

PŘEKLAD

**ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
ZE DNE 25. BŘEZNA 2009
POZMĚŇUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS
K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ**

(CA/D 3/09)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1 (c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

S přihlédnutím také k článku 1 bodu 3 rozhodnutí správní rady CA/D 2/09 týkajícího se rozdělených přihlášek

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Následující nové pravidlo 62a se vkládá do Části IV, Hlavy II:

"Pravidlo 62a
Přihlášky obsahující více nezávislých nároků

(1) Je-li Evropský patentový úřad toho názoru, že podané nároky nevyhovují pravidlu 43 odst. 2, vyzve přihlašovatele, aby ve lhůtě dvou měsíců označil nároky, které vyhovují pravidlu 43 odst. 2, na jejichž základě má být provedena rešerše. Pokud přihlašovatel takové označení nedodá ve lhůtě, rešerše se provede na základě prvního nároku v každé kategorii.

(2) Průzkumové oddělení vyzve přihlašovatele, aby omezil nároky na předmět, který byl podroben rešerši, ledaže zjistí, že námitka podle odst. 1 nebyla oprávněná."

2. Pravidlo 63 se mění v tomto znění takto:

" Pravidlo 63 Neúplná rešerše

(1) Je-li Evropský patentový úřad toho názoru, že evropská patentová přihláška nevyhovuje ustanovením úmluvy natolik, že nelze ve vztahu ke všem nebo k některým nárokovaným předmětům vynálezu provést smysluplnou rešerši na stav techniky, vyzve přihlašovatele, aby ve lhůtě dvou měsíců podal sdělení, v němž označí předmět, který má být podroben rešerši.

(2) Není-li sdělení podle odst. 1 podáno ve lhůtě nebo není-li dostatečné pro odstranění nedostatku uvedeného v odst. 1, Evropský patentový úřad buď vydá odůvodněné prohlášení uvádějící, že evropská patentová přihláška nevyhovuje ustanovením úmluvy natolik, že nelze ve vztahu ke všem nebo k některým nárokovaným předmětům vynálezu provést smysluplnou rešerši na stav techniky, nebo, pokud to lze, vyhotoví částečnou zprávu o rešerši. Odůvodněné prohlášení nebo částečná zpráva o rešerši se považují pro účely dalšího řízení za zprávu o evropské rešerši.

(3) Po vyhotovení částečné zprávy o rešerši průzkumové oddělení vyzve přihlašovatele, aby omezil nároky na předmět, který byl podroben rešerši, ledaže zjistí, že námitka podle odst. 1 nebyla oprávněná."

3. Pravidlo 64 odst. 1 se mění v tomto znění takto:

"(1) Je-li Evropský patentový úřad toho názoru, že evropská patentová přihláška nevyhovuje požadavku jednotnosti vynálezu, vyhotoví částečnou zprávu o rešerši pro ty části přihlášky, které se týkají toho vynálezu nebo skupiny vynálezů ve smyslu článku 82, které jsou v patentových nárocích uvedeny na prvním místě. Přihlašovatel sdělí, že má-li zpráva o evropské rešerši zahrnovat i další vynálezy, musí být ve lhůtě dvou měsíců za každý vynález zaplacen nový poplatek za rešerši. Zpráva o evropské rešerši se vyhotoví pro ty části přihlášky, které se týkají vynálezů, pro něž byly zaplacen poplatky za rešerši."

4. Pravidlo 69 se mění v tomto znění takto:

"Pravidlo 69 Informace o zveřejnění

(1) Evropský patentový úřad sdělí přihlašovatelovi datum, kdy bylo v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši, a upozorní jej v tomto sdělení na ustanovení pravidla 70 odst. 1, článku 94 odst. 2 a pravidla 70a odst. 1.

(2) Je-li ve sdělení uvedeno datum zveřejnění podle odst. 1, které je pozdější než skutečné datum zveřejnění, je toto pozdější datum rozhodné, pokud jde o lhůty uvedené v pravidle 70 odst. 1 a pravidle 70a odst. 1, pokud chyba není očividná."

5. Následující nové pravidlo 70a se vkládá do Části IV, Hlavy IV:

"Pravidlo 70a Odpověď na rozšířenou zprávu o evropské rešerši

(1) V posudku, který doplňuje zprávu o evropské rešerši, Evropský patentový úřad umožní přihlašovatelovi vyjádřit se k rozšířené zprávě o evropské rešerši a případně jej vyzve, aby odstranil všechny nedostatky uvedené v posudku, který doplňuje zprávu o evropské rešerši, a upravil popis, nároky a výkresy ve lhůtě uvedené v pravidle 70 odst. 1.

