der Weiterbehandlung entspricht. Im übrigen ist die Frist der Regel 37 (2) EPÜ der Wiedereinsetzung zugänglich.

The reason for excluding the six-month period under Rule 37(2) EPC is that the latter is a period of grace (see Article 5bis of the Paris Convention – period of grace for payment of fees). This means that there is a structure whose effect corresponds to the legal remedy of further processing. It should also be noted that re-establishment of rights is possible in respect of the period under Rule 37(2) EPC.

Le délai de six mois prévu à la règle 37(2) CBE est exclu au motif qu'il s'agit d'un délai supplémentaire (cf. article 5bis de la Convention de Paris "délai de grâce pour le paiement de taxes"). Il y a donc là un mécanisme qui correspond dans ses effets à la poursuite de la procédure. Il y a lieu de noter également que le délai prévu à la règle 37(2) CBE peut faire l'objet d'une restitutio in integrum.

Die neue Frist zur Nachholung der Prioritätserklärung in Regel 38 (2) EPÜ ist im Hinblick auf die Veröffentlichung der Anmeldung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.

In view of the publication of the application, the new time limit for late declaration of priority under Rule 38(2) EPC does not permit further processing.

Le nouveau délai prévu à la règle 38(2) CBE pour effectuer la déclaration de priorité ne peut pas bénéficier de la poursuite de la procédure en raison de la publication de la demande.

Der Ausschluß der in den Regeln 39, 39a, 41 und 41a EPÜ genannten Fristen stützt sich insbesondere darauf, daß das Verfahren gemäß diesen Regeln eine Art von Rechtsbehelf darstellt.

The exclusion of the time limits in Rules 39, 39a, 41 and 41a EPC is based in particular on the fact that the procedure under these Rules is a form of legal remedy.

S'agissant des délais prévus aux règles 39, 39bis, 41 et 41bis CBE, l'exclusion est fondée en particulier sur le fait que la procédure prévue dans ces dispositions représente déjà en soi un moyen de remédier à des irrégularités.

Ähnliche Erwägungen gelten für den Ausschluß der Zweimonatsfrist der Regel 69 EPÜ. Die Bestimmung ermöglicht die Überprüfung von kraft Gesetzes eingetretenen Rechtsverlusten im Rahmen eines administrativen Verfahrens. Wird die Durchführung eines solchen Verfahrens nicht fristgerecht beantragt, wird der festgestellte Rechtsverlust rechtskräftig, ohne daß eine weitere Entscheidung oder Mitteilung des EPA ergeht. Insoweit fehlt damit der für eine Weiterbehandlung notwendige verfahrensrechtliche Anknüpfungspunkt. Sachlich ist eine solche in diesen Fällen aber auch deshalb nicht geboten, weil schon das Regel-69-Verfahren ein Rechtsbehelfsverfahren ist.

Similar considerations apply to the two-month period under Rule 69 EPC, which allows for an administrative review of any loss of rights resulting from the Convention. If the time limit for requesting such a review is missed, the loss of rights becomes final without any further decision or communication being issued by the EPO. Thus the necessary procedural starting point for further processing is lacking. However, further processing also has to be ruled out on substantive grounds, as the procedure under Rule 69 EPC already has a remedial character.

Des considérations similaires s'appliquent au délai de deux mois visé à la règle 69 CBE, qui prévoit un mécanisme de réexamen dans le cadre d'une procédure administrative lorsqu'il se produit une perte de droit découlant de la Convention. Si le délai prévu pour requérir ce réexamen n'est pas observé, la perte de droits devient définitive, sans que l'OEB n'émette de notification ou ne rende de décision à ce sujet. Par conséquent, il manque en ce cas le point de départ nécessaire pour la poursuite de la procédure. Par ailleurs, le mécanisme de la poursuite de la procédure doit également être exclu pour des raisons de fond, dans la mesure où la procédure prévue à la règle 69 CBE présente déjà certaines des caractéristiques d'un moyen de recours.

Regel 85a (3) übernimmt die Zuständigkeitsregelung des Artikels 121 (3) EPÜ 1973 unverändert.

The provision of Article 121(3) EPC 1973 regarding competence for decisions on requests for further processing is transferred to Rule 85a(3).

Le contenu de l'article 121(3) CBE 1973 concernant la compétence pour statuer sur les requêtes en poursuite de la procédure est transférée dans la règle 85bis (3).

Regel 85b EPÜ (neu) – Wiedereinsetzung

New Rule 85b EPC – Re-establishment of rights

Nouvelle règle 85ter CBE – Restitutio in integrum

enthält die näheren Bestimmungen zur Anwendung von Artikel 122 EPÜ 2000.

contains the detailed provisions implementing Article 122 EPC 2000.

Cette nouvelle règle contient les dispositions d'application de l'article 122 CBE 2000.

Absatz 1 legt die maßgeblichen Antragsfristen und die Gebührenpflichtigkeit des Antrags entsprechend dem geltenden Recht fest (Artikel 122 (2), (3) EPÜ 1973).

Paragraph 1, based on the existing law (Article 122(2) and (3) EPC 1973), lays down the periods for filing requests and establishes the requirement for payment of a fee.

Le paragraphe 1, qui est fondé sur le droit en vigueur (article 122(2) et (3) CBE 1973) fixe les délais applicables pour présenter une requête en restitutio in integrum et prévoit l'obligation d'acquitter une taxe.

