

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über das Widerspruchs- und das Überprüfungsverfahren nach dem PCT

ABI. EPA 2010, 322

1. Ab dem 1. Juli 2010 wird das Europäische Patentamt (EPA) als mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragte Behörde (SISA) tätig¹. Als solche bietet es ein "Überprüfungsverfahren" gemäß Regel 45bis.6 PCT an, wenn es feststellt, dass eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt (Artikel 3 (4) iii) und Regel 13 PCT)².

2. Ab dem 1. Juli 2010 ersetzt diese Mitteilung die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. Juni 2007 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT.³

3. Seit dem 13. Dezember 2007, d. h. seit dem Inkrafttreten der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000)⁴, bestehen vor dem Europäischen Patentamt als Internationaler Recherchenbehörde (ISA) und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) zwei verschiedene *Widerspruchsverfahren*. Welches der beiden Verfahren Anwendung findet, hängt vom Anmeldedatum der betreffenden Anmeldung ab:

- Ein einstufiges Widerspruchsverfahren gilt für ab dem 13. Dezember 2007 eingereichte internationale Anmeldungen – siehe unten Punkt I.

- Ein zweistufiges Widerspruchsverfahren gilt für am 13. Dezember 2007 angehängte internationale Anmeldungen – siehe unten Punkt II.

¹ Vereinbarung zwischen dem EPA und der WIPO 2007 in der mit Wirkung vom 1. Juli 2010 geänderten Fassung, ABI. EPA 2010, 304.

² Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 zur Schaffung von Überprüfungsstellen zur Durchführung des Widerspruchs- und des Überprüfungsverfahrens nach dem PCT, ABI. EPA 2010, 320 (nachstehend "Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT" genannt).

³ Siehe Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, N.2.

⁴ Siehe Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2001, 3.

Notice from the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the protest and review procedures under the PCT

OJ EPO 2010, 322

1. On 1 July 2010, the European Patent Office (EPO) will begin acting as Supplementary International Searching Authority (SISA)¹. As such, it will, in accordance with Rule 45bis.6 PCT, provide for a "review procedure" if it finds that an international application does not meet the requirement of unity of invention (Article 3(4)(iii) and Rule 13 PCT)².

2. As from 1 July 2010, the present notice will replace the notice from the European Patent Office dated 24 June 2007 concerning the protest procedure under the PCT³.

3. Since 13 December 2007, when the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (EPC 2000)⁴ entered into force, there have been two different *protest procedures* before the EPO acting as International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA). Which of the two procedures applies depends on the filing date of the application concerned:

- a one-stage protest procedure for international applications filed on or after 13 December 2007, as set out in point I below;

- a two-stage protest procedure for international applications pending on 13 December 2007, as set out in point II below.

¹ Agreement EPO-WIPO 2007, as amended with effect from 1 July 2010, OJ EPO 2010, 304.

² See decision of the President of the European Patent Office dated 24 March 2010 providing for review panels for the implementation of the protest and review procedures under the PCT, OJ EPO 2010, 320 (hereinafter referred to as: "decision concerning the PCT review panels").

³ See Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, N.2.

⁴ See Special edition No. 4 of OJ EPO 2001, 3.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relatif aux procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT

JO OEB 2010, 322

1. Le 1^{er} juillet 2010, l'Office européen des brevets (OEB) commencera à agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA)¹. À ce titre, conformément à la règle 45bis.6 PCT, il mettra en place une "procédure de réexamen" s'il constate qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention (article 3.4)iii) et règle 13 PCT)².

2. À compter du 1^{er} juillet 2010, le présent communiqué remplacera le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 juin 2007, relatif à la procédure de réserve prévue par le PCT³.

3. Depuis le 13 décembre 2007, date d'entrée en vigueur de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (CBE 2000)⁴, il existe deux *procédures de réserve* différentes devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA). Le choix de la procédure dépend de la date de dépôt de la demande concernée :

- une procédure de réserve en une étape pour les demandes internationales déposées à compter du 13 décembre 2007, comme décrit au point I ci-après ;

- une procédure de réserve en deux étapes pour les demandes internationales pendantes au 13 décembre 2007, comme décrit au point II ci-après.

