

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Juni 2014 über die geänderten Regeln 164 und 135 EPÜ

1. Mit Beschluss vom 16. Oktober 2013¹ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Regeln 164 und 135 EPÜ geändert. Nach der geänderten Regel 164 EPÜ können Anmelder gegen Zahlung einer (weiteren) Recherchegebühr eine Recherche zu jeder beanspruchten Erfindung durchführen lassen, die das Europäische Patentamt (EPA) in der internationalen Phase nicht recherchiert hat. Darüber hinaus können Anmelder jede vom EPA in der internationalen Phase, im Verfahren für die ergänzende europäische Recherche oder im Verfahren nach der geänderten Regel 164 EPÜ recherchierte Erfindung als Grundlage für die Weiterverfolgung der Euro-PCT-Anmeldung in der europäischen Phase auswählen.

2. Mit Beschluss vom 13. Dezember 2013² hat der Rat auch Artikel 2 (1) Nummer 2, erster Spiegelstrich der Gebührenordnung (GebO) geändert und um die Recherchegebühr für Recherchen nach Regel 164 EPÜ ergänzt.

3. Die Änderungen treten am 1. November 2014 in Kraft.

4. Mit der geänderten Regel 164 EPÜ wird sichergestellt, dass alle Anmelder unabhängig vom gewählten Verfahren (Euro-Direkt oder Euro-PCT) und von der Internationalen Recherchenbehörde (EPA oder andere ISA) die gleichen Rechte in Bezug auf die Weiterverfolgung ihrer Anmeldung in der europäischen Phase insbesondere bei mangelnder Einheitlichkeit genießen. Die geänderte Regel bietet den Nutzern Flexibilität und gewährleistet gleiche Service-Levels für das Verfahren nach EPÜ und PCT.

5. Die geänderte Regel 164 EPÜ hat eine zweiteilige Struktur. Regel 164 (1) EPÜ sieht ein Verfahren für den Fall vor, dass das EPA eine ergänzende europäische Recherche durchführt, d. h. dass es nicht als Internationale

Notice from the European Patent Office dated 10 June 2014 concerning amended Rules 164 and 135 EPC

1. By decision dated 16 October 2013¹, the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rules 164 and 135 EPC. Under amended Rule 164 EPC applicants may obtain, upon payment of a (further) search fee, a search of any invention claimed which was not searched by the European Patent Office (EPO) in the international phase. Moreover, applicants may choose any invention searched by the EPO either in the international phase, in the procedure for supplementary European search or in the procedure under amended Rule 164 EPC as the basis for further prosecution of the Euro-PCT application in the European phase.

2. By decision dated 13 December 2013², the Council also amended Article 2(1), item 2, first indent, of the Rules relating to Fees (RFees) to include the search fee for searches under Rule 164 EPC.

3. The amendments will enter into force on 1 November 2014.

4. Amended Rule 164 EPC ensures that all applicants, irrespective of their choice of route (Euro-direct or Euro-PCT) and International Searching Authority (EPO or another ISA), have equal rights regarding the prosecution of their application in the European phase, especially in the case of non-unity. The amended rule gives users flexibility and establishes equal service levels between the procedures under the EPC and the PCT.

5. Amended Rule 164 EPC has a two-part structure. Rule 164(1) EPC provides for a procedure where the EPO performs a supplementary European search, i.e. where it did not act as International Searching Authority

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des règles 164 et 135 CBE

1. Par décision en date du 16 octobre 2013¹, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié les règles 164 et 135 CBE. La règle 164 CBE telle que modifiée permet aux demandeurs en acquittant une (nouvelle) taxe de recherche d'obtenir une recherche pour toute invention revendiquée qui n'a pas fait l'objet d'une recherche de la part de l'Office européen des brevets (OEB) dans la phase internationale. De plus, les demandeurs peuvent choisir toute invention couverte par la recherche effectuée par l'OEB – dans la phase internationale, dans la procédure de recherche européenne complémentaire ou dans la procédure au titre de la règle 164 CBE telle que modifiée –, comme base pour la poursuite de la procédure relative à la demande euro-PCT dans la phase européenne.

2. Par décision en date du 13 décembre 2013², le Conseil a également modifié l'article 2(1), point 2, premier tiret du règlement relatif aux taxes (RRT), afin d'inclure la taxe de recherche pour les recherches au titre de la règle 164 CBE.

3. Ces modifications entreront en vigueur le 1^{er} novembre 2014.

4. La règle 164 CBE telle que modifiée garantit, en particulier dans les cas d'absence d'unité, que tous les demandeurs bénéficient des mêmes droits pour le traitement de leur demande dans la phase européenne, indépendamment de la voie choisie (européenne directe ou euro-PCT) et de l'administration chargée de la recherche internationale (OEB ou autre ISA). La règle modifiée donne davantage de flexibilité aux utilisateurs et instaure une égalité des niveaux de service entre les procédures prévues par la CBE et le PCT.

5. La règle 164 CBE telle que modifiée présente une structure en deux parties. La règle 164(1) CBE prévoit une procédure dans laquelle l'OEB effectue une recherche européenne complémentaire, à savoir lorsqu'il n'a pas agi en qualité

¹ Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 17/13 vom 16.10.2013 (ABI. EPA 2013, 503).

² Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 14/13 vom 13.12.2013 (ABI. EPA 2014, A5).

¹ Decision of the Administrative Council CA/D 17/13 of 16.10.2013, (OJ EPO 2013, 503).

² Decision of the Administrative Council CA/D 14/13 of 13.12.2013, (OJ EPO 2014, A5).

¹ Décision du Conseil d'administration CA/D 17/13 du 16.10.2013 (JO OEB 2013, 503).

