

Mitteilung des Europäischen Patentamts zur Erinnerung der Anmelder an die in Regel 141 (2) EPÜ verankerte Befreiung von der Einreichung einer Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen

1. Am 1. Januar 2011 sind die geänderte Regel 141 EPÜ und die neue Regel 70b EPÜ in Kraft getreten, mit denen das dauerhafte System des EPA zur Nutzung von Arbeitsergebnissen umgesetzt wird.¹ **Mit dieser Mitteilung sollen die Anmelder an die Fälle erinnert werden, in denen sie nicht nach Regel 141 (1) EPÜ eine Kopie der Recherchenergebnisse einreichen müssen;** dies soll unnötigen Verwaltungsaufwand und damit verbundene Kosten für den Anmelder und das EPA vermeiden.

2. Nach Regel 141 (1) EPÜ hat ein Anmelder, der im Sinne des Artikels 87 EPÜ die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, zusammen mit der europäischen Patentanmeldung bzw., wenn es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung handelt, beim Eintritt in die europäische Phase eine Kopie der Ergebnisse der Recherche einzureichen, die von der oder im Namen der Behörde durchgeführt wurde, bei der die frühere Anmeldung eingereicht worden ist (= Erstanmeldeamt).²

3. Regel 141 (2) EPÜ besagt, dass eine Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ als ordnungsgemäß eingereicht gilt, wenn sie dem EPA zugänglich ist und unter den vom Präsidenten des EPA festgelegten Bedingungen in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen ist. Gemäß dieser Vorschrift kann der Präsident des EPA bestimmen, in welchen Fällen die Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts als dem EPA zugänglich gelten und automatisch in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen

Notice from the European Patent Office reminding applicants of the exemptions under Rule 141(2) EPC from filing a copy of the search results under Rule 141(1) EPC – utilisation scheme

1. Amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC implementing the EPO's permanent utilisation scheme entered into force on 1 January 2011¹. **The present notice is to remind applicants of the cases in which they do not have to file a copy of the search results under Rule 141(1) EPC,** with a view to avoiding unnecessary administrative work and related costs both for the applicant and the EPO.

2. Under Rule 141(1) EPC, an applicant claiming the priority of a previous application within the meaning of Article 87 EPC has to file a copy of the results of any search carried out by or on behalf of the authority with which the previous application was filed (= office of first filing (OFF)) together with the European patent application or, in the case of a Euro-PCT application, on entry into the European phase².

3. 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 EPO and to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the EPO. This provision allows the President of the EPO to determine the cases in which the OFF search results are considered to be available to the EPO and are automatically included in the file of the European patent application. **In these cases, applicants are exempted from the**

Communiqué de l'Office européen des brevets rappelant aux demandeurs les exemptions au titre de la règle 141(2) CBE de l'obligation de produire une copie des résultats de la recherche en vertu de la règle 141(1) CBE – système d'utilisation

1. La règle 141 CBE modifiée et la nouvelle règle 70ter CBE, qui mettent en œuvre le système d'utilisation permanent de l'OEB, sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2011¹. **Le présent communiqué a pour objet de rappeler aux demandeurs les cas dans lesquels ils ne sont pas tenus de produire une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE,** afin d'éviter l'accomplissement de tâches administratives superflues et les coûts associés tant pour les demandeurs que pour l'OEB.

2. Conformément à la règle 141(1) CBE, un demandeur qui revendique la priorité d'une demande antérieure au sens de l'article 87 CBE doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par ou pour le compte de l'administration auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée (= office de premier dépôt), conjointement à la demande de brevet européen, ou, s'il s'agit d'une demande euro-PCT, au moment de l'entrée dans la phase européenne².

3. La règle 141(2) CBE 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'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. Cette disposition permet au Président de l'OEB de déterminer les cas dans lesquels les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt sont considérés être à la disposition de l'OEB et sont automatiquement versés au dossier de la

¹ Siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 18/09), ABI. EPA 2009, 585.