¹ Accord de 2007 entre l'OEB et l'OMPI, tel que modifié avec effet au 1^{er} juillet 2010, JO OEB, 2010, 304.

² Cf. Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, 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 (ci-après dénommée "Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT").

³ Cf. Édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, N.2.

⁴ Cf. Édition spéciale n° 4 du JO OEB 2001, 3.

4. Das Inkrafttreten des Beschlusses über die Überprüfungsstellen nach dem PCT⁵ am 1. Juli 2010 und diese Mitteilung haben keine Auswirkungen auf die in den Punkten I und II beschriebenen Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA und als IPEA. Das Überprüfungsverfahren vor dem EPA als SISA wird in Punkt III beschrieben.

I. EINSTUFIGES WIDERSPRUCHS- VERFAHREN VOR DEM EPA ALS ISA UND ALS IPEA FÜR AB DEM 13. DEZEMBER 2007 EINGEREICHTE ANMELDUNGEN

5. Gemäß den Regeln 40 und 68 PCT in der ab 1. April 2005 geltenden Fassung ist das Widerspruchsverfahren nach dem PCT ein einstufiges Verfahren, bei dem der Widerspruch von einem im Rahmen der ISA bzw. der IPEA gebildeten "Überprüfungsgremium" zu prüfen ist. Das Erfordernis, dass zunächst zu überprüfen ist, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach Artikel 17 (3) a) bzw. Artikel 34 (3) a) PCT berechtigt war, bevor die Entrichtung einer Widerspruchsgebühr verlangt wird (Regel 40.2 e) und Regel 68.3 e) PCT), ist entfallen.

6. Nach dem Wegfall der Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ in der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) hat die Präsidentin des Europäischen Patentamts beschlossen⁶, dass für ab dem 13. Dezember 2007 eingereichte internationale Anmeldungen die *Prüfung* eines Widerspruchs von einer Überprüfungsstelle durchzuführen ist, die aus drei Mitgliedern besteht und die *einzig*e Instanz für die Prüfung eines Widerspruchs ist.

4. The entry into force on 1 July 2010 of the decision concerning the PCT review panels⁵ and the present notice will not affect the two protest procedures before the EPO acting as ISA and IPEA set out in points I and II. The review procedure before the EPO acting as SISA is set out in point III.

I. ONE-STAGE PROTEST PROCEDURE BEFORE THE EPO ACTING AS ISA AND IPEA FOR APPLICATIONS FILED ON OR AFTER 13 DECEMBER 2007

5. Pursuant to Rules 40 and 68 PCT as in force since 1 April 2005, the protest procedure under the PCT is a one-stage procedure requiring the examination of a protest by a "review body" constituted in the framework of the ISA or the IPEA respectively. The requirement to carry out a review of the justification for the invitation to pay additional fees under Article 17(3)(a) or Article 34(3)(a) PCT prior to requiring payment of a protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT) has been deleted.

6. Following the deletion of Articles 154(3) and 155(3) EPC in the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (EPC 2000), the President of the European Patent Office decided⁶ that, in respect of international applications filed on or after 13 December 2007, the *examination* of a protest is to be carried out by a review panel composed of three members, which will be the *only* body examining a protest.

4. L'entrée en vigueur, le 1^{er} juillet 2010, de la Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT⁵ ainsi que du présent communiqué n'affectera pas les deux procédures de réserve devant l'OEB agissant en qualité d'ISA et d'IPEA, telles que décrites aux points I et II. La procédure de réexamen devant l'OEB agissant en qualité de SISA est décrite au point III.

I. PROCEDURE DE RESERVE EN UNE ETAPE DEVANT L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ISA ET D'IPEA POUR LES DEMANDES DEPOSEES A COMPTER DU 13 DECEMBRE 2007

5. Conformément aux règles 40 et 68 PCT, telles qu'en vigueur depuis le 1^{er} avril 2005, la procédure de réserve prévue par le PCT est une procédure en une étape nécessitant l'examen d'une réserve par un "organe de réexamen" constitué respectivement dans le cadre de l'ISA ou de l'IPEA. Il n'est plus nécessaire de réexaminer le bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles au titre de l'article 17.3)a) ou de l'article 34.3)a) PCT avant d'exiger du déposant le paiement d'une taxe de réserve (règles 40.2.e) et 68.3.e) PCT).