² Décision du Conseil d'administration CA/D 14/13 du 13.12.2013 (JO OEB 2014, A5).

Recherchenbehörde (ISA) oder als für die ergänzende Recherche bestimmte Behörde (SISA) in der internationalen Phase tätig war. Regel 164 (2) EPÜ sieht ein Verfahren für den Fall vor, dass nach Artikel 153 (7) EPÜ auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet wird, d. h. dass das EPA für die Anmeldung als ISA oder als SISA tätig war.³

6. Das Verfahren nach der geänderten Regel 164 EPÜ ist nachstehend beschrieben. Ausführliche Informationen sind auch den geänderten Richtlinien für die Prüfung im EPA (Richtlinien) zu entnehmen, die im November 2014 veröffentlicht werden.⁴

I. Recherchen nach Regel 164 (1) EPÜ (EPA war nicht als (S)ISA tätig)

7. Das Verfahren nach Regel 164 (1) EPÜ entspricht dem für Euro-Direktanmeldungen geltenden Verfahren. Demnach finden die übrigen EPÜ-Bestimmungen wie bei jeder ergänzenden europäischen Recherche Anwendung.⁵

8. Wenn die Anmeldeunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, so wird ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen (Regel 164 (1) a) EPÜ). Zusammen mit diesem teilweisen Recherchenbericht erhält der Anmelder eine Aufforderung zur Entrichtung einer weiteren Recherchegebühr für jede weitere Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten (Regel 164 (1) b) EPÜ).⁶ Wie bei einer Euro-Direktanmeldung, für die mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird (Regel 64 EPÜ), ergeht mit diesem teilweisen Recherchenbericht keine Stellungnahme zur europäischen Recherche gemäß Regel 62 EPÜ.⁷

(ISA) or as Authority specified for supplementary search (SISA) in the international phase . Rule 164(2) EPC provides for a procedure if the supplementary European search report is dispensed with under Article 153(7) EPC, i.e. where the EPO acted as ISA or SISA for the application.³

6. The procedure under amended Rule 164 EPC is set out below. Detailed information will also be provided in the revised Guidelines for Examination in the EPO (Guidelines) to be published in November 2014.⁴

I. Searches under Rule 164(1) EPC (EPO did not act as (S)ISA)

7. The procedure under Rule 164(1) EPC mirrors that applicable to Euro-direct applications. Accordingly, other EPC provisions will apply in the same way as to any supplementary European search.⁵

8. If the application documents which are to serve as the basis for the supplementary European search do not comply with the requirement of unity of invention, a partial supplementary European search report is drawn up on those parts of the application which relate to the invention first mentioned in the claims (Rule 164(1)(a) EPC). Together with this partial search report the applicant receives an invitation to pay a further search fee for each invention other than the invention first mentioned in the claims (Rule 164(1)(b) EPC).⁶ As in the case of a Euro-direct application which is found to lack unity (Rule 64 EPC), this partial search report is not accompanied by a European search opinion under Rule 62 EPC.⁷

d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou d'administration indiquée pour la recherche supplémentaire dans la phase internationale (SISA). La règle 164(2) CBE prévoit une procédure dans le cas où il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne au titre de l'article 153(7) CBE, c'est-à-dire lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou de SISA pour la demande.³

6. La procédure prévue par la règle 164 CBE telle que modifiée est exposée ci-dessous. Des informations détaillées figureront également dans le texte révisé des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (Directives), qui sera publié en novembre 2014.⁴

I. Recherches au titre de la règle 164(1) CBE (l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA ou de SISA)

7. La procédure prévue par la règle 164(1) CBE reflète celle applicable aux demandes européennes directes. Par conséquent, les autres dispositions de la CBE s'appliqueront de la même manière que pour toute recherche européenne complémentaire.⁵

8. Si les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention, un rapport complémentaire partiel de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1)a) CBE). Avec ce rapport partiel de recherche, le demandeur reçoit une invitation à acquitter une nouvelle taxe de recherche pour toute invention autre que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1)b) CBE).⁶ Comme dans le cas d'une demande européenne directe où il est conclu à l'absence d'unité (règle 64 CBE), ce rapport partiel de recherche n'est pas accompagné de l'avis émis au stade de la recherche européenne visé à la règle 62 CBE.⁷

³ Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 11/09 vom 28.10.2009 (ABI. EPA 2009, 594).

⁴ Siehe insbesondere Richtlinien C-III, 2.3. Die Verweise auf die Richtlinien in der vorliegenden Mitteilung beziehen sich auf die Fassung, die im November 2014 veröffentlicht wird.

⁵ Richtlinien B-VIII, 3.4 (betreffend Regel 63 EPÜ) und B-VIII, 4.5 (betreffend Regel 62a EPÜ).

⁶ Richtlinien B-VII, 2.3.

⁷ Richtlinien B-XI, 5.

³ Decision of the Administrative Council CA/D 11/09 of 28.10.2009 (OJ EPO 2009, 594).

⁴ See in particular Guidelines C-III, 2.3. References to the Guidelines in the present notice refer to the version to be published in November 2014.

⁵ Guidelines B-VIII, 3.4 (concerning Rule 63 EPC) and B-VIII, 4.5 (concerning Rule 62a EPC).

⁶ Guidelines B-VII, 2.3.

⁷ Guidelines B-XI, 5.

³ Décision du Conseil d'administration CA/D 11/09 du 28.10.2009 (JO OEB 2009, 594).

⁴ Cf. en particulier Directives C-III, 2.3. Les références aux Directives qui figurent dans le présent communiqué renvoient à la version qui sera publiée en novembre 2014.

