

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 16. Dezember 2016 über Änderungen der Regeln 51 (2) und 162 (2) EPÜ**

Am 1. Januar 2017 treten Änderungen der Regeln 51 (2) und 162 (2) der Ausführungsordnung zum EPÜ in Kraft.<sup>1</sup> Diese Mitteilung gibt einen Überblick über die Änderungen. Nähere Informationen enthält CA/99/16<sup>2</sup>.

1. Die Regeln 51 (2) und 162 (2) EPÜ wurden geändert, um die Rechtsgrundlage für die langjährige Praxis des EPA in Bezug auf Jahresgebühren und Anspruchsgebühren klarzustellen.<sup>3</sup> Die derzeitige Praxis gemäß diesen Bestimmungen ändert sich dadurch nicht.

**Änderung der Regel 51 (2) EPÜ**

2. In Regel 51 (2) EPÜ wurde ein Satz aufgenommen, der ausdrücklich klarstellt, dass die Fiktion der Zurücknahme einer Anmeldung bei Nichtentrichtung einer Jahresgebühr und einer etwaigen Zuschlagsgebühr gemäß Artikel 86 (1) EPÜ nach Ablauf der sechsmonatigen Nachfrist eintritt. Außerdem wurde der Wortlaut von Regel 51 (2) Satz 1 EPÜ geändert, um klarzustellen, dass eine Jahresgebühr, die nicht bis zum Fälligkeitstag nach Regel 51 (1) EPÜ entrichtet wurde, noch unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr entrichtet werden kann.

**Änderung der Regel 162 (2) EPÜ**

3. Innerhalb der 31-Monatsfrist zur Vornahme der Handlungen für den Eintritt in die europäische Phase muss der Anmelder für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch, der sich bei Ablauf der Frist in der Akte befindet, Anspruchsgebühren zahlen (Regel 162 (1) EPÜ). Laut Regel 162 (2) EPÜ können die Anspruchsgebühren später entrichtet werden. Dabei muss der Anmelder berechnen, wie viele Ansprüche recherchiert und/oder geprüft werden sollen, und vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 EPÜ die entsprechenden Anspruchsgebühren entrichten. Aufgrund des neuen Wortlauts der Regel 162 (2) EPÜ wird deutlicher zwischen den beiden Fällen

**Notice from the European Patent Office dated 16 December 2016 concerning amendments to Rules 51(2) and 162(2) EPC**

On 1 January 2017, amendments to Rules 51(2) and 162(2) of the Implementing Regulations enter into force.<sup>1</sup> This notice gives an overview of the amendments. For more information, see CA/99/16.<sup>2</sup>

1. Rules 51(2) and 162(2) EPC have been amended in order to clarify the legal basis for the EPO's long-standing practice in respect of renewal fees and claims fees.<sup>3</sup> The amendments do not change current practice under these provisions.

**Amendment to Rule 51(2) EPC**

2. Rule 51(2) EPC has been amended by adding a sentence explicitly stipulating that the deemed withdrawal of an application for non-payment of a renewal fee and any additional fee under Article 86(1) EPC ensues upon the expiry of the six-month grace period. Further, the wording of Rule 51(2), first sentence, EPC has been adjusted to clarify that a renewal fee can still be paid with a surcharge if the outstanding fee has not been paid on the due date under Rule 51(1) EPC.

**Amendment to Rule 162(2) EPC**

3. Within the 31-month period for taking the steps for entry into the European phase, an applicant must pay claims fees for the sixteenth and each subsequent claim on file on expiry of that period (Rule 162(1) EPC). Rule 162(2) EPC allows later payment of claims fees. This provision instructs the applicant to compute the number of claims that he wishes to have searched and/or examined and to ensure payment of the corresponding amount of claims fees before expiry of the six-month period under Rule 161 EPC. The amended wording of Rule 162(2) EPC distinguishes more clearly between two situations in which the applicant must ensure payment of claims fees before expiry of the six-month period:

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 16 décembre 2016, concernant les modifications apportées aux règles 51(2) et 162(2) CBE**

Les modifications apportées aux règles 51(2) et 162(2) CBE entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2017.<sup>1</sup> Le présent communiqué fournit un aperçu de ces modifications, qui sont exposées plus en détail dans le document CA/99/16.<sup>2</sup>

1. Les règles 51(2) et 162(2) CBE ont été modifiées pour clarifier la base légale de la pratique de l'OEB, établie de longue date, en ce qui concerne les taxes annuelles et les taxes de revendication.<sup>3</sup> Les modifications n'affectent pas la pratique actuelle relative à ces dispositions.

