

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. September 2007 zur Umsetzung der Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 in der Übergangsphase vom EPÜ 1973 zum EPÜ 2000

ABI. EPA 2007, 504

Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens ("EPÜ 2000") tritt spätestens am 13. Dezember 2007 in Kraft.¹ Die für die Praxis besonders wichtigen Übergangsbestimmungen (siehe Sonderausgabe Nr. 1, ABI. EPA 2007, 196 ff.) und deren Umsetzung durch das EPA wird im Folgenden kurz dargestellt.

1. Sofern dies bei der Einreichung ausdrücklich beantragt wird, wird einer europäischen Patentanmeldung, die nicht mehr als einen Monat vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 eingereicht wird und den Erfordernissen des Artikels 80 in Verbindung mit der Regel 40 EPÜ 2000 genügt, der **Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 als Anmeldetag** zuerkannt.

Dies gilt entsprechend für Teilanmeldungen (die Stammanmeldung muss am Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 selbstverständlich noch anhängig sein). Bei einer Teilanmeldung entscheidet der Tag ihrer Einreichung darüber, ob die Eingangs- und Formalerfordernisse nach dem EPÜ 2000 oder altem Recht behandelt werden; der Anmelde- oder Prioritätstag der Stammanmeldung ist für diese Fragen nicht relevant.

2. Für eine europäische oder eine Euro-PCT-Anmeldung mit einem Anmeldetag ab dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 kann auch die Priorität einer Voranmeldung in einem WTO-Mitglied beansprucht werden.

¹ Ein Inkrafttreten schon zum 1.12.2007 ist derzeit wenig wahrscheinlich.

Notice from the European Patent Office dated 20 September 2007 on implementation of the transitional provisions of the EPC 2000 applicable during the transition from the EPC 1973 to the EPC 2000

OJ EPO 2007, 504

The revised version of the European Patent Convention ("EPC 2000") will enter into force on 13 December 2007 at the latest.¹ The following gives a brief summary of those transitional provisions that will be particularly important in practice (see OJ EPO 2007, Special edition No. 1, 196 ff) and describes how they will be implemented by the EPO.

1. Provided that this is expressly requested on filing, a European patent application filed no more than one month before the date of entry into force of the EPC 2000 and meeting the requirements of Article 80 in conjunction with Rule 40 EPC 2000 will be accorded the **date of entry into force of the EPC 2000 as the date of filing.**

The same will apply to divisional applications (provided, of course, that the parent application is still pending on the date of entry into force of the EPC 2000). The date on which a divisional application is filed will be decisive in establishing whether it is subject to the filing and formal requirements under the EPC 2000 or those under the old law; the filing or priority date of the parent application is irrelevant in this connection.

2. Priority from a previous application filed in a member of the WTO may also be claimed for a European or Euro-PCT application with a filing date on or after the date of entry into force of the EPC 2000.

¹ It appears unlikely at present that it will enter into force on 1.12.2007.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2007, relatif à la mise en œuvre des dispositions transitoires applicables à la CBE 2000 pendant la phase de transition entre la CBE 1973 et la CBE 2000

JO OEB 2007, 504

Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen ("CBE 2000") entrera en vigueur au plus tard le 13 décembre 2007.¹ Les dispositions transitoires qui revêtent une importance particulière pour la pratique (cf. édition spéciale n° 1, JO OEB 2007, 196 s.) et leur mise en œuvre par l'OEB sont brièvement présentées ci-après.

1. La date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 est accordée **comme date de dépôt** à une demande de brevet européen qui n'est pas déposée plus d'un mois avant la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 et qui satisfait aux exigences de l'article 80 ensemble la règle 40 CBE 2000, **lorsqu'une requête est expressément présentée à cet effet.**

Cette possibilité existe également pour les demandes divisionnaires (la demande antérieure doit bien entendu être encore en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000). La date de dépôt d'une demande divisionnaire détermine si les exigences à remplir lors du dépôt et les conditions de forme sont traitées conformément à la CBE 2000 ou selon les dispositions juridiques antérieures; la date de dépôt ou de priorité de la demande antérieure n'entre pas en ligne de compte.