⁵ Directives B-VIII, 3.4 (concernant la règle 63 CBE) et B-VIII, 4.5 (concernant la règle 62bis CBE).

⁶ Directives B-VII, 2.3.

⁷ Directives B-XI, 5.

9. Möchte der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 164 (1) b) EPÜ hin weitere Recherchegebühren entrichten, so muss er dies innerhalb der in der Aufforderung gesetzten Zweimonatsfrist tun.⁸ Diese Frist ist gemäß Regel 135 (2) EPÜ in der geänderten Fassung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.⁹

10. Der ergänzende europäische Recherchenbericht wird dann für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind (Regel 164 (1) c) EPÜ). Dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht ist eine Stellungnahme zur europäischen Recherche nach Regel 62 EPÜ beigefügt.

11. Der Anmelder kann aus allen vom EPA recherchierten Erfindungen eine einzige Erfindung (oder allgemeine erfinderische Idee) auswählen, die im europäischen Erteilungsverfahren weiterverfolgt werden soll. Der Anmelder kann die Anmeldung nicht in Bezug auf eine Erfindung weiterverfolgen, für die keine Recherchegebühr entrichtet wurde.¹⁰

12. Beispiel für ein Verfahren, bei dem eine Aufforderung nach Regel 164 (1) EPÜ ergeht:

Internationale Phase:

- Eine andere ISA als das EPA, z. B. das USPTO, erstellt den internationalen Recherchenbericht (ISR).
- Das EPA ist nicht als SISA für die Anmeldung tätig.

Europäische Phase:

- Die Recherchenabteilung stellt mangelnde Einheitlichkeit fest (eine in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung A und zwei weitere Erfindungen B und C).
- Ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht wird für die Erfindung A erstellt (Regel 164 (1) a) EPÜ) und zusammen mit einer Aufforderung zur Entrichtung von je einer weiteren Recherchegebühr für die Erfindungen B und C übermittelt (Regel 164 (1) b) EPÜ).

⁸ Wenn die Akte einen automatischen Abbuchungsauftrag enthält, werden diese Gebühren automatisch abgebucht. Näheres siehe Anhang A.1 zu den Vorschriften über das laufende Konto (VLK), Zusatzpublikation 4, ABl. EPA 2014, 13.

⁹ Siehe oben, Fußnote 1.

¹⁰ Die Entscheidung G 2/92 (ABl. EPA 1993, 591) ist entsprechend anzuwenden; siehe Richtlinien E-VIII, 4.2; H-II, 7.2 und 7.4.2.

9. If the applicant wishes to pay further search fees in response to an invitation under Rule 164(1)(b) EPC, he must do so within the period of two months set in the invitation.⁸ This period is excluded from further processing under Rule 135(2) EPC as amended.⁹

10. The supplementary European search report is then drawn up for the parts of the application relating to inventions for which search fees have been paid (Rule 164(1)(c) EPC). The supplementary European search report is accompanied by a European search opinion under Rule 62 EPC.

11. The applicant is entitled to select, from all inventions searched by the EPO, a single invention (or general inventive concept) to be prosecuted in the European grant procedure. The applicant cannot pursue the application for any invention in respect of which no search fee has been paid.¹⁰

12. Example of a procedure in which an invitation under Rule 164(1) EPC is issued:

International phase:

- An ISA other than the EPO, e.g. the USPTO, draws up the international search report (ISR)
- The EPO does not act as SISA for the application.

European phase:

- The Search Division identifies a lack of unity (an invention A which is first mentioned in the claims, and two further inventions B and C)
- A partial supplementary European search report for invention A is drawn up (Rule 164(1)(a) EPC) and issued together with an invitation to pay a further search fee for each of the inventions B and C (Rule 164(1)(b) EPC)

⁸ If an automatic debit order is on file, these fees will be debited automatically. For further information see Annex A.1 to the Arrangements for deposit accounts (ADA), supplementary publication 4, OJ EPO 2014, 13.

⁹ See footnote 1 above.

¹⁰ Decision G 2/92 (OJ EPO 1993, 591) applies *mutatis mutandis*; see Guidelines E-VIII, 4.2; H-II, 7.2 and 7.4.2.

9. Si le demandeur souhaite acquitter de nouvelles taxes de recherche en réponse à l'invitation visée à la règle 164(1)(b) CBE, il doit le faire dans le délai de deux mois fixé dans l'invitation.⁸ Ce délai est exclu de la poursuite de la procédure conformément à la règle 135(2) CBE telle que modifiée.⁹

10. Le rapport complémentaire de recherche européenne est ensuite établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles des taxes de recherche ont été acquittées (règle 164(1)(c) CBE). Ce rapport est accompagné de l'avis émis au stade de la recherche européenne visé à la règle 62 CBE.

11. Le demandeur est autorisé à choisir, parmi toutes les inventions couvertes par la recherche de l'OEB, celle (ou le concept inventif général) qui doit être traité(e) pendant la procédure de délivrance européenne. Le demandeur ne peut pas poursuivre la procédure relative à sa demande pour une invention pour laquelle il n'a pas acquitté de taxe de recherche.¹⁰

12. Exemple de procédure dans laquelle une invitation est émise au titre de la règle 164(1) CBE :

Phase internationale :

- une ISA autre que l'OEB, par exemple l'USPTO, établit le rapport de recherche internationale (ISR) ;
- l'OEB n'agit pas en qualité de SISA pour la demande.