² 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.

¹ See decision of the Administrative Council of 28 October 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 18/09), OJ EPO 2009, 585.

² 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.

¹ Cf. Décision du Conseil d'administration du 28 octobre 2009 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 18/09), JO OEB 2009, 585.

² 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.

men werden. **In solchen Fällen ist der Anmelder von der Verpflichtung befreit, eine Kopie der Recherchenergebnisse einzureichen.**

4. Die Anmelder werden daran erinnert, dass sie von der Einreichung einer Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ befreit sind, wenn sie die Priorität einer Anmeldung beanspruchen, zu der das EPA eine bestimmte Art von Recherchenbericht erstellt hat, nämlich einen **europäischen Recherchenbericht**, einen **internationalen Recherchenbericht** oder einen **Bericht über die Recherche internationaler Art**.³

5. Ebenso wenig muss der Anmelder eine Kopie der Recherchenergebnisse einreichen, wenn das EPA einen Bericht über eine Recherche erstellt hat, die für ein nationales Amt zu einer nationalen Erstanmeldung in **Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, der Türkei oder Zypern** durchgeführt wurde.⁴ Ferner sind die Anmelder derzeit von der Einreichung einer Kopie der Recherchenergebnisse befreit, wenn die Priorität einer Erstanmeldung in **Japan, dem Vereinigten Königreich** oder den **Vereinigten Staaten von Amerika** beansprucht wird.⁵

³ 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, ABl. EPA 2010, 600.

⁴ Siehe Fußnote 3.

⁵ 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 Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen, ABl. EPA 2011, 62 und Mitteilung des Europäischen Patentamts 9. Dezember 2010 über die Befreiung nach Regel 141 (2) EPÜ von der Einreichung einer Kopie der Recherchenergebnisse – Nutzung von Arbeitsergebnissen, ABl. EPA 2011, 64.

obligation to file a copy of the search results.

4. Applicants are reminded that they are exempted from filing a copy of the search results under Rule 141(1) EPC if they are claiming the priority of an application on which the EPO drew up a certain type of search report, namely a **European search report**, an **international search report**, or an **international-type search report**.³

5. Moreover, no copy of the search results needs to be filed by the applicant where the EPO drew up a search report on behalf of a national office on a national first filing made in **Belgium, Cyprus, France, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands or Turkey**.⁴ Applicants are, for the time being, also exempted from filing a copy of the search results where the priority is claimed of a first filing made in **Japan, the United Kingdom** or the **United States of America**.⁵

³ 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.

⁴ See footnote 3.

⁵ 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, and 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, OJ EPO 2011, 64.

demande de brevet européen. **Dans ces cas, les demandeurs sont dispensés de l'obligation de produire une copie des résultats de la recherche.**

4. Il est rappelé aux demandeurs qu'ils sont dispensés de l'obligation prévue à la règle 141(1) CBE de produire une copie des résultats de la recherche s'ils revendiquent la priorité d'une demande pour laquelle l'OEB a établi l'un quelconque des rapports de recherche suivants : **rapport de recherche européenne, rapport de recherche internationale, ou rapport relatif à une recherche de type international**.³

5. Aucune copie des résultats de la recherche ne doit non plus être produite par le demandeur lorsque l'OEB a établi un rapport de recherche pour le compte d'un office national au sujet d'un premier dépôt national effectué dans les pays suivants : **Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas et Turquie**.⁴ Pour l'heure, les demandeurs sont aussi exemptés de l'obligation de produire une copie des résultats de la recherche s'ils revendiquent la priorité d'un premier dépôt effectué aux **Etats-Unis d'Amérique**, au **Japon** ou au **Royaume-Uni**.⁵

³ 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, conformément à la règle 141(1) CBE – système d'utilisation, JO OEB 2010, 600.

⁴ Cf. note précédente.

⁵ 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, et 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, JO OEB 2011, 64.