

Beschluss des Verwaltungsrats vom 16. Oktober 2013 zur Änderung der Regeln 135 und 164 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 17/13)

DER VERWALTUNGSRAT
DER EUROPÄISCHEN
PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "EPÜ" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht",

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert:

1. Regel 164 erhält folgende Fassung:

"Regel 164

Einheitlichkeit der Erfindung und weitere Recherchen

(1) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, dass die Anmeldeunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, so

a) erstellt es einen teilweisen ergänzenden Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen,

Decision of the Administrative Council of 16 October 2013 amending Rule 135 and 164 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 17/13)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
OF THE EUROPEAN PATENT
ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "EPC") and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 164 shall read as follows:

"Rule 164

Unity of invention and further searches

(1) If the European Patent Office considers that 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, it shall:

(a) draw up a partial supplementary search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims;

Décision du Conseil d'administration du 16 octobre 2013 modifiant les règles 135 et 164 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 17/13)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ORGANISATION EUROPEENNE
DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la CBE"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre c,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du comité "Droit des brevets"

DECIDE :

Article premier

Le règlement d'exécution de la CBE est modifié comme suit :

1. La règle 164 est remplacée par le texte suivant :

"Règle 164

Unité d'invention et recherches supplémentaires

(1) Si l'Office européen des brevets estime que 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,

a) il établit un rapport complémentaire partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications ;

b) teilt es dem Anmelder mit, dass für jede weitere Erfindung innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn der ergänzende europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen soll, und

c) erstellt es den ergänzenden europäischen Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

(2) Wird auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet und ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass in den Anmeldeunterlagen, die der Prüfung zugrunde zu legen sind, eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beansprucht wird, zu der das Europäische Patentamt in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde keine Recherche durchgeführt hat, so

a) teilt die Prüfungsabteilung dem Anmelder mit, dass für solche Erfindungen, für die innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Recherchegebühr entrichtet wird, eine Recherche durchgeführt wird,

b) übermittelt sie die Ergebnisse einer nach Buchstabe a durchgeführten Recherche zusammen mit

- einer Mitteilung nach Artikel 94 Absatz 3 und Regel 71 Absätze 1 und 2, in der dem Anmelder die Möglichkeit gegeben wird, zu diesen Ergebnissen Stellung zu nehmen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern, oder

- einer Mitteilung nach Regel 71 Absatz 3

und

(b) inform the applicant that, for the supplementary European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period of two months; and

(c) draw up the supplementary European search report for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.

(2) If the supplementary European search report is dispensed with and the Examining Division considers that in the application documents which are to serve as the basis for examination an invention, or a group of inventions within the meaning of Article 82, is claimed which was not searched by the European Patent Office in its capacity as International Searching Authority or Authority specified for supplementary international search, the Examining Division shall:

(a) inform the applicant that a search will be performed in respect of any such invention for which a search fee is paid within a period of two months;

(b) issue the results of any search performed in accordance with paragraph (a) together with:

- a communication under Article 94, paragraph 3, and Rule 71, paragraphs 1 and 2, in which it shall give the applicant the opportunity to comment on these results and to amend the description, claims and drawings, or

- a communication under Rule 71, paragraph 3,

and

b) il notifie au demandeur que si le rapport complémentaire de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée dans un délai de deux mois pour chaque invention concernée ; et

c) il établit le rapport complémentaire de recherche européenne pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles des taxes de recherche ont été acquittées.

(2) S'il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne et que la division d'examen estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à l'examen revendiquent une invention, ou une pluralité d'inventions au sens de l'article 82, qui n'a pas fait l'objet d'une recherche effectuée par l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, la division d'examen :

a) notifie au demandeur qu'une recherche sera effectuée pour toute invention telle que susvisée pour laquelle une taxe de recherche est acquittée dans un délai de deux mois ;

b) envoie les résultats de toute recherche effectuée conformément à la lettre a) avec :

- une notification émise en vertu de l'article 94, paragraphe 3, et de la règle 71, paragraphes 1 et 2, dans laquelle elle donne au demandeur la possibilité de prendre position sur ces résultats et de modifier la description, les revendications et les dessins, ou

- une notification émise en vertu de la règle 71, paragraphe 3,

et

c) fordert sie gegebenenfalls den Anmelder in der Mitteilung nach Buchstabe b auf, die Anmeldung auf eine Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 zu beschränken, für die ein Recherchenbericht vom Europäischen Patentamt in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde erstellt wurde oder für die eine Recherche nach dem Verfahren gemäß Buchstabe a durchgeführt wurde.

(c) where appropriate, in the communication issued under paragraph (b), invite the applicant to limit the application to one invention, or group of inventions within the meaning of Article 82, for which a search report was drawn up by the European Patent Office in its capacity either as International Searching Authority or as Authority specified for supplementary international search, or for which a search was performed in accordance with the procedure under paragraph (a).

c) invite le cas échéant le demandeur, dans la notification émise en vertu de la lettre b), à limiter la demande à une invention, ou pluralité d'inventions au sens de l'article 82, pour laquelle l'Office européen des brevets a établi un rapport de recherche en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, ou pour laquelle une recherche a été effectuée conformément à la procédure visée à la lettre a).