Phase européenne :

- la division de la recherche identifie une absence d'unité (avec une invention A mentionnée en premier lieu dans les revendications et deux autres inventions B et C) ;
- un rapport complémentaire partiel de recherche européenne est établi pour l'invention A (règle 164(1)(a) CBE), avec une invitation à acquitter une nouvelle taxe de recherche pour chacune des inventions B et C (règle 164(1)(b) CBE) ;

⁸ Si le dossier contient un ordre de prélèvement automatique, ces taxes seront prélevées automatiquement. Pour de plus amples informations, cf. Annexe A.1 à la réglementation applicable aux comptes courants (RCC), publication supplémentaire 4, JO OEB 2014, 13.

⁹ Cf. note de bas de page n° 1 ci-dessus.

¹⁰ La décision G 2/92 (JO OEB 1993, 591) s'applique par analogie ; cf. Directives E-VIII, 4.2 ; H-II, 7.2 et 7.4.2.

- Der Anmelder entrichtet eine weitere Recherchegebühr für die Erfindung C.

- Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird dann für die Erfindungen A und C erstellt (Regel 164 (1) c) EPÜ).

Optionen für den Anmelder:

- Der Anmelder kann die Erfindung A oder C im Prüfungsverfahren weiterverfolgen.

- Beschränkt der Anmelder die Anmeldung beispielsweise auf die Erfindung C, können die Erfindungen A und B in Teilanmeldungen weiterverfolgt werden.

- Eine auf die Erfindung A gerichtete Teilanmeldung kann den Anmelder zu einer Gebührenerstattung gemäß Artikel 9 (2) GebO berechtigen.

II. Recherchen nach Regel 164 (2) EPÜ (EPA war als (S)ISA tätig)

13. Wird auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet, beginnt die Prüfungsabteilung mit der Prüfung, sobald die in der Mitteilung gemäß Regel 161/162 EPÜ gesetzte Frist abgelaufen ist.¹¹ Ist sie der Auffassung, dass eine Erfindung beansprucht wird, die in der internationalen Phase nicht recherchiert worden ist, fordert sie den Anmelder zur Entrichtung einer Recherchegebühr auf (Regel 164 (2) a) EPÜ).¹² Ungeachtet der Regel 137 (5) EPÜ dürfen sich somit geänderte Ansprüche, die innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ genannten Frist eingereicht werden, auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind; diese Gegenstände werden recherchiert, wenn für sie eine Recherchegebühr nach Regel 164 (2) a) EPÜ entrichtet wird.

Eine Aufforderung nach Regel 164 (2) a) EPÜ ergeht auch in den Fällen, in denen das EPA als SISA tätig war und mangelnde Einheitlichkeit nach Regel 45bis.6 PCT festgestellt hat, sowie in den Fällen, in denen der An-

- The applicant pays a further search fee for invention C

- A supplementary European search report is then drawn up for inventions A and C (Rule 164(1)(c) EPC).

Options for the applicant:

- The applicant can pursue invention A or C in examination proceedings

- If the applicant limits the application to, for example, invention C, inventions A and B can be pursued in divisional applications

- A divisional application directed to invention A may entitle the applicant to a refund under Article 9(2) RFees.

II. Searches under Rule 164(2) EPC (EPO acted as (S)ISA)

13. If the supplementary European search report is dispensed with, the Examining Division will start the examination upon expiry of the limit set in the communication under Rule 161/162 EPC.¹¹ Where it considers that an invention is claimed which was not searched in the international phase, it will invite the applicant to pay a search fee (Rule 164(2)(a) EPC).¹² This means that, Rule 137(5) EPC notwithstanding, amendments to the claims filed within the time limit set in the communication under Rule 161/162 EPC may relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept, and this subject-matter will be searched if a search fee for it is paid under Rule 164(2)(a) EPC.

Cases in which an invitation under Rule 164(2)(a) EPC is issued also include those where the EPO has acted as SISA and arrived at a finding of lack of unity under Rule 45bis.6 PCT, and those where the applicant imports an

- le demandeur acquitte une nouvelle taxe de recherche pour l'invention C ;

- un rapport complémentaire de recherche européenne est ensuite établi pour les inventions A et C (règle 164(1)c) CBE).

Options pour le demandeur :

- le demandeur peut poursuivre la procédure d'examen relative à l'invention A ou C

- si le demandeur limite par exemple la demande à l'invention C, la procédure relative aux inventions A et B peut être poursuivie par des demandes divisionnaires ;

- une demande divisionnaire portant sur l'invention A peut permettre au demandeur d'obtenir un remboursement au titre de l'article 9(2) RRT.

II. Recherches au titre de la règle 164(2) CBE (l'OEB a agi en qualité d'ISA ou de SISA)

13. S'il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne, la division d'examen débute l'examen à l'expiration du délai imparti dans la notification visée à la règle 161/162 CBE.¹¹ Lorsqu'elle estime qu'une invention revendiquée n'a pas fait l'objet d'une recherche dans la phase internationale, elle invite le demandeur à acquitter une taxe de recherche (règle 164(2)a) CBE).¹² Par conséquent, et en dépit de la règle 137(5) CBE, les revendications modifiées qui sont soumises dans le délai imparti dans la notification visée à la règle 161/162 CBE peuvent porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général ; ces éléments donneront lieu à une recherche si une taxe de recherche est acquittée pour eux au titre de la règle 164(2)a) CBE.

Une invitation est également émise au titre de la règle 164(2)a) CBE si l'OEB a agi en qualité de SISA et qu'il a conclu à une absence d'unité au titre de la règle 45bis.6 PCT, ou si le demandeur extrait de la description une invention

¹¹ Zu Sonderfällen, in denen der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ verzichtet hat, siehe die Mitteilung des EPA vom 5. April 2011 über eine aktualisierte Fassung des Formblatts für den Eintritt in die europäische Phase (Form 1200) sowie die Möglichkeit, auf das Recht zu verzichten, die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ zu erhalten (ABl. EPA 2011, 354).