Im Interesse einer Vereinfachung der bestehenden Fristenstruktur und im Hinblick auf die einschlägigen Bestimmungen des PLT 2000 (Artikel 12 (1) (ii), Regel 13 (2) (ii)) wird jedoch von einer Anrechnung der sechsmonatigen Nachfrist der neuen Regel 37 (2) EPÜ auf die einjährige Ausschlußfrist für die Wiedereinsetzung abgesehen. Die Ausschlußfrist beginnt danach erst mit Ablauf der Sechsmonatsfrist zu laufen und nicht wie bisher ab dem Fälligkeitstag für die Zahlung der Jahresgebühr. Da bei Versäumung der Nachfrist eine (computergenerierte) Mitteilung nach Regel 69 EPÜ von Amts wegen ergeht und dem Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Fristablauf zugestellt wird, kommt die Ausschlußfrist in der Praxis nur in Ausnahmefällen zum Tragen. Die mit der Neuregelung verbundene faktische Verlängerung dieser Frist stellt daher für Dritte keine unzumutbare Belastung dar.

However, to simplify the existing time limit structure, and in view of the relevant provisions of the PLT 2000 (Article 12(1)(ii) and Rule 13(2)(ii)), the six-month period of grace under the new Rule 37(2) EPC is not to be deducted from the period of one year for requesting re-establishment of rights. The latter period now begins on expiry of the six-month time limit for payment of renewal fees, instead of on the date when payment falls due. Under Rule 69 EPC, a (computer-generated) communication is automatically sent to the applicant within two months of the expiry of the time limit for payment; in practice, therefore, the period for requesting re-establishment of rights in such cases will seldom be invoked, and the de facto extension of this period under the new arrangement does not put third parties at an unreasonable disadvantage.

Toutefois, afin de simplifier la structure actuelle des délais et vu les dispositions du PLT 2000 (article 12(1)(ii) et règle 13(2)(ii)), le délai supplémentaire de six mois prévu dans la nouvelle règle 37(2) CBE ne doit pas être déduit du délai d'un an prévu pour requérir la restitutio in integrum. Désormais, ce délai commencera à courir à l'expiration du délai de six mois prévu pour le paiement des taxes annuelles et non plus à compter de l'échéance du paiement. En vertu de la règle 69 CBE, une notification (établie par ordinateur) est automatiquement envoyée au demandeur dans les deux mois suivant l'expiration du délai de paiement. Par conséquent, dans la pratique, le délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum ne sera que rarement invoqué dans ce cas et la prolongation du délai qui découle de facto de cette nouvelle disposition ne désavantagera pas les tiers de manière déraisonnable.

Da nach neuem Recht auch eine Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist des Artikels 87 (1) EPÜ in Betracht kommt und wegen der zentralen Bedeutung des Anmelde- bzw. Prioritätstags über die Wirksamkeit der Inanspruchnahme einer Priorität rasch Klarheit bestehen muß, sieht Regel 85b (1) EPÜ für diese Fälle eine besondere Antragsfrist vor. Danach kann der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nur innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist beantragt werden (vgl. auch Artikel 13 (2), Regel 14 (4) PLT).

Under the new law, re-establishment of rights is also possible in respect of the priority period under Article 87(1) EPC. In view of this, and because of the central importance of the date of filing and/or priority for the valid claiming of priority, Rule 85b(1) EPC lays down a time limit specifically for such cases, where there is an urgent need for clarity. Any request for re-establishment of rights in respect of the priority period must be filed within two months of the expiry of that period (see also Article 13(2) and Rule 14(4) PLT).

En vertu du nouveau droit, la restitutio in integrum entre également en ligne de compte pour le délai de priorité prévu à l'article 87(1) CBE. Par conséquent, compte tenu de l'importance centrale que revêt la date de dépôt et/ou de priorité pour la validité de la revendication de priorité, la règle 85ter (1) CBE prévoit dans ce cas un délai spécifique de présentation de la requête, car il est nécessaire de clarifier rapidement la situation. La requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité doit donc être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai (cf. également l'article 13(2) et la règle 14(4) PLT).

Absatz 2 übernimmt die Vorschriften zur Begründung und Glaubhaftmachung des Antrags sowie zur Nachholung der versäumten Handlung aus Artikel 122 (2) und (3) EPÜ 1973.

Paragraph 2 incorporates the provisions of Article 122(2) and (3) EPC 1973 concerning the statement of grounds and facts and the completion of the omitted act.

Le paragraphe 2 reprend les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 122 CBE 1973 concernant la motivation de la requête ainsi que l'exposé des faits invoqués à son appui, d'une part, et l'accomplissement de l'acte non accompli, d'autre part.

Absatz 3 schließt, gestützt auf Artikel 122 (4) Satz 2 EPÜ 2000, alle Fristen von der Wiedereinsetzung aus, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann. Nach dem neuen System kann, wenn eine bestimmte Frist versäumt wurde, entweder Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung beantragt werden. Im Erteilungsverfahren wird es in der Regel nur die Weiterbehandlung geben – Wiedereinsetzung kommt somit nur dort in Frage, wo eine bestimmte Frist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen ist (siehe insbesondere Regel 85a (2)). Die Beschränkung der Wiedereinsetzungsmöglichkeit im Erteilungsverfahren wird jedoch dadurch in gewissem Maße relativiert, daß auch künftig eine Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist möglich ist.

Paragraph 3, based on Article 122(4), second sentence, EPC 2000, rules out the re-establishment of rights in respect of any periods for which further processing is available. Under the new system, either further processing or re-establishment of rights may be requested if a specific time limit has been missed. During the grant procedure only further processing will normally be available – re-establishment of rights thus only comes into play where further processing is excluded with regard to a specific period (see, in particular, Rule 85a(2)). The limitation of the possibility of re-establishment of rights during the grant procedure will, however, be offset to some extent by the fact that re-establishment of rights with regard to the period for further processing will continue to be possible.

