

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. Mai 2022 über die Übertragung der Aufgaben, die das Europäische Patentamt im Zusammenhang mit dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung wahrnimmt, sowie über die Wahrnehmung von Geschäften, die der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz obliegen

Der Präsident des Europäischen Patentamts,

gestützt auf Artikel 9 (1) der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, Artikel 143 (2) des Europäischen Patentübereinkommens (nachstehend "EPÜ" genannt) und die Regeln 1 (1), 3 und 4 der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz (nachstehend "DOEPS" genannt) und

gestützt insbesondere auf Regel 20 (1) bis (3) DOEPS zur entsprechenden Anwendung der Bestimmungen des EPÜ,

in der Erwägung, dass

- die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 über die Einführung des Einheitspatents ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht Anwendung finden (Art. 18 (2) Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und Art. 7 (2) Verordnung (EU) Nr. 1260/2012),

- die Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz und die Gebührenordnung zum einheitlichen Patentschutz, die der Engere Ausschuss des Verwaltungsrats beschlossen hat, am Tag des Geltungsbeginns der Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 ebenfalls in Kraft treten,¹

beschließt:

Teil I

Übertragung der der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz obliegenden Aufgaben an die Rechtsabteilung

Die dem Europäischen Patentamt gemäß Regel 1 (1) DOEPS übertragenen und unter der Verantwortung der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz durchzuführenden Aufgaben werden an die gemäß Artikel 15 e) EPÜ gebildete Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts übertragen.

¹ Siehe ABl. EPA 2022, A41 und A42.

Decision of the President of the European Patent Office dated 30 May 2022 concerning the allocation of the tasks to be carried out by the European Patent Office in relation to the European patent with unitary effect and concerning the entrustment of duties incumbent on the Unitary Patent Protection Division

The President of the European Patent Office,

having regard to Article 9(1) Regulation (EU) No 1257/2012, Article 143(2) of the European Patent Convention (hereinafter "EPC") and Rules 1(1), 3 and 4 of the Rules relating to Unitary Patent Protection (hereinafter "UPR"), and

having regard in particular to Rule 20(1) to (3) UPR on the applicability *mutatis mutandis* of the EPC,

considering that

- Regulations (EU) No 1257/2012 and (EU) No 1260/2012 setting up the Unitary Patent will apply from the date of entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court (see Article 18(2) of Regulation (EU) No 1257/2012 and Article 7(2) of Regulation (EU) No 1260/2012),

- the Rules relating to Unitary Patent Protection and the Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection adopted by the Select Committee of the Administrative Council will also enter into force on the date of application of Regulations (EU) No 1257/2012 and (EU) No 1260/2012,¹

has decided as follows:

Part I

Allocation to the Legal Division of the tasks incumbent on the Unitary Patent Protection Division

The tasks entrusted to the European Patent Office in accordance with Rule 1(1) UPR and to be carried out under the responsibility of the Unitary Patent Protection Division are allocated to the Legal Division of the European Patent Office set up under Article 15(e) EPC.

¹ See OJ EPO 2022, A41 and A42.

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 30 mai 2022, relative à l'attribution de tâches exécutées par l'Office européen des brevets en ce qui concerne le brevet européen à effet unitaire, et à l'attribution de tâches incombant à la division de la protection unitaire par brevet

Le Président de l'Office européen des brevets,

vu l'article 9(1) du règlement (UE) n° 1257/2012, l'article 143(2) de la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "CBE") et les règles 1(1), 3 et 4 du règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet (ci-après dénommé "RPU"),

vu notamment la règle 20(1) à (3) RPU concernant l'applicabilité des dispositions de la CBE,

considérant que :

– les règlements (UE) n° 1257/2012 et n° 1260/2012 instituant le brevet unitaire seront applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (cf. article 18(2) du règlement (UE) n° 1257/2012 et article 7(2) du règlement (UE) n° 1260/2012),

– le règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet et le règlement relatif aux taxes pour la protection unitaire adoptés par le Comité restreint du Conseil d'administration entreront également en vigueur à la date d'application des règlements (UE) n° 1257/2012 et n° 1260/2012,¹

décide :

Partie I

Attribution à la division juridique de tâches incombant à la division de la protection unitaire par brevet

Les tâches confiées à l'Office européen des brevets en vertu de la règle 1(1) RPU, et qui doivent être exécutées sous la responsabilité de la division de la protection unitaire par brevet, sont attribuées à la division juridique de l'Office européen des brevets instituée en vertu de l'article 15e) CBE.

