

Partea C

Ghid pentru Aspectele Procedurale ale Examinării de Fond

Conținut

Capitolul I – Introducere I-1

1. **Considerații generale I-1**
2. **Activitatea unui examinator I-1**
3. **Prezentare generală I-1**
4. **Scopul examinării I-1**

Capitolul II – Condiții de formă care trebuie îndeplinite înainte începerii examinării de fond II-1

1. **Cererea de examination II-1**
 - 1.1 Confirmarea unei cereri de examinare anterioare II-1
 - 1.2 Cereri Euro-PCT II-2
 - 1.3 Invenția care urmează a fi examinată II-2
2. **Repartizarea cererii II-2**
3. **Depunerea răspunsului înaintea unei prime notificări din partea examinatorului II-3**
 - 3.1 Răspunsul la opinia formulată în urma documentării II-3
 - 3.2 Răspunsul la acțiuni PCT pregătite de OEB II-4
 - 3.3 Invitația prevăzută la Regula 70a(1) II-4
4. **Taxe de desemnare, taxe de extindere II-5**
5. **Copia rezultatelor documentării asupra priorității sau priorităților II-5**

Capitolul III – Prima etapă a examinării III-1

1. **Desene lipsă sau părți din descriere depuse conform Regulii 56 sau revendicări depuse după acordarea datei de depozit III-1**

2.	Amendamente făcute de solicitant din proprie inițiativă	III-2
2.1	Amendamente făcute ca răspuns la opinia scrisă	III-2
2.2	Amendamente făcute ca răspuns la rapoartele WO-ISA, IPER sau Raportul internațional suplimentar de documentare	III-2
3.	Unitatea invenției	III-3
3.1	Relația cu unitatea în documentare; limitarea la invenția documentată	III-3
3.1.1	Neplata taxelor suplimentare de documentare	III-3
3.1.2	Taxe de documentare suplimentare plătite	III-4
3.2	Eliminarea celorlalte invenții; depunerea cererilor divizionare	III-4
3.3	Restituirea taxelor suplimentare de documentare	III-4
3.4	Schimbarea de la o invenție documentată la alta	III-5
4.	Prima notificare	III-5
4.1	Obiecții argumentate	III-6
4.2	Invitația de a depune comentarii și amendamente	III-6
5.	Solicitarea de informații asupra stadiului tehnicii (fără a fi limitate la prioritate)	III-6
6.	Evaluarea documentelor din stadiul tehnicii citate în raportul de documentare și revendicarea tardivă a priorității	III-6

Capitolul IV – Analiza răspunsurilor și următoarele etape ale examinării

IV-1

1.	Procedura generală	IV-1
2.	Nivelul la care se face analiza răspunsului	IV-1
3.	Pașii următori în analiza răspunsurilor	IV-2
4.	Etapele următoare ale examinării	IV-2
5.	Analiza amendamentelor	IV-3
6.	Admisibilitatea amendamentelor făcute de solicitant	IV-3

7.	Probleme legate de documentare în examinare	IV-3
7.1	Cercetarea documentară referitoare la cereri de brevet european potențial conflictuale	IV-3
7.2	Cercetări documentare adiționale în cursul examinării	IV-3
7.3	Cercetarea documentară în etapa de examinare	IV-4
7.4	Citarea documentelor nemenționate în Raportul de documentare	IV-4

Capitolul V – Ultima etapă a examinării **V-1**

1.	Notificarea conform Regulii 71(3)	V-1
1.1	Textul supus aprobării	V-1
1.2	Taxa de acordare și publicare	V-2
1.3	Traducerea revendicărilor	V-2
1.4	Taxe de revendicări datorate în urma notificării în baza Regulii 71(3)	V-3
1.5	Alte informații din notificarea în baza Regulii 71(3)	V-3
2.	Acordarea brevetului	V-4
3.	Cerere de brevet considerată retrasă	V-5
4.	Amendamente sau corecturi depuse în urma notificării conform Regulii 71(3)	V-5
4.1	Lipsa obligației de plată a taxelor sau de depunere a traducerii	V-5
4.2	Folosirea taxelor plătite din proprie inițiativă	V-5
4.3	Motivarea amendamentelor și a corecturilor	V-6
4.4	Admisibilitatea amendamentelor	V-6
4.5	Adaptarea descrierii	V-6
4.6	Amendamente/corecturi admise și acceptabile – transmiterea celei de-a doua notificări conform Regulii 71(3)	V-7
4.6.1	Amendamente propuse de Divizia de examinare în prima notificare conform Regulii 71(3) și respinse de solicitant	V-7

4.6.2	A doua invitație conform Regulii 71(3) pe baza unei solicitări de nivel superior respinse inițial în prima invitație conform Regulii 71(3)	V-7
4.6.3	Amendamente propuse de Divizia de examinare în a doua notificare conform Regulii 71(3)	V-7
4.7	Reluarea examinării în cazul amendamentelor care nu au fost admise și/sau nu sunt acceptabile	V-8
4.7.1	Notificări/proceduri orale după reluarea examinării	V-8
4.7.2	Acordul asupra textului – a doua notificare conform Regulii 71(3)	V-9
4.7.3	Lipsa acordului asupra textului – respingere	V-9
4.8	Taxe scadente în a doua perioadă conform Regulii 71(3)	V-9
4.8.1	Taxe de revendicări	V-9
4.8.2	Taxa de acordare și publicare	V-10
4.9	Solicitantul nu este de acord cu textul propus pentru acordare	V-10
4.10	Amendamente/corecturi depuse în a doua perioadă conform Regulii 71(3)	V-11
5.	Alte solicitări de amendare, după aprobare	V-11
6.	Divizia de examinare reia examinarea după aprobarea textului	V-11
6.1	Care este momentul în care Divizia de examinare reia examinarea după aprobare?	V-11
6.2	Următoarea notificare conform Regulii 71(3)	V-12
6.3	Folosirea taxelor conform Regulii 71a(5)	V-12
7.	Corectarea erorilor în decizia de acordare	V-12
8.	Continuarea procedurii	V-12
9.	Restituirea taxei de acordare și publicare	V-13
10.	Publicarea fasciculei de brevet	V-13
11.	Retragerea cererii înainte de publicarea fasciculei de brevet	V-13
12.	Certificatul	V-14

13.	Buletinul European de Brevete	V-14
14.	Respingerea	V-14
15.	Decizia conform stadiului dosarului	V-15
15.1	Solicitarea unei decizii în conformitate cu stadiul dosarului	V-15
15.2	Decizia prin intermediul unui formular tipizat	V-16
15.3	Emiterea unei decizii de sine stătătoare	V-16
15.4	Emiterea unei alte notificări (nu respingere)	V-16

Capitolul VI – Termene și accelerarea examinării VI-1

1.	Termene de răspuns la notificările examinatorului	VI-1
1.1	Considerații generale	VI-1
1.2	Condiții speciale	VI-1
2.	PACE	VI-1
3.	Alte modalități de accelerare a examinării	VI-1

Capitolul VII – Alte proceduri în examinare VII-1

1.	Observații generale	VII-1
2.	Conversații telefonice, întrevvedere personală, e-mail	VII-1
2.1	Solicitarea unei întrevvederi; programarea unei întrevvederi	VII-1
2.2	Persoanele care participă la interviu	VII-1
2.3	Desfășurarea unui interviu sau al unei conversații telefonice	VII-2
2.4	Efectul declarațiilor făcute în cadrul unui interviu sau prin telefon	VII-2
2.5	Procese-verbale ale unui interviu sau ale conversației telefonice	VII-3
2.6	Utilizarea e-mailului	VII-4
2.6.1	Exemple de situații de folosire a e-mailului	VII-4
2.6.2	Inițierea unui e-mail	VII-5

2.6.3	Confidențialitate	VII-5
2.6.4	Depunerea documentelor modificate și a noilor cereri	VII-5
2.6.5	Includerea în dosar a oricărui schimb de e-mailuri	VII-5
3.	Instrumentare	VII-5
3.1	Observație generală	VII-5
3.2	Administrarea probelor	VII-6
3.3	Probe scrise	VII-6
4.	Procedura orală	VII-6
5.	Examinarea observațiilor terților	VII-6