Le paragraphe 3, qui est basé sur l'article 122(4), deuxième phrase CBE 2000, exclut de la restitutio in integrum tout délai pour lequel la poursuite de la procédure peut être requise. En vertu du nouveau système, il est possible de demander, en cas d'inobservation d'un délai donné, soit la poursuite de la procédure, soit la restitutio in integrum. Au cours de la procédure de délivrance, seule la poursuite de la procédure sera normalement possible – la restitutio in integrum n'entrant en jeu que lorsque la poursuite de la procédure est exclue eu égard à un délai particulier (cf. notamment règle 85bis (2)). La limitation de la faculté de demander la restitutio in integrum au cours de la procédure de délivrance sera toutefois compensée dans une certaine mesure par le fait qu'il restera possible de requérir la restitutio in integrum quant au délai applicable à la poursuite de la procédure.

Absatz 4 übernimmt die Zuständigkeitsregelung des Artikels 122 (4) EPÜ 1973.

Paragraph 4 incorporates Article 122(4) EPC 1973 regarding competence for decisions on requests for re-establishment of rights.

Le paragraphe 4 reprend le contenu de l'article 122(4) CBE 1973 concernant la compétence pour statuer sur la requête en restitutio in integrum.

Kapitel VI

REGELN 86 – 89 EPÜ

Regel 87 EPÜ – Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Die Änderung trägt dem revidierten Artikel 54 EPÜ 2000 Rechnung.

Chapter VI

RULES 86–89 EPC

Rule 87 EPC – Different claims, description and drawings for different States

The amendment takes account of the revised Article 54 EPC 2000.

Chapitre VI

REGLES 86–89 CBE

Règle 87 CBE – Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents

La modification tient compte de l'article 54 CBE 2000.

Kapitel VII**NEUE REGEL 89a EPÜ**

Regel 89a EPÜ (neu) – Auskünfte über den Stand der Technik
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 167 – 168)

Das neue Kapitel VII "Auskünfte über den Stand der Technik" beinhaltet die neue Regel 89a, die dem Artikel 124 (1) EPÜ 2000 Rechnung trägt. Regel 89a konkretisiert, welche Auskünfte das EPA vom Anmelder über den Stand der Technik verlangen kann. Die in Regel 89a Buchstaben a und b genannten Auskünfte betreffen den Stand der Technik, der in nationalen oder regionalen Verfahren über korrespondierende Patentanmeldungen für eine Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist, in Betracht gezogen wurde.

Kapitel VIII – IX**REGELN 90 – 99 EPÜ**

Die Regeln 90 bis 99 EPÜ wurden redaktionell überarbeitet.

Regel 91 EPÜ – Verzicht auf Beitreibung

wird gestrichen. Ihr Inhalt wird in die Gebührenordnung überführt.

Regel 92 EPÜ – Eintragungen in das Europäische Patentregister

Absatz 3 wird gestrichen, da eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für das dort vorgesehene schlichte Verwaltungsverfahren, das in der Sache beibehalten werden soll, nicht erforderlich ist.

Regel 96 EPÜ – Weitere Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 173 – 176)

wird gestrichen. Der Inhalt des Artikels 128 (5) a) bis e) EPÜ 1973 ist in Regel 17 (3) aufgenommen worden.

Kapitel X**REGELN 100 – 102 EPÜ**

Die Regeln 100 bis 102 werden gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 101 EPÜ – Vollmacht

Absatz 1 ist in der geltenden Fassung etwas irreführend formuliert, weil der erste Satz den Eindruck erweckt, daß

Chapter VII**NEW RULE 89a EPC**

New Rule 89a EPC – Information on prior art
(Preparatory document: MR/2/00, pages 167–168)

The new Chapter VII, headed "Information on prior art" contains the new Rule 89a, which takes account of Article 124(1) EPC 2000 and specifies the types of information on prior art which the EPO may require from the applicant – ie information on prior art relied upon in national or regional proceedings concerning similar applications in respect of an invention to which the European patent application relates.

Chapters VIII–IX**RULES 90–99 EPC**

Editorial amendments have been made to Rules 90–99 EPC.

Rule 91 EPC – Waiving of enforced recovery procedures

is deleted, and its substance transferred to the Rules relating to Fees.

Rule 92 EPC – Entries in the European Patent Register

Paragraph 3 is deleted, as there is no need for a legal basis in the EPC itself for a simple administrative procedure in which no change is envisaged.

Rule 96 EPC – Additional publications by the European Patent Office
(Preparatory document: MR/2/00, pages 173–176)

is deleted. The substance of subparagraphs (a) to (e) of Article 128(5) EPC 1973 is incorporated in Rule 17(3).

Chapter X**RULES 100–102 EPC**

Rules 100 to 102 have been streamlined and their wording aligned with the style of the EPC 2000.

Rule 101 EPC – Authorisations

Paragraph 1 as presently drafted is somewhat misleading, in that the first sentence implies that in

Chapitre VII**NOUVELLE REGLE 89bis CBE**

Nouvelle règle 89bis CBE – Informations sur l'état de la technique
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 167 et 168)

Le nouveau chapitre VII, intitulé "Informations sur l'état de la technique", contient la nouvelle règle 89bis, qui tient compte de l'article 124(1) CBE 2000 et précise les informations sur l'état de la technique que l'OEB peut requérir du demandeur. Il s'agit de l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures nationales ou régionales relatives à des demandes de brevet correspondantes portant sur une invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen.

Chapitres VIII–IX**REGLES 90–99 CBE**

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées aux règles 90 à 99 CBE.

Règle 91 CBE – Renonciation au recouvrement par contrainte

Cette règle est supprimée. Son contenu sera repris dans le règlement relatif aux taxes.

Règle 92 CBE – Inscriptions au Registre européen des brevets

Le paragraphe 3 est supprimé car une base juridique dans la CBE même n'est pas nécessaire pour régler cette simple pratique administrative qu'il n'est pas envisagé de modifier.

Règle 96 CBE – Autres publications de l'Office européen des brevets
(Document préparatoire: MR/2/00, p. 173 à 176)

Cette règle est supprimée. Le contenu des lettres a) à e) de l'article 128(5) CBE 1973 est repris dans la règle 17(3).

