

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. Januar 2014 über europäische Teilanmeldungen – Änderung der Regeln 36, 38 und 135 EPÜ sowie des Artikels 2 (1) GebO

Mit Beschluss vom 16. Oktober 2013 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Regeln 36 (1) und 38 EPÜ dahin gehend geändert, dass Teilanmeldungen eingereicht werden können, solange die Stammanmeldung anhängig ist, und eine Zusatzgebühr zur Anmeldegebühr für Teilanmeldungen erhoben wird. Regel 135 (2) EPÜ wurde durch Streichung der Bezugnahme auf Regel 36 (1) EPÜ entsprechend geändert.

Mit Beschluss vom 13. Dezember 2013 hat der Verwaltungsrat Artikel 2 (1) der Gebührenordnung (GebO) geändert und darin die Beträge der Zusatzgebühr aufgenommen.

Die geänderten Regeln 36, 38 und 135 EPÜ sowie der geänderte Artikel 2 (1) GebO treten am 1. April 2014 in Kraft und gelten für alle ab diesem Tag eingereichten Teilanmeldungen.

I. Erfordernisse für die Einreichung von Teilanmeldungen

Mit Inkrafttreten der Änderung kann jede anhängige europäische Anmeldung oder Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase eingetreten ist oder für die ein wirksamer Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gestellt wurde, geteilt werden, auch wenn die zwischen 1. April 2010 und 31. März 2014 geltenden Fristen bereits abgelaufen sind.*

II. Zusatzgebühr für Teilanmeldungen

Für Teilanmeldungen zu einer früheren Anmeldung, die ihrerseits eine Teilanmeldung ist, d. h. für Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen, ist eine Zusatzgebühr zur Anmeldegebühr zu entrichten.

* Anmerkung der Redaktion: Die ursprünglich veröffentlichte deutsche Fassung von Abschnitt I enthielt einen Übertragungsfehler (fälschlich wurde der Begriff "europäische Teilanmeldung" anstelle von "europäische Anmeldung" verwendet). Dies wurde nunmehr berichtigt (Korrigendum, ABl. EPA 2014, A109).

Notice from the European Patent Office dated 8 January 2014 concerning European divisional applications – amendment of Rules 36, 38, and 135 EPC and Article 2(1) RFees

By decision dated 16 October 2013 the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rules 36(1) and 38 EPC to allow the filing of divisional applications as long as the parent application is pending and to establish an additional fee as part of the filing fee for divisional applications. Rule 135(2) EPC was amended accordingly by deleting the reference to Rule 36(1) EPC.

By decision dated 13 December 2013 the Administrative Council amended Article 2(1) of the Rules relating to Fees (RFees) to set the amounts of the additional fee.

Amended Rules 36, 38 and 135 EPC and Article 2(1) RFees will enter into force on 1 April 2014, and will apply to divisional applications filed on or after that date.

I. Filing requirements for divisional applications

Upon entry into force of the amendments, any pending European patent application or Euro-PCT application which has entered the European phase or for which a request for early processing is effective can be divided, even if the time limits applicable between 1 April 2010 and 31 March 2014 have already expired.*

II. Additional fee for divisional applications

An additional fee forming part of the filing fee will be payable for divisional applications filed in respect of any earlier application which is itself a divisional application, i.e. for divisional applications of second or subsequent generations.

* Editorial note: The German version of Section I as initially published contained an error of transcription (the term "europäische Teilanmeldung" was incorrectly used instead of "europäische Anmeldung"). This has now been corrected (Corrigendum, OJ EPO 2014, A109).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 8 janvier 2014, relatif aux demandes divisionnaires européennes (modification des règles 36, 38 et 135 CBE et de l'article 2(1) RRT)

Par décision en date du 16 octobre 2013, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié les règles 36(1) et 38 CBE afin d'autoriser le dépôt de demandes divisionnaires dans la mesure où la demande initiale est encore en instance et de créer une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt et s'appliquant aux demandes divisionnaires. La règle 135(2) CBE a été modifiée en conséquence afin d'y supprimer la référence à la règle 36(1) CBE.

Par décision en date du 13 décembre 2013, le Conseil d'administration a modifié l'article 2(1) du règlement relatif aux taxes (RRT) afin de fixer les montants de la taxe additionnelle.

Le nouveau texte des règles 36, 38 et 135 CBE et de l'article 2(1) RRT entrera en vigueur le 1^{er} avril 2014 et s'appliquera aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date.

I. Exigences prévues pour le dépôt de demandes divisionnaires

Dès l'entrée en vigueur de ces dispositions modifiées, toute demande de brevet européen en instance ou toute demande PCT entrée dans la phase européenne ou pour laquelle une requête valable en traitement anticipé a été déposée pourra être divisée, même si les délais applicables entre le 1^{er} avril 2010 et le 31 mars 2014 ont déjà expiré.*

II. Taxe additionnelle due pour les demandes divisionnaires

Une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt sera due pour toute demande divisionnaire déposée sur la base d'une demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire, à savoir une demande divisionnaire de deuxième génération ou de génération ultérieure.