Capitolul VIII – Activitatea în cadrul Diviziei de examinare

1.	Observații generale	VIII-1
2.	Recomandarea de acordare	VIII-2
3.	Recomandarea de respingere	VIII-2
4.	Sarcinile celorlalți membri ai Diviziei de examinare	VIII-2
5.	Comunicare suplimentară cu solicitantul	VIII-3
6.	Decizia	VIII-3
7.	Extinderea Diviziei de examinare; consultarea unui examinator cu pregătire juridică	VIII-3

Capitolul IX – Cereri speciale

1.	Cererile divizionare (v. și A-IV, 1)	IX-1
1.1	Observații generale	IX-1
1.2	Divizarea voluntară și divizarea obligatorie	IX-1
1.3	Termenul; abandonarea obiectului	IX-1
1.4	Examinarea unei cereri divizionare	IX-2
1.5	Descriere și desene	IX-3
1.6	Revendicări	IX-3

2.	Cereri care rezultă dintr-o decizie conform Art. 61	IX-4
2.1	Observații generale	IX-4
2.2	Cererea originală nu mai este în examinare	IX-4
2.3	Îndreptățirea parțială	IX-4
2.4	Persoană îndreptățită doar pentru anumite state desemnate	IX-5
3.	Cereri la care s-a introdus o rezervare conform Art. 167(2)(a) CBE 1973	IX-5
4.	Cereri internaționale (Cereri Euro-PCT)	IX-5

Capitolul I – Introducere

1. Considerații generale

În partea C a Ghidului, termenul “examinator” este folosit pentru a desemna examinatorul însărcinat cu examinarea în fond a cererii de brevet, parte a Diviziei de examinare, responsabil cu decizia finală. *Art. 18*

Capitolele C-II până la IX stabilesc procedura generală de examinare și oferă, atunci când este necesar, îndrumări privind anumite chestiuni particulare. Aceste capitole nu cuprind instrucțiuni detaliate pe probleme de organizare internă.

2. Activitatea unui examinator

Atitudinea examinatorului este un aspect deosebit de important. El trebuie să fie întotdeauna constructiv și pregătit să ajute. Deși un examinator nu poate trece cu vederea deficiențe majore ale unei cereri de brevet, el trebuie să aibă un anumit simț al măsurii în virtutea căruia nu va formula obiecții lipsite de importanță. Trebuie să îi fie clar faptul că, în conformitate cu prevederile CBE, redactarea descrierii și a revendicărilor unei cereri de brevet european cad în sarcina solicitantului sau a mandatarului acestuia.

Atenția examinatorului se va concentra în special asupra instrucțiunii din paragraful 4.3 al capitolului Generalități al prezentului Ghid. Acest lucru este valabil nu numai în relație cu alte departamente ale OEB, ci se referă și la faptul că, de exemplu, ceilalți membri ai Diviziei de examinare nu trebuie să dubleze activitatea examinatorului cererii (v. C-VIII, 4).

3. Prezentare generală

Partea C a prezentului Ghid tratează chestiuni referitoare la procedura de examinare (a se vedea capitolele C-II până la IX).

Problemele care țin de legislația de bază, cum sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o cerere de brevet european, sunt tratate în Părțile F, G și H.

4. Scopul examinării

Scopul întocmirii raportului de documentare și a opiniei ce rezultă din acesta (v. B-IX) ca și al procedurii de examinare ulterioare documentării este acela de a stabili dacă cererea de brevet și invenția la care aceasta se referă îndeplinesc condițiile prevăzute de articolele relevante ale CBE și de regulile corespunzătoare din Regulamentul de aplicare a acesteia. Sarcina primordială a Diviziei de examinare este aceea de a verifica îndeplinirea condițiilor de bază; criteriile pe baza cărora examinatorul judecă îndeplinirea condițiilor sunt analizate în detaliu, în măsura în care se consideră necesar, în Părțile F, G și H. În ceea ce privește condițiile de formă (v. Partea A), ele cad într-o primă fază în sarcina Secției de depozit.

Art. 94(1)

Art. 164(1)

Regula 62(1)

Regula 70(2)

Examinarea se desfășoară în conformitate cu Art. 94(3) și (4), Art. 97, Regula 71(1) – 71(7), Regula 71a(1) – 71a(6) și Regula 72. Primul pas pe care trebuie să îl facă examinatorul este să studieze cu atenție descrierea, desenele (dacă există) și revendicările cererii. Dar, având în vedere faptul că examinatorul se presupune că a parcurs deja această etapă la efectuarea documentării (v. B-XI, 3), ar trebui ca în acest moment să se concentreze pe orice amendamente și/sau comentarii depuse de solicitant ca răspuns la opinia formulată în urma documentării (v. B-XI, 8). Dacă au fost făcute amendamente și acestea nu au fost identificate și/sau baza lor nu a fost indicată de solicitant în forma inițială a cererii (v. H-III, 2.1), iar cererea face parte din categoria celor menționate în Partea H-III, 2.1.4, Divizia de examinare poate trimite o notificare, conform Regulii 137(4), prin care să ceară solicitantului să furnizeze aceste informații.

Capitolul II – Condiții de formă care trebuie îndeplinite înaintea începerii examinării de fond

1. Cererea de examinare

În vederea începerii activității de examinare a unei cereri de brevet european, solicitantul trebuie să depună o cerere de examinare, care se depune după plata taxei de examinare. Cererea de examinare poate fi depusă de la data depozitului și până la expirarea unui termen de șase luni de la data apariției în Buletinul European de Brevete a mențiunii publicării Raportului european de documentare. În cazul în care cererea de examinare nu este depusă în acest interval, cererea de brevet de invenție va fi considerată retrasă. În această situație, solicitantul are posibilitatea de a depune o cerere pentru continuarea procedurii, în conformitate cu Art. 121. Conform Regulii 70(1), cererea de examinare nu poate fi retrasă.

*Art. 94
Art. 121
Regula 70
Art. 122(4)
Regula 136(3)*

De asemenea, cu câteva excepții, solicitantul are obligația de a răspunde, în termenul menționat mai sus pentru depunerea cererii de examinare (v. B-XI, 9 și C-II, 3.1), opiniei formulate în urma documentării, în afara cazului în care OEB îl invită să confirme o cerere de examinare depusă anterior, conform Regulii 70(2), în acest caz solicitantul având obligația de a răspunde opiniei formulate în urma documentării în termenul prevăzut de Regula 70(2) (v. C-II, 1.1).

Regula 70a(1) și (3)

Responsabilitatea examinării cererii de brevet de invenție trece de la Secția de depozit la Divizia de examinare din momentul depunerii cererii de examinare, cu următoarele excepții:

*Regula 10
Regula 70(2)*

- (i) în cazul în care solicitantul a depus cererea de examinare înaintea transmiterii Raportului european de documentare, cererea de brevet intră în sarcina Diviziei de examinare numai de la data la care OEB primește confirmarea cererii de examinare, în urma invitației transmise conform Regulii 70(2);
- (ii) în cazul în care solicitantul a depus cererea de examinare înaintea transmiterii Raportului european de documentare și a renunțat la dreptul de a primi invitația de confirmare conform Regulii 70(2) (v. C-VI, 3), atunci cererea de brevet intră în sarcina Diviziei de examinare numai din momentul în care Raportul de documentare este trimis solicitantului.

1.1 Confirmarea unei cereri de examinare anterioare

Dacă solicitantul a depus cererea de examinare înaintea transmiterii Raportului de documentare, OEB îl va invita să confirme în termen de șase luni faptul că dorește să continue procedura cu privire la cererea de brevet. Termenul de șase luni menționat se calculează de la data apariției mențiunii publicării Raportului european de documentare. Dacă solicitantul trebuie să și răspundă opiniei formulate cu ocazia întocmirii raportului, răspunsul său trebuie să se încadreze în același termen (v. B-XI, 8 și C-II, 3.1). În această situație, răspunsul

*Regula 70(2) și (3)
Art. 121
Art. 11 RFees
Regula 70a(2) și (3)*

solicitantului va fi interpretat drept confirmare, în sensul Regulii 70(2), chiar dacă acest lucru nu este exprimat în mod explicit de către solicitant. Dacă solicitantul nu confirmă în termenul prevăzut intenția sa de continuare a procedurii cu privire la cererea de brevet, aceasta va fi considerată retrasă. Și în acest caz, sunt aplicabile mijloacele de repunere în termen prevăzute de Art. 121 (continuarea procedurii referitoare la cererea de brevet) (v. A-VI, 2.2 și 2.3). În ceea ce privește condițiile de restituire a taxei de examinare în cazul în care cererea este retrasă, respinsă sau considerată retrasă, a se vedea partea A-VI, 2.5.