¹² Richtlinien C-III, 2.3; F-V, 13.1; H-II, 6.2.

¹¹ In special cases where the applicant has waived the communication under Rule 161/162 EPC, see the notice from the EPO dated 5 April 2011 concerning updated Form 1200 (entry into the European phase) and the possibility to waive the right to the communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC (OJ EPO 2011, 354).

¹² Guidelines C-III, 2.3; F-V, 13.1; H-II, 6.2.

¹¹ Dans le cas où le demandeur a renoncé à recevoir la notification visée à la règle 161/162 CBE, cf. Communiqué de l'OEB, en date du 5 avril 2011, relatif à la version actualisée du formulaire 1200 (entrée dans la phase européenne) et à la possibilité de renoncer au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) ou (2) et 162 CBE (JO OEB 2011, 354).

¹² Directives C-III, 2.3 ; F-V, 13.1 ; H-II, 6.2.

melder eine Erfindung aus der Beschreibung in die Ansprüche aufgenommen hat.¹³

14. Möchte der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 164 (2) a) EPÜ hin Recherchegebühren entrichten, so muss er dies innerhalb der in der Aufforderung genannten Zweimonatsfrist tun.¹⁴ Diese Frist ist gemäß Regel 135 (2) EPÜ in der geänderten Fassung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.¹⁵

15. Wird keine Recherchegebühr entrichtet, endet das in der Regel 164 (2) EPÜ vorgesehene besondere Verfahren mit Ablauf der in der Aufforderung genannten Frist. In einem solchen Fall erlässt die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) EPÜ und verlangt - im Einklang mit der üblichen Praxis -, dass die nicht recherchierten Gegenstände gestrichen werden.¹⁶

16. Regel 164 (2) b) EPÜ sieht vor, dass dem Anmelder bei Entrichtung einer Recherchegebühr die Rechercheergebnisse als Anlage zu einer Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) oder Regel 71 (3) EPÜ übermittelt werden. Die Öffentlichkeit wird im Europäischen Patentregister darüber informiert, dass Rechercheergebnisse übermittelt wurden. Da die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, werden etwaige Einwände in Bezug auf recherchierte Erfindungen in der Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ dargelegt (Regel 164 (4) EPÜ). Diese Mitteilung gibt dem Anmelder auch Gelegenheit, innerhalb der darin genannten Frist zu den Feststellungen der Prüfungsabteilung und den beigefügten Rechercheergebnissen Stellung zu nehmen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen von sich aus zu ändern.¹⁷

invention from the description into the claims.¹³

14. If the applicant wishes to pay search fees in response to an invitation under Rule 164(2)(a) EPC, he must do so within the period of two months set in the invitation.¹⁴ This period is excluded from further processing under Rule 135(2) EPC as amended.¹⁵

15. If no search fee is paid, the special procedure under Rule 164(2) EPC ends upon expiry of the time limit set in the invitation. In such a case, the Examining Division issues a communication under Article 94(3) and Rule 71(1) and (2) EPC and, in accordance with standard practice, requires the deletion of any non-searched subject-matter.¹⁶

16. Under Rule 164(2)(b) EPC, if a search fee is paid the results of the search are communicated to the applicant as an annex to a communication under Article 94(3) and Rule 71(1) and (2) or Rule 71(3) EPC. The public is informed in the European Patent Register that search results have been issued. Since the application is within the competence of the Examining Division, any objections relating to searched inventions will be set out in the communication under Article 94(3) EPC (Rule 164(4) EPC). This communication also gives the applicant an opportunity to comment, within the time limit set therein, on the Examining Division's findings and the annexed search results, and to amend the description, claims and drawings of his own volition.¹⁷

qu'il intègre aux revendications.¹³

14. Si le demandeur souhaite acquitter des taxes de recherche en réponse à l'invitation visée à la règle 164(2)a) CBE, il doit le faire dans le délai de deux mois fixé dans l'invitation.¹⁴ Ce délai est exclu de la poursuite de la procédure conformément à la règle 135(2) CBE telle que modifiée.¹⁵

15. Si aucune taxe de recherche n'est acquittée, la procédure particulière prévue par la règle 164(2) CBE s'achève à l'expiration du délai fixé dans l'invitation. Dans ce cas, la division d'examen émet une notification au titre de l'article 94(3) CBE et de la règle 71(1) et (2) CBE et - conformément à la pratique courante - exige la suppression de tout élément qui n'a pas fait l'objet de la recherche.¹⁶

16. Conformément à la règle 164(2)b) CBE, si une taxe de recherche est acquittée, les résultats de la recherche sont notifiés au demandeur en annexe à une notification émise en vertu de l'article 94(3) CBE et de la règle 71(1) et (2), ou de la règle 71(3), CBE. Le Registre européen des brevets informe le public que les résultats de la recherche sont disponibles. Comme la demande est du ressort de la division d'examen, les éventuelles objections relatives aux inventions couvertes par la recherche seront exposées dans la notification visée à l'article 94(3) CBE (règle 164(4) CBE). Cette notification donne également au demandeur un délai pour prendre position sur les conclusions de la division d'examen et sur les résultats de la recherche annexés, ainsi que pour modifier la description, les revendications et les dessins de sa propre initiative.¹⁷

¹³ Richtlinien C-III, 2.3, H-II, 6.2.

¹⁴ Wenn die Akte einen automatischen Abbuchungsauftrag enthält, werden diese Gebühren automatisch abgebucht. Näheres siehe Anhang A.1 zu den Vorschriften über das laufende Konto (VLK), Zusatzpublikation 4, ABl. EPA 2014, 13.