¹ Cf. JO OEB 2022, A41 et A42.

Teil II

Wahrnehmung der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz obliegender Geschäfte

Artikel 1

Wahrnehmung einzelner der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter

Im Rahmen der Zuständigkeit der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz werden auch Bedienstete, die keine rechtskundigen Mitglieder der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz sind (Formalsachbearbeiter), mit der Wahrnehmung folgender Geschäfte betraut:

1. Prüfung in Bezug auf die Erfordernisse nach Regel 5 DOEPS;
2. Prüfung in Bezug auf die Erfordernisse nach Regel 6 DOEPS;
3. Prüfung der ordnungsgemäßen Vertreterbestellung und von Vollmachten sowie Mitteilungen nach Regel 20 (2) I DOEPS (Regel 152 (2), (3) und (6) EPÜ);
4. Prüfung in Bezug auf die Erfordernisse für die Kompensation von Übersetzungskosten nach den Regeln 8 und 9 DOEPS;
5. Mitteilungen über offensichtliche Mängel in Fällen nach Nummer 2 bis 4;
6. Eintragung der einheitlichen Wirkung, wenn dem Antrag direkt stattgegeben werden kann, und Mitteilung über den Tag der Eintragung gemäß Regel 7 (1) DOEPS;
7. Zurückweisung des Antrags auf einheitliche Wirkung gemäß Regel 7 (2), zweite Alternative oder Regel 7 (3) DOEPS;
8. Entscheidungen über die Gewährung einer Kompensation von Übersetzungskosten nach Regel 10 DOEPS sowie Entscheidungen über die Zahlung des Pauschalbetrags nach Regel 11 DOEPS gemäß Artikel 4 der Gebührenordnung zum einheitlichen Patentschutz (nachstehend "GebOEPS" genannt);
9. Entscheidungen über Anträge nach Regel 22 DOEPS, wenn der Antrag ohne mündliche Verhandlung nach Regel 21 DOEPS oder ohne Beweisaufnahme nach Regel 20 (2) e) DOEPS (Regel 117 EPÜ) erledigt und dem Antrag direkt stattgegeben werden kann;

Part II

Entrustment of duties incumbent on the Unitary Patent Protection Division

Article 1

Entrustment to formalities officers of certain duties incumbent on the Unitary Patent Protection Division

Within the framework of the responsibilities of the Unitary Patent Protection Division, certain employees (formalities officers) who are not legally qualified members of the Unitary Patent Protection Division shall be entrusted with the following duties:

1. Examination as to the requirements under Rule 5 UPR;
2. Examination as to the requirements under Rule 6 UPR;
3. Examination of duly-made appointments of representatives and authorisations as well as communications under Rule 20(2)(I) UPR (Rule 152(2), (3) and (6) EPC);
4. Examination as to the requirements for compensation for translation costs under Rules 8 and 9 UPR;
5. Communications concerning obvious deficiencies relating to cases under points 2 to 4;
6. Registration of unitary effect, where the request can be granted directly, and communication of the date of registration pursuant to Rule 7(1) UPR;
7. Rejection of the request for unitary effect pursuant to Rule 7(2), second alternative, or Rule 7(3) UPR;
8. Decisions concerning the grant of compensation for translation costs under Rule 10 UPR and decisions on payment of the lump sum provided for in Rule 11 UPR in accordance with Article 4 Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection (hereinafter "RFeesUPP");
9. Decisions on requests under Rule 22 UPR in cases where the request can be dealt with without oral proceedings under Rule 21 UPR or without further taking of evidence under Rule 20(2)(e) UPR (Rule 117 EPC) and can be granted directly;

Partie II

Attribution de tâches incombant à la division de la protection unitaire par brevet

Article premier

Attribution à des agents des formalités de certaines tâches incombant à la division de la protection unitaire par brevet

Dans le cadre des compétences de la division de la protection unitaire par brevet, certains agents qui ne sont pas des membres juristes de la division de la protection unitaire par brevet (agents des formalités) sont chargés des tâches suivantes :