1.2 Cereri Euro-PCT

Art. 153(4), (6) și (7)
Art. 150(2)
Regula 159(1)(f)

În cazul unei cereri de brevet tratată pe calea PCT (cerere Euro-PCT), termenul de șase luni prevăzut de Regula 70(1) curge de la data publicării Raportului de documentare PCT sau de la data declarației depuse conform Art. 17(2)(a) PCT. Totuși, conform Art. 150(2), termenul limită pentru cererea de examinare în cazul cererilor Euro-PCT nu expiră înainte de termenul prevăzut la Art. 22 PCT și la Art. 39 PCT (nu înainte de termenul prevăzut de Regula 159(1)(f)). Termenul nu va fi afectat de o eventuală cercetare documentară europeană suplimentară de efectuat, conform Art. 153(7) sau de o eventuală republicare de către OEB a cererii internaționale, conform Art. 153(4).

Art. 121
Regula 136(3)
Regula 160(1)

Dacă cererea de examinare a unei cereri Euro-PCT nu a fost depusă în termenul stabilit, cererea de brevet va fi considerată retrasă în conformitate cu Regula 160(1). Și în acest caz, solicitantul va putea depune o cerere de continuare a procedurii în baza Art. 121.

În cazul în care este vorba despre redactarea unui Raport suplimentar de cercetare documentară europeană referitor la cererea Euro-PCT (v. B-II, 4.3), imediat după trimiterea Raportului de documentare către solicitant, OEB îi va transmite acestuia, conform Regulii 70(2), invitația de a confirma cererea de examinare în termen de șase luni de la notificare (v. E-VIII, 2.5.3).

1.3 Invenția care urmează a fi examinată

Regula 36

Trebuie precizat faptul că atunci când din Raportul de documentare și din opinia scrisă corespunzătoare rezultă mai multe invenții lipsite de unitate, solicitantul poate alege care dintre invențiile respective dorește să fie examinată în cadrul cererii respective. Celelalte vor face obiectul obiecțiilor privind lipsa de unitate, ele putând deveni cereri divizionare conform Regulii 36 (v. C-III, 3.2 și C-IX, 1.3).

2. Repartizarea cererii

În mod normal, dosarul va fi repartizat unei Divizii de examinare însărcinate cu examinarea cererilor de brevet din domeniul tehnic, conform clasificării cererii de către Divizia de cercetare documentară sau Autoritatea internațională de cercetare care a efectuat documentarea. Se obișnuiește ca examinatorul căruia i se încredințează cererea de brevet conform Art. 18(2) să fie aceeași persoană care a realizat Raportul (suplimentar) de cercetare

documentară europeană și a redactat opinia scrisă, sau care a realizat Raportul internațional și WO-ISA sau Raportul internațional suplimentar, dacă OEB a fost Autoritatea internațională de cercetare (ISA) sau autoritatea stabilită pentru realizarea Raportului internațional suplimentar

Pot exista totuși și situații în care este preferabil ca cererea să fie repartizată unei Divizii de examinare ai cărei examinatori nu se ocupă în mod normal de acea parte din CIB și care nu au fost implicați în faza de cercetare documentară a cererii de brevet. Motivele care ar putea justifica o asemenea decizie pot fi, printre altele: dorința de a face posibilă examinarea cererii originare și a celei divizionare în cadrul aceleiași Divizii de examinare (ceea ce se poate dovedi adesea util, chiar dacă cele două cereri sunt clasificate în domenii tehnice diferite), sau cazul în care clasificarea cererii, așa cum a fost publicată, nu mai corespunde cu obiectul cererii, așa cum ajunge ea la examinatorul de fond (de exemplu, din cauză că cererea a fost amendată după primirea Raportului de documentare și a opiniei scrise).

3. Depunerea răspunsului înaintea unei prime notificări din partea examinatorului

3.1 Răspunsul la opinia formulată în urma documentării

După primirea Raportului de documentare și a opiniei scrise și înaintea primei notificări din partea Diviziei de examinare, solicitantul are obligația (cu excepția anumitor situații) de a răspunde opiniei formulate în urma documentării, prin depunerea observațiilor sale la obiecțiile formulate (pentru detalii, v. B-XI, 8, mai ales pentru situațiile care fac excepție de la regula depunerii răspunsului). Pentru a evita întârzierile, la depunerea acestor amendamente trebuie avute în vedere prevederile Regulii 136(4) (v. OJ EPO 2009, 533, pct. 7). Orice amendamente depuse în această etapă sunt rezultatul voinței solicitantului, în conformitate cu Regula 137(2) (pentru detalii suplimentare, vezi C-III, 2.1).

Regula 137(2)

Regula 70(2)

Regula 70a

Răspunsul solicitantului la opinia formulată în urma documentării, prevăzut de Regula 70a (sau depus benevol de solicitant pentru a răspunde opiniei formulate, în situațiile care fac excepție de la obligația de mai sus) va fi luat în considerare de Divizia de examinare la redactarea primei notificări. În lipsa unui răspuns în termen la această notificare, cererea de brevet va fi considerată retrasă în temeiul Art. 94(4), cu posibilitate de continuare a procedurii (referitor la condițiile pentru ca răspunsul să fie considerat valabil, a se vedea B-XI, 8).

Art. 94(3) și (4)

Regula 62(1)

Dacă Raportul de cercetare documentară europeană sau Raportul suplimentar de cercetare documentară europeană a fost însoțit de o opinie scrisă dar a fost redactat înainte de 1 aprilie 2010 (și deci răspunsul la această opinie nu era obligatoriu – v. B-XI, 8), iar solicitantul nu a transmis niciun răspuns, OEB va trimite în prima notificare conform Art. 94(3) o comunicare referitoare la opinia scrisă stabilind un termen limită de răspuns. În lipsa unui răspuns în termen la această notificare, cererea de brevet va fi considerată retrasă în temeiul Art. 94(4)

Procedura descrisă în paragrafele de mai sus se aplică și cererilor Euro-PCT pentru care OEB realizează Raportul suplimentar de cercetare documentară europeană și opinia scrisă (v. B-II, 4.3 și B-XI, 1.1).

Regula 161(1)

3.2 Răspunsul la acțiuni PCT pregătite de OEB

În cazul cererilor Euro-PCT pentru care OEB este Autoritate internațională de cercetare documentară (ISA) și pentru care a fost depusă o cerere în sensul Art. 31 PCT, sau Autoritate internațională de examinare preliminară (IPER) sau Autoritate însărcinată cu cercetarea internațională suplimentară, solicitantul a răspuns deja la un raport WO-ISA, IPER sau un Raport suplimentar de cercetare documentară internațională realizat de OEB (cu excepția cazului în care comunicarea prevăzută de Regula 161 a fost făcută înainte de data de 1 aprilie 2010 – v. E-VIII, 3.3.3).

Acest răspuns poate cuprinde amendamente și/sau observații depuse ca răspuns la comunicarea prevăzută de Regula 161(1) (eventual depuse înainte – v. E-VIII, 3.3.1). Orice amendamente depuse în această etapă sunt rezultatul voinței solicitantului, în conformitate cu Regula 137(2) (pentru detalii suplimentare, a se vedea C-III, 2.2). Acest răspuns va fi luat în considerare de Divizia de examinare la redactarea primei notificări conform Art. 94(3). Pentru detalii suplimentare, vezi E-VIII, 4.1, 4.2 și 4.3.