**Modification de la règle 51(2) CBE**

2. La règle 51(2) CBE a été complétée par une phrase qui dispose expressément que la fiction du retrait d'une demande en cas de non-paiement d'une taxe annuelle et, le cas échéant, d'une surtaxe, en vertu de l'article 86(1) CBE se produit à l'expiration du délai supplémentaire de six mois. De plus, le texte de la règle 51(2), première phrase CBE a été adapté pour préciser qu'une taxe annuelle qui n'a pas été acquittée à l'échéance visée à la règle 51(1) CBE peut encore être acquittée moyennant le paiement d'une surtaxe.

**Modification de la règle 162(2) CBE**

3. Dans le délai de 31 mois prévu pour accomplir les actes requis pour l'entrée dans la phase européenne, le demandeur doit acquitter des taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième qui figurent au dossier à l'expiration de ce délai (règle 162(1) CBE). La règle 162(2) CBE permet d'acquitter ultérieurement les taxes de revendication. En ce cas, le demandeur doit calculer le nombre de revendications sur lesquelles il désire faire porter la recherche et/ou l'examen et il doit acquitter le montant correspondant des taxes de revendication avant l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161 CBE. Le nouveau texte de la règle 162(2)

<sup>1</sup> CA/D 17/16, siehe ABL. EPA 2016, A102.

<sup>2</sup> Abzurufen unter [www.epo.org/ac-documents\\_de](http://www.epo.org/ac-documents_de).

<sup>3</sup> Entscheidungen T 1402/13 und J 11/12.

<sup>1</sup> CA/D 17/16, see OJ EPO 2016, A102.

<sup>2</sup> Available at [www.epo.org/ac-documents](http://www.epo.org/ac-documents).

<sup>3</sup> Decisions T 1402/13 and J 11/12.

<sup>1</sup> Cf. CA/D 17/16 (JO OEB 2016, A102).

<sup>2</sup> Disponible à l'adresse [www.epo.org/ac-documents\\_fr](http://www.epo.org/ac-documents_fr).

<sup>3</sup> Cf. décisions T 1402/13 et J 11/12.

unterschieden, in denen der Anmelder vor Ablauf der Sechsmonatsfrist Anspruchsgebühren entrichten muss:

3.1 Regel 162 (2) Satz 1 EPÜ betrifft den Fall, dass der Anmelder nach Ablauf der 31-Monatsfrist und vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 EPÜ keine Änderungen einreicht: Dann muss der Anmelder dafür sorgen, dass alle noch nicht gezahlten Anspruchsgebühren für den innerhalb der 31-Monatsfrist eingereichten Anspruchssatz vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 EPÜ entrichtet werden.

Beispiel: Eine Euro-PCT-Anmeldung X umfasst bei Ablauf der 31-Monatsfrist 27 Ansprüche. Der Anmelder entrichtet innerhalb der 31-Monatsfrist fünf Anspruchsgebühren. Nun muss er sicherstellen, dass vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 EPÜ sieben weitere Anspruchsgebühren entrichtet werden.

3.2 Regel 162 (2) Satz 2 EPÜ betrifft den Fall, dass der Anmelder nach Ablauf der 31-Monatsfrist und vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 EPÜ einen geänderten Anspruchssatz einreicht: Dann muss er die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der Ansprüche berechnen, die sich bei Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 EPÜ in der Akte befinden. Er muss sicherstellen, dass vor Ablauf dieser Frist für die Zahl der bei Fristablauf in der Akte befindlichen Ansprüche, die die Zahl der Ansprüche übersteigt, für die bereits innerhalb der 31-Monatsfrist Anspruchsgebühren entrichtet wurden, Anspruchsgebühren entrichtet werden.

Beispiel: Eine Euro-PCT-Anmeldung Y umfasst bei Ablauf der 31-Monatsfrist 27 Ansprüche. Der Anmelder entrichtet innerhalb der 31-Monatsfrist fünf Anspruchsgebühren. Nach Ablauf der 31-Monatsfrist und vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 EPÜ reicht der Anmelder einen geänderten Anspruchssatz mit 32 Ansprüchen ein. Nun muss er die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der Ansprüche berechnen, die sich bei Ablauf der Sechsmonatsfrist in der Akte befinden, d. h.  $32 - 15 = 17$ . Da er bereits fünf Anspruchsgebühren entrichtet hat, muss er vor Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 EPÜ noch 12 Anspruchsgebühren ( $17 - 5 = 12$ ) entrichten.

3.1 Rule 162(2), first sentence, EPC covers the situation in which the applicant does not file amendments after expiry of the 31-month period and before expiry of the six-month period under Rule 161 EPC. In this case, the applicant must ensure that any claims fees not yet paid for the set of claims filed within the 31-month period are paid before expiry of the six-month period under Rule 161 EPC.

