

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Juni 2010 über Mitteilungen nach der geänderten Regel 161 EPÜ

Mit Beschlüssen vom 25. März 2009¹ und 27. Oktober 2009² hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation mit Wirkung zum 1. April 2010 Regel 36 (1) EPÜ und Regel 161 EPÜ geändert.

In Mitteilungen vom 20. August 2009³, 15. Oktober 2009⁴ und 26. Oktober 2009⁵ hat das Europäische Patentamt (EPA) bereits über diese Regeländerungen informiert. Darüber hinaus sind seit dem 1. April 2010 die geänderten Prüfungsrichtlinien in Kraft, die in den Abschnitten A-IV, 1 sowie C-VI, 3.5.1 eingehende Ausführungen zur Praxis des EPA unter den geänderten Regeln enthalten. Informationen finden sich ebenso in Abschnitt II.6 des aktualisierten Merkblatts zum Formblatt für den Eintritt in die europäische Phase (EPA 1200 Merkblatt 07.10). Seit Ende April steht zudem auf der Website des EPA⁶ eine Präsentation zur Änderung der Regel 36 (1) EPÜ zur Verfügung.

Angesichts des Umstandes, dass die Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ durch die Prüfungsabteilung ergeht, sind beim EPA in jüngster Zeit vermehrt Fragen

Notice from the European Patent Office dated 29 June 2010 concerning communications under amended Rule 161 EPC

By decisions dated 25 March 2009¹ and 27 October 2009², the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rule 36(1) EPC and Rule 161 EPC with effect from 1 April 2010.

The EPO has already issued information about these amendments in Notices dated 20 August 2009³, 15 October 2009⁴ and 26 October 2009⁵. Sections A-IV, 1 and C-VI, 3.5.1 of the revised Guidelines for Examination in the EPO, which came into force on 1 April 2010, moreover, provide a detailed explanation of EPO practice under the amended provisions. Information is also set out under II.6 in the revised Notes on EPO Form 1200, for entry into the European phase (EPO 1200 Notes 07.10). A presentation on the amendment of Rule 36(1) EPC has furthermore been available on the EPO's website since the end of April 2010.⁶

Due to the fact that the communication under Rule 161(1) EPC is issued by the examining division, the EPO has recently received numerous enquiries concerning

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 29 juin 2010, relatif aux notifications au titre de la règle 161 CBE modifiée

Par décisions en date du 25 mars 2009¹ et du 27 octobre 2009², le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la règle 36(1) CBE et la règle 161 CBE avec effet à compter du 1^{er} avril 2010.

L'Office européen des brevets (OEB) a déjà fourni des informations concernant ces modifications dans des communiqués en date du 20 août 2009³, du 15 octobre 2009⁴ et du 26 octobre 2009⁵. Par ailleurs, les sections A-IV, 1 et C-VI, 3.5.1 des Directives relatives à l'examen, qui sont en vigueur depuis le 1^{er} avril 2010 dans leur version révisée, exposent en détail la pratique de l'OEB au titre des règles modifiées. Des informations figurent également au point II.6 de la notice actualisée concernant le formulaire relatif à l'entrée dans la phase européenne (OEB 1200 notice 07.10). Enfin, une présentation relative à la modification de la règle 36(1) CBE est disponible sur le site Internet de l'OEB⁶ depuis la fin du mois d'avril.

La notification au titre de la règle 161(1) CBE étant émise par la division d'examen, l'OEB est de plus en plus souvent interrogé sur l'importance de cette notifi-

¹ CA/D 2/09 vom 25. März 2009, ABI. EPA 2009, 296 sowie CA/D 3/09 vom 25. März 2009, ABI. EPA 2009, 299.

² CA/D 20/09 vom 27. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 582.

³ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. August 2009 über die Änderung der Regel 36 (1) und (2) EPÜ (europäische Teilanmeldungen) und Folgeänderungen der Regeln 57 a) und 135 (2) EPÜ, ABI. EPA 2009, 481.

⁴ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Oktober 2009 über Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, ABI. EPA 2009, 533.

⁵ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 2009 zur Feststellung des Datums des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zur Fristberechnung nach Regel 36 (1) a) EPÜ ab 1. April 2010, ABI. EPA 2009, 601.

⁶ http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010_de.html.

¹ CA/D 2/09 of 25 March 2009, OJ EPO 2009, 296 as well as CA/D 3/09 of 25 March 2009, OJ EPO 2009, 299.

² CA/D 20/09 of 27 October 2009, OJ EPO 2009, 582.