3.3 Invitația prevăzută la Regula 70a(1)

Conform Regulii 70a(1), solicitantul este invitat să răspundă la ESOP în termenul prevăzut la Regula 70(1) sau, după caz, în termenul prevăzut de Regula 70(2) (v. B-XI, 8), cu excepția cazului în care solicitantul a renunțat la comunicare conform Regulii 70(2) (v. C-VI, 3).

În cazul în care cererea de examinare (împreună cu plata taxei de examinare) a fost depusă ulterior transmiterii Raportului de documentare, solicitantul va trebui să răspundă la ESOP în termenul prevăzut la Regula 70(1). În asemenea situații, invitația prevăzută la Regula 70a(1) se transmite în aceeași notificare cu comunicarea prevăzută la Regula 69(1) (v. A-VI, 2.1). Această notificare ce combină prevederile Regulii 70a(1) și ale Regulii 69(1) va fi transmisă la scurt timp după ce mențiunea publicării Raportului de cercetare documentară europeană a apărut în Buletinul European de Brevete (în general, după circa o săptămână).

În cazul în care cererea de examinare (împreună cu plata taxei de examinare) a fost depusă înaintea transmiterii Raportului de documentare, solicitantul va trebui să răspundă la ESOP în termenul prevăzut la Regula 70(2). În asemenea situații, invitația prevăzută la Regula 70a(1) se transmite în aceeași notificare cu comunicarea prevăzută la Regula 70(2). În ceea ce privește modul de calcul al perioadei prevăzute la Regula 70(2), pentru aceste cazuri, a se vedea C-II, 1.1 pentru cereri Euro directe și C-II, 1.2 pentru cereri Euro-PCT pentru care este redactat un Raport suplimentar de cercetare documentară europeană.

4. Taxa de desemnare, taxele de extindere

În baza Regulii 39(1), termenul prevăzut pentru plata taxei (taxelor) de desemnare este același cu termenul prevăzut pentru taxa de examinare și de aceea ele sunt în general plătite la aceeași dată. Sarcina de a stabili dacă și în ce măsură taxa de desemnare a fost valabil plătită revine examinării preliminare, în baza Regulii 11(3); a se vedea Decizia Președintelui OEB din data de 12 iulie 2007 (Ed. Specială nr. 3, JO OEB 2007, F2). Același lucru se aplică și taxelor de extindere, a se vedea A-III, 12.2.

Regula

39(1)

Art. 90(3)

5 Copia rezultatelor cercetării asupra priorității sau priorităților

Dacă, la momentul intrării cererii în Divizia de examinare, OEB constată că solicitantul nu a depus o copie a rezultatelor unei cercetări documentare cu privire la prioritatea/prioritățile invocate, conform Regulii 141(1) sau că această copie nu este considerată depusă conform Regulii 141(2) (v. A-III, 6.12), OEB îl va invita pe solicitant să depună, în termen de două luni, copia menționată sau o declarație conform căreia rezultatele cercetării prevăzute în Regula 141(1) nu se află la dispoziția sa. Această cerință se aplică cererilor europene sau Euro-PCT depuse după data de 1 ianuarie 2011 (v. JO OEB 2009, 585). Aceeași comunicare se trimite și în cazul în care prioritatea menționată a fost retrasă sau a expirat.

Regula 70b(1)

În absența răspunsului la această invitație în termenul stabilit, cererea va fi considerată retrasă. Și în acest caz este posibilă continuarea procedurii (v. E-VII, 2.1).

Regula 70b(2)

Rezultatele cercetării furnizate de solicitant vor fi incluse în dosarul cererii și fac obiectul accesului la dosar (v. A-XI).

Capitolul III – Prima etapă a examinării

1. Desene lipsă sau părți din descriere depuse conform Regulii 56 sau revendicări depuse după acordarea datei de depozit

Dacă solicitantul depune desenele lipsă sau părți din descriere ulterior acordării datei de depozit (v. A-II, 5) conform Regulii 56, iar Secțiunea de depozit constată că respectivele desene sau părți din descriere sunt "complet acoperite" de cererea a cărei prioritate este revendicată, atunci cererea de brevet nu va primi o nouă dată de depozit cu data la care au fost depuse desenele lipsă sau părțile descrierii menționate mai sus. Divizia de examinare poate revizui aceste constatări ale Secțiunii de depozit cu referire la aplicabilitatea Regulii 56(3), cu excepția cazului în care acestea au devenit definitive în urma unei hotărâri a Comisiei de apel. Dacă Divizia de examinare ajunge la concluzia că, în ciuda constatărilor Secțiunii de depozit, elementele lipsă nu sunt "complet acoperite" de documentul de prioritate, va notifica acest lucru solicitantului și, după ce constată că dreptul acestuia la exprimarea punctului de vedere prevăzut de Art. 113(1) a fost respectat, îi va comunica noua dată de depozit (v. A-II, 5). Divizia de examinare are obligația de a-l informa pe solicitant că desenele lipsă sau părțile din descriere adăugate ulterior pot fi retrase în termen de două luni de la data notificării noii date de depozit. Dacă solicitantul optează pentru retragerea acestora, acordarea noii date de depozit va fi considerată a nu fi avut loc (v. și B-XI, 2.1). Pentru cererile Euro-PCT revizuirea este posibilă în temeiul Regulii 82ter PCT.

Regula 56

Dacă solicitantul nu este de acord cu constatările Diviziei de examinare, el poate solicita (în termenul de mai sus) luarea unei decizii apelabile, în acest sens. În această situație, examinatorul va redacta o decizie motivată și îl va informa pe solicitant asupra noii date de depozit, asupra motivelor care au determinat schimbarea datei și (după caz) asupra efectului negativ al re-datării dreptului de prioritate revendicat. Această decizie este susceptibilă de apel în conformitate cu Art. 106(2).

Regula 111

După expirarea perioadei de apel, dacă apelul nu a fost formulat, examinatorul își va relua activitatea de examinare pe baza noii date de depozit.

Dacă solicitantul formulează apel în termenul legal, dosarul intră în competența Comisiei de apel în vederea revizuirii deciziei privind acordarea datei de depozit. În perioada în care dosarul se află pe rolul Comisiei de apel, Divizia de examinare nu va continua activitatea de examinare de fond. După ce Comisia de apel a luat o hotărâre, dosarul va fi restituit examinatorului care va respecta decizia Comisiei de apel în această problemă (Art. 111(2)). Din acest moment el poate relua activitatea de examinare.

Dacă la data depunerii cererii, aceasta nu conținea revendicările, Divizia de examinare va verifica dacă revendicările depuse ulterior respectă cerințele Art. 123(2). Dacă solicitantul nu a indicat baza acestor revendicări depuse ulterior în cererea inițială (v. H-III, 2.1),

Art. 123(2)

iar cererea face parte din categoria celor menționate în partea H-III, 2.1.4, Divizia de examinare poate trimite solicitantului, în baza Regulii 137(4), o comunicare prin care să solicite furnizarea acestor informații (v. H-III, 2.1.1).

2. Amendamente făcute de solicitant din proprie inițiativă

Orice amendament, inclusiv cele făcute de solicitant din proprie inițiativă, trebuie să respecte următoarele condiții:

Art. 123(2)

- (i) să nu adauge nimic la obiectul cererii de brevet, așa cum a fost ea depusă (v. H-IV, 2.3 și H-V, 1-7);
- (ii) să nu modifice cererea de așa manieră încât aceasta să comporte obiecții în conformitate cu CBE, de ex. modificarea nu trebuie să inducă o lipsă de claritate revendicărilor (Art. 84); și
- (iii) să respecte Regula 137(5) (v. H-II, 6).

Dacă amendamentele nu îndeplinesc aceste condiții, solicitantul va fi informat că cererea de brevet astfel amendată nu poate fi acceptată. Cu excepția amendamentelor prevăzute în partea C-III, 2.1 și 2.2, admisibile în baza Regulii 137(2), solicitantul poate face modificări pentru corectarea unor erori materiale evidente, în orice moment (v. H-VI, 4.2.1).

Dacă au fost făcute amendamente și acestea nu sunt identificate și/sau baza lor în cererea de brevet nu este indicată de solicitant (v. H-III, 2.1), iar cererea de brevet face parte din categoria celor menționate în partea H-III, 2.1.4, Divizia de examinare poate trimite solicitantului o comunicare în baza Regulii 137(4), cerându-i acestuia să furnizeze informațiile respective (v. H-III, 2.1.1).

