

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Dezember 2024 über die Umsetzung des 14. EU-Sanktionspakets gegen Russland in EPÜ-bezogenen Verfahren und die damit verbundenen Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ**

1. Gestützt auf Artikel 5s (3) der durch die Verordnung (EU) 2024/1745 geänderten Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, hat der Verwaltungsrat mit Beschluss CA/D 13/24 vom 10. Dezember 2024<sup>1</sup> beschlossen, die Regeln 39, 36 und 160 EPÜ zu ändern.

2. Nach der neuen Regel 39 (2a) EPÜ gilt die Benennung in einer europäischen Patentanmeldung von EPÜ-Vertragsstaaten, die auch EU-Mitgliedstaaten sind, als zurückgenommen, wenn der Anmelder oder einer der Mitmelder eine unter die spezifische restriktive Maßnahme gemäß Artikel 5s (3) der geänderten Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fallende Person ist. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Staatsangehörige eines EPÜ-Vertragsstaats und natürliche Personen mit einer unbefristeten oder befristeten Aufenthaltsgenehmigung in einem der EPÜ-Vertragsstaaten; mit dieser Ausnahme wird die Gleichbehandlung der Staatsangehörigen aller EPÜ-Vertragsstaaten und Personen mit Wohnsitz in diesen Staaten sichergestellt.

**Notice from the European Patent Office dated 10 December 2024 concerning the implementation of the 14th package of EU sanctions against Russia in EPC-related proceedings and the associated amendments to the Implementing Regulations to the EPC**

1. Having regard to Article 5s(3) of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, as amended by Regulation (EU) 2024/1745, the Administrative Council decided to amend Rules 39, 36 and 160 EPC by decision CA/D 13/24 of 10 December 2024.<sup>1</sup>

2. New Rule 39(2a) EPC provides that the designation in a European patent application of EPC contracting states which are also EU member states will be deemed to be withdrawn if the applicant or any co-applicant is a person falling within the scope of the specific restrictive measure laid down in Article 5s(3) of Regulation (EU) No 833/2014 as amended. The provision does not apply to nationals of an EPC contracting state or to natural persons having a permanent or temporary residence permit in one of the EPC contracting states, and this exception ensures the equal treatment of nationals and residents of all EPC contracting states.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 décembre 2024, concernant la mise en œuvre du 14<sup>e</sup> train de sanctions de l'UE contre la Russie dans le cadre des procédures au titre de la CBE et les modifications apportées en conséquence au règlement d'exécution de la CBE**

1. Compte tenu de l'article 5 viciés (3) du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1745, le Conseil d'administration a décidé de modifier les règles 39, 36 et 160 CBE par la décision CA/D 13/24 du 10 décembre 2024.<sup>1</sup>

2. La nouvelle règle 39(2bis) CBE prévoit que la désignation dans une demande de brevet européen d'États parties à la CBE qui sont aussi États membres de l'UE sera réputée retirée si le demandeur ou tout codemandeur est une personne qui tombe sous le coup de la mesure restrictive spécifique prévue à l'article 5 viciés (3) du règlement (UE) n° 833/2014 tel que modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants d'un État partie à la CBE ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour permanent ou temporaire dans l'un des États parties à la CBE, exception qui garantit l'égalité de traitement des ressortissants et résidents de tous les États parties à la CBE.

<sup>1</sup> Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 2024 zur Änderung der Regeln 36, 39 und 160 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (ABl. EPA 2024, A105).

<sup>1</sup> Decision of the Administrative Council of 10 December 2024 amending Rules 36, 39 and 160 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (OJ EPO 2024, A105).

<sup>1</sup> Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 2024, modifiant les règles 36, 39 et 160 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (JO OEB 2024, A105).