³ Notice from the European Patent Office dated 20 August 2009 concerning amended Rule 36 (1) and (2) EPC (European divisional applications) and consequential amendments to Rules 57(a) and 135(2) EPC, OJ EPO 2009, 481.

⁴ Notice from the European Patent Office dated 15 October 2009 concerning amendments to the Implementing Regulations to the European Patent Convention, OJ EPO 2009, 533.

⁵ Notice from the European Patent Office dated 26 October 2009 on the establishment of the date of the Examining Division's first communication for calculation of the time limit under Rule 36(1)(a) EPC as from 1 April 2010, OJ EPO 2009, 601.

⁶ <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010.html>.

¹ CA/D 2/09 du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 296 et CA/D 3/09 du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 299.

² CA/D 20/09 du 27 octobre 2009, JO OEB 2009, 582.

³ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 août 2009, relatif à la modification de la règle 36(1) et (2) CBE (demandes divisionnaires européennes) et aux modifications consécutives des règles 57 a) et 135(2) CBE, JO OEB 2009, 481.

⁴ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, JO OEB 2009, 533.

⁵ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 octobre 2009, relatif à l'établissement de la date de la première notification de la division d'examen pour le calcul du délai selon la règle 36(1)a) CBE à compter du 1^{er} avril 2010, JO OEB 2009, 601.

⁶ http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010_fr.html.

bezüglich der Relevanz dieser Mitteilung für die Berechnung der Frist nach Regel 36 (1) EPÜ eingegangen. Des Weiteren gab es eine Reihe von Anfragen bezüglich der Bedeutung der unterschiedlichen Mitteilungen nach Regel 161 EPÜ.

I. Mitteilung nach Regel 161 EPÜ kein "Bescheid" im Sinne der geänderten Regel 36 (1) EPÜ

1. Unter einem "Bescheid" im Sinne der geänderten Regel 36 (1) EPÜ, welcher – soweit es sich um den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung handelt bzw. die Prüfungsabteilung mit diesem Bescheid zum ersten Mal einen Uneinheitlichkeits-einwand erhebt – die Frist für die freiwillige bzw. obligatorische Teilung in Gang setzt, ist eine substantielle Mitteilung zu verstehen, welche die Ansicht der Prüfungsabteilung darlegt, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Zwar nimmt die geänderte Regel 36 (1) EPÜ nicht ausdrücklich auf einen "substantziellen Bescheid" Bezug; in Übereinstimmung mit der Gesetzgebungshistorie soll der Anmelder jedoch die Möglichkeit haben, Teilanmeldungen innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten einzureichen, nachdem er über die Ansicht der Prüfungsabteilung bezüglich der Übereinstimmung der Anmeldung mit den Erfordernissen des EPÜ unterrichtet wurde.

2. Eine Mitteilung nach Regel 161 EPÜ (sowohl in der geänderten als auch in der bis zum 31. März 2010 gültigen Fassung) ist – auch soweit diese in Übereinstimmung mit Regel 10 EPÜ im Namen der Prüfungsabteilung ergeht – **kein substantzieller Bescheid im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ und löst daher nicht die Frist für die freiwillige oder obligatorische Einreichung von Teilanmeldungen aus.**⁷ Vielmehr handelt sich bei einer Mitteilung nach

⁷ A-IV, 1.1.1.2 der Richtlinien enthält eine abschließende Liste der Ereignisse, mit deren Eintritt die Frist für die freiwillige Teilung zu laufen beginnt; siehe auch den am 14. Juni 2010 auf der Website des EPA veröffentlichten Hinweis in Bezug auf die klarstellende Änderung von Teil A-IV, 1.1.1.2. der Richtlinien.

the relevance of this communication for the calculation of the time limit under Rule 36(1) EPC. In addition, users have sought guidance with regard to the different communications under Rule 161 EPC.

I. Communication under Rule 161 EPC: not a "communication" within the meaning of amended Rule 36(1) EPC

1. A "communication" within the meaning of amended Rule 36(1) EPC causes the time limit for the voluntary or mandatory filing of divisional applications to start, provided it is the first communication from the examining division or the examining division raises a non-unity objection for the first time in said communication. Such a communication is understood to be a substantive communication which sets out the examining division's opinion as to whether the application or invention to which it relates meets the requirements of the Convention. Even though amended Rule 36(1) EPC does not explicitly refer to a *substantive* communication, it derives from the legislative history that the applicant should be allowed to file a divisional application up to twenty-four months after having been informed of the examining division's opinion with regard to compliance of the application with the EPC.