2.1 Amendamente făcute ca răspuns la opinia scrisă

Regula 137(2) și (3)

Amendamentele invocate în partea C-II, 3.1, sunt "rezultat al voinței solicitantului" (solicitantului i se cere să răspundă opiniei formulate în EESR, dar acesta nu trebuie să răspundă în mod necesar prin formularea de amendamente; el poate răspunde și prin observații referitoare la opinia formulată – v. B-XI, 8). Cu alte cuvinte solicitantul nu este obligat să amendeze cererea pentru a remedia deficiențele. În continuare, însă, amendamentele nu vor mai putea fi făcute decât cu acordul Diviziei de examinare (v. H-II, 2.3).

2.2 Amendamente făcute ca răspuns la rapoartele WO-ISA, IPER sau Raportul internațional suplimentar de cercetare documentară

Regula 137(2)

Pentru cererile Euro-PCT la care OEB acționează ca Autoritate internațională de cercetare documentară (ISA) sau ca autoritate însărcinată cu efectuarea cercetării documentare internaționale suplimentare, orice amendamente făcute de solicitant ca răspuns la comunicarea prevăzută de Regula 161(1) (v. E-VIII, 3.3.4) sunt "rezultatul voinței solicitantului". Cu alte cuvinte, ele pot fi depuse pentru a rezolva obiecțiile ridicate de rapoartele WO-ISA, IPER sau Raportul internațional suplimentar de cercetare documentară, sau pot fi sugerate pentru alte motive cum ar fi dorința de a remedia o lipsă de claritate pe care solicitantul a observat-o în documentul inițial al

cererii. Pentru evitarea întârzierilor, la depunerea acestor amendamente se vor avea în vedere dispozițiile Regulii 137(4). În continuare solicitantul poate depune observații, fie în locul, fie în completarea unor amendamente.

3. Unitatea invenției

3.1 Relația cu unitatea în cercetarea documentară; limitarea la invenția documentată

Obiecția de lipsă de unitate a invenției trebuie ridicată, dacă este cazul, încă din etapa de cercetare documentară. Dacă totuși această obiecție nu a fost ridicată iar Divizia de examinare consideră că prevederile Art. 82 nu sunt îndeplinite, problema lipsei de unitate va fi pusă cât mai curând în cursul examinării.

Art. 82

3.1.1 Neplata taxelor suplimentare de cercetare documentară

Dacă solicitantul nu a folosit posibilitatea de a include rezultatele cercetării documentare ale celorlalte invenții în Raportul de documentare pentru că a ales să nu plătească taxe suplimentare de cercetare documentară ca răspuns la invitația prevăzută de Regula 64(1) (v. B-VII, 1.2), se va considera că acesta a ales ca cererea să fie tratată pe baza invenției pentru care a fost făcută cercetarea documentară (v. G 2/92).

Regula 64

Același lucru se întâmplă și în cazul în care solicitantul a ales să nu plătească la OEB, acționând în calitate de ISA, taxe suplimentare de cercetare documentară internațională, ca răspuns la comunicarea făcută în baza Art. 17(3)(a) PCT (cea ce conduce la întocmirea de către OEB a Raportului internațional de cercetare documentară numai pentru prima invenție menționată în revendicări, a se vedea și E-VIII, 4.2). Situația este similară și în cazul în care OEB realizează un Raport suplimentar de cercetare documentară europeană (v. B-II, 4.3 și B-VII, 2.3) limitat, ca urmare a lipsei de unitate, la prima invenție menționată în revendicări, și în cazul în care OEB realizează un Raport suplimentar de cercetare documentară internațională pentru o singură invenție ca urmare a constatării lipsei de unitate.

Regula 164(1) și (2)

Trebuie ținut seama de faptul că responsabilitatea finală în stabilirea îndeplinirii sau neîndeplinirii cerinței de unitate a invenției revine Diviziei de examinare (v. T 631/97). În analiza problemei unității invenției, Divizia de examinare va lua în considerare atât motivele expuse în opinia scrisă formulată în urma cercetării documentare cât și răspunsul solicitantului la această opinie (pentru detalii asupra condițiilor de răspuns din partea solicitantului, v. B-XI, 8); în cazul cererilor Euro-PCT pentru care nu se întocmește un Raport suplimentar de cercetare documentară europeană, Divizia de examinare va lua în considerare raportul WO-ISA, IPER sau Raportul suplimentar de cercetare documentară internațională întocmit de OEB și răspunsul solicitantului la acestea, conform Regulii 161(1) (v. E-VIII, 3.2). În absența unui răspuns convingător din partea solicitantului în ceea ce privește chestiunea unității invenției, așa cum a fost ea formulată anterior, Divizia de examinare va susține inițial poziția luată anterior (v. B-XI, 1.2) și apoi va cere eliminarea tuturor invențiilor, altele decât cea pentru care a fost făcută documentarea. Dacă Divizia de examinare este convinsă, de pildă de argumentele solicitantului, că

opinia din etapa de cercetare documentară în privința unității invenției a fost incorectă, atunci se va proceda la efectuarea unei cercetări documentare adiționale pentru acea parte a obiectului invenției care se consideră unitară cu invenția pentru care s-a efectuat documentarea (v. B-II, 4.2(iii) și C-IV, 7.2), iar examinarea se va face pe baza acelor revendicări care îndeplinesc cerința de unitate a invenției. Solicitantul poate depune o cerere divizionară pentru orice parte a obiectului invenției care a fost astfel divizată (v. C-III, 3.2).

3.1.2 Taxe de cercetare documentară suplimentară plătite

Dacă solicitantul a ales să folosească posibilitatea de efectuare a cercetării și pentru celelalte invenții, atunci el poate decide ca cererea de brevet să fie tratată pe baza oricăreia dintre acestea, celelalte urmând a fi eliminate. Dacă solicitantul nu a luat această decizie, la începerea examinării de fond, examinatorul (în cazul în care își menține obiecția de lipsă de unitate a invenției – v. C-III, 3.1.1) îl va invita pe solicitant să declare care este invenția pe baza căreia se va face analiza cererii și să își limiteze în mod corespunzător cererea de brevet prin eliminarea părților referitoare la celelalte invenții. Pentru acestea, solicitantul poate depune cereri divizionare (v. C-III, 3.2).

3.2 Eliminarea celorlalte invenții; depunerea cererilor divizionare

Regula 36

Pentru invențiile pe care solicitantul le-a eliminat în conformitate cu C-III, 3.1.1 sau 3.1.2, el poate depune cereri divizionare.

Depunerea unei cereri divizionare se poate face numai cu condiția ca, la depunerea cererii divizionare, cererea care a fost divizată să se afle încă în examinare (v. A-IV, 1.1.1.1) și cel puțin una dintre perioadele prevăzute la Regula 36(1)(a) și (b) să nu fi expirat (v. A-IV, 1.1.1.2 și 1.1.1.3).

3.3 Restituirea taxelor suplimentare de cercetare documentară

Regula 64(2)

Dacă în urma invitației făcute de Divizia de cercetare documentară în baza Regulii 64(1), solicitantul a plătit taxe suplimentare de documentare și solicită returnarea acestora, Divizia de examinare are obligația de a revizui valabilitatea constatării lipsei de unitate (v. și F-V, 10-13).

Solicitările de restituire trebuie tratate cu promptitudine. Dacă examinatorul stabilește că nu este cazul să fie restituite sumele respective, se va emite cât mai curând o hotărâre provizorie în acest sens, în conformitate cu Art. 113(1), hotărâre care nu ar trebui lăsată pentru data la care se ia hotărârea finală asupra cererii de brevet. Desigur, dacă la momentul la care se pune problema unei decizii de restituire a taxelor suplimentare, procedura se află în stadiul transmiterii unei comunicări în baza Regulii 71(3) sau a hotărârii de respingere a cererii de brevet, atunci hotărârea provizorie menționată se poate transmite concomitent cu comunicarea în baza Regulii 71(3), în primul caz, sau poate fi inclusă în hotărârea de respingere, în cel de-al doilea caz. O astfel de hotărâre provizorie de restituire a taxelor este apelabilă separat conform Art. 106(2).