3. Bei Eingang einer europäischen Patentanmeldung prüft das EPA, ob die Anmeldung die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt. Wenn ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, aber der Anmelder oder mindestens ein Mitmelder der neuen Regel 39 (2a) EPÜ unterliegt, gilt die Benennung der EU-Mitgliedstaaten mit Wirkung vom Anmeldetag als zurückgenommen. Die Benennung von Vertragsstaaten, die nicht Mitglied der EU sind, bleibt davon unberührt. Die neue Regel 39 (2a) EPÜ entbindet die betroffenen Anmelder nicht von der Verpflichtung, die Benennungsgebühr nach Regel 39 (1) EPÜ zu entrichten, und wenn sie nicht rechtzeitig entrichtet wird, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 39 (2) EPÜ). Unbeschadet der Regel 37 (2) Satz 2 EPÜ und ungeachtet der neuen Regel 39 (2a) EPÜ wird die Benennungsgebühr nicht zurückerstattet.

4. Wenn das EPA der Auffassung ist, dass die neue Regel 39 (2a) EPÜ zur Anwendung kommt, informiert es die Anmelder zunächst gemäß der gängigen Praxis im Hinblick auf den Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 EPÜ über den drohenden Rechtsverlust. Hält es nach Berücksichtigung etwaiger Stellungnahmen, die die Anmelder in Erwiderung eingereicht haben, die neue Regel 39 (2a) EPÜ weiterhin für anwendbar, erlässt es eine Mitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ über den Rechtsverlust, in der es die Anmelder davon unterrichtet, dass die Benennung der EU-Mitgliedstaaten als zurückgenommen gilt. Anmelder, die die Feststellung des EPA für nicht zutreffend halten, können innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung eine Entscheidung beantragen (Regel 112 (2) EPÜ).

3. On receipt of a European patent application, the EPO will examine whether it satisfies the requirements for the accordancy of a date of filing. If a date of filing can be accorded but the applicant or at least one co-applicant is subject to new Rule 39(2a) EPC, the designation of EU member states will be deemed withdrawn with effect from the date of filing. The designation of contracting states that are not members of the EU will not be affected. New Rule 39(2a) EPC does not release the applicants concerned from the obligation to pay the designation fee in accordance with Rule 39(1) EPC and, if it is not paid on time, the application will be deemed to be withdrawn (Rule 39(2) EPC). Without prejudice to Rule 37(2), second sentence, EPC and notwithstanding new Rule 39(2a) EPC, the designation fee will not be refunded.

4. Where the EPO takes the view that new Rule 39(2a) EPC applies, it will first inform applicants of the impending loss of rights, in line with its established practice in view of the right to be heard under Article 113 EPC. If, after taking into account any comments provided by applicants in response, it still regards new Rule 39(2a) EPC as applicable, it will then issue a communication under Rule 112(1) EPC on the loss of rights, informing applicants of the deemed withdrawal of the designation of the EU member states. Applicants who consider the EPO's finding to be inaccurate will be able, within two months of the communication, to apply for a decision on the matter (Rule 112(2) EPC).

3. Lorsqu'il reçoit une demande de brevet européen, l'OEB examinera si elle satisfait aux conditions pour que soit accordée une date de dépôt. Si une date de dépôt peut être accordée, mais que le demandeur ou au moins un codemandeur est soumis à la nouvelle règle 39(2bis) CBE, la désignation des États membres de l'UE sera réputée retirée avec effet à compter de la date de dépôt. Cela n'aura aucune incidence sur la désignation des États contractants qui ne sont pas membres de l'UE. La nouvelle règle 39(2bis) CBE ne libère pas les demandeurs concernés de l'obligation d'acquitter la taxe de désignation conformément à la règle 39(1) CBE et si cette taxe n'est pas acquittée dans les délais, la demande sera réputée retirée (règle 39(2) CBE). Sans préjudice de la règle 37(2), deuxième phrase CBE et nonobstant la nouvelle règle 39(2bis) CBE, la taxe de désignation ne sera pas remboursée.