2. A communication under Rule 161 EPC (both in its amended form as well as in the version applicable until 31 March 2010), despite emanating from the examining division in compliance with Rule 10 EPC, **is not a substantive communication within the meaning of amended Rule 36(1) EPC and therefore does not cause the time limit for the filing of voluntary or mandatory divisional applications to start.**⁷ Rather, a communication under Rule 161

⁷ A-IV, 1.1.1.2 contains an exclusive list of events from which the period for voluntary division is calculated; see also the note published on the EPO website on 14 June 2010 regarding the clarifying amendment of part A-IV, 1.1.1.2 of the Guidelines.

cation pour le calcul du délai selon la règle 36(1) CBE. La signification des différentes notifications au titre de la règle 161 CBE suscite également des interrogations.

I. Notification au titre de la règle 161 CBE – pas une "notification" au sens de la règle 36(1) CBE modifiée

1. Une "notification" au sens de la règle 36(1) CBE modifiée qui – pour autant qu'il s'agisse de la première notification de la division d'examen ou que la division d'examen soulève pour la première fois une objection d'absence d'unité au moyen de cette notification – déclenche le délai pour le dépôt volontaire ou obligatoire d'une demande divisionnaire, constitue une notification quant au fond qui exprime l'avis de la division d'examen sur la question de savoir si la demande ou l'invention qui en fait l'objet satisfait aux exigences de la CBE. Bien que la règle 36(1) CBE modifiée ne fasse pas expressément référence à une "notification *quant au fond*", il résulte de la genèse législative que le demandeur doit avoir la possibilité de déposer une demande divisionnaire dans un délai de vingt-quatre mois après avoir été informé de l'avis de la division d'examen concernant la conformité de sa demande à la CBE.

2. Une notification au titre de la règle 161 CBE (tant dans sa version modifiée que dans celle applicable jusqu'au 31 mars 2010) – même si elle est émise par la division d'examen conformément à la règle 10 CBE – **ne constitue pas une notification quant au fond au sens de la règle 36(1) CBE modifiée et ne déclenche donc pas le délai pour le dépôt volontaire ou obligatoire de demandes divisionnaires.**⁷ Cette notification – qui est conforme aux exigences

⁷ La section A-IV, 1.1.1.2 des Directives comporte une liste exhaustive des actions à partir desquelles est calculé le délai afférent aux divisions volontaires ; cf. également la note publiée le 14 juin 2010 sur le site Internet de l'OEB concernant la modification de la section A-IV, 1.1.1.2. des Directives à des fins de clarification.

Regel 161 EPÜ um eine – den Anforderungen des PCT⁸ Rechnung tragende – im Wesentlichen formelle Mitteilung ohne eigenen substanziellen Inhalt (siehe nachstehend II). Diese Mitteilung nimmt auf den schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde (WO-ISA), den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) oder Erläuterungen in einem ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) Bezug, enthält aber noch nicht die Ansicht der Prüfungsabteilung selbst, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Vielmehr dient die Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ der Vorbereitung und Beschleunigung der *sich anschließenden* Diskussion mit der Prüfungsabteilung, indem der Anmelder die Ergebnisse der internationalen Phase bereits berücksichtigt hat.

II. Unterschiedliche Mitteilungen nach Regel 161 EPÜ (EPA Formblätter 1226A, B und C)

3. Gemäß Regel 161 (1) EPÜ fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb eines Monats nach der entsprechenden Mitteilung die im WO-ISA, IPER oder SISR festgestellten Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Waren der WO-ISA oder, falls zutreffend, der IPER oder die Erläuterungen im SISR negativ und hat der Anmelder bei Eintritt in die europäische Phase weder Änderungen eingereicht oder aufrechterhalten noch Bemerkungen eingereicht, so ergeht in diesem Fall Formblatt EPA 1226A. Auf diese Mitteilung *must* der Anmelder innerhalb der Einmonatsfrist reagieren; andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 161 (1) Satz 3 EPÜ). Auf die Möglichkeit, die Weiterbehandlung der Anmeldung (Artikel 121 und Regel 135 EPÜ) oder eine Entscheidung nach Regel 112 (2) EPÜ zu beantragen, wird hingewiesen.

4. Waren der WO-ISA, der vom EPA erstellte IPER oder die Erläuterungen im SISR positiv (ausgehend von den in B-XII, 3.9 der Richtlinien dargelegten Grundsätzen) oder hat der Anmelder bei Eintritt in die europäische Phase bereits

EPC, which fulfils an EPO obligation under the PCT⁸, is essentially a formal communication without its own substantive content (see II infra). This communication refers to the written opinion of the International Searching Authority (WO-ISA), the international preliminary examination report (IPER) or explanations made in a supplementary international search report (SISR), but does not yet contain the examining division's own opinion as to whether the application or the invention to which it relates meet the requirements of the EPC. Instead, the purpose of the communication under Rule 161 EPC is to prepare and accelerate the *subsequent* discussion with the examining division, the results of the international phase having already been taken into account by the applicant.