Mai mult, trebuie avut în vedere faptul că o revizuire în baza Regulii 64(2) este condiționată de reconsiderarea valabilității constatării inițiale în circumstanțele existente la data la care a fost transmisă invitația conform Regulii 64(1), luându-se în considerare numai stadiul tehnicii disponibil la data respectivă. Pentru detalii suplimentare asupra aprecierii unității invenției, a se vedea partea F-V.

Problema restituirii taxelor suplimentare de cercetare documentară **internațională** plătite către OEB în calitate de ISA, în urma invitației făcute conform Art. 17(3)(a) PCT nu se pune în faza europeană, deoarece aceste taxe au fost plătite în faza internațională care în acest stadiu al procedurii este deja închisă. Solicitantul are drept de contestație cu privire la plata către OEB în calitate de ISA a taxelor suplimentare de cercetare documentară internațională sub forma achitării cu obiecții a acestor taxe, conform Regulii 40.2(c) PCT. Acest lucru se face însă în cursul fazei **internaționale** (a se vedea și decizia Președintelui OEB din 24 martie 2010, JO OEB 2010, 320 și Nota OEB din 24 martie 2010, JO OEB 2010, 322).

3.4 Schimbarea de la o invenție documentată la alta

După limitarea revendicărilor la o invenție documentată, solicitantul nu poate face nici o modificare a acestora în sensul trecerii la o altă invenție documentată, în această situație Divizia de examinare exercitându-și dreptul de a decide și refuzând să admită modificările, în conformitate cu Regula 137(3) (v. H-II, 7.1).

4. Prima notificare

Dacă și după ce solicitantul a răspuns la opinia formulată în urma cercetării documentare, deficiențele din cererea de brevet persistă, Divizia de examinare va transmite ulterior o notificare în baza Art. 94(3) și Regula 71(1), (2), urmând ca răspunsul solicitantului la aceasta să fie analizat înaintea luării unei hotărâri sau a citării în procedură orală.

*Regula 71(1) și(2)
Regula 132
Art. 94(3)*

La redactarea acestei notificări, Divizia de examinare va ține seama de documentele citate în raport, dacă există astfel de documente, și de orice alte documente rezultate în urma cercetării documentare menționate în C-IV, 7.1, ca și de orice propuneri de modificare sau comentarii ale solicitantului în răspunsul său la opinia formulată în urma documentării (v. B-XI, 8) sau la comunicarea în baza Regulii 161(1) (v. E-VIII, 3). În această notificare examinatorul va identifica toate cerințele CBE pe care, în opinia sa, cererea de brevet nu le îndeplinește. Notificarea va argumenta toate obiecțiile ridicate și va invita solicitantul ca într-un termen stabilit, să transmită observațiile sale sau amendamentele. Documentele depuse la dosarul cererii de brevet nu se restituie solicitantului, însă, în anumite cazuri, acesta poate primi o copie a descrierii și a revendicărilor (v. H-III, 2). După răspunsul solicitantului, examinatorul va examina din nou cererea.

Dacă nu a fost formulată o opinie scrisă (v. C-VI, 3, F-V, 13.1(ii) și B-XI, 1.1) prima notificare trimisă de examinator conform Art. 94(3) va acoperi, ca regulă generală (v. B-XI, 3) și prin analogie cu opinia scrisă formulată în urma documentării, toate obiecțiile care se aduc cererii de brevet (v. B-XI, 3.4, pentru cazuri excepționale în care nu sunt ridicate toate obiecțiile).

<i>Regula 71(2)</i>	4.1 Obiecții argumentate Ca și în opinia formulată în urma documentării, pentru fiecare obiecție notificarea va indica partea din cerere care conține deficiența și cerința CBE care nu este îndeplinită, fie prin referire la anumite articole sau reguli, fie prin alte indicații; de asemenea, se vor indica motivele pentru fiecare obiecție, dacă acestea nu sunt evidente (pentru detalii suplimentare, a se vedea B-XI, 3.2).
<i>Regula 71(1) și (2)</i> <i>Art. 94(3) și (4)</i>	4.2 Invitația de a depune comentarii și amendamente Notificarea îl va invita pe solicitant să transmită observații, să corecteze deficiențele și, dacă este cazul, să depună amendamente cu privire la descriere, revendicări și desene. Notificarea va preciza și termenul în care trebuie să răspundă solicitantul. Dacă acesta nu răspunde în termenul stabilit, cererea va fi considerată retrasă (v. C-VI, 1 și E-VII, 1), după care sunt aplicabile măsuri pentru continuarea procedurii (E-VII, 2.1).
<i>Art. 124</i> <i>Regula 141(3)</i>	5. Solicitarea de informații asupra stadiului tehnicii (fără a fi limitate la prioritate) OEB poate invita solicitantul să furnizeze, în termen de două luni, informații asupra stadiului tehnicii avute în vedere în procedura de brevetare la nivel național sau regional cu privire la o invenție la care se referă cererea de brevet european. Este vorba în special despre rezultate ale cercetării documentare referitoare la depozite a căror prioritate nu este revendicată și permite OEB să solicite, inter alia, copia rezultatelor cercetării referitoare la prioritatea sau prioritățile prevăzute la Regula 141(1), dacă acestea nu erau la dispoziția solicitantului în momentul în care au fost cerute în baza Regulii 70b(1) (a se vedea Nota OEB din 28 iulie 2010, OJ, EPO 2010, 410). Dacă solicitantul nu răspunde acestei invitații, cererea de brevet va fi considerată retrasă, după care sunt aplicabile măsuri pentru continuarea procedurii (E-VII, 2.1). Având în vedere volumul considerabil de muncă pe care răspunsul la aceste invitații îl implică din partea solicitanților, nu se vor face alte solicitări în baza Regulii 141(3) decât în cazuri individuale, dacă există motive care să pledeze pentru suspiciunea că ar exista elemente suplimentare din stadiul tehnicii relevant. Această invitație se face printr-o notificare independentă, iar termenul sus-menționat nu poate fi prelungit. Invitația poate fi trimisă ca atare sau împreună cu notificarea conform Art. 94(3). Chiar dacă se trimit împreună, termenele acordate în cele două comunicări rămân independente unul de celălalt. Orice informații asupra stadiului tehnicii furnizate de solicitant vor fi anexate la dosarul cererii și vor face obiectul accesului la dosar (v. A-XI).
	6. Evaluarea documentelor din stadiul tehnicii citate în raportul de documentare și revendicarea tardivă a priorității Așa cum am arătat și în A-III, 6.5.1 și 6.5.2, solicitantul are dreptul de a corecta sau de a introduce o revendicare de prioritate în termen de 16 luni de la prima prioritate (și minimum patru luni de la data depozitului european, în cazul corecțiilor). Când acest lucru are loc

Înainte de finalizarea raportului de documentare, examinatorul poate revizui proiectul de raport de cercetare documentară pentru a ține cont de schimbarea datei efective a cererii de brevet. Dacă raportul de documentare a fost întocmit pe baza priorității originale (adică adăugarea sau corectarea unei priorități revendicate s-a făcut după redactarea raportului), examinatorul de fond al cererii de brevet va reevalua relevanța documentelor citate în raportul de documentare. Dacă rezultă că elementele din stadiul tehnicii aflate la dispoziția examinatorului nu pot reflecta stadiul real al tehnicii într-o măsură suficient de completă pentru a fi folosit la aprecierea brevetabilității, examinatorul va efectua o cercetare adițională (v. C-IV, 7.2). În aceste cazuri nu se va mai întocmi un alt raport de documentare: solicitantul va fi informat asupra oricărui document nou identificat printr-o comunicare în conformitate cu Art. 94(3) (la care se vor anexa copiile documentelor respective).

Capitolul IV – Analiza răspunsurilor și următoarele etape ale examinării

1. Procedura generală

În urma răspunsului transmis de solicitant cu referire la opinia formulată ca rezultat al documentării, WO-ISA, IPER sau Raportul internațional suplimentar de cercetare documentară întocmit de OEB (v. E-VIII, 3) sau la prima notificare, examinatorul va analiza cererea de brevet luând în considerare observațiile sau amendamentele făcute de solicitant.