(3) Im Verfahren nach Absatz 2 a) sind die Regeln 62a und 63 entsprechend anzuwenden.

(3) In the procedure under paragraph 2(a), Rules 62a and 63 shall apply mutatis mutandis.

(3) Les règles 62bis et 63 s'appliquent par analogie à la procédure visée au paragraphe 2 a).

(4) Die Regeln 62 und 70 Absatz 2 finden keine Anwendung auf die Ergebnisse von Recherchen, die nach Absatz 2 durchgeführt wurden.

(4) Rule 62 and Rule 70, paragraph 2, shall not apply to the results of any search performed in accordance with paragraph 2.

(4) Les règles 62 et 70, paragraphe 2, ne s'appliquent pas aux résultats de toute recherche effectuée conformément au paragraphe 2.

(5) Eine nach Absatz 1 oder 2 gezahlte Recherchegebühr wird zurückgezahlt, wenn der Anmelder dies beantragt und die Prüfungsabteilung feststellt, dass die Mitteilung nach Absatz 1 b) oder Absatz 2 a) nicht gerechtfertigt war."

(5) Any fee paid under paragraphs 1 or 2 shall be refunded if the applicant requests a refund and the Examining Division finds that the communication under paragraphs 1(b) or 2(a) was not justified."

(5) Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 ou 2 est remboursée si le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que la notification émise conformément au paragraphe 1 b) ou 2 a) n'était pas justifiée."

2. Regel 135 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

2. Rule 135(2) shall read as follows:

2. La règle 135, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant :

"(2) Von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind die in Artikel 121 Absatz 4 genannten Fristen sowie die Fristen nach Regel 6 Absatz 1, Regel 16 Absatz 1 a), Regel 31 Absatz 2, Regel 36 Absatz 2, Regel 40 Absatz 3, Regel 51 Absätze 2 bis 5, Regel 52 Absätze 2 und 3, Regeln 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, Regel 112 Absatz 2 und Regel 164 Absätze 1 und 2."

"(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 36, paragraph 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, Rule 112, paragraph 2, and Rule 164, paragraphs 1 and 2."

"(2) Sont exclus de la poursuite de la procédure les délais visés à l'article 121, paragraphe 4, ainsi que les délais prévus à la règle 6, paragraphe 1, à la règle 16, paragraphe 1 a), à la règle 31, paragraphe 2, à la règle 36, paragraphe 2, à la règle 40, paragraphe 3, à la règle 51, paragraphes 2 à 5, à la règle 52, paragraphes 2 et 3, aux règles 55, 56, 58, 59, 62bis, 63, 64, à la règle 112, paragraphe 2 et à la règle 164, paragraphes 1 et 2."

Artikel 2

Die mit Artikel 1 dieses Beschlusses neu gefassten Regeln 164 und 135 EPÜ treten am 1. November 2014 in Kraft.

Article 2

Rules 164 and 135 EPC as amended by Article 1 of this decision shall enter into force on 1 November 2014.

Article 2

Les règles 164 et 135 CBE telles que modifiées par l'article premier de la présente décision entrent en vigueur le 1^{er} novembre 2014.

Artikel 3

(1) Die mit Artikel 1 dieses Beschlusses neu gefasste Regel 164 (1) EPÜ gilt für alle Anmeldungen, für die der ergänzende europäische Recherchenbericht nach Artikel 153 (7) EPÜ bei ihrem Inkrafttreten nicht erstellt worden ist.

(2) Die mit Artikel 1 dieses Beschlusses neu gefasste Regel 164 (2) EPÜ gilt für alle Anmeldungen, für die die erste Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ und Regel 71 (1) und (2) EPÜ bzw. gegebenenfalls Regel 71 (3) EPÜ bei ihrem Inkrafttreten nicht erstellt worden ist.

Geschehen zu München am
16. Oktober 2013

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Jesper KONGSTAD

Article 3

(1) Rule 164(1) EPC as amended by Article 1 of this decision shall apply to any application for which the supplementary European search report under Article 153(7) EPC has not been drawn up at the date of its entry into force.

(2) Rule 164(2) EPC as amended by Article 1 of this decision shall apply 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 at the date of its entry into force.

Done at Munich, 16 October 2013

For the Administrative Council
The Chairman

Jesper KONGSTAD

Article 3

(1) La règle 164(1) CBE, telle que modifiée par l'article premier de la présente décision, 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 à la date à laquelle elle entre en vigueur.

(2) La règle 164(2) CBE, telle que modifiée par l'article premier de la présente décision, 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 émise à la date à laquelle elle entre en vigueur.

Fait à Munich, le 16 octobre 2013

Par le Conseil d'administration
Le Président

Jesper KONGSTAD