II. Different communications under Rule 161 EPC (EPO Forms 1226A, B und C)

3. Under Rule 161(1) EPC, the EPO invites the applicant to correct any deficiencies noted in the WO-ISA, the IPER or the SISR and to amend the description, claims and drawings within a period of one month from the respective communication. Where the WO-ISA or, where applicable, the IPER or the SISR explanations was/were negative and the applicant has failed to file or maintain amendments or file comments upon entry into the European phase, EPO Form 1226A is issued. The applicant is required to respond to this communication within the one-month time limit or else the application is deemed to be withdrawn (Rule 161(1), sentence 3, EPC). The applicant's attention is drawn to the option of further processing of the application (Article 121 and Rule 135 EPC) or requesting a decision pursuant to Rule 112(2) EPC.

4. Where the WO-ISA, the IPER or the SISR explanations prepared by the EPO was/were positive (in accordance with the principles set out in B-XII, 3.9 of the Guidelines) or the applicant has already filed amendments upon entry into the

du PCT⁸ – est essentiellement une notification formelle sans teneur concrète (cf. point II. ci-dessous). Elle se réfère à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA), au rapport d'examen préliminaire international (IPER) ou aux explications fournies dans un rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR), mais ne contient pas encore l'avis de la division d'examen sur la question de savoir si la demande ou l'invention qui en fait l'objet satisfait aux exigences de la CBE. La notification au titre de la règle 161(1) CBE sert plutôt à préparer et à accélérer la discussion *ultérieure* avec la division d'examen, les résultats de la phase internationale ayant déjà été pris en considération par le demandeur.

II. Différentes notifications au titre de la règle 161 CBE (formulaires 1226A, B et C de l'OEB)

3. Conformément à la règle 161(1) CBE, l'OEB invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans la WO-ISA, dans l'IPER ou dans le SISR et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai d'un mois à compter d'une notification correspondante. Si la WO-ISA ou, le cas échéant, l'IPER ou les explications fournies dans le SISR était (étaient) défavorable(s) et si le demandeur n'a ni déposé ou maintenu des modifications ni présenté d'observations lors de l'entrée dans la phase européenne, le formulaire 1226A de l'OEB est alors établi. Le demandeur est *tenu* de répondre à cette notification dans le délai d'un mois, faute de quoi sa demande est réputée retirée (règle 161(1) CBE, troisième phrase). Le demandeur est informé qu'il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande (article 121 et règle 135 CBE) ou une décision au titre de la règle 112(2) CBE.

4. Si la WO-ISA, l'IPER établi par l'OEB ou les explications fournies dans le SISR était (étaient) favorable(s) (conformément aux principes énoncés à la section B-XII, 3.9 des Directives) ou si le demandeur a déjà déposé des modifica-

⁸ Siehe Artikel 28 i. V. m. Regel 52.1 a) PCT bzw. Artikel 41 i. V. m. Regel 78.1 a) PCT.

⁸ See Article 28 in conjunction with Rule 52.1(a) PCT and Article 41 in conjunction with Rule 78.1(a) PCT.

⁸ Cf. article 28 ensemble la règle 52.1.a) PCT et article 41 ensemble la règle 78.1.a) PCT.

Änderungen eingereicht oder in der internationalen Phase vorgenommene Änderungen aufrechterhalten und/oder Bemerkungen eingereicht, welche als Erwiderung gelten können, (und eindeutig angegeben, dass diese Änderungen und/oder Bemerkungen dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen sind) so ergeht keine *Aufforderung* nach Regel 161 (1) EPÜ. Vielmehr wird der Anmelder mit Formblatt EPA 1226B auf die *Möglichkeit* hingewiesen, zum WO-ISA, IPER oder SISR Stellung zu nehmen und die Anmeldeunterlagen zu ändern (vgl. Regel 137 (2) und (3) EPÜ). Auf diese Mitteilung muss der Anmelder nicht reagieren.