Dacă cererea de brevet face parte din categoria celor menționate la H-III, 2.1.4, Regula 137(4) dispune ca orice amendament făcut de solicitant ca răspuns la la opinia formulată ca rezultat al documentării, WO-ISA, IPER sau Raportul internațional suplimentar de cercetare documentară să fie identificat cu indicarea bazei acestuia în cererea de brevet așa cum a fost ea depusă. Dacă această condiție nu este îndeplinită, Divizia de examinare trimite o comunicare în baza Regulii 137(4). Pentru detalii suplimentare referitoare la această procedură, a se vedea H-III, 2.1.1 și 2.1.2.

În cazul existenței uneia sau mai multor cereri auxiliare trimițând la texte alternative pentru acordarea unui brevet, fiecare astfel de solicitare va fi tratată ca un text transmis sau agreat de solicitant în sensul Art. 113(2) și în consecință va fi rezolvată în ordinea indicată sau agreată de solicitant, până la solicitarea admisibilă de cel mai înalt nivel, inclusiv. (v. și H-III, 3 și C-V, 1.1). De asemenea trebuie menționat faptul că pentru tipurile de cereri de brevet menționate la H-III, 3 și C-V, 1.1, este necesară respectarea Regulii 137(4) cu privire la cererile auxiliare, care pot face obiectul unei comunicări în baza Regulii 137(4).

2. Nivelul la care se face analiza răspunsului

După ce prima etapă a examinării s-a încheiat, dacă:

- search opinia formulată în urma cercetării documentare,
- WO-ISA (atunci când este întocmit de OEB),
- explicațiile care însoțesc Raportul internațional de cercetare documentară suplimentară conform Regulii 45bis7(e)PCT (atunci când este întocmit de OEB, v. Nota OEB din 24 martie 2010, OJ EPO 2010, 316, pct. 6),
- IPER (atunci când este întocmit de OEB) sau
- prima notificare (v. B-XI, 1.1 și 8)

a fost clară și cuprinzătoare (v. B-XI, 3 și C-III, 4 și 4.1), examinatorul nu mai are nevoie să recitească cererea de brevet în întregime, ci va trebui să se concentreze asupra amendamentelor ca atare, asupra pasajelor la care se referă și asupra deficiențelor semnalate.

3. Pașii următori în analiza răspunsurilor

Art. 94(3)

În această etapă examinatorul trebuie să aibă în vedere principiul director conform căruia trebuie să ajungă la o soluție finală (acordare sau respingere) în cât mai puțini pași cu putință și trebuie să conducă procedura ținând cont de acest principiu. CBE prevede că procesul de comunicare cu solicitantul descris în C-III, 4 se repetă “de câte ori este necesar”.

În cele mai multe cazuri solicitantul va încerca să răspundă la toate obiecțiile examinătorului (v. B-XI, 8).

Art. 113(1)

Dacă din analiza răspunsului solicitantului rezultă că, în ciuda eforturilor făcute de examinător, obiecțiile persistă, în cazul în care a fost trimisă cel puțin o notificare în cadrul procedurii de examinare (v. C-III, 4 și E-VIII, 4.1) și solicitantului i-a fost respectat dreptul de exprimare a punctului de vedere (Art. 113(1)), deci hotărârea se va baza exclusiv pe motive asupra cărora solicitantul a avut ocazia să se exprime, cererea de brevet se respinge (v. T 201/98).

Dacă din analiza răspunsului solicitantului rezultă că acesta nu a răspuns tuturor obiecțiilor principale care i-au fost semnalate, ar putea fi util să i se atragă atenția asupra acestor deficiențe, de exemplu prin telefon. Dacă însă nu este de așteptat o reacție pozitivă, examinatorul poate recomanda membrilor Diviziei de examinare respingerea imediată a cererii de brevet (numai în cazul în care a fost trimisă cel puțin o notificare în cadrul procedurii de examinare).

Însă în majoritatea cazurilor, din analiza răspunsului solicitantului va rezulta că există șanse de a conduce procedura către o concluzie pozitivă, adică de a finaliza examinarea cu o hotărâre de acordare. În aceste situații, dacă mai există obiecții de rezolvat, examinatorul poate avea în vedere eliminarea lor printr-o nouă comunicare scrisă, printr-o convorbire telefonică sau o întrevvedere personală. Atunci când diferențele de opinii sunt majore, problemele se rezolvă cel mai bine în scris. Dacă totuși par să existe confuzii în legătură cu anumite puncte disputate, de exemplu dacă solicitantul pare să fi înțeles greșit argumentele examinătorului sau dacă argumentele solicitantului sunt neclare, atunci o întrevvedere față în față poate fi mai utilă. Pe de altă parte, dacă chestiunile care trebuie rezolvate sunt minore, ele pot fi rezolvate mai rapid la telefon. Problemele privind întâlnirile față în față sau discuțiile telefonice cu solicitantul sau cu reprezentantul său vor fi tratate mai complet în C-VII, 2. Trebuie menționat faptul că discuțiile telefonice sau întrevvederile nu constituie proceduri orale (v. E-II).

4. Etapele următoare ale examinării

Principii similare se aplică și următoarelor etape ale examinării, înțeles fiind faptul că, în conformitate cu principiul enunțat la C-IV, 3, cu cât numărul de acțiuni care au fost deja întreprinse este mai mare, cu atât mai probabil este ca cea mai adecvată măsură să fie prezentarea cererii de brevet celorlalți membri ai Diviziei de examinare, pentru a lua o decizie. Dacă decizia finală este de respingere a cererii,

vor avea grijă să se asigure că ea nu încalcă Art. 113(1).

5. Analiza amendamentelor

Orice amendament trebuie să îndeplinească cerințele enunțate la C-III, 2. De asemenea trebuie stabilit și momentul la care s-a făcut amendamentul.

6. Admisibilitatea amendamentelor făcute de solicitant

Pentru chestiunile care privesc admisibilitatea amendamentelor făcute în cursul procedurii de examinare, a se vedea H-II, 2. *Regula 137(2) și (3)*

7. Probleme legate de documentare în examinare

7.1 Documentarea referitoare la cereri de brevet european potențial conflictuale

Dacă acest lucru nu a fost deja realizat în Raportul de cercetare documentară, examinatorul ar trebui să întreprindă o documentare pentru cererile europene potențial conflictuale care intră în categoria definită la Art. 54(3).

Motivul este acela că, în general, la data efectuării cercetării documentare de bază, fișierele de documentare nu sunt complete în ceea ce privește astfel de materiale. Pentru că datele de prioritate revendicate (dacă este cazul) ar putea să nu fie acordate pentru cererea de brevet în cauză sau pentru anumite părți ale acesteia, dar ar putea să fie acordate pentru partea respectivă dintr-o cerere cu care aceasta poate intra în conflict (v. F-VI, 2.1), cercetarea documentară la care ne referim trebuie extinsă astfel încât să acopere toate cererile europene publicate până la 18 luni după data de depozit a cererii în cauză. Dacă examinatorul nu poate să realizeze această cercetare la momentul întocmirii opiniei scrise sau al primei notificări conform Art. 94(3), el va trebui să se asigure că cercetarea a fost efectuată înainte de a înainta cererea pentru acordarea brevetului. În rarele cazuri în care cererea este gata pentru acordare înainte de efectuarea acestei cercetări complete (de exemplu, ca urmare a unei cereri de examinare accelerată a unei cereri fără prioritate revendicată - PACE, v. Nota OEB din 4 mai 2010, OJ EPO 2010, 352), acordarea brevetului va fi amânată până la realizarea cercetării documentare complete.

The Cercetarea documentară de completare efectuată în examinare va lua în considerare, *inter alia*, orice document potențial relevant din stadiul tehnicii citat de alte oficii de proprietate industrială cu privire la cereri aparținând aceleiași familii de brevete, ca și cererea în curs de examinare la OEB.

