

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

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 report 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;

(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

(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).

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

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 16. LISTOPADA 2013. GODINE KOJOM SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU PRAVILA 135. I 164. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 17/13)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE, uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«), a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c), na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda, uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Pravilo 164. glasi:

»Pravilo 164.

Jedinstvo izuma i daljnja pretraživanja

(1) Ako Europski patentni ured smatra da dokumenti prijave koji će služiti kao temelj za daljnje pretraživanje ne udovoljavaju uvjetu jedinstva izuma:

(a) sastavlja dopunsko izvješće o djelomičnom pretraživanju onih dijelova prijave koji se odnose na izum, ili skupinu izuma u smislu članka 82., prvobitno navedenih u patentnim zahtjevima;

(b) obavještava podnositelja zahtjeva da se za dopunsko izvješće o europskom pretraživanju koje bi se odnosilo na ostale izume, mora platiti dodatna pristojba za pretraživanje, i to za svaki izum, u roku od dva mjeseca; i

(c) sastavlja dopunsko izvješće o europskom pretraživanju za dijelove prijave koji se odnose na izume za koje su plaćene pristojbe za pretraživanje

(2) Ako je dopunsko izvješće o europskom pretraživanju izostalo a Odjel za ispitivanje smatra da je u dokumentima koji čine prijavu na temelju kojih se vrši ispitivanje zatražen izum ili skupina izuma u smislu članka 82., za koje pretraživanje nije izvršeno od strane Europskog patentnog ureda u svojstvu tijela ovlaštenog za međunarodno pretraživanje ili tijela navedenog za dopunsko međunarodno pretraživanje, u Odjel za ispitivanje:

(a) obavještava podnositelja prijave da će pretraživanje biti izvršeno u odnosu na svaki takav izum za koji je plaćena pristojba za pretraživanje u roku od dva mjeseca;

(b) sastavlja rezultate pretraživanja provedene u skladu s podstavkom (a) zajedno s:

– pozivom iz članka 94. stavka 3., i pravila 71. stavaka 1. i 2., kojim podnositelju prijavljiva mogućnost da podnese primjedbe na te rezultate i izmijeni opis, patentne zahtjeve i crteže, ili

– obavijesti iz pravila 71. stavka 3. i

(c) kada je prikladno, u aktima izdanim sukladno podstavku (b), poziva podnositelja prijave da prijavu patenta ograniči na jedan izum, ili skupinu izuma u smislu članka 82., za koje je izvješće o pretraživanju sastavio Europski patentni ured u svojstvu tijela ovlaštenog za međunarodno pretraživanje ili tijela navedenog za dopunsko međunarodno pretraživanje ili za koje je pretraživanje izvršeno u skladu s postupkom iz podstavka (a).

(3) U postupku iz stavka 2. podstavka (a) pravila 62.a i 63. primjenjuju se na odgovarajući način.

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

(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.»

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

»(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.»

Article 2

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

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
Jasper Kongstad

(4) Pravilo 62. i pravilo 70. stavak 2. ne primjenjuju se na rezultate pretraživanja provedene u skladu sa stavkom 2.

(5) Svaka pristojba koja je plaćena prema stavcima 1. ili 2. vraća se, ako podnositelj prijave zahtijeva njezin povrat i ako Odjel za ispitivanje utvrdi da obavijest iz stavka 1. podstavka (b) ili iz 2. podstavka (a) nije bila opravdana.«

2. Pravilo 135. stavak 2. glasi:

»(2) Mogućnost nastavka postupka isključena je u pogledu rokova u odnosu na vremenska razdoblja iz članka 121. stavka 4., i pravila 6. stavka 1., pravila 16. stavka 1. podstavka (a), pravila 31. stavka 2., pravila 36. stavka 2., pravila 40. stavka 3., pravila 51. stavaka 2. do 5., pravila 52. stavaka 2. i 3., pravila 55., 56., 58., 59., 62.a, 63., 64., pravila 112. stavka 2., i pravila 164., stavaka 1. i 2.«

Članak 2.

Pravila 164. i 135. EPC-a kao što su izmijenjena i dopunjena člankom 1. ove Odluke stupaju na snagu 1. studenoga 2014. godine.

Članak 3.

(1) Pravilo 164. stavak 1. EPC-a kako je izmijenjeno i dopunjeno člankom 1. ove Odluke primjenjuje se na svaku prijavu za koju na dan njegova stupanja na snagu nije sastavljeno dopunsko izvješće o europskom pretraživanju u skladu s člankom 153. stavkom 7. EPC-a.

(2) Pravilo 164. stavak 2. EPC-a kako je izmijenjeno i dopunjeno člankom 1. ove Odluke primjenjuje se na svaku prijavu za koju na dan njegova stupanja na snagu nije sastavljen prvi poziv u skladu s člankom 94. stavkom 3. EPC-a i pravilom 71. stavcima 1. i 2. odnosno pravilom 71. stavkom 3. EPC-a.

Sastavljeno u Münchenu, 16. listopada 2013.

Za Upravno vijeće
Jasper Kongstad, v. r.