Chapitre X**REGLES 100–102 CBE**

Le libellé des règles 100, 101 et 102 a été simplifié et aligné sur le style de la CBE 2000.

Règle 101 CBE – Pouvoir

Dans sa version actuelle, le paragraphe 1 peut induire en erreur dans la mesure où la première phrase impli-

die Vertreter nur dann eine unterzeichnete Vollmacht einzureichen hätten, wenn sie dazu aufgefordert werden; tatsächlich aber müssen sie in den vom Präsidenten bestimmten Fällen stets eine Vollmacht einreichen und werden nur dann aufgefordert, wenn sie es versäumt haben. Zur Klarstellung wurde die Regel 101 (1) EPÜ umformuliert und in die neuen Absätze 1 bis 3 untergliedert.

Regel 101a EPÜ (neu) – Zeugnisverweigerungsrecht des Vertreters (Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 189 – 192)

Nach dem neuen Artikel 134a (1) d) EPÜ 2000 ist der Verwaltungsrat befugt, Vorschriften zu erlassen über die Verschwiegenheitspflicht von zugelassenen Vertretern und über deren Recht, die Offenlegung von Mitteilungen zwischen ihnen und ihren Mandanten oder Dritten in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu verweigern.

Die Verpflichtung der zugelassenen Vertreter zur Verschwiegenheit ist in Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern verankert. Da in einigen Rechtssystemen zwischen dieser Verschwiegenheitspflicht und einem Zeugnisverweigerungsrecht unterschieden wird, das die Vertraulichkeit von Mitteilungen zwischen Anwalt und Mandant schützt, ist es zweckmäßig, durch eine neue Regel ein Zeugnisverweigerungsrecht in Bezug auf Mitteilungen zwischen zugelassenen Vertretern und ihren Mandanten einzuführen, die der Verschwiegenheitspflicht des zugelassenen Vertreters unterliegen. Die englische Fassung der Regel 101a (1) EPÜ orientiert sich an der Definition des sogenannten "evidentiary privilege" des amerikanischen Rechts, wie in der Sache *Bristol-Myers Squibb* gegen *Rhone Poulenc Rorer* (Southern District of New York, 19. April 1999) aus Wigmore's *Evidence* zitiert.

Selbstverständlich umfaßt das Wort "Mandant" in der neuen Regel 101a (1) EPÜ alle Personen, für die der Vertreter tätig werden kann (Einzelperson oder Firma, Arbeitgeber des Vertreters, Tochterunternehmen des Arbeitgebers usw.).

Die Bezugnahme auf Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten bringt diese Bestimmung stärker mit dem amerikanischen

principle, unless requested to do so, representatives need not file a signed authorisation, when in fact, in the cases set down by the President, representatives are to file an authorisation and will receive an invitation should they fail to do so. For the sake of clarity, Rule 101(1) EPC has therefore been redrafted and subdivided into new paragraphs 1 to 3.

New Rule 101a EPC – Attorney evidentiary privilege (Preparatory document: MR/2/00, pages 189–192)

The new Article 134a(1)(d) EPC 2000 bestows competence on the Administrative Council to adopt provisions governing the obligation of confidentiality of professional representatives and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between a professional representative and his client or any other person.

The obligation of confidentiality binding professional representatives is provided for by Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives. As some legal systems distinguish between this obligation of confidentiality and an evidentiary privilege protecting the confidentiality of attorney-client communications, it is opportune to include a new Rule, entrenching such an evidentiary privilege for communications between professional representatives and their clients which are subject to the representative's professional obligation of confidentiality. Rule 101a(1) EPC draws its language from the definition of the evidentiary privilege in US law as cited from *Wigmore's Evidence in the Bristol-Myers Squibb v. Rhone Poulenc Rorer* case (Southern District of New York, 19 April 1999).

It is clear that the word "client" in new Rule 101a(1) EPC encompasses any person for whom the representative may be acting, whether an individual or a corporation, the representative's employer, the associated or subsidiary company of the employer, etc.

The reference to Article 2 of the Regulation on discipline has been added to align the provision more closely with the US requirement that

que les mandataires n'ont pas à déposer de pouvoir s'ils ne sont pas invités à le faire, alors qu'en réalité ils sont tenus de déposer un pouvoir dans les cas déterminés par le Président, et s'ils n'accomplissent pas cette formalité, ils sont invités à y remédier. La règle 101(1) CBE a donc été reformulée et subdivisée en trois nouveaux paragraphes en vue d'une plus grande clarté.

Nouvelle règle 101bis CBE – Droit de ne pas divulguer les communications échangées entre un mandataire agréé et son mandant (Document préparatoire : MR/2/00, pages 189 à 192)

Le nouvel article 134bis (1)d) CBE 2000 confère compétence au Conseil d'administration pour adopter des dispositions régissant l'obligation de confidentialité des mandataires agréés et le droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans les procédures devant l'OEB les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.

L'obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les mandataires agréés est prévue à l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés. Etant donné que certains systèmes juridiques établissent une distinction entre cette obligation de confidentialité et le droit de ne pas divulguer les communications échangées entre l'avocat et son mandant, il est nécessaire d'introduire une nouvelle règle prévoyant que le mandataire agréé ne peut être contraint de divulguer les communications échangées entre lui et son client et relevant de l'obligation de confidentialité du mandataire. La règle 101bis (1) CBE est rédigée sur le modèle de la définition de ce principe en droit américain dans *Evidence* de Wigmore, telle que citée dans l'affaire *Bristol-Myers Squibb v. Rhone Poulenc Rorer* (Southern District of New York, le 19 avril 1999).

Il est clair que le mot "mandant" utilisé dans la nouvelle règle 101bis (1) CBE englobe toute personne pour le compte de laquelle le mandataire est susceptible d'agir, que ce soit une personne isolée ou une entreprise, l'employeur du mandataire, l'associé ou la filiale de l'employeur, etc.

