

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. Dezember 2012 zur Berechnung der Frist nach Regel 36 (1) EPÜ

Gemäß Regel 36 (1) a) EPÜ wird die Frist für die sog. freiwillige Teilung durch den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) oder Regel 71 (3) EPÜ zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist, ausgelöst (siehe im Einzelnen Richtlinien für die Prüfung im EPA A-IV, 1.1.1.2). Dieser Bescheid löst auch die Frist für die sog. obligatorische Teilung nach Regel 36 (1) b) EPÜ aus, wenn darin ein spezifischer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zum ersten Mal erhoben wird (siehe im Einzelnen Richtlinien für die Prüfung im EPA A-IV, 1.1.1.3).

Die Entscheidung J 9/10 vom 18. April 2012 (nicht im Amtsblatt des EPA veröffentlicht) hat die Gültigkeit einer automatisch erstellten Mitteilung der Prüfungsabteilung auf EPA Form 2001A¹ in Zweifel gezogen. Um zu verhindern, dass bei Anmeldern und der Öffentlichkeit infolge dieser Entscheidung Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die Berechnung der Frist nach Regel 36 (1) EPÜ entsteht, wird die Eingangsstelle des EPA zukünftig bei der Prüfung einer Teilanmeldung nach Artikel 90 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 36 (1) EPÜ im Hinblick auf die Erfüllung des Fristenformderrnisses eine auf EPA Form 2001A ergangene Mitteilung nicht mehr als fristauslösenden Bescheid der Prüfungsabteilung betrachten. Dies bedeutet, dass die Frist nach Regel 36 (1) a) EPÜ in den einschlägigen Fällen – ohne Berücksichtigung der Mitteilung auf EPA Form 2001A – ab Zustellung des ersten

¹ Eine Mitteilung auf EPA Form 2001A wurde zwischen 2005 und 2012 in Fällen versandt, in denen der Anmelder auf eine vor dem 1. April 2010 erstellte negative Stellungnahme zur Recherche nicht reagiert hatte (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 3.3 (Juni 2005) und C-VI, 3.5 (Dezember 2007)).

Notice from the European Patent Office dated 3 December 2012 on calculation of the time limit under Rule 36(1) EPC

Under Rule 36(1)(a) EPC, the period for "voluntary" division is triggered by the examining division's first communication under Article 94(3) and Rule 71(1) and (2) EPC or under Rule 71(3) EPC in respect of the earliest application for which a communication has been issued (for details, see Guidelines for Examination in the EPO, A-IV, 1.1.1.2). This communication also triggers the period for "mandatory" division under Rule 36(1)(b) EPC if it raises a specific objection of lack of unity for the first time (for details, see Guidelines for Examination in the EPO, A-IV, 1.1.1.3).

Decision J 9/10 of 18 April 2012 (not published in the EPO's Official Journal) cast doubt on the validity of a communication of the examining division issued automatically on EPO Form 2001A.¹ To ensure that this decision does not give rise to legal uncertainty among applicants and the public as to calculation of the time limit under Rule 36(1) EPC, the EPO's receiving section will no longer regard a communication issued on EPO Form 2001A as the communication triggering the relevant period when examining under Article 90(1) EPC in conjunction with Rule 36(1) EPC whether a divisional application has been filed in good time. This means that, in the cases concerned, the period under Rule 36(1)(a) EPC will begin, irrespective of any communication on EPO Form 2001A, on notification of the examining division's first communication under Article 94(3) and Rule 71(1)

¹ Between 2005 and 2012, communications were issued on EPO Form 2001A in cases in which the applicant had not responded to a negative search opinion drawn up before 1 April 2010 (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 3.3 (June 2005) and C-VI, 3.5 (December 2007)).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 décembre 2012, concernant le calcul du délai selon la règle 36(1) CBE

En vertu de la règle 36(1)a) CBE, le délai dans lequel une demande divisionnaire dite "volontaire" peut être déposée commence à courir à compter de la première notification établie par la division d'examen conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1) et (2) CBE, ou conformément à la règle 71(3) CBE, relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (cf. pour plus de détails les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-IV, 1.1.1.2). Cette notification marque aussi le point de départ du délai dans lequel une demande divisionnaire dite "obligatoire" peut être déposée en vertu de la règle 36(1)b) CBE, dans la mesure où une objection particulière pour absence d'unité a été soulevée pour la première fois dans cette notification (cf. pour plus de détails les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-IV, 1.1.1.3).

La décision J 9/10 en date du 18 avril 2012 (non publiée au Journal officiel de l'OEB) a mis en doute la validité d'une notification de la division d'examen établie automatiquement sur le formulaire OEB 2001A¹. Afin d'éviter que cette décision ne crée une insécurité juridique pour les demandeurs et le public en ce qui concerne le calcul du délai selon la règle 36(1) CBE, la section de dépôt de l'OEB, lorsqu'elle examinera si une demande divisionnaire satisfait aux exigences en matière de délai découlant de l'article 90(1) CBE en combinaison avec la règle 36(1) CBE, ne considérera plus désormais une notification émise sur le formulaire OEB 2001A comme une notification de la division d'examen marquant le point de départ du délai précité. Par conséquent, le délai visé à la règle 36(1)a) CBE commencera à courir, dans les cas pertinents, à compter de la signification de la première notifi-

¹ Entre 2005 et 2012, une notification était émise sur le formulaire OEB 2001A dans les cas où le demandeur n'avait pas répondu à un avis au stade de la recherche négatif, établi avant le 1^{er} avril 2010 (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 3.3 (juin 2005) et C-VI, 3.5 (décembre 2007)).

Bescheids der Prüfungsabteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) oder Regel 71 (3) EPÜ zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist, zu laufen beginnt.

and (2) EPC or under Rule 71(3) EPC in respect of the earliest application for which a communication has been issued.

cation émise par la division d'examen conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1) et (2) CBE, ou à la règle 71(3) CBE, relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, et ce sans qu'il soit tenu compte d'une notification établie sur le formulaire 2001A.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Information im Europäischen Patentregister betreffend des für die Fristberechnung nach Regel 36 (1) a) EPÜ relevanten Bescheids² nicht mehr zutreffend ist, wenn dort auf eine auf EPA Form 2001A ergangene Mitteilung Bezug genommen wird.

Readers should note that the information in the European Patent Register on the communication relevant for calculation of the time limit under Rule 36(1)(a) EPC² is now inaccurate in so far as it refers to a communication issued on EPO Form 2001A.

Il convient de noter que les informations figurant dans le Registre européen des brevets concernant la notification servant de base au calcul du délai selon la règle 36(1)a) CBE² ne sont plus correctes si elles font référence à une notification émise sur le formulaire OEB 2001A.

² Vgl. ABI. EPA 2011, 273.

² See OJ EPO 2011, 273.

² Cf. JO OEB 2011, 273.