1. Examen concernant les exigences prescrites à la règle 5 RPU.
2. Examen concernant les exigences prescrites à la règle 6 RPU.
3. Vérification de la régularité de la constitution de mandataire, examen des pouvoirs et notifications conformément à la règle 20(2)I) RPU (règle 152(2), (3) et (6) CBE).
4. Examen concernant les exigences relatives à la compensation des coûts de traduction en vertu des règles 8 et 9 RPU.
5. Notifications concernant des irrégularités manifestes en liaison avec les points 2 à 4.
6. Inscription de l'effet unitaire, lorsqu'il peut être fait droit directement à la demande, et notification de la date d'inscription conformément à la règle 7(1) RPU.
7. Rejet de la demande d'effet unitaire en vertu de la règle 7(2) RPU, deuxième possibilité, ou de la règle 7(3) RPU.
8. Décisions concernant l'attribution d'une compensation des coûts de traduction en vertu de la règle 10 RPU et décisions concernant le versement de la somme forfaitaire prévue à la règle 11 RPU conformément à l'article 4 du règlement relatif aux taxes pour la protection unitaire (ci-après dénommé "RRT-PBU").
9. Décisions relatives aux requêtes visées à la règle 22 RPU lorsqu'il peut être statué sur la requête sans tenir de procédure orale au titre de la règle 21 RPU ou sans procéder à une mesure d'instruction prévue à la règle 20(2)e) RPU (règle 117 CBE) et qu'il peut être fait droit directement à la requête.

10. Entscheidungen über Akteneinsicht in den Fällen der Regel 20 (1) DOEPS (Artikel 128 (4) EPÜ) und der Regel 20 (2) j) DOEPS (Regeln 144 und 146 EPÜ);

11. Zustellung nach Regel 20 (1) und (2) f) DOEPS (Artikel 119 und Regeln 125 bis 130 EPÜ), Prüfung der Zustellungsnachweise und Anordnung der Zustellung;

12. Entscheidungen über die Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen nach Regel 20 (2) h) DOEPS (Regel 139 Satz 1 EPÜ);

13. Mitteilungen über Rechtsverluste nach Regel 20 (2) d) DOEPS (Regel 112 (1) EPÜ);

14. Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 20 (2) d) DOEPS (Regel 112 (2) EPÜ);

15. Prüfung von Anträgen auf Eintragung von Rechtsübergängen und Namensänderungen nach Regel 20 (2) b) DOEPS (Regel 22 EPÜ) sowie Mitteilungen über offensichtliche Mängel;

16. Eintragungen von Rechtsübergängen und Namensänderungen im Register für den einheitlichen Patentschutz nach Regel 20 (2) b) DOEPS (Regel 22 EPÜ), wenn dem Antrag direkt stattgegeben werden kann;

17. Entscheidungen über die Rückzahlung von Gebühren nach der GebOEPS.

Artikel 2

Zuständigkeit der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz, selbst zu entscheiden

(1) Ein rechtskundiges Mitglied der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz ist unter anderem zu befassen, wenn

a) nach dem Erteilungshinweis und während der Anhängigkeit eines Antrags auf einheitliche Wirkung oder zusammen mit einem Antrag auf einheitliche Wirkung ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs gestellt wird;

b) Mängel nach Regel 5 DOEPS vorliegen;

c) ein Antrag nach Regel 22 DOEPS nicht ohne mündliche Verhandlung oder ohne Beweisaufnahme bearbeitet werden kann oder möglicherweise zurückzuweisen ist;

10. Decisions concerning inspection of files in cases covered by Rule 20(1) UPR (Article 128(4) EPC) and Rule 20(2)(j) UPR (Rules 144 EPC and 146 EPC);

11. Notification as required under Rule 20(1) and (2)(f) UPR (Article 119 EPC and Rules 125 to 130 EPC), examination of proof of notification and decisions concerning notification;

12. Decisions concerning the correction of errors in documents filed with the EPO under Rule 20(2)(h) UPR (Rule 139, first sentence, EPC);

13. Communications concerning loss of rights under Rule 20(2)(d) UPR (Rule 112(1) EPC);

14. Decisions and informing the party requesting the decision, under Rule 20(2)(d) UPR (Rule 112(2) EPC);

15. Examination of requests for registration of transfers of rights and changes of name under Rule 20(2)(b) UPR (Rule 22 EPC), as well as communications concerning obvious deficiencies;

16. Registration of transfers of rights and changes of name in the Register for unitary patent protection under Rule 20(2)(b) UPR (Rule 22 EPC) where the request can be granted directly;