4. Lorsque l'OEB estime que la nouvelle règle 39(2bis) CBE doit s'appliquer, il informe dans un premier temps les demandeurs de la perte imminente de droits, conformément à sa pratique établie à la lumière du droit d'être entendu prévu à l'article 113 CBE. Si, ayant pris en considération toutes observations présentées en conséquence par les demandeurs, il considère toujours que la nouvelle règle 39(2bis) CBE est applicable, il émettra une notification au titre de la règle 112(1) CBE constatant la perte d'un droit afin d'informer les demandeurs que la désignation des États membres de l'UE est réputée retirée. Les demandeurs qui estiment que les conclusions de l'OEB ne sont pas fondées pourront, dans un délai de deux mois à compter de la notification, requérir une décision en l'espèce (règle 112(2) CBE).

5. In Bezug auf die neue Regel 39 (2a) EPÜ werden die Anmelder daran erinnert, dass sie nach Regel 41 (2) c) EPÜ verpflichtet sind, im Erteilungsantrag ihre Anschrift und Staatsangehörigkeit(en) sowie den/die Staat(en) ihres/ihrer Wohnsitze(s) oder ihres Sitzes anzugeben. Werden diese Angaben nicht fristgerecht gemacht, ist dies ein Grund für die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 90 (5) und Regeln 57 b) und 58 EPÜ). Euro-PCT-Anmeldungen werden ebenso zurückgewiesen, wenn die Angaben zu Anschrift, Staatsangehörigkeit(en) oder Staat(en) des/der Wohnsitze(s) oder des Sitzes eines Anmelders zum Zeitpunkt des Eintritts in die europäische Phase vor dem EPA fehlen und nach Aufforderung durch das EPA nicht eingereicht werden (Regel 163 (4) und (6) EPÜ).

6. Die neue Regel 36 (5) EPÜ sieht vor, dass die neue Regel 39 (2a) EPÜ auch für Teilanmeldungen gilt.

7. Bei Euro-PCT-Anmeldungen gilt die Benennung von EPÜ-Vertragsstaaten, die auch EU-Mitgliedstaaten sind, mit dem Eintritt in die europäische Phase, d. h. mit Beginn der Bearbeitung durch das EPA als Bestimmungsort oder ausgewähltes Amt, als zurückgenommen, wenn einer der Anmelder eine Person ist, die unter die spezifische restriktive Maßnahme nach Artikel 5s (3) der geänderten Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fällt (neue Regel 160 (3) in Verbindung mit der neuen Regel 39 (2a) EPÜ). Die Fiktion der Zurücknahme gilt mit Wirkung vom Tag des Eintritts in die europäische Phase.

8. Die neuen Bestimmungen sind am 16. Dezember 2024 in Kraft getreten und gelten für europäische Patentanmeldungen, die am oder nach dem 25. Juni 2024 eingereicht werden, für internationale Patentanmeldungen nach dem PCT, die am oder nach dem 25. Juni 2024 in die europäische Phase vor dem EPA eintreten, und für europäische Teilanmeldungen, die am oder nach dem 25. Juni 2024 eingehen. Die vorsorgliche Aussetzung der Verfahren für am 25. Juni 2024 bereits anhängige Anmeldungen, die von unter die EU-Sanktionen fallenden natürlichen oder juristischen Personen alleine oder zusammen mit anderen Personen eingereicht wurden, wurde mit Inkrafttreten der Änderungen der Ausführungsordnung aufgehoben, und die Verfahren zu diesen Anmeldungen wurden daher wieder aufgenommen.

5. In view of new Rule 39(2a) EPC, applicants are reminded that they are required under Rule 41(2)(c) EPC to indicate in the request for grant their address and nationality(ies) and the state(s) in which their residence(s) or principal place of business is located. Failure to provide this information on time is a ground for refusing the European patent application (Article 90(5) and Rules 57(b) and 58 EPC). Euro-PCT applications will likewise be refused if the information about address, nationality(ies) or the state(s) of residence(s) or principal place of business is missing in respect of any applicant at the time of entry into the European phase before the EPO and is not furnished after an invitation to do so from the EPO (Rule 163(4) and (6) EPC).