7.2 Cercetări documentare adiționale în cursul examinării

Uneori, o cercetare documentară adițională se poate dovedi necesară fie în prima fază de amendare, fie ulterior, din diverse motive. În primul rând, poate fi nevoie de o cercetare documentară adițională dacă, în etapa de documentare, o declarație sau o cercetare documentară parțială a luat locul Raportului de documentare conform Regulii 63, după invitația făcută în baza Regulii 63(1) (v. B-VIII, 3.1 și 3.2) și ulterior deficiențele care au făcut imposibilă o cercetare documentară semnificativă conform Regulii 63

au fost corectate prin amendarea cererii în conformitate cu Regula 137(5) (v. H-II, 6.1) sau respinse cu succes de către solicitant. În al doilea rând, poate fi nevoie de o cercetare documentară adițională și dacă solicitantul reușește să demonstreze că o pluralitate de revendicări independente din aceeași categorie, care a condus la limitarea Raportului de documentare în conformitate cu Regula 62a (v. B-VIII, 4.1 și 4.2), este de fapt acceptabilă în categoria excepțiilor prevăzute la Regula 43(2) (v. F-IV, 3.2). În al treilea rând, o cercetare documentară adițională poate fi necesară în cazul în care pentru o anumită parte din cererea de brevet nu s-a efectuat cercetarea din cauza obiecției de lipsă de unitate a invenției, iar argumentele oferite de solicitant au convins Divizia de examinare de unitatea invenției. În al patrulea rând, o cercetare documentară adițională poate fi necesară dacă revendicările au fost amendate în așa fel încât sfera lor nu mai este acoperită de cercetarea documentară inițială. În mod excepțional, o cercetare documentară adițională poate fi necesară în cazul în care solicitantul nu mai recunoaște stadiul tehnicii (v. G-VII, 5.1) sau în care examinatorul consideră că s-ar putea găsi material relevant pentru lipsa de activitate inventivă în domeniul tehnic pentru care nu s-a efectuat cercetarea documentară. În sfârșit, o altă situație în care o cercetare documentară adițională poate fi necesară este cazul în care solicitantul a introdus o nouă revendicare de prioritate după data depunerii cererii (v. C-III, 6).

Art. 153(6) și (7)

În cazul cererilor de brevet depuse prin PCT, raportul de documentare va fi Raportul internațional de documentare efectuat în conformitate cu PCT, care va fi însoțit de un Raport suplimentar european, cu excepția cazului în care Consiliul de Administrație decide că acesta nu este necesar (v. E-VIII, 3.2). Examinatorul va trebui să aibă în vedere ambele rapoarte atunci când hotărăște dacă este necesară o cercetare documentară adițională.

7.3 Documentarea în etapa de documentare

Deși în principiu toată activitatea de cercetare documentară (cu excepția celei pentru materiale prevăzute la Art. 54(3)) ar trebui să se desfășoare în etapa de documentare, în condiții excepționale examinatorul poate căuta un document relevant de existența căruia știe sau are motive să o bănuiască, dacă documentul respectiv poate fi găsit în scurt timp.

7.4 Citarea documentelor nemenționate în Raportul de documentare

Pentru orice document citat de examinător dar nemenționat în Raportul de documentare, de exemplu un document identificat în urma unei cercetări descrise la C-IV, 7.1 sau 7.2, solicitantul va primi o copie a documentului iar documentul va fi identificat în dosarul electronic (v. Decizia Președintelui OEB din 12 iulie 2007, Ed. Specială nr. 3, OJ EPO 2007, J2).

Capitolul V – Ultima etapă a examinării

1. Notificarea conform Regulii 71(3)

1.1 Textul supus aprobării

După ce Divizia de examinare a hotărât să acorde brevetul, ea îl va informa pe solicitant care este textul în baza căruia urmează să îi fie acordat brevetul. Acest text poate conține modificări și corecturi făcute de Divizia de examinare din proprie inițiativă și pe care este de presupus că solicitantul le va accepta. În cazul în care există dubii cu privire la acordul solicitantului, acesta va fi contactat telefonic sau va fi consultat prin intermediul unei comunicări oficiale în scris. Acordul solicitantului cu modificările făcute de Divizia de examinare trebuie în mod normal consemnat în comunicarea conform Regulii 71(3) (v. C-VII, 2.5).

Regula 71(3)

Iată, mai jos, câteva exemple de modificări pentru care nu este necesară consultarea solicitantului:

- (a) introducerea în descriere a unei caracterizări a invenției în conformitate cu revendicările;
- (b) ștergerea din descriere a unor caracterizări vagi cu caracter general (v. F-IV, 4.4) sau a unor elemente lipsite în mod evident de relevanță;
- (c) inserarea valorilor în unități de măsură din SI (v. F-II, 4.13);
- (d) inserarea de numere de referință în revendicări, cu excepția cazului în care se știe că solicitantul nu este de acord cu acest lucru sau în care solicitantul a obiectat anterior la acest lucru;
- (e) introducerea unei prezentări pe scurt a realizărilor în domeniu dacă acestea reprezintă în mod clar stadiul tehnicii cel mai apropiat pentru invenția revendicată;
- (f) amendamente care, deși schimbă înțelesul sau întinderea unei revendicări independente, sunt absolut necesare, astfel încât se presupune că solicitantul nu ar avea obiecții;
- (g) corectarea unor erori de limbă sau a altor erori minore;
- (h) reformularea unor revendicări de metodă de tratament pentru a le da un format acceptabil legal.

În continuare sunt prezentate și câteva exemple de modificări care nu pot fi propuse fără consultarea solicitantului:

- (a) amendamente care schimbă semnificativ înțelesul sau întinderea revendicărilor, dacă revendicările se pot amenda în moduri diferite, astfel încât examinatorul nu poate presupune cu care dintre ele va fi de acord solicitantul;

- (b) ștergerea unei întregi revendicări, cu excepția așa-numitelor "revendicări omnibus" (revendicări formulate la modul „Aparat alcătuit în general așa cum este descris în continuare...” sau similar);
- (c) combinarea revendicărilor pentru a rezolva o obiecție cu privire la noutate sau activitate inventivă.

În ceea ce privește aceste amendamente și corecturi făcute de Divizia de examinare, trebuie reținut că lista de mai sus este gândită pentru evitarea unor modificări pe care solicitantul probabil le va respinge, contribuind astfel la evitarea întârzierilor în încheierea procedurii de examinare. Textul se comunică solicitantului prin expedierea unei notificări în baza Regulii 71(3), prin care solicitantul este invitat și să plătească taxa de acordare și de publicare (v. C-V, 1.2) și să depună o traducere a revendicărilor în cele două limbi oficiale ale OEB, altele decât limba de procedură (v. C-V, 1.3), într-un termen de patru luni, care nu poate fi prelungit. Dacă solicitantul plătește taxele și depune traducerea în termenul indicat (și dacă nu depune sau nu cere efectuarea altor corecturi sau modificări la textul propus pentru acordare în notificarea conform Regulii 71(3), v. C-V, 4.1), se consideră că și-a dat acordul pentru textul pe baza căruia se va acorda brevetul (Regula 71(5)).

Dacă, în timpul procedurii de examinare, au fost depuse o solicitare principală și solicitări suplimentare (C-IV, 1 și E-IX, 3), iar una dintre solicitări este admisibilă, notificarea conform Regulii 71(3) se va întocmi în baza (primei) solicitări(i) admisibile și va fi însoțită de explicarea motivelor pentru care solicitările de nivel superior nu sunt admisibile (v. și H-III, 3).

1.2 Taxa de acordare și publicare

Notificarea în baza Regulii 71(3) îl invită pe solicitant ca în același termen de patru luni, care nu poate fi prelungit, să plătească și taxa de acordare și publicare. Trebuie reținut faptul că, pentru cererile europene depuse înainte de 1 aprilie 2009 și pentru cererile internaționale care au intrat în faza regională înainte de această dată, taxa de acordare și tipărire poate include o parte variabilă în funcție de numărul de pagini, în timp ce pentru cererile depuse sau intrate în faza regională la sau după această dată, acest quantum suplimentar se plătește ca parte a taxei de înregistrare (v. A-III, 13.2)

1.3 Traducerea revendicărilor

Notificarea în baza Regulii 71(3) are și rolul de a-l invita pe solicitant ca, în același termen fix de patru luni, să depună