

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Dezember 2010 über die Befreiung nach Regel 141 (2) EPÜ von der Einreichung einer Kopie der Recherchenergebnisse – Nutzung von Arbeitsergebnissen**

1. Nach der geänderten Regel 141 (2) EPÜ gilt eine Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ als ordnungsgemäß eingereicht, wenn sie dem Europäischen Patentamt (EPA) zugänglich ist und unter den vom Präsidenten des EPA festgelegten Bedingungen in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen ist.<sup>1</sup>

2. Im Oktober 2010 hat der Präsident des EPA beschlossen, dass das EPA die vorgenannte Kopie in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufnimmt, wenn es zu einer Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, einen der hierfür maßgeblichen Recherchenberichte erstellt hat, sodass der Anmelder in diesen Fällen von der Einreichung der Kopie befreit ist.<sup>2</sup>

3. Das Japanische Patentamt, das Britische Amt für geistiges Eigentum und das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten haben sich bereit erklärt, dem EPA die Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ in elektronischer Form zu übermitteln. Daher hat der Präsident des EPA nun entschieden, dass das EPA auch dann die Kopie in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufnimmt und damit den Anmelder von der Einreichung dieser Kopie befreit,

<sup>1</sup> Siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Juli 2010 über die geänderte Regel 141 EPÜ und die neue Regel 70b EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen, ABI. EPA 2010, 410.

<sup>2</sup> Siehe Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 5. Oktober 2010 über die Einreichung von Kopien der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen, ABI. EPA 2010, 600.

**Notice from the European Patent Office dated 9 December 2010 concerning exemption under Rule 141(2) EPC from filing a copy of the search results – utilisation scheme**

1. Amended Rule 141(2) EPC provides that a copy of the search results under Rule 141(1) EPC is deemed to be duly filed if it is available to the European Patent Office (EPO) and to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the EPO<sup>1</sup>.

2. In October 2010, the President of the EPO decided that the EPO would include the above-mentioned copy in the file of a European patent application where it had drawn up certain types of search report on an application whose priority was claimed, thus exempting applicants in these cases from filing the copy themselves<sup>2</sup>.

3. The Japan Patent Office, the United Kingdom Intellectual Property Office and the United States Patent and Trademark Office have agreed to provide the EPO in electronic form with the search results covered by Rule 141(1) EPC. Therefore, the President of the EPO has now decided that the EPO will also include the above-mentioned copy in the file of a European patent application, thus exempting the applicant from filing the copy himself, where the priority of a first

<sup>1</sup> See notice from the European Patent Office dated 28 July 2010 concerning amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC – utilisation scheme, OJ EPO 2010, 410.

<sup>2</sup> See decision of the President of the European Patent Office dated 5 October 2010 on the filing of copies of search results under Rule 141(1) EPC – utilisation scheme, OJ EPO 2010, 600.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 décembre 2010, concernant l'exemption au titre de la règle 141(2) CBE de produire une copie des résultats de la recherche – système d'utilisation**

1. La règle 141(2) CBE modifiée dispose qu'une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets (OEB) et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'OEB<sup>1</sup>.

2. En octobre 2010, le Président de l'OEB a décidé que l'OEB verserait la copie susmentionnée au dossier d'une demande de brevet européen lorsqu'il a établi certains types de rapports de recherche pour une demande dont la priorité a été revendiquée, exemptant ainsi les demandeurs de produire eux-mêmes ladite copie dans les cas en question<sup>2</sup>.

3. L'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office des brevets du Japon et l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni sont convenus de fournir à l'OEB sous forme électronique les résultats de la recherche visés à la règle 141(1) CBE. Par conséquent, le Président de l'OEB a décidé à présent que l'OEB versera également la copie susmentionnée au dossier d'une demande de brevet européen, exemptant ainsi le demandeur de

<sup>1</sup> Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d'utilisation, JO OEB 2010, 410.

<sup>2</sup> Cf. Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 5 octobre 2010, relative à la production de copies des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE – système d'utilisation, JO OEB 2010, 600.

wenn die Priorität einer Erstanmeldung in Japan, dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika beansprucht wird.<sup>3</sup>

Dieser Beschluss ergänzt den unter Nummer 2 genannten Beschluss und tritt wie dieser am 1. Januar 2011 in Kraft. Beide Beschlüsse gelten für europäische und internationale Patentanmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden, an dem die Nutzung von Arbeitsergebnissen nach den Regeln 141 und 70b EPÜ beginnt.

4. Die Anmelder sind somit von der Einreichung einer Kopie der Rechercheergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ befreit, wenn sie eine der folgenden Prioritäten beanspruchen:

- die Priorität einer Anmeldung, zu der das EPA einen der hierfür maßgeblichen Rechercheberichte erstellt hat, oder
- die Priorität einer Erstanmeldung in Japan, dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika.

<sup>3</sup> Siehe Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Dezember 2010 über die Befreiung von Anmeldern, die die Priorität einer Erstanmeldung in Japan, dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika in Anspruch nehmen, von der Einreichung einer Kopie der Rechercheergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen, ABI. EPA 2011, 62.

filing made in Japan, the United Kingdom or the United States of America is claimed<sup>3</sup>.

This decision complements the decision referred to in point 2 above and will enter into force on the same date, 1 January 2011. Both decisions will apply to European and international applications filed on or after that date, i.e. as from the start of the utilisation scheme under Rules 141 and 70b EPC.

4. As a result, applicants will be exempted from filing a copy of the search results under Rule 141(1) EPC if they are claiming the priority of either

- an application on which the EPO drew up a certain type of search report, or
- a first filing made in Japan, the United Kingdom or the United States of America.

<sup>3</sup> See decision of the President of the European Patent Office dated 9 December 2010 exempting applicants claiming the priority of a first filing made in Japan, the United Kingdom or the United States of America from filing a copy of the search results under Rule 141(1) EPC – utilisation scheme, OJ EPO 2011, 62.

produire lui-même ladite copie, lorsque la priorité d'un premier dépôt effectué aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon ou au Royaume-Uni est revendiquée<sup>3</sup>.

La présente décision complète la décision mentionnée au point 2 ci-dessus et entre en vigueur à la même date, à savoir au 1<sup>er</sup> janvier 2011. Les deux décisions s'appliqueront aux demandes européennes et internationales déposées à compter de cette date, c'est-à-dire à compter du lancement du système d'utilisation au titre des règles 141 et 70ter CBE.

4. Les demandeurs seront ainsi exemptés de produire une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE s'ils revendiquent la priorité :

- d'une demande pour laquelle l'OEB a établi un certain type de rapport de recherche, ou
- d'un premier dépôt effectué aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon ou au Royaume-Uni.

<sup>3</sup> Cf. Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 décembre 2010, exemptant les demandeurs qui revendiquent la priorité d'un premier dépôt effectué aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon ou au Royaume-Uni de produire une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE – système d'utilisation, JO OEB 2011, 62.