¹⁵ Siehe oben, Fußnote 1.

¹⁶ Richtlinien C-III, 3.1.1 - 3.1.2.

¹⁷ Richtlinien C-III, 2.3; H-II, 2.3 und 7.4.1.

¹³ Guidelines C-III, 2.3, H-II, 6.2.

¹⁴ If an automatic debit order is on file, these fees will be debited automatically. For further information see Annex A.1 to the Arrangements for deposit accounts (ADA), supplementary publication 4, OJ EPO 2014, 13.

¹⁵ See footnote 1 above.

¹⁶ Guidelines C-III, 3.1.1-3.1.2.

¹⁷ Guidelines C-III, 2.3; H-II, 2.3 and 7.4.1.

¹³ Directives C-III, 2.3 ; H-II, 6.2.

¹⁴ Si le dossier contient un ordre de prélèvement automatique, ces taxes seront prélevées automatiquement. Pour de plus amples informations, cf. Annexe A.1 à la réglementation applicable aux comptes courants (RCC), publication supplémentaire 4, JO OEB 2014, 13.

¹⁵ Cf. note de bas de page n° 1 ci-dessus.

¹⁶ Directives C-III, 3.1.1-3.1.2.

¹⁷ Directives C-III, 2.3 ; H-II, 2.3 et 7.4.1.

17. Gemäß Regel 164 (2) c) EPÜ wird der Anmelder in der Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ aufgefordert, aus allen vom EPA recherchierten Erfindungen eine einzige Erfindung (oder allgemeine erfinderische Idee) auszuwählen, die im europäischen Erteilungsverfahren weiterverfolgt werden soll.¹⁸ Der Anmelder kann die Anmeldung nicht in Bezug auf eine Erfindung weiterverfolgen, für die keine Recherchegebühr entrichtet wurde.¹⁹

18. Beispiel für ein Verfahren, bei dem eine Aufforderung nach Regel 164 (2) EPÜ ergeht:

Internationale Phase:

- Das EPA als ISA stellt mangelnde Einheitlichkeit fest (eine in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung A und zwei weitere Erfindungen B und C).

- Für die Erfindung A wird ein teilweiser internationaler Recherchenbericht erstellt (Artikel 17 (3) a) PCT) und zusammen mit einer Aufforderung zur Entrichtung von je einer zusätzlichen Recherchegebühr für die Erfindungen B und C übermittelt.

- Der Anmelder entrichtet eine zusätzliche Recherchegebühr für die Erfindung B (Regel 40.2 PCT).

- Der ISR wird dann für die Erfindungen A und B erstellt.

Europäische Phase:

- Die Prüfungsabteilung ist der Auffassung, dass die Erfindungen A, B, C und D beansprucht werden (die Erfindung D wurde der Beschreibung entnommen), und fordert den Anmelder auf, je eine Recherchegebühr für die Erfindungen C und D zu entrichten (Regel 164 (2) a) EPÜ).

- Der Anmelder entrichtet eine Recherchegebühr für die Erfindung D.

- Das Ergebnis der Recherche für die Erfindung D wird dem Anmelder mitgeteilt (Regel 164 (2) b) EPÜ).

Optionen für den Anmelder:

- Der Anmelder kann im weiteren Verfahren eine der Erfindungen A, B oder D weiterverfolgen (Regel 164 (2) c) EPÜ).

17. Pursuant to Rule 164(2)(c) EPC, the communication under Article 94(3) EPC invites the applicant to select, from all inventions searched by the EPO, a single invention (or general inventive concept) to be prosecuted in the European grant procedure.¹⁸ The applicant cannot pursue the application for any invention in respect of which no search fee has been paid.¹⁹

18. Example of a procedure in which an invitation under Rule 164(2) EPC is issued:

International phase:

- The EPO as ISA identifies a lack of unity (an invention A which is first mentioned in the claims, and two further inventions B and C)

- A partial international search report for invention A is drawn up (Article 17(3)(a) PCT) and issued together with an invitation to pay an additional search fee for each of the inventions B and C

- The applicant pays an additional search fee for invention B (Rule 40.2 PCT)

- The ISR is then drawn up for inventions A and B.

European phase:

- The Examining Division considers that inventions A, B, C and D are claimed (invention D was taken from the description) and invites the applicant to pay a search fee for each of the inventions C and D (Rule 164(2)(a) EPC)

- The applicant pays a search fee for invention D

- The result of the search for invention D is communicated to the applicant (Rule 164(2)(b) EPC)

Options for the applicant:

- The applicant can pursue one of the inventions A, B or D in the further prosecution of the application (Rule 164(2)(c) EPC)

17. Conformément à la règle 164(2)c) CBE, la notification émise en vertu de l'article 94(3) CBE invite le demandeur à choisir, parmi toutes les inventions couvertes par la recherche de l'OEB, celle (ou le concept inventif général) qui doit être traité(e) pendant la procédure de délivrance européenne.¹⁸ Le demandeur ne peut pas poursuivre la procédure relative à sa demande pour une invention au sujet de laquelle il n'a pas acquitté de taxe de recherche.¹⁹

18. Exemple de procédure dans laquelle une invitation est émise au titre de la règle 164(2) CBE :

Phase internationale :

- l'OEB agissant en qualité d'ISA identifie une absence d'unité (avec une invention A mentionnée en premier lieu dans les revendications et deux autres inventions B et C) ;

- un rapport partiel de recherche internationale est établi pour l'invention A (article 17.3)a) PCT), avec une invitation à acquitter une taxe de recherche additionnelle pour chacune des inventions B et C ;

- le demandeur acquitte une taxe de recherche additionnelle pour l'invention B (règle 40.2 PCT) ;

- l'ISR est ensuite établi pour les inventions A et B.