La référence à l'article 2 du règlement en matière de discipline a été ajoutée en vue d'aligner davantage cette disposition sur l'exigence américaine

Erfordernis in Einklang, wonach es sich um vertrauliche Mitteilungen handeln muß. Dies ging zwar aus dem ursprünglichen Entwurf implizit hervor, der neue Wortlaut stellt jedoch klar, daß nur Mitteilungen, die der Verschwiegenheitspflicht des Vertreters unterliegen, vom Zeugnisverweigerungsrecht erfaßt sind.

Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten lautet wie folgt:

"Berufsgeheimnis

Der zugelassene Vertreter ist zur Verschwiegenheit über Geheimnisse verpflichtet, die ihm bei der Ausübung seines Berufs anvertraut worden sind, sofern er von dieser Verpflichtung nicht befreit wird."

Regel 102 EPÜ – Änderungen in der Liste der Vertreter
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 183 – 188 und 239 – 244)

Artikel 163 EPÜ 1973 regelt die Voraussetzungen, nach denen nationale Vertreter eines dem EPÜ neu beigetretenen Staates während einer Übergangszeit in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden konnten. Mit dem Ende der Übergangszeit hatte Artikel 163 EPÜ seine Bedeutung verloren und wurde daher gestrichen.

Die sogenannte "Großvaterklausel" des Artikels 163 EPÜ 1973 wurde jedoch inhaltlich in Artikel 134 EPÜ 2000 übernommen, damit die nationalen Vertreter von Ländern, die dem Übereinkommen künftig beitreten, integriert werden können.

In Regel 102 EPÜ sind daher die Hinweise auf die ursprüngliche Übergangszeit gestrichen. Absatz 3 wird dahingehend ergänzt, daß auch unter der "Großvaterklausel" in die Liste eingetragene zugelassene Vertreter, deren Eintragung gelöscht worden ist, wieder in die Liste eingetragen werden können, ohne daß sie die europäische Eignungsprüfung ablegen müssen.

such communications should be of a confidential nature. This was implicit in the original draft, but the new wording makes clear that only such communications subject to the representatives' obligation of secrecy are covered by the evidentiary privilege.

Article 2 of the Regulation on discipline reads:

"Professional secrecy

A professional representative shall be bound not to disclose information accepted by him in confidence in the exercise of his duties, unless he is released from this obligation."

Rule 102 EPC – Amendment of the list of professional representatives
(Preparatory document: MR/2/00, pages 183–188 and 239–244)

Article 163 EPC 1973 dealt with the conditions under which national representatives in a state having newly acceded to the EPC could be entered on the list of professional representatives during a transitional period. With the expiry of the initial transitional period, Article 163 had lost its relevance and was therefore deleted.

However, the substance of the "grandfather clause" in Article 163 EPC 1973 was inserted into Article 134 EPC 2000 as a permanent feature, in order to deal with the integration of national representatives of countries acceding to the Convention in the future.

Rule 102 EPC has therefore been amended to eliminate references to the initial transitional period. The wording of paragraph 3 is expanded to make it clear that professional representatives entered on the list under the grandfather clause and subsequently deleted are entitled to re-enter the list without being required to pass the European qualifying examination.

selon laquelle de telles communications devraient être de nature confidentielle. Si cela était implicite dans le projet original, le nouveau libellé précise désormais clairement que seules les communications relevant de l'obligation de confidentialité du mandataire sont couvertes par le droit du mandataire de ne pas les divulguer.

L'article 2 du règlement en matière de discipline se lit comme suit :

"Secret professionnel

Tout mandataire agréé est tenu de ne pas divulguer les secrets dont il a été constitué dépositaire dans l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il n'ait été relevé de cette obligation."

Règle 102 CBE – Modification de la liste des mandataires agréés
(Document préparatoire : MR/2/00, pages 183 à 188 et 239 à 244)

L'article 163 CBE 1973 régit les conditions dans lesquelles les mandataires nationaux d'un Etat ayant récemment adhéré à la CBE peuvent être inscrits sur la liste des mandataires agréés. Or, l'article 163 CBE ayant perdu sa raison d'être à la fin de la période transitoire, il a été supprimé.

Le contenu de la "clause d'antériorité" figurant à l'article 163 CBE 1973 a cependant été inséré en tant que disposition permanente à l'article 134 CBE 2000, afin de régler la situation des mandataires nationaux provenant d'Etats qui adhéreront à la CBE à l'avenir.

Par conséquent, les références à la période transitoire initiale sont supprimées dans la règle 102. Le paragraphe 3 est complété de façon à préciser que les mandataires agréés qui ont été inscrits sur la liste en vertu de la "clause d'antériorité" et qui en sont ultérieurement radiés peuvent être réinscrits sur la liste sans devoir passer l'examen européen de qualification.

ACHTER TEIL**AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM ACHTEN TEIL DES ÜBEREIN-
KOMMENS****REGELN 102a – 103 EPÜ**

Regel 102a EPÜ (neu) – Einreichung und Übermittlung des Umwandlungsantrags
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 193 – 198)

Folgendes wurde in den Artikeln 135 und 136 EPÜ 1973 gestrichen und in die Regel 102a EPÜ überführt:

- Frist für die Einreichung des Umwandlungsantrags;
- Verlust der Wirkung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 66 EPÜ bei nicht rechtzeitiger Einreichung des Umwandlungsantrags;

- Verpflichtung des nationalen Amts oder des EPA, dem Antrag eine Kopie der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents beizufügen;
- Frist für die rechtzeitige Übermittlung des Umwandlungsantrags.