6. Comme suite à la suppression des articles 154(3) et 155(3) CBE dans l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (CBE 2000), la Présidente de l'Office européen des brevets a décidé⁶ que, s'agissant des demandes internationales déposées à compter du 13 décembre 2007, l'*examen* d'une réserve devait être effectué par une instance de réexamen composée de trois membres, qui serait le *seul* organe à examiner une réserve.

⁵ Siehe Fußnote 2.

⁶ Beschluss über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, N.1, aufgehoben mit Wirkung vom 1. Juli 2010 durch den Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT, ABI. EPA 2010, 320 (s. Fußnote 2).

⁵ See footnote 2.

⁶ Decision concerning the PCT protest procedure, Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, N.1, superseded as from 1 July 2010 by the decision concerning the PCT review panels, OJ EPO 2010, 320 (see footnote 2).

⁵ Cf. note 2.

⁶ Décision relative à la procédure de réserve prévue par le PCT, Édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, N.1, remplacée à compter du 1^{er} juillet 2010 par la Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT, JO OEB 2010, 320 (cf. note 2).

Verfahrensablauf

7. Werden zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche oder die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) oder Regel 68.3 c) PCT gezahlt und wird die Widerspruchsgebühr gemäß Artikel 2.21 Gebührenordnung ordnungsgemäß entrichtet, so wird der Widerspruch der Überprüfungsstelle zur Entscheidung vorgelegt. Mit Wirkung vom 1. Juli 2010 setzt sich die Überprüfungsstelle wie im Beschluss über die Überprüfungsstellen⁷ nach dem PCT beschrieben zusammen.

a) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch *in vollem Umfang* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr werden zurückerstattet.

b) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch nur *teilweise* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr, werden zurückerstattet.

c) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch *in vollem Umfang nicht berechtigt* war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet.

**II. ZWEISTUFIGES WIDERSPRUCHS-
VERFAHREN VOR DEM EPA ALS ISA
UND ALS IPEA FÜR ANMELDUN-
GEN, DIE AM 13. DEZEMBER 2007
ANHÄNGIG WAREN**

8. Gemäß Artikel 1 (6) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001⁸ sind die Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973 auf internationale Anmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) anhängig waren, weiterhin anzuwenden.

⁷ Siehe Fußnote 2.

⁸ Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000, Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, 197.

Outline of the procedure

7. Where additional fees for international search or international preliminary examination are paid under protest in accordance with Rule 40.2(c) or Rule 68.3(c) PCT and the protest fee set in Art. 2.21 of the Rules relating to Fees is duly paid, the protest will be referred to the review panel for a decision. With effect from 1 July 2010, the review panel will be composed as laid down in the decision of the President concerning the PCT review panels.⁷

(a) If the review panel finds that the protest was *entirely justified*, the applicant will be notified thereof and the additional fees and the protest fee will be refunded.

(b) If the review panel finds that the protest was justified only *in part*, the applicant will be notified thereof and the corresponding additional fees, but not the protest fee, will be refunded.

(c) If the review panel finds that the protest was *entirely unjustified*, the applicant will be notified thereof.

**II. TWO-STAGE PROTEST
PROCEDURE BEFORE THE EPO
ACTING AS ISA AND IPEA FOR
APPLICATIONS PENDING ON
13 DECEMBER 2007**

8. Pursuant to Article 1(6) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001,⁸ Articles 154(3) and 155(3) EPC 1973 will continue to apply to international applications pending on the date of entry into force of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (EPC 2000).

⁷ See footnote 2.

⁸ 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, Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 197.