(2) V případě uvedeném v pravidle 70 odst. 2 nebo je-li vyhotovena zpráva o dodatečné evropské rešerši k evropské patentové přihlášce podle Smlouvy o patentové spolupráci, Evropský patentový úřad umožní přihlašovatelovi vyjádřit se k rozšířené zprávě o evropské rešerši a případně jej vyzve, aby odstranil všechny nedostatky uvedené v posudku, který doplňuje zprávu o evropské rešerši, a upravil popis, nároky a výkresy ve lhůtě stanovené pro upřesnění jeho stanoviska, zda si přeje pokračovat v řízení.

(3) Nevyhoví-li přihlašovatel výzvě nebo neodpoví-li na ni podle odstavce 1 nebo 2, přihláška se považuje za vzatou zpět."

6. Pravidlo 135 odst. 2 se mění v tomto znění takto:

"(2) Pokračování v řízení se vylučuje u lhůt uvedených v článku 121 odst. 4 a lhůt podle pravidla 6 odst. 1, pravidla 16 odst. 1 (a), pravidla 31 odst. 2, pravidla 36 odst. 1 (a), 1 (b) a 2, pravidla 40 odst. 3, pravidla 51 odst. 2 až 5, pravidla 52 odst. 2 a 3, pravidla 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 a pravidla 112 odst. 2."

7. Pravidlo 137 se mění v tomto znění takto:

"Pravidlo 137 Změny v evropské patentové přihlášce

(1) Není-li stanoveno jinak, nemůže přihlašovatel měnit popis, patentové nároky nebo výkresy evropské patentové přihlášky dříve, než obdržel zprávu o evropské rešerši.

(2) Přihlašovatel může společně se svými vyjádřeními, opravami nebo změnami učiněnými v odpovědi na sdělení Evropského patentového úřadu podle pravidla 70a odst. 1 nebo 2, nebo pravidla 161 odst. 1 z vlastního popudu změnit popis, patentové nároky a výkresy.

(3) Žádnou další změnu nemůže bez souhlasu průzkumového oddělení provést.

(4) Podává-li přihlašovatel jakékoli změny uvedené v odst. 1 až 3, musí je označit a uvést jejich oporu v přihlášce, jak byla podána. Zjistí-li průzkumové oddělení nesplnění jednoho nebo druhého požadavku, může požádat o odstranění tohoto nedostatku ve lhůtě jednoho měsíce.

(5) Pozměněné patentové nároky se nemohou týkat předmětu, který nebyl podroben rešerši a který není spojen s původně nárokovaným vynálezem nebo skupinou vynálezů tak, aby tvořily jedinou obecnou vynálezeckou myšlenku. Nemohou se také týkat předmětu, který

nebyl podroben rešerši podle pravidla 62a nebo pravidla 63."

8. Pravidlo 161 se mění v tomto znění takto:

"Pravidlo 161 Změna přihlášky

(1) Jedná-li Evropský patentový úřad jako orgán pro mezinárodní rešerši a, je-li podán návrh podle článku 31 Smlouvy o patentové spolupráci, rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum evropské patentové přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci, umožní přihlašovatelovi vyjádřit se k písemnému posudku orgánu pro mezinárodní rešerši nebo ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a případně jej vyzve, aby odstranil všechny nedostatky uvedené v písemném posudku nebo ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a upravil popis, nároky a výkresy ve lhůtě jednoho měsíce od příslušného sdělení. Nevyhoví-li přihlašovatel výzvě nebo neodpoví-li na ni podle první věty, přihláška se považuje za vzatou zpět.

(2) Vyhotoví-li Evropský patentový úřad zprávu o dodatečné evropské rešerši k evropské patentové přihlášce podle Smlouvy o patentové spolupráci, lze v přihlášce jednou provést změny ve lhůtě jednoho měsíce od sdělení, v němž je přihlašovatel v tomto smyslu informován. Pozměněná přihláška bude základem pro dodatečnou evropskou rešerši."

ČLÁNEK 2

(1) Ustanovení uvedená v článku 1 tohoto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2010.

(2) Nové pravidlo 62a, pravidlo 63, pozměněné v článku 1 odst. 2 tohoto rozhodnutí, nové pravidlo 70a a pravidlo 137, pozměněné v článku 1 odst. 7 tohoto rozhodnutí, se použijí na evropské patentové přihlášky, pro které je zpráva o evropské rešerši nebo zpráva o dodatečné evropské rešerši vyhotovena dne 1. dubna 2010 nebo později.

(3) Pravidlo 161 pozměněné v článku 1 odst. 8 tohoto rozhodnutí se použije na evropské patentové přihlášky v případě, že sdělení podle nynějšího znění pravidla 161 nebylo vydáno před datem 1. dubna 2010.

V Mnichově, dne 25. března 2009

Za správní radu
Předseda

Benoît BATTISTELLI