* Note de la rédaction : la version allemande du point I initialement publiée comportait une erreur de transcription (le terme "europäische Teilanmeldung" avait été malencontreusement utilisé, au lieu de "europäische Anmeldung"). Cette erreur a désormais été rectifiée (Corrigendum, JO OEB 2014, A109).

Für die Zusatzgebühr wurden unter der neuen Nummer 1b des Artikels 2 (1) GebO folgende Beträge festgesetzt:

- für eine Teilanmeldung der zweiten Generation: 210 EUR
- für eine Teilanmeldung der dritten Generation: 420 EUR
- für eine Teilanmeldung der vierten Generation: 630 EUR
- für eine Teilanmeldung der fünften oder jeder weiteren Generation: 840 EUR

Beispiel:

The amounts of the additional fee, as set out in new item 1b of Article 2(1) RFees, are the following:

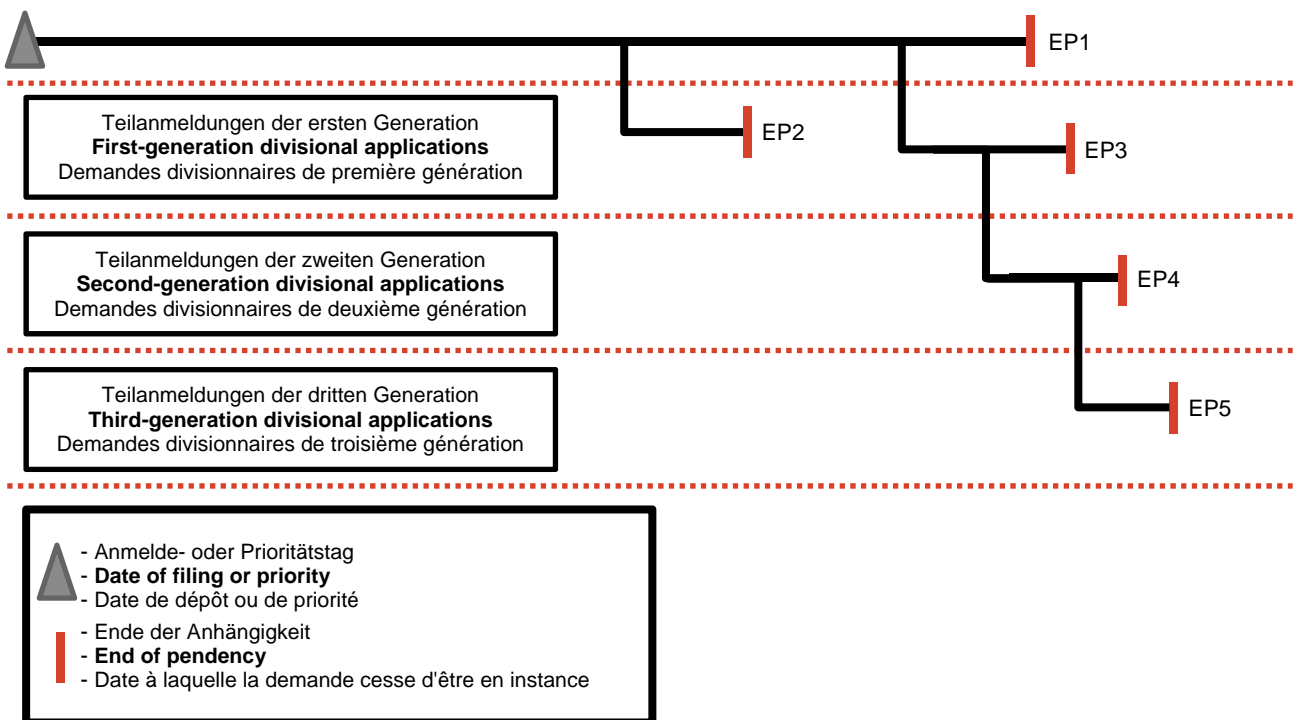
- for a divisional application of the second generation: EUR 210
- for a divisional application of the third generation: EUR 420
- for a divisional application of the fourth generation: EUR 630
- for a divisional application of the fifth and any subsequent generation: EUR 840

Example:

Les montants de cette taxe additionnelle, fixés dans le nouveau point 1ter de l'article 2(1) RRT, sont les suivants :

- pour une demande divisionnaire de deuxième génération : 210 EUR
- pour une demande divisionnaire de troisième génération : 420 EUR
- pour une demande divisionnaire de quatrième génération : 630 EUR
- pour une demande divisionnaire de cinquième génération ou de génération ultérieure : 840 EUR

Exemple :



In diesem Beispiel wäre für EP2 und EP3 keine Zusatzgebühr fällig. Für EP4 müsste die Zusatzgebühr für eine Teilanmeldung der zweiten Generation und für EP5 die Zusatzgebühr für eine Teilanmeldung der dritten Generation entrichtet werden.

Die Zusatzgebühr ist als Teil der Anmeldegebühr für europäische Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen zu entrichten. Sie muss daher, wie in Regel 36 (3) EPÜ vorgesehen, innerhalb eines Monats nach Einreichung der Teilanmeldung entrichtet werden.