Déroulement de la procédure

7. Lorsque des taxes additionnelles afférentes à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international sont payées sous réserve, conformément à la règle 40.2.c) ou à la règle 68.3.c) PCT, et que la taxe de réserve prévue à l'article 2.21 du règlement relatif aux taxes est dûment acquittée, la réserve est soumise à l'instance de réexamen pour décision. À compter du 1^{er} juillet 2010, l'instance de réexamen sera constituée selon les modalités arrêtées dans la Décision de la Présidente relative aux instances de réexamen prévues par le PCT.⁷

a) Si l'instance de réexamen conclut que la réserve était *entièrement justifiée*, le déposant en sera averti et les taxes additionnelles ainsi que la taxe de réserve seront remboursées.

b) Si l'instance de réexamen conclut que la réserve n'était que *partiellement justifiée*, le déposant en sera averti et les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées, mais pas la taxe de réserve.

c) Si l'instance de réexamen conclut que la réserve était *entièrement injustifiée*, le déposant en sera averti.

**II. PROCÉDURE DE RÉSERVE EN
DEUX ÉTAPES DEVANT L'OEB
AGISSANT EN QUALITÉ D'ISA ET
D'IPEA POUR LES DEMANDES
PENDANTES AU 13 DÉCEMBRE
2007**

8. Aux termes de l'article premier, paragraphe 6 de la décision du Conseil d'administration en date du 28 juin 2001,⁸ les articles 154(3) et 155(3) de la CBE 1973 continuent de s'appliquer aux demandes internationales pendantes à la date d'entrée en vigueur de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29 novembre 2000 (CBE 2000).

⁷ Cf. note 2.

⁸ Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000, Édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 197.

Werden für solche internationalen Anmeldungen zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche oder die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch nach Regel 40.2 c) oder Regel 68.3 c) PCT gezahlt, so wird das EPA weiterhin jede Aufforderung zur Zahlung solcher zusätzlichen Gebühren *intern überprüfen, bevor der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Prüfung vorgelegt wird*. Diese Überprüfung wird als Dienstleistung von einer Überprüfungsstelle durchgeführt, die sich wie in Artikel 1 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. August 1992⁹ beschrieben zusammensetzt. Damit der Anmelder das Ergebnis der Überprüfung analysieren kann, erhebt das EPA die Widerspruchsgebühr gemäß Artikel 2.21 Gebührenordnung erst einen Monat *nach* dem Tag, an dem der Anmelder über das Ergebnis der Überprüfung unterrichtet wurde.

Verfahrensablauf

9. Für die interne Überprüfung durch die Überprüfungsstelle vor der Befassung der Beschwerdekammer mit dem Widerspruch gilt folgendes Verfahren:

a) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung *nicht* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die entrichteten zusätzlichen Gebühren für die internationale Recherche bzw. für die internationale vorläufige Prüfung werden zurückerstattet. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, so wird auch diese zurückerstattet.

b) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung *in vollem Umfang* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet; zudem wird ihm mitgeteilt, dass er, sofern er dies noch nicht getan hat, die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats zu entrichten hat, wenn er nach wie vor wünscht, dass der Widerspruch von der Beschwerdekammer geprüft wird.

Where, in respect of such international applications, additional fees for international search or international preliminary examination are paid under protest in accordance with Rule 40.2(c) or Rule 68.3(c) PCT, the EPO will continue to subject any invitation to pay such additional fees to an *internal review, prior to submission of the protest to the board of appeal for examination*. This review is in the nature of a service and will be carried out by a review panel constituted as laid down in Article 1 of the decision of the President of the European Patent Office dated 25 August 1992⁹. In order to allow the applicant to consider the result of the review, the EPO will not require payment of the protest fee set in Art. 2.21 of the Rules relating to Fees until one month *after* the date of notification of the review to the applicant.

Outline of the procedure

9. The procedure for internal review by the review panel prior to submission of a protest to the board of appeal is as follows:

(a) If the result of the review is that the invitation was *not* justified, the applicant will be notified thereof and any additional fees paid for international search or international preliminary examination will be refunded. If the applicant has already paid the protest fee, this will also be refunded.

(b) If the result of the review is that the invitation was *entirely* justified, the applicant will be notified thereof and will also be informed that, unless he has already done so, he must pay the protest fee within one month if he still wishes to have the protest examined by the board of appeal.