5. In Abweichung von dem unter den Nummern 3 und 4 dargestellten Verfahren kann der Anmelder in Fällen, in denen der WO-ISA oder IPER vor dem 1. April 2010 erstellt wurde, auch dann Formblatt EPA 1226A erhalten, wenn der WO-ISA oder IPER positiv war. Hat der Anmelder bis Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 161 (1) EPÜ nicht auf diese Mitteilung reagiert, prüft das EPA, ob der WO-ISA oder IPER positiv oder negativ war. Nur im Falle eines negativen WO-ISA bzw. IPER ergeht eine Rechtsverlustmitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ. Folglich können Anmelder in diesen Übergangsfällen Formblatt EPA 1226A erhalten, mit welchem sie scheinbar zur Reaktion auf einen positiven WO-ISA oder IPER aufgefordert werden, obwohl in Wahrheit kein Rechtsverlust eintritt, wenn der Anmelder nicht Stellung nimmt.

6. Erstellt das EPA einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht zu einer Euro-PCT-Anmeldung, so wird der Anmelder mit Formblatt EPA 1226C gemäß Regel 161 (2) EPÜ auf die *Möglichkeit* hingewiesen, die Anmeldung vor Beginn der ergänzenden Recherche zu ändern. Diese Mitteilung entspricht der Mitteilung nach Regel 161 EPÜ in der bis zum 31. März 2010 geltenden Fassung; insoweit hat sich die Rechtslage nicht geändert.

European phase or maintained amendments carried out during the international phase and/or filed comments, which can be considered to be a reply, (and has indicated that such amendments and/or comments are to form the basis for further prosecution of the application) no *invitation* is issued under Rule 161(1) EPC. Rather, the applicant's attention is drawn with EPO Form 1226B to the *possibility* of commenting on the WO-ISA, IPER or SISR and amending the application (see Rule 137(2) and (3) EPC). The applicant is not required to respond to this communication.

5. In deviation from the procedure set out in points 3 and 4, if the WO-ISA or IPER was issued before 1 April 2010, the applicant may receive EPO Form 1226A even if the WO-ISA or IPER was positive. If the one-month time limit specified under Rule 161(1) EPC for these cases then expires without a reaction from the applicant, the EPO will check whether the WO-ISA or IPER was positive or negative. Only in the case of a negative WO-ISA or IPER will a communication under Rule 112(1) EPC concerning loss of rights be issued. In these transitional cases, applicants may consequently receive EPO Form 1226A, which appears to require them to respond to a positive WO-ISA or IPER, when in fact no loss of rights will occur if the applicant does not react.

6. Where the EPO draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application, the applicant's attention is drawn with EPO Form 1226C under Rule 161(2) EPC to the *possibility* of amending the application before the start of the supplementary search. This communication corresponds to the communication under Rule 161 EPC in the version applicable until 31 March 2010; in this regard the applicable law is unchanged.

tions lors de l'entrée dans la phase européenne ou maintenu les modifications apportées au cours de la phase internationale et/ou présenté des observations et que celles-ci peuvent être considérées comme une réponse (et si le demandeur a indiqué qu'elles doivent servir de base au traitement ultérieur de la demande), aucune *invitation* n'est émise au titre de la règle 161(1) CBE. Le demandeur est informé par le formulaire 1226B de l'OEB qu'il *peut* prendre position sur la WO-ISA, l'IPER ou le SISR et modifier les pièces de la demande (cf. règle 137(2) et (3) CBE). Le demandeur n'est pas tenu de répondre à cette notification.

5. Nonobstant la procédure décrite aux points 3 et 4, le demandeur peut recevoir le formulaire 1226A de l'OEB lorsque la WO-ISA ou l'IPER a été établi(e) avant le 1^{er} avril 2010, même si il (elle) était favorable. Si le demandeur ne répond pas à cette notification dans le délai d'un mois prévu par la règle 161(1) CBE, l'OEB examine si la WO-ISA ou l'IPER était favorable ou défavorable. Une notification de la perte d'un droit au titre de la règle 112(1) CBE n'est signifiée qu'en cas de WO-ISA ou d'IPER défavorable. Dans ces cas transitoires, les demandeurs peuvent donc recevoir le formulaire 1226A de l'OEB qui les invite en apparence à répondre à une WO-ISA ou à un IPER favorable alors qu'en réalité, aucune perte de droit ne se produit si les demandeurs ne prennent pas position.

6. Lorsque l'OEB établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, le demandeur est informé par le formulaire 1226C de l'OEB, en vertu de la règle 161(2) CBE, qu'il *peut* modifier sa demande avant le début de la recherche complémentaire. Cette notification correspond à la notification prévue par la règle 161 CBE dans sa version applicable jusqu'au 31 mars 2010 ; à cet égard, la situation juridique n'a pas évolué.