Phase européenne :

- la division d'examen estime que les inventions A, B, C et D sont revendiquées (l'invention D a été extraite de la description) et invite le demandeur à acquitter une taxe de recherche pour chacune des inventions C et D (règle 164(2)a) CBE) ;

- le demandeur acquitte une taxe de recherche pour l'invention D ;

- le résultat de la recherche relative à l'invention D est notifié au demandeur (règle 164(2)b) CBE).

Options pour le demandeur :

- le demandeur peut maintenir une des inventions A, B ou D aux fins de la poursuite de la procédure relative à la demande (règle 164(2)c) CBE) ;

¹⁸ Richtlinien C-III, 2.3 und 3.1.2; E-VIII, 4.2.

¹⁸ Guidelines C-III, 2.3 and 3.1.2; E-VIII, 4.2.

¹⁸ Directives C-III, 2.3 et 3.1.2 ; E-VIII, 4.2.

¹⁹ Die Entscheidung G 2/92 (ABl. EPA 1993, 591) ist entsprechend anzuwenden; siehe Richtlinien H-II, 7.2.

¹⁹ Decision G 2/92 (OJ EPO 1993, 591) applies *mutatis mutandis*; see Guidelines H-II, 7.2.

¹⁹ La décision G 2/92 (JO OEB 1993, 591) s'applique par analogie ; cf. Directives H-II, 7.2.

- Beschränkt der Anmelder die Anmeldung beispielsweise auf die Erfindung B, können die Erfindungen A, C bzw. D in Teilanmeldungen weiterverfolgt werden.

- Eine auf die Erfindung A oder D gerichtete Teilanmeldung kann den Anmelder zu einer Gebührenerstattung gemäß Artikel 9 (2) GebO berechtigen.

III. Gebührenermäßigungen und Rückerstattungen

19. Regel 164 (5) EPÜ sieht die Rückerstattung einer nach Regel 164 (1) oder (2) EPÜ gezahlten Recherchegebühr vor, wenn die Prüfungsabteilung auf Antrag feststellt, dass die Mitteilung nach Regel 164 (1) b) oder (2) a) EPÜ nicht gerechtfertigt war. Im Verfahren gemäß Regel 164 (2) EPÜ kann die Prüfungsabteilung diesen Punkt in der Mitteilung nach Regel 164 (2) b) EPÜ behandeln, die zusammen mit den Recherchenergebnissen verschickt wird.²⁰

20. Die Regel 164 (5) EPÜ gibt dem Anmelder nicht die Möglichkeit, die Zahlung zusätzlicher internationaler Recherchegebühren anzufechten. Wünscht der Anmelder die Rückerstattung einer nach Regel 40.2 a) PCT an das EPA als ISA gezahlten zusätzlichen Recherchegebühr, so muss er in der internationalen Phase einen Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT einlegen.²¹

21. Eine etwaige Herabsetzung der Gebühr für einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht durch Beschluss des Verwaltungsrats gemäß Artikel 153 (7) EPÜ gilt ausschließlich für die nach Regel 159 (1) e) EPÜ gezahlte Recherchegebühr. Das bedeutet, dass die Herabsetzung nicht für eine nach Regel 164 (1) b) EPÜ entrichtete weitere Recherchegebühr gilt, unabhängig davon, ob diese Gebühr für eine Erfindung gezahlt wird, die von der (S)ISA recherchiert wurde.²²

- If the applicant limits the application to, for example, invention B, inventions A, C and/or D can still be pursued in divisional applications

- A divisional application directed to invention A or D may entitle the applicant to a refund under Article 9(2) RFees.

III. Fee reductions and refunds

19. Rule 164(5) EPC provides for a refund of any search fee paid under Rule 164(1) or (2) EPC if the Examining Division finds, upon request, that the communication under Rule 164(1)(b) or (2)(a) EPC was not justified. In the procedure under Rule 164(2) EPC the Examining Division may deal with this issue in the communication under Rule 164(2)(b) EPC, which is accompanied by the search results.²⁰

20. Rule 164(5) EPC does not give the applicant an opportunity to dispute the payment of additional international search fees. If the applicant wants a refund of any additional fee paid to the EPO as ISA under Rule 40.2(a) PCT, he must file a protest under Rule 40.2(c) PCT in the international phase.²¹

21. Any reduction in the fee for a supplementary European search report provided for by decision of the Administrative Council under Article 153(7) EPC applies exclusively to the search fee paid under Rule 159(1)(e) EPC. This means that the reduction does not apply to any further search fee paid under Rule 164(1)(b) EPC, irrespective of whether that fee is paid for an invention which was searched by the (S)ISA.²²

- si le demandeur limite par exemple la demande à l'invention B, la procédure relative aux inventions A, C et/ou D peut encore être poursuivie par des demandes divisionnaires ;

- une demande divisionnaire portant sur l'invention A ou D peut permettre au demandeur d'obtenir un remboursement au titre de l'article 9(2) RRT.