In this example, no additional fee would be due in respect of EP2 and EP3. The additional fee for second-generation divisional applications would be payable for EP4, and that for third-generation divisional applications for EP5.

The additional fee is payable as part of the filing fee for European divisional applications of second and subsequent generations. Therefore, it must be paid within one month of filing the divisional application, as laid down in Rule 36(3) EPC.

Dans cet exemple, aucune taxe additionnelle ne serait due pour EP2 et EP3. La taxe additionnelle pour une demande divisionnaire de deuxième génération serait due pour EP4, et la taxe additionnelle pour une demande de troisième génération pour EP5.

La taxe additionnelle est exigible en tant que composante de la taxe de dépôt pour les demandes divisionnaires européennes de deuxième génération ou de génération ultérieure. Elle doit donc être acquittée dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire, conformément à la règle 36(3) CBE.

Wird die Zusatzgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, gilt die Teilanmeldung als zurückgenommen (R. 36 (3) EPÜ). Das EPA teilt dem Anmelder seinen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) EPÜ mit. Der Anmelder kann die Weiterbehandlung nach Artikel 121 und Regel 135 EPÜ beantragen.

If the additional fee is not paid in time, the divisional application is deemed to be withdrawn (Rule 36(3) EPC). The EPO will then notify the applicant of its loss of rights under Rule 112(1) EPC. The applicant can request further processing under Article 121 and Rule 135 EPC.

Si la taxe additionnelle n'est pas acquittée dans les délais, la demande divisionnaire est réputée retirée (cf. règle 36(3) CBE). L'OEB notifie alors au demandeur sa perte de droits en vertu de la règle 112(1) CBE. Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure au titre de l'article 121 et de la règle 135 CBE.

III. Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001)

Mit Inkrafttreten der Änderung werden folgende Anpassungen im EPA Formblatt 1001 vorgenommen:

- Die Abschnitte 27.1 und 27.2 betreffend die (bis 31. März 2014 geltenden) Fristen nach Regel 36 (1) a) bzw. b) EPÜ werden gestrichen.

- Im neuen Abschnitt 27.1 ist die Generation der Teilanmeldung durch Ankreuzen des jeweiligen Kästchens anzugeben.

Die sonstigen in Abschnitt 27 zu machenden Angaben zur früheren Anmeldung bleiben unverändert.

III. Request for grant of a European patent (EPO Form 1001)

As from the entry into force of the amendments, the following changes to EPO Form 1001 will be made:

- Sections 27.1 and 27.2 concerning the time limits under Rule 36(1)(a) and (b) EPC respectively (as in force until 31 March 2014) will be deleted.

- The generation to which the divisional application belongs must be indicated by ticking the appropriate box in new Section 27.1.

The information about the earlier application to be provided in Section 27 remains unchanged.

III. Requête en délivrance d'un brevet européen (formulaire OEB 1001)

À compter de l'entrée en vigueur des dispositions modifiées, le formulaire OEB 1001 sera remanié comme suit :

- Les rubriques 27.1 et 27.2, qui se rapportent aux délais visés à la règle 36, paragraphes (1)a) et (1)b) CBE (tels qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2014) seront supprimées.

- La génération à laquelle appartient la demande divisionnaire devra être indiquée en cochant la case correspondante dans la nouvelle rubrique 27.1.

Les informations relatives à la demande antérieure, qui doivent être fournies à la rubrique 27, resteront inchangées.

IV. Angaben im Europäischen Patentregister

Der Tag der Absendung des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zur frühesten Anmeldung, zu der ein solcher Bescheid ergangen ist, wird nicht mehr im Europäischen Patentregister eingetragen, wenn dieser Bescheid ab dem 1. April 2014 ergeht. Zu Bescheiden, die vor diesem Tag ergangen sind, werden diese Informationen jedoch weiterhin angezeigt.

IV. Information in the European Patent Register

The date of despatch of the examining division's first communication in respect of the earliest application for which such communication has been issued will no longer be entered in the European Patent Register if this communication is issued on or after 1 April 2014. The information on the communications issued before that date will, however, continue to be displayed.

IV. Mentions figurant dans le Registre européen des brevets

La date d'envoi de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une telle notification a été émise ne sera plus inscrite au Registre européen des brevets si ladite notification est émise à compter du 1^{er} avril 2014. Les informations relatives aux notifications émises avant cette date continueront quant à elles de figurer dans le Registre.

V. Überholte Veröffentlichungen

Alle Veröffentlichungen des EPA zu den bis 31. März 2014 geltenden Fristen für die Einreichung von Teilanmeldungen sind nach diesem Datum außer Acht zu lassen.

V. Outdated publications

Any information published by the EPO about the time limits in force until 31 March 2014 for the filing of divisional applications should be disregarded after that date.

V. Publications obsolètes

Toute information publiée par l'OEB concernant les délais en vigueur jusqu'au 31 mars 2014 pour le dépôt de demandes divisionnaires est à considérer comme obsolète après cette date.