Concernant ces demandes internationales, l'OEB continuera, lorsque des taxes additionnelles afférentes à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international sont acquittées sous réserve conformément à la règle 40.2.c) ou à la règle 68.3.c) PCT, de *réexaminer au niveau interne* chaque invitation à payer ces taxes additionnelles, *avant de soumettre la réserve à la chambre de recours pour examen*. Ce réexamen est effectué à titre de service par une instance de réexamen composée comme indiqué à l'article premier de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 25 août 1992⁹. Afin de permettre au déposant de tenir compte du résultat du réexamen, l'OEB n'exigera le paiement de la taxe de réserve prévue par l'article 2.21 du règlement relatif aux taxes qu'à l'expiration d'un délai d'un mois *à compter* de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant.

Déroulement de la procédure

9. La procédure de réexamen au niveau interne par l'instance de réexamen avant la soumission d'une réserve à la chambre de recours est la suivante :

a) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation n'était *pas* justifiée, le déposant en sera averti et les taxes additionnelles acquittées par le déposant au titre de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international seront remboursées. Si le déposant a déjà acquitté la taxe de réserve, celle-ci sera également remboursée.

b) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation était *entièrement* justifiée, le déposant en sera averti ; il sera également informé du fait que, s'il souhaite encore que la chambre de recours examine la réserve, il doit acquitter la taxe de réserve dans un délai d'un mois, s'il ne l'a pas déjà fait.

⁹ ABl. EPA 1992, 547. Siehe Artikel 2 (2) des Beschlusses über die Überprüfungsstellen nach dem PCT, ABl. EPA 2010, 320.

⁹ OJ EPO 1992, 547. See Art. 2(2) of the decision concerning the PCT review panels, OJ EPO 2010, 320.

⁹ JO OEB 1992, 547. Cf. article 2(2) de la Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT, JO OEB 2010, 320.

c) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung nur *teilweise* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die entsprechenden zusätzlichen Gebühren werden zurück-erstattet. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, wird der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt, sofern der Anmelder nicht innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung mitteilt, dass er den Widerspruch nicht aufrechterhalten möchte. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr noch nicht entrichtet, wird ihm mitgeteilt, dass er die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung vornehmen muss, wenn er wünscht, dass der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt wird.

10. Wird die Widerspruchsgebühr ordnungsgemäß entrichtet, so wird der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Prüfung und zur Entscheidung vorgelegt.

a) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass der Widerspruch *in vollem Umfang* *berechtigt* war, so werden die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

b) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass der Widerspruch nur *teilweise* *berechtigt* war, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr zurück-erstattet.

(c) If the result of the review is that the invitation was justified only *in part*, the applicant will be notified thereof and the corresponding additional fees will be refunded. If the applicant has already paid the protest fee, the protest will be referred to the board of appeal unless the applicant indicates within one month from notification of the result of the review that he does not wish to continue with the protest. If the applicant has not already paid the protest fee, he will be informed that he must do so within one month of the date of the notification of the result of the review if he wishes the protest to be referred to the board of appeal.

10. If the protest fee is duly paid, the protest will be referred to the board of appeal for examination of the protest and a decision.

(a) If the board of appeal finds that the protest was *entirely justified*, the additional fees and the protest fee will be refunded.

(b) If the board of appeal finds that the protest was justified only *in part*, the corresponding additional fees, but not the protest fee, will be refunded.

c) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation n'était que *partiellement* justifiée, le déposant en sera averti et les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées. Si le déposant a déjà acquitté la taxe de réserve, la réserve sera soumise à la chambre de recours, à moins que le déposant n'indique, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen lui a été notifié, qu'il ne souhaite pas maintenir la réserve. Si le déposant n'a pas encore acquitté la taxe de réserve, il sera informé de ce qu'il doit acquitter celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen lui a été notifié, dans l'hypothèse où il souhaite que la réserve soit soumise à la chambre de recours.

10. Si la taxe de réserve est dûment acquittée, la réserve sera soumise à la chambre de recours pour examen de la réserve et décision.

a) Si la chambre de recours estime que la réserve était *entièrement justifiée*, les taxes additionnelles et la taxe de réserve seront remboursées.

b) Si la chambre de recours estime que la réserve n'était que *partiellement* justifiée, les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées, mais pas la taxe de réserve.