III. Réductions et remboursements de taxes

19. La règle 164(5) CBE prévoit le remboursement de toute taxe de recherche acquittée en vertu de la règle 164(1) ou (2) CBE si la division d'examen constate, sur requête, que la notification émise conformément à la règle 164(1)(b) ou 164(2)(a) CBE n'était pas justifiée. Dans le cadre de la procédure prévue par la règle 164(2) CBE, la division d'examen peut traiter cette question dans la notification au titre de la règle 164(2)(b) CBE, qui est accompagnée des résultats de la recherche.²⁰

20. La règle 164(5) CBE ne permet pas au demandeur de contester le paiement de taxes additionnelles pour la recherche internationale. Si le demandeur souhaite obtenir le remboursement d'une taxe additionnelle acquittée à l'OEB agissant en qualité d'ISA au titre de la règle 40.2.a) PCT, il doit formuler une réserve au titre de la règle 40.2.c) PCT dans la phase internationale.²¹

21. Une éventuelle réduction de la taxe due pour un rapport complémentaire de recherche européenne, décidée par le Conseil d'administration au titre de l'article 153(7) CBE, s'applique exclusivement à la taxe de recherche acquittée conformément à la règle 159(1)(e) CBE. Cela signifie que la réduction ne s'applique pas à une nouvelle taxe de recherche acquittée au titre de la règle 164(1)(b) CBE, indépendamment de la question de savoir si cette taxe est acquittée pour une invention couverte par la recherche de l'ISA ou de la SISA.²²

²⁰ Richtlinien A-X, 10.2.2; B-VII, 2.1; C-III, 3.3.

²¹ Richtlinien C-III, 3.3 und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 24. März 2010 zur Schaffung von Überprüfungsstellen zur Durchführung des Widerspruchs- und des Überprüfungsverfahrens nach dem PCT (ABl. EPA 2010, 320).

²² Richtlinien A-X, 9.3.1.

²⁰ Guidelines A-X, 10.2.2; B-VII, 2.1; C-III, 3.3.

²¹ Guidelines C-III, 3.3, and decision of the President of the EPO dated 24 March 2010 providing for review panels for the implementation of the protest and review procedures under the PCT (OJ EPO 2010, 320).

²² Guidelines A-X, 9.3.1.

²⁰ Directives A-X, 10.2.2 ; B-VII, 2.1 ; C-III, 3.3.

²¹ Directives C-III, 3.3, et Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 24 mars 2010, instituant des instances de réexamen pour la mise en œuvre des procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT (JO OEB 2010, 320).

²² Directives A-X, 9.3.1.

22. Artikel 9 (2) GebO, der eine Rückerstattung für den Fall vorsieht, dass eine Recherche auf einem früheren vom EPA erstellten Recherchenbericht basiert, gilt auch für das Verfahren nach Regel 164 EPÜ. Folglich kann eine nach Regel 164 (1) oder (2) EPÜ entrichtete Recherchegebühr zurückgezahlt werden, wenn bestimmte weitere Erfordernisse²³ erfüllt sind. Entsprechend kann eine nach Regel 164 (1) oder (2) EPÜ durchgeführte Recherche einen Anspruch auf Rückerstattung einer Recherchegebühr begründen, die für eine spätere Anmeldung (z. B. eine Teilanmeldung) entrichtet wurde.

IV. Übergangsregelung

23. Die geänderte Regel 164 (1) EPÜ gilt für jede Anmeldung, für die der ergänzende europäische Recherchenbericht nach Artikel 153 (7) EPÜ bis zum 31. Oktober 2014 nicht erstellt worden ist.

24. Die geänderte Regel 164 (2) EPÜ gilt für jede Anmeldung, für die die erste Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ und Regel 71 (1) und (2) EPÜ bzw. gegebenenfalls Regel 71 (3) EPÜ bis zum 31. Oktober 2014 nicht erstellt worden ist.

22. Article 9(2) RFees, which provides for a refund where a search is based on an earlier search report drawn up by the EPO, also applies in the procedure under Rule 164 EPC. As a result, a search fee paid under Rule 164(1) or (2) EPC may be refunded if certain further requirements²³ are met. Accordingly, a search performed under Rule 164(1) or (2) EPC may give rise to a refund of a search fee paid in respect of a later application (e.g. a divisional application).

IV. Transitional regime

23. Amended Rule 164(1) EPC applies to any application for which the supplementary European search report under Article 153(7) EPC has not been drawn up by 31 October 2014.

24. Amended Rule 164(2) EPC applies to any application for which the first communication under Article 94(3) EPC and Rule 71(1) and (2) EPC or, as the case may be, Rule 71(3) EPC has not been drawn up by 31 October 2014.

22. L'article 9(2) RRT, qui prévoit un remboursement lorsqu'une recherche est basée sur un rapport de recherche antérieure établi par l'OEB, vaut également pour la procédure visée à la règle 164 CBE. Une taxe de recherche acquittée au titre de la règle 164(1) ou (2) CBE peut donc être remboursée si certaines autres exigences²³ sont remplies. Par conséquent, une recherche effectuée au titre de la règle 164(1) ou (2) CBE peut donner lieu au remboursement d'une taxe de recherche acquittée pour une demande ultérieure (par exemple une demande divisionnaire).

IV. Régime transitoire

23. La règle 164(1) CBE telle que modifiée s'applique à toute demande pour laquelle le rapport complémentaire de recherche européenne visé à l'article 153(7) CBE n'a pas été établi au 31 octobre 2014.

24. La règle 164(2) CBE telle que modifiée s'applique à toute demande pour laquelle la première notification prévue à l'article 94(3) CBE et à la règle 71(1) et (2) CBE ou, le cas échéant, à la règle 71(3) CBE n'a pas été établie au 31 octobre 2014.

²³ Beschluss des Präsidenten des EPA vom 21. Februar 2014 über die Rückerstattung von Recherchegebühren gemäß Artikel 9 (2) GebO (AbI. EPA 2014, A29).

²³ Decision of the President of the EPO dated 21 February 2014 concerning the refund of the search fee under Article 9(2) RFees (OJ EPO 2014, A29).

²³ Décision du Président de l'OEB, en date du 21 février 2014, relative au remboursement de la taxe de recherche au titre de l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes (JO OEB 2014, A29).