Obwohl bereits in Artikel 135 (4) EPÜ 2000 auf Artikel 66 EPÜ Bezug genommen wird, ist eine erneute Bezugnahme in der Regel 102a (1) Satz 2 EPÜ erforderlich: Die in Artikel 66 EPÜ behandelte Wirkung kann nämlich nicht nur verlorengehen, wenn der Umwandlungsantrag nicht übermittelt wird (Artikel 135 (4) EPÜ 2000), sondern auch, wenn der Antrag nicht rechtzeitig eingereicht wird.

Regel 103 EPÜ – Unterrichtung der Öffentlichkeit bei Umwandlungen

Die Änderungen tragen der Streichung des Artikels 136 EPÜ 1973 Rechnung, dessen Inhalt sich teils in Artikel 135 EPÜ 2000 und teils in der neuen Regel 102a (2) und (3) EPÜ wiederfindet.

NEUNTER TEIL**AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
ZUM ZEHNTEN TEIL DES ÜBEREIN-
KOMMENS**

Regeln 104 – 112 EPÜ
(Vorbereitendes Dokument: MR/2/00, Seiten 207 – 230)

Die mit der Revision der Artikel 150 – 157 EPÜ 1973 aus dem Übereinkommen entfernten Einzelheiten des Verfahrens sind, soweit

PART VIII**IMPLEMENTING REGULATIONS TO
PART VIII OF THE CONVENTION****RULES 102a–103 EPC**

New Rule 102a EPC – Filing and transmission of the request for conversion
(Preparatory document: MR/2/00, pages 193–198)

The following elements have been deleted from Articles 135 and 136 EPC 1973 and transferred to Rule 102a EPC:

- period for filing the request for conversion;
- lapse of the effect of the European patent application under Article 66 EPC if the request for conversion is not submitted in due time;

- obligation on the national Office or the EPO to attach to the request for conversion a copy of the European patent application or the European patent;
- time limit for transmitting the request for conversion.

Despite the reference to Article 66 EPC in Article 135(4) EPC 2000, the same reference is also necessary in Rule 102a(1), second sentence, since the effect referred to in Article 66 EPC can lapse not only in the case of failure to transmit the request for conversion (Article 135(4) EPC 2000), but also if the request is not submitted in due time.

Rule 103 EPC – Information to the public in the event of conversion

The amendments take account of the deletion of Article 136 EPC 1973, the substance of which is reflected partly in Article 135 EPC 2000 and partly in the new Rule 102a(2) and (3) EPC.

PART IX**IMPLEMENTING REGULATIONS TO
PART X OF THE CONVENTION****Rules 104–112 EPC**

(Preparatory document: MR/2/00, pages 207–230)

The details of procedure deleted from Articles 150–157 EPC 1973 have been transferred, where necessary, to the Implementing Regulations. The

HUITIEME PARTIE**DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA HUITIEME PARTIE DE LA
CONVENTION****REGLES 102bis–103 CBE**

Nouvelle règle 102bis CBE – Présentation et transmission de la requête en transformation
(Document préparatoire: MR/2/00, p. 193 à 198)

Les éléments qui ont été supprimés dans les articles 135 et 136 CBE 1973 et transférés dans la règle 102bis CBE sont les suivants :

- délai pour présenter la requête en transformation ;
- cessation des effets de la demande de brevet européen conformément à l'article 66 CBE lorsque la requête en transformation n'est pas présentée dans le délai ;
- obligation pour le service national ou pour l'OEB de joindre à la requête en transformation une copie de la demande de brevet européen ou du brevet européen ;
- délai pour la transmission en temps utile de la requête en transformation.

Il y a lieu d'observer que malgré la référence à l'article 66 CBE dans l'article 135(4) CBE 2000, une référence à l'article 66 CBE est également nécessaire dans la règle 102bis(1), deuxième phrase CBE. En effet, les effets visés à l'article 66 CBE peuvent cesser non seulement si la requête en transformation n'est pas transmise (article 135(4) CBE 2000), mais également si la requête n'est pas présentée dans les délais.

Règle 103 CBE – Information du public en cas de transformation

Les modifications apportées à cette règle visent à tenir compte de la suppression de l'article 136 CBE 1973 dont le contenu se retrouve en partie dans l'article 135 CBE 2000 et en partie dans la nouvelle règle 102bis(2) et (3) CBE.

NEUVIEME PARTIE**DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA DIXIEME PARTIE DE LA
CONVENTION****Règles 104–112 CBE**

(Document préparatoire : MR/2/00, pages 207 à 230)

Les modalités détaillées de la procédure qui ont été supprimées des articles 150 à 157 CBE 1973 ont, si nécessaire, été transférées dans le

notwendig, in die Ausführungsordnung überführt worden. Der Text der Regeln 104 – 112 EPÜ wurde gestrafft und redaktionell an die Neufassung des EPÜ 2000 angepaßt.

Regel 104 EPÜ – Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt

Die Änderungen folgen aus der Zusammenfassung der Artikel 151 und 152 EPÜ 1973 in Artikel 151 EPÜ 2000; außerdem finden sich einige dort nicht verbliebene Detailregelungen jetzt in der Ausführungsordnung: Die Neufassung von Regel 104 (1) nennt nunmehr die Voraussetzungen, unter denen das EPA als Anmeldeamt tätig werden kann; Artikel 151 EPÜ enthält diese Regelung nicht mehr. Als zweiten Satz enthält die Neufassung von Regel 104 (1) den aus Artikel 152 (1) EPÜ 1973 stammenden Grundsatz, daß eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt unmittelbar einzureichen ist. Die bereits in Artikel 151 EPÜ 2000 enthaltene Ausnahmeregelung (entsprechende Anwendung des Artikel 75 (2) EPÜ) wird zur Verdeutlichung hier nochmals aufgenommen.

Aus der geltenden Fassung der Regel 104 (1) wird der erste Satz im wesentlichen in den zweiten Absatz überführt; die Sätze 2 und 3 werden gestrichen, da die Notwendigkeit, die Anmeldung in drei Stücken einzureichen, in absehbarer Zeit wie bei europäischen Direktanmeldungen entfallen wird.

Die Neufassung von Regel 104 (2) Satz 1 ist aus dem geltenden Absatz 1 übernommen. Als neuer Satz 2 wird vorsorglich eine Ermächtigung des Präsidenten aufgenommen, weitere Einzelheiten zu Art und Umfang der Anmeldeunterlagen festzulegen.

Die geltende Fassung der Regel 104 (2) erübrigt sich im Hinblick den Wegfall der geltenden Sätze 2 und 3 in Absatz 1.

Die Ermächtigung des Anmeldeamts, eine Übermittlungsgebühr zu verlangen, ergibt sich bereits aus Regel 14 PCT. Der neue Absatz 4 stellt dies lediglich nochmals klar.

Regel 105 EPÜ – Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

Das in Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973 in Verbindung mit Regel 105 EPÜ vorgeschriebene zweistufige Überprüfungssystem des PCT-Wider-

wording of Rules 104–112 EPC has been streamlined and brought into line with the EPC 2000.

Rule 104 EPC – The European Patent Office as a receiving Office

The amendments result from the consolidation of Articles 151 und 152 EPC 1973 in Article 151 EPC 2000. Some details omitted from the latter have also been transferred to the Implementing Regulations. The new version of Rule 104(1) incorporates the conditions – deleted from Article 151 EPC 2000 – under which the EPO acts as receiving Office. The second sentence sets out the principle, originally enshrined in Article 152(1) EPC 1973, that an international application must be filed directly with the EPO if the latter has been chosen as a receiving Office. The exception already provided for in Article 151 EPC 2000 (Article 75(2) EPC nevertheless applies *mutatis mutandis*) is reiterated here for the sake of clarity.

The first sentence of the present Rule 104(1) is transferred to paragraph 2. The second and third sentences are deleted, since the filing of applications in three copies will soon become unnecessary, as in the case of Euro-direct applications.

The new version of Rule 104(2), first sentence, is taken from the existing paragraph 1. The second sentence introduces a precautionary provision authorising the President to decide the further details of the scope and nature of the application documents.

The existing version of Rule 104(2) is redundant in view of the deletion of the second and third sentences from paragraph 1.

Rule 14 PCT already authorises the receiving Office to require payment of a remittance fee. The new paragraph 4 merely re-states this for the sake of clarity.

Rule 105 EPC – The European Patent Office as an International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority

The two-tiered review system for the PCT protest procedure under Article 154(3) and 155(3) EPC 1973 in conjunction with Rule 105 EPC is no

règlement d'exécution. Le libellé des règles 104 à 112 CBE a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Règle 104 CBE – L'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur

Les modifications résultent de la jonction des articles 151 et 152 CBE 1973 dans l'article 151 CBE 2000. En outre, certains détails qui n'ont pas été intégrés dans cet article ont été transférés dans le règlement d'exécution. La nouvelle version de la règle 104(1) énumère désormais les conditions – supprimées de l'article 151 CBE 1973 – dans lesquelles l'OEB agit en qualité d'office récepteur. La deuxième phrase de cette règle pose le principe, initialement ancré à l'article 152(1) CBE 1973, selon lequel la demande internationale doit être déposée directement auprès de l'OEB lorsque celui-ci a été choisi en tant qu'office récepteur. L'exception figurant déjà à l'article 151 CBE 2000 (application de l'article 75(2) CBE) est réitérée ici dans un souci de clarté.

La première phrase de la règle 104(1) dans sa version actuelle est transférée dans le paragraphe 2. Les deuxième et troisième phrases sont supprimées, dans la mesure où il ne sera prochainement plus nécessaire de déposer la demande en trois exemplaires, comme dans le cas des demandes européennes directes.

La nouvelle version de la règle 104(2), première phrase CBE est reprise de l'actuel paragraphe 1. La deuxième phrase prévoit à toutes fins utiles que le Président peut arrêter d'autres modalités concernant la nature et le nombre des pièces de la demande.

Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 ayant été supprimées, la version actuelle de la règle 104(2) CBE n'a plus lieu d'être.

La règle 14 PCT autorise déjà l'office récepteur à exiger le paiement d'une taxe de transmission. Le nouveau paragraphe 4 se borne à réitérer ce principe dans un souci de clarté.

Règle 105 CBE – L'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international

Le système de réexamen à deux niveaux d'une réserve au titre du PCT, tel que prescrit aux articles 154(3) et 155(3) CBE 1973

spruchsverfahrens ist in Artikel 152 EPÜ 2000 nicht mehr vorgesehen. Wie bereits in den Erläuterungen zu Artikel 152 EPÜ 2000 ausgeführt, gewährleistet Regel 105 (3) nun ein vereinfachtes Widerspruchsverfahren gemäß den Regeln 40.2 c) – e) und 68.3 c) – e) PCT, das die gebotene Rechtssicherheit weiterhin garantiert. Die neugefaßte Regel enthält auch die Rechtsgrundlage für einen die weiteren Einzelheiten regelnden Beschluß des Präsidenten des EPA, der in Übereinstimmung mit den Regeln 40.2 d) und 68.3 d) PCT die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses festzulegen hat.

Regel 106 EPÜ – Die nationale Gebühr

ist nach Streichung von Artikel 158 (2) EPÜ sowie Artikel 54 (4) EPÜ 1973 und Regel 23a nicht mehr notwendig. Auf die Anmeldegebühr (d. h. die Entsprechung der nationalen Gebühr nach den Artikeln 22 und 39 PCT) und die Benennungsgebühren wird in Regel 107 eindeutig Bezug genommen. Dies ist ausreichend.

Regel 107 EPÜ – Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt – Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase

Die Änderungen sind lediglich redaktioneller Art. In der Neufassung von Absatz 1 e) entfällt der Verweis auf Artikel 157 (2) b) ersatzlos, weil Artikel 153 EPÜ 2000 auf eine Übernahme der alten Gebührenregelung verzichtet hat. Damit werden jetzt alle bei Eintritt in die europäische Phase anfallenden Gebühren einschließlich der Rechtsfolgen bei unterlassener Zahlung in der Ausführungsordnung geregelt (s. auch Regeln 108 und 110 EPÜ).

Die in Artikel 153 (2) EPÜ 1973 geregelte Zuständigkeit für eine Nachprüfung nach Artikel 25 PCT ist nunmehr als neuer Absatz 3 in Regel 107 übernommen worden.

Regel 108 EPÜ – Folgen der Nichterfüllung bestimmter Erfordernisse

In der Neufassung von Absatz 3 entfällt der dritte Satz im Hinblick auf den eingeführten Regelrechtsbehelf nach Artikel 121 EPÜ 2000, der in der neuen Regel 85a EPÜ konkretisiert wird.

longer provided for under Article 152 EPC 2000. As was already pointed out in the explanatory remarks on Article 152 EPC 2000, Rule 105(3) now provides for a simplified protest procedure in accordance with Rules 40.2(c)–(e) and 68.3(c)–(e) PCT which continues to guarantee legal certainty. It also establishes the legal basis for settling further details by decision of the President of the EPO, who will have to decide on the composition of the review panel in full compliance with Rules 40.2(d) and 68.3(d) PCT.

Rule 106 EPC – The national fee

is deleted, as it is no longer necessary, since Article 158(2) EPC 1973 as well as Article 54(4) EPC 1973 and Rule 23a have been deleted. The filing fee (ie the equivalent of the national fee under Articles 22 and 39 PCT) and the designation fees are clearly referred to in Rule 107. That is sufficient.

Rule 107 EPC – The European Patent Office as a designated or elected Office – Requirements for entry into the European phase

The amendments are purely editorial. The deletion in paragraph 1(e) of the reference to Article 157(2)(b) takes account of the deletion of the relevant fee provision from Article 153 EPC 2000. All fees falling due on entry into the European phase, together with the provisions on the legal consequences of non-payment, have now been transferred to the Implementing Regulations (see also Rules 108 and 110) EPC.

Article 153(2) EPC 1973 governing competence for review under Article 25 PCT is transferred to the new paragraph 3 of Rule 107.

Rule 108 EPC – Consequences of non-fulfilment of certain requirements

In the new version of paragraph 3, the third sentence is deleted, in view of the legal remedy established by Article 121 EPC 2000 and concretised in the new Rule 85a EPC.

ensemble la règle 105 CBE, n'est plus prévu à l'article 152 CBE 2000. Ainsi qu'il a déjà été observé dans les remarques explicatives relatives à cet article, la règle 105(3) prévoit désormais une procédure de réserve simplifiée, en conformité avec les règles 40.2 c) – e) et 68.3 c) – e) PCT, ce qui garantit la sécurité juridique nécessaire. Elle introduit par ailleurs le fondement juridique qui permettra au Président de l'OEB d'arrêter les autres modalités de cette procédure, celui-ci devant décider de la composition de l'instance de réexamen en pleine conformité avec les règles 40.2 d) et 68.3 d) PCT.

Règle 106 CBE – Taxe nationale

La règle 106 a été supprimée, étant donné qu'elle n'est plus nécessaire, l'article 158(2) CBE 1973 ainsi que l'article 54(4) CBE 1973 et la règle 23bis ayant été supprimés. La taxe de dépôt (c.-à-d. l'équivalent de la taxe nationale prévue aux articles 22 et 39 PCT) et les taxes de désignation sont clairement mentionnées à la règle 107, ce qui est suffisant.

Règle 107 CBE – L'Office européen des brevets agissant en qualité d'office désigné ou élu – Exigences à satisfaire pour l'entrée dans la phase européenne

Les modifications sont uniquement d'ordre rédactionnel. La référence à l'article 157(2)(b) est supprimée du paragraphe 1 e), suite à la suppression dans l'article 153 CBE 2000 de la disposition correspondante en matière de taxes. Par conséquent, toutes les taxes dues à l'entrée dans la phase européenne ainsi que les conséquences juridiques du défaut de paiement de ces taxes ont été transférées dans le règlement d'exécution (cf. également règles 108 et 110 CBE).

L'article 153(2) CBE 1973 relative à la compétence pour effectuer l'examen au titre de l'article 25 PCT est désormais inséré dans le nouveau paragraphe 3 de la règle 107.

Règle 108 CBE – Conséquences de l'inobservation de certaines conditions

Dans la nouvelle version du paragraphe 3, la troisième phrase est supprimée compte tenu du mécanisme de la poursuite de la procédure qui est prévu à l'article 121 CBE 2000 et concrétisé dans la nouvelle règle 85bis CBE.

Regeln 109 bis 112 EPÜ – Änderung der Anmeldung; Gebührenpflichtige Patentansprüche; Prüfung bestimmter Formerfordernisse durch das Europäische Patentamt; Prüfung der Einheitlichkeit durch das Europäische Patentamt

Die Änderungen sind rein redaktioneller Art bzw. ergeben sich aus andernorts vorgenommenen Änderungen.

Rules 109–112 EPC – Amendment of the application; Claims incurring fees; Examination of certain formal requirements by the European Patent Office; Consideration of unity by the European Patent Office

Amendments are purely editorial or consequential to other amendments made elsewhere.

Règles 109 à 112 CBE – Modification de la demande – Revendications donnant lieu au paiement de taxes – Examen de certaines conditions de forme par l'Office européen des brevets – Examen de l'unité par l'Office européen des brevets

Les modifications apportées sont uniquement d'ordre rédactionnel ou résultent d'autres modifications.