6. New Rule 36(5) EPC provides that new Rule 39(2a) EPC also applies to divisional applications.

7. For Euro-PCT applications, if an applicant is a person falling within the scope of the specific restrictive measure laid down in Article 5s(3) of Regulation (EU) No 833/2014 as amended, the designation of EPC contracting states which are also EU member states will be deemed to be withdrawn on entry into the European phase, i.e. once the processing by the EPO as designated or elected Office has started (new Rule 160(3) in conjunction with new Rule 39(2a) EPC). The deemed withdrawal will have effect from the date of entry into the European phase.

8. The new provisions entered into force on 16 December 2024 and apply to European patent applications filed on or after 25 June 2024, international patent applications under the PCT entering the European phase before the EPO on or after 25 June 2024 and divisional European patent applications received on or after 25 June 2024. The precautionary stay of proceedings for applications already pending on 25 June 2024 that were filed or co-filed by natural or legal persons falling under the scope of the EU sanctions was lifted on the entry into force of the amendments to the Implementing Regulations, and proceedings for these applications have consequently been resumed.

5. Compte tenu de la nouvelle règle 39(2bis) CBE, il est rappelé aux demandeurs qu'ils sont tenus en vertu de la règle 41(2)c) CBE d'indiquer dans la requête en délivrance leur adresse, leur(s) nationalité(s) et l'État ou les États de leur(s) domicile(s) ou de leur siège. L'inobservation de cette exigence dans le délai imparti est un motif de rejet de la demande de brevet européen (article 90(5) et règles 57b) et 58 CBE). De même, les demandes euro-PCT seront rejetées si l'adresse, la ou les nationalité(s) et l'État ou les États du ou des domicile(s) ou du siège n'ont pas été indiqués pour l'un quelconque des demandeurs lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB et ne sont pas produits en réponse à une invitation émise par l'OEB à cet effet (règle 163(4) et (6) CBE).

6. La nouvelle règle 36(5) CBE prévoit que la nouvelle règle 39(2bis) CBE s'applique aussi aux demandes divisionnaires.

7. En ce qui concerne les demandes euro-PCT, si un demandeur est une personne qui tombe sous le coup de la mesure restrictive spécifique prévue à l'article 5 viciés (3) du règlement (UE) n° 833/2014 tel que modifié, la désignation des États parties à la CBE qui sont aussi États membres de l'UE sera réputée retirée lors de l'entrée dans la phase européenne, c'est-à-dire une fois que le traitement par l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu aura commencé (nouvelle règle 160(3) en liaison avec la nouvelle règle 39(2bis) CBE). La fiction du retrait prendra effet à la date d'entrée dans la phase européenne.

8. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 16 décembre 2024 et s'appliquent aux demandes de brevet européen déposées à compter du 25 juin 2024, aux demandes internationales de brevet au titre du PCT entrant dans la phase européenne devant l'OEB à compter du 25 juin 2024 et aux demandes divisionnaires européennes reçues à compter du 25 juin 2024. La suspension des procédures, appliquée par mesure de précaution aux demandes qui étaient déjà en instance le 25 juin 2024 et qui avaient été déposées ou déposées conjointement par des personnes physiques ou morales tombant sous le coup des sanctions de l'UE, a été levée lors de l'entrée en vigueur de ces modifications du règlement d'exécution si bien que les procédures relatives à ces demandes ont été reprises.

9. Die neuen Regeln 39 (2a), 36 (5) und 160 (3) EPÜ werden an dem Tag automatisch aufgehoben, d. h. außer Kraft gesetzt, an dem Artikel 5s (3) der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 außer Kraft tritt.

9. New Rules 39(2a), 36(5) and 160(3) EPC will be automatically repealed, i.e. cease to have effect, on the date on which Article 5s(3) of Regulation (EU) No 833/2014 ceases to have effect.

9. Les nouvelles règles 39(2bis), 36(5) et 160(3) CBE seront abrogées automatiquement (autrement dit elles cesseront de produire leurs effets) à la date à laquelle l'article 5 viciés (3) du règlement (UE) n° 833/2014 cesse de produire ses effets.