Example: A Euro-PCT application X contains 27 claims on expiry of the 31-month period. The applicant pays five claims fees within the 31-month period. He must ensure that seven claims fees are paid before expiry of the six-month period under Rule 161 EPC.

3.2 Rule 162(2), second sentence, EPC covers the situation in which the applicant files an amended set of claims after expiry of the 31-month period and before expiry of the six-month period under Rule 161 EPC. In this case, he must compute the number of claims fees due on the basis of the claims on file on expiry of the six-month period under Rule 161 EPC. Before expiry of this period, he must ensure that any claims fees are paid for the number of claims on file on expiry of this period which exceeds the number of claims for which claims fees were paid within the 31-month period.

Example: A Euro-PCT application Y contains 27 claims on expiry of the 31-month period. The applicant pays five claims fees within the 31-month period. After expiry of the 31-month period and before expiry of the six-month period under Rule 161 EPC, the applicant files an amended set of 32 claims. The applicant must compute the number of claims fees on the basis of the claims on file on expiry of the six-month period, i.e.  $32 - 15 = 17$ . Since he has already paid five claims fees, he must pay 12 claims fees ( $17 - 5 = 12$ ) before expiry of the six-month period under Rule 161 EPC.

CBE différencie plus clairement les deux cas de figure dans lesquels le demandeur doit acquitter des taxes de revendication avant l'expiration du délai de six mois :

3.1 La règle 162(2), première phrase CBE concerne le cas où le demandeur ne dépose pas de modifications après l'expiration du délai de 31 mois et avant l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161 CBE. Dans ce cas, le demandeur doit s'assurer que toutes les taxes de revendication non encore acquittées pour le jeu de revendications déposé dans le délai de 31 mois soient acquittées avant l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161 CBE.

Exemple : une demande euro-PCT X comporte 27 revendications à l'expiration du délai de 31 mois. Le demandeur acquitte cinq taxes de revendication dans le délai de 31 mois. Il doit s'assurer que sept taxes de revendication soient acquittées avant l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161 CBE.

3.2 La règle 162(2), deuxième phrase CBE concerne le cas où le demandeur dépose un jeu modifié de revendications après l'expiration du délai de 31 mois et avant l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161 CBE. Dans ce cas, le demandeur doit calculer le nombre de taxes de revendication dues sur la base des revendications qui figurent au dossier à l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161 CBE. Avant l'expiration de ce délai, il doit s'assurer que des taxes de revendication soient acquittées pour le nombre de revendications qui figurent au dossier à l'expiration de ce délai et qui dépassent le nombre de revendications pour lesquelles des taxes de revendication ont été acquittées dans le délai de 31 mois.

Exemple : une demande euro-PCT Y comporte 27 revendications à l'expiration du délai de 31 mois. Le demandeur acquitte cinq taxes de revendication dans le délai de 31 mois. Après l'expiration du délai de 31 mois et avant l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161 CBE, le demandeur dépose un jeu modifié de 32 revendications. Le demandeur doit calculer le nombre de taxes de revendication sur la base des revendications qui figurent au dossier à l'expiration du délai de six mois, c'est-à-dire  $32 - 15 = 17$ . Comme il a déjà acquitté cinq taxes de revendication, il doit acquitter 12 taxes de revendication ( $17 - 5 = 12$ ) avant l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161 CBE.

4. Befinden sich bei Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 EPÜ mehr als 15 Ansprüche in der Akte und werden für den sechzehnten oder einen weiteren Anspruch keine Anspruchsgebühren entrichtet, so gilt dies gemäß Regel 162 (4) EPÜ als Verzicht auf den entsprechenden Anspruch. Weiterbehandlung kann beantragt werden. Nähere Informationen enthält der Euro-PCT-Leitfaden, 9. Auflage, Januar 2016, Nr. 608.

4. If there are more than 15 claims on file on expiry of the six-month period under Rule 161 EPC, any of the sixteenth and each subsequent claim for which no claims fee has been paid is deemed to be abandoned under Rule 162(4) EPC. Further processing is available. For further information, see the Euro-PCT Guide, 9th edition, January 2016, point 608.

4. Si plus de 15 revendications figurent au dossier à l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161 CBE, toutes les revendications, à partir de la seizième, pour lesquelles aucune taxe de revendication n'a été acquittée sont réputées abandonnées au titre de la règle 162(4) CBE. La poursuite de la procédure peut être requise. De plus amples informations figurent dans le Guide euro-PCT, 9<sup>e</sup> édition, janvier 2016, point 608.