17. Decisions concerning the refund of fees under RFeesUPP.

Article 2

Competence of the Unitary Patent Protection Division to take decisions itself

(1) The case shall be processed by a legally qualified member of the Unitary Patent Protection Division *inter alia* where:

(a) a request for registration of a transfer of rights is filed after mention of the grant and a request for unitary effect is pending or is filed together with a request for unitary effect;

(b) there are deficiencies under Rule 5 UPR;

(c) a request under Rule 22 UPR cannot be dealt with without oral proceedings or further taking of evidence or may have to be rejected;

10. Décisions relatives à l'inspection publique dans les cas prévus à la règle 20(1) RPU (article 128(4) CBE) et à la règle 20(2)j) RPU (règles 144 et 146 CBE).

11. Signification prévue à la règle 20(1) et 20(2)f) RPU (article 119 CBE et règles 125 à 130 CBE), examen de la preuve de la signification et décisions concernant la signification.

12. Décisions relatives à la correction d'erreurs dans les pièces produites auprès de l'OEB en vertu de la règle 20(2)h) RPU (règle 139, première phrase CBE).

13. Notifications relatives à la perte d'un droit selon la règle 20(2)d) RPU (règle 112(1) CBE).

14. Décisions et informations conformément à la règle 20(2)d) RPU (règle 112(2) CBE).

15. Examen des requêtes en inscription de transferts de droits et de changements de noms en vertu de la règle 20(2)b) RPU (règle 22 CBE), et notifications relatives à des irrégularités manifestes.

16. Inscription de transferts de droits et de changements de noms au Registre de la protection unitaire conférée par un brevet en vertu de la règle 20(2)b) RPU (règle 22 CBE), lorsqu'il peut être fait droit directement à la requête.

17. Décisions concernant le remboursement de taxes conformément au RRT-PBU.

Article 2

Compétence de la division de la protection unitaire par brevet pour prendre elle-même des décisions

(1) L'affaire est traitée par un membre juriste de la division de la protection unitaire par brevet entre autres :

a) si une requête en inscription d'un transfert de droits est présentée après la mention de la délivrance et qu'une demande d'effet unitaire est en instance ou si la requête est présentée avec une demande d'effet unitaire ;

b) en cas d'irrégularités au titre de la règle 5 RPU ;

c) s'il ne peut pas être statué sur une requête présentée en vertu de la règle 22 RPU sans tenir de procédure orale ou sans procéder à une mesure d'instruction, ou s'il se peut que cette requête doive être rejetée ;

d) sachliche Mängel nach Regel 20 (2) b) DOEPS vorliegen;

e) eine Entscheidung über eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 EPÜ anhängig ist;

f) eine Entscheidung über eine Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 142 EPÜ anhängig ist.

(2) Die Übertragung eines Geschäfts nach Artikel 1 auf einen Bediensteten, der kein rechtskundiges Mitglied der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz ist, lässt die Zuständigkeit eines rechtskundigen Mitglieds der Abteilung für den einheitlichen Patentschutz, selbst zu entscheiden, unberührt.

Teil III

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag des Inkrafttretens der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz in Kraft.

Geschehen zu München am 30. Mai 2022

António CAMPINOS

Präsident

(d) there are substantive deficiencies under Rule 20(2)(b) UPR;

(e) a decision on a stay of proceedings under Rule 14 EPC is pending;

(f) a decision on an interruption of proceedings under Rule 142 EPC is pending.

(2) Delegation of a duty under Article 1 to an employee who is not a legally qualified member of the Unitary Patent Protection Division shall not affect the competence of a legally qualified member of the Unitary Patent Protection Division to take decisions themself.

Part III

Entry into force

This decision will enter into force on the date of entry into force of the Rules relating to Unitary Patent Protection.

Done at Munich, 30 May 2022

António CAMPINOS

President

d) en cas d'irrégularités quant au fond au titre de la règle 20(2)b) RPU ;

e) si une décision concernant la suspension d'une procédure au titre de la règle 14 CBE est en instance ;

f) si une décision concernant l'interruption de la procédure au titre de la règle 142 CBE est en instance.

(2) La délégation d'une tâche, conformément à l'article premier, à un agent qui n'est pas un membre juriste de la division de la protection unitaire par brevet n'affecte pas la compétence d'un membre juriste de la division de la protection unitaire par brevet pour prendre lui-même des décisions.

Partie III

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet.

Fait à Munich, le 30 mai 2022

António CAMPINOS

Président