III. EINSTUFIGES ÜBERPRÜFUNGS- VERFAHREN VOR DEM EPA ALS SISA

11. Stellt das EPA als SISA fest, dass die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, so fordert es den Anmelder nicht zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren auf, wie es bei Anmeldungen der Fall wäre, für die es als ISA tätig wird. Stattdessen erstellt es den ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) über diejenigen Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung beziehen, und berücksichtigt dabei gegebenenfalls die Angabe des Anmelders gemäß Regel 45*bis*.1 d) PCT, dass die ergänzende internationale Recherche auf eine der Erfindungen beschränkt werden soll, die von der ISA festgestellt wurden und bei denen es sich nicht um die Haupterfindung handelt. Der SISR enthält eine Begründung der Auffassung, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist.¹⁰

Verfahrensablauf

12. Nach Erhalt des SISR mit der Benachrichtigung gemäß Regel 45*bis*.6 a) ii) PCT kann der Anmelder innerhalb eines Monats nach dem Datum der Versendung des SISR (Regel 45*bis*.6 c) PCT) einen Antrag auf Überprüfung stellen. Nach Entrichtung der Überprüfungsgebühr gemäß Artikel 2.22 Gebührenordnung wird der Antrag der Überprüfungsstelle zur Entscheidung vorgelegt. Die gemäß dem Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT¹¹ zusammengesetzte Überprüfungsstelle verfährt dann wie in Regel 45*bis*.6 d) PCT beschrieben.

III. ONE-STAGE REVIEW PROCEDURE BEFORE THE EPO ACTING AS SISA

11. If the EPO acting as SISA finds that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, it will not invite the applicant to pay additional search fees as it does where it acts as the ISA for the application. Instead, it will establish the supplementary international search report (SISR) on those parts of the international application first mentioned in the claims, taking account, where applicable, of any specification by the applicant under Rule 45*bis*.1(d) PCT that the supplementary search is to be limited to one of the inventions identified by the ISA other than the main invention. The SISR will contain a reasoned opinion as to why the requirement of unity of invention is not met.¹⁰

Outline of the procedure

12. Upon receipt of the SISR containing a notification under Rule 45*bis*.6(a)(ii) PCT, the applicant may file a request for review within one month of the date of despatch of the SISR (Rule 45*bis*.6(c) PCT). Upon payment of the review fee set in Art. 2.22 of the Rules relating to Fees, the request will be referred to the review panel for a decision. The review panel, constituted in accordance with the decision concerning the PCT review panels¹¹, will then proceed as set out in Rule 45*bis*.6(d) PCT.

III. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN EN UNE ÉTAPE DEVANT L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ DE SISA

11. Si l'OEB agissant en qualité de SISA constate que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il n'invitera pas le déposant à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche comme il le ferait en qualité d'ISA pour la même demande. Il établira plutôt le rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) sur les parties de la demande internationale qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, en tenant compte, le cas échéant, de toute indication du déposant au titre de la règle 45*bis*.1.d) PCT selon laquelle la recherche supplémentaire doit être limitée à l'une des inventions identifiées par l'ISA, autre que l'invention principale. Le rapport de recherche international supplémentaire comportera un avis motivé indiquant en quoi il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention¹⁰.

Déroulement de la procédure

12. À la réception du rapport de recherche international supplémentaire contenant une notification au titre de la règle 45*bis*.6.a)ii) PCT, le déposant peut présenter une demande de réexamen dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi du rapport de recherche international supplémentaire (règle 45*bis*.6.c) PCT). Une fois acquittée la taxe de réexamen prévue par l'article 2.22 du règlement relatif aux taxes, la demande sera soumise à l'instance de réexamen pour décision. L'instance de réexamen, constituée conformément à la Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT¹¹, procédera de la manière décrite à la règle 45*bis*.6.d) PCT.

¹⁰ Formblatt PCT/SISA/501, Feld III

¹¹ Siehe Fußnote 2.

¹⁰ Form PCT/SISA/501, Box No. III.

¹¹ See footnote 2.

¹⁰ Formulaire PCT/SISA/501, cadre n° III.

¹¹ Cf. note 2.