2. La priorité d'une demande antérieure déposée dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce peut également être revendiquée pour toute demande européenne ou euro-PCT dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000.

¹ Dans l'état actuel des choses, il est peu probable que la CBE 2000 entre en vigueur dès le 1^{er} décembre 2007.

3. **Ältere Rechte** für europäische Patentanmeldungen, die ab dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden, sind alle früheren europäischen Patentanmeldungen im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ 2000 sowie internationale Patentanmeldungen, wenn sie die in Artikel 153 (3) oder (4) und Regel 165 EPÜ 2000 genannten Voraussetzungen erfüllen. Es kommt für Anmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden, nicht mehr darauf an, ob in der kollidierenden früheren Anmeldung dieselben Vertragsstaaten benannt sind.

Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht bzw. erteilt wurden oder werden, gilt die bisherige Regelung des Artikels 54 (3), (4) in Verbindung mit Regel 23a EPÜ 1973 fort.

Maßgeblich dafür, ob die alte oder die neue Regelung gilt, ist der Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung oder des zu prüfenden Patents, nicht der Prioritätstag.

4. Bei Fristversäumnissen und Rechtsverlusten wird das Amt bereits in der Übergangsphase die Rechtsbehelfe nach dem EPÜ 2000 anwenden, wenn sie für den Anmelder günstiger sind als die Vorschriften des EPÜ 1973 und dies nach den Übergangsbestimmungen der Revisionsakte möglich ist.

Diesem Grundsatz entsprechend wird in den Fällen, in denen das EPÜ 2000 bei einer Fristversäumnis die **Weiterbehandlung** der Anmeldung nach Artikel 121, Regel 135 EPÜ 2000 vorsieht, schon vor Inkrafttreten des EPÜ 2000 eine modifizierte Rechtsverlustmitteilung versandt, wenn die Zweimonatsfrist für den Antrag auf Weiterbehandlung am Tag des Inkrafttretens oder nach Inkrafttreten des EPÜ 2000 abläuft. Auf diese Weise steht für alle Anmeldungen, die am Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 anhängig sind, der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung nach dem EPÜ 2000 zur Verfügung (vgl. Artikel 1, Nr. 5 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen, Sonderausgabe Nr. 1, ABI. EPA 2007, 197).

3. **Prior rights** for European patent applications filed on or after the date of entry into force of the EPC 2000 are all earlier European patent applications, within the meaning of Article 54(3) EPC 2000, and international patent applications meeting the requirements laid down in Article 153(3) or (4) and Rule 165 EPC 2000. In the case of applications filed on or after the entry into force of the EPC 2000, it is no longer relevant whether the same contracting states are designated in the conflicting earlier application.

The provisions currently laid down in Article 54(3) and (4) in conjunction with Rule 23a EPC 1973 will continue to apply to European patent applications filed and patents granted before the entry into force of the EPC 2000.

The decisive factor in establishing whether the old or new provisions apply is the filing date of the application or patent to be examined, not the date of priority.

4. In the case of failure to comply with a time limit and loss of rights, the Office will already begin to apply the remedies provided for in the EPC 2000 during the transitional phase, if they are more favourable to the applicant than the EPC 1973 provisions and if this is possible under the transitional provisions of the Revision Act.

In accordance with that principle, in those cases in which the EPC 2000 provides for **further processing** of the application under Article 121 and Rule 135 EPC 2000 in the event of failure to comply with a time limit, the EPO will send a modified communication concerning the loss of rights even before the EPC 2000 enters into force, if the two-month period for a request for further processing expires on or after the date of entry into force of the EPC 2000. This means that the remedy of further processing under the EPC 2000 will be available for all applications pending on the date of entry into force of the EPC 2000 (see Article 1(5) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on transitional provisions, OJ EPO 2007, Special edition No. 1, 197).

3. Les **droits antérieurs** concernant les demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 sont constitués par l'ensemble des demandes de brevet européen antérieures au sens de l'article 54(3) CBE 2000 et par les demandes internationales qui remplissent les conditions visées à l'article 153(3) ou (4) et à la règle 165 CBE 2000. Il est désormais indifférent pour les demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 que les mêmes Etats contractants soient désignés dans la demande antérieure interférente.

Les demandes de brevet européen qui ont été ou sont déposées – et les brevets européens qui ont été ou sont délivrés – avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000 restent régis par les dispositions actuelles de l'article 54(3), (4), ensemble la règle 23bis CBE 1973.

L'application de l'ancienne ou de la nouvelle réglementation est déterminée par la date de dépôt de la demande ou du brevet à examiner, et non par la date de priorité.

4. En cas d'inobservation d'un délai ou de perte d'un droit, l'Office appliquera dès la phase de transition les mesures correctives ouvertes par la CBE 2000, si elles sont plus favorables au demandeur que celles visées dans la CBE 1973 et si les dispositions transitoires de l'acte de révision le permettent.

Conformément à ce principe, une notification modifiée signalant la perte d'un droit sera envoyée avant même l'entrée en vigueur de la CBE 2000 dans les cas où celle-ci prévoit, lorsqu'un délai n'a pas été observé, la **poursuite de la procédure** au titre de l'article 121 et de la règle 135 CBE 2000, pour autant que le délai de deux mois pour présenter la requête en poursuite de la procédure expire à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 ou postérieurement. La faculté de requérir la poursuite de la procédure conformément à la CBE 2000 est donc ouverte à toutes les demandes pendantes à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 (cf. article premier, point 5 de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires, édition spéciale n° 1, JO OEB 2007, 197).

5. Nach Regel 53 (3) EPÜ 2000 wird die **Übersetzung des Prioritätsdokuments** nur verlangt, wenn die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst und die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist.

Erging eine Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung des Prioritätsbelegs vor Inkrafttreten des EPÜ 2000, sind in der Übergangsphase zwei Fälle zu unterscheiden:

a) Eine Aufforderung nach Regel 38 (5) EPÜ 1973 ergeht, wenn die Übersetzung des Prioritätsbelegs für die Sachprüfung einer Anmeldung benötigt wird. Hat der Anmelder eine solche Aufforderung erhalten, so ist eine Übersetzung des Prioritätsbelegs auch dann einzureichen, wenn die gesetzte Frist nach Inkrafttreten des EPÜ 2000 abläuft. Dasselbe gilt, wenn einer solchen Aufforderung nach Regel 38 (5) EPÜ 1973 nicht Folge geleistet wurde und daraufhin eine Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ 1973 ergangen ist.

b) Wurde dagegen die Übersetzung des Prioritätsbelegs im Zusammenhang mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 oder durch die nachfolgende Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ 1973 angefordert und läuft die Frist nach Inkrafttreten des EPÜ 2000 ab, braucht die Übersetzung nicht mehr eingereicht zu werden.

6. Die Möglichkeit, beim Eintritt von internationalen Anmeldungen in die europäische Phase uneinheitliche Anmeldungen weiterzuverfolgen, wird nach **Regel 164 EPÜ 2000** eingeschränkt. Mitteilungen nach Regel 112 EPÜ 1973 werden ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr versandt.

7. Es ist beabsichtigt, alle zu **PCT-Regelungen** gemachten **Vorbehalte** bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 **zurückzunehmen**.

5. Under Rule 53(3) EPC 2000, a **translation of the priority document** will be required only if the earlier application is not drafted in one of the EPO's official languages and the validity of the priority claim is relevant to the assessment of the invention's patentability.

Where the applicant has been asked to file a translation of the priority document before the entry into force of the EPC 2000, a distinction will be made between two cases during the transitional phase:

(a) A request under Rule 38(5) EPC 1973 will be issued where the translation of the priority document is required for the substantive examination of an application. If the applicant has received such a request, a translation of the priority document must be filed even if the prescribed period expires after entry into force of the EPC 2000. The same will apply where the applicant has failed to comply with such a request under Rule 38(5) EPC 1973 and a communication under Rule 41(1) EPC 1973 has been issued as a result.

(b) Where, however, the translation of the priority document has been requested in connection with a communication under Rule 51(4) EPC 1973 or a subsequent communication under Rule 41(1) EPC 1973 and the prescribed period expires after the entry into force of the EPC 2000, there will no longer be a need to furnish the translation.

6. The possibility of pursuing non-unitary applications on entry of international applications into the European phase will be limited under **Rule 164 EPC 2000**. Once the EPC 2000 has entered into force, the EPO will cease to send communications under Rule 112 EPC 1973.

7. It is planned to **withdraw all reservations** relating to **PCT** provisions when the EPC 2000 enters into force.

5. Conformément à la règle 53(3) CBE 2000, la **traduction du document de priorité** est exigée seulement lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l'invention en cause est brevetable.

Si une invitation à produire la traduction du document de priorité a été envoyée avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, il convient de distinguer deux cas de figure pendant la phase de transition :

a) Une invitation au titre de la règle 38(5) CBE 1973 est envoyée si la traduction du document de priorité est nécessaire pour l'examen quant au fond d'une demande. Si le demandeur a reçu cette invitation, il est tenu de produire une traduction du document de priorité même si le délai imparti expire après l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Il en va de même si l'invitation émise, dans ce cas de figure, au titre de la règle 38(5) CBE 1973 est restée sans suite, et qu'une notification a par conséquent été établie conformément à la règle 41(1) CBE 1973.

b) Si la traduction du document de priorité est demandée en liaison avec la notification visée à la règle 51(4) CBE 1973, ou via la notification émise par la suite au titre de la règle 41(1) CBE 1973, et que le délai expire après l'entrée en vigueur de la CBE 2000, le demandeur n'est plus tenu de produire la traduction.

6. La possibilité de poursuivre, lors de l'entrée dans la phase européenne, les demandes internationales qui ne satisfont pas à l'exigence d'unité est restreinte en vertu de la **règle 164 CBE 2000**. Il ne sera plus envoyé de notifications au titre de la règle 112 CBE 1973 à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

7. Il est prévu de **retirer**, lors de l'entrée en vigueur de la CBE 2000, toutes les **réserves** faites à l'égard des dispositions du **PCT**.

8. Anträge auf Beschränkung oder Widerruf eines europäischen Patents nach Artikel 105a - 105c, Regeln 90 - 96 EPÜ 2000 können ab dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 auch für Patente eingereicht werden, die noch nach dem EPÜ 1973 erteilt wurden.

9. Anträge auf Überprüfung einer Beschwerde kammerentscheidung nach Artikel 112a, Regel 104 - 110 EPÜ 2000 können zu Entscheidungen der Beschwerdekammern eingereicht werden, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 ergehen.

Ausführliche Hinweise zur Übergangsphase können dem Dokument "Implementation of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000" entnommen werden, das unter <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20070912.html> veröffentlicht ist (nur in Englisch verfügbar).

8. From the date of entry into force of the EPC 2000, **applications for limitation or revocation** of a European patent under Articles 105a to 105c and Rules 90 to 96 EPC 2000 may be filed even for patents already granted under the EPC 1973.

9. **Petitions for review of a board of appeal decision** under Article 112a and Rules 104 to 110 EPC 2000 may be filed in respect of decisions taken by the boards of appeal after the entry into force of the EPC 2000.

More detailed information on the transitional phase can be found in "Implementation of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000", which is available (in English only) at <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20070912.html>.

8. Les **requêtes en limitation ou en révocation** d'un brevet européen au titre de l'article 105bis-105quater et des règles 90-96 CBE 2000 peuvent également être présentées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 pour les brevets qui ont encore été délivrés conformément à la CBE 1973.

9. Les **requêtes en révision d'une décision d'une chambre de recours** au titre de l'article 112bis et des règles 104-110 CBE 2000 peuvent être soumises à l'encontre de décisions des chambres de recours qui sont rendues à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

De plus amples renseignements concernant la phase de transition sont fournis dans le document publié (en langue anglaise uniquement) à l'adresse <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20070912.html> et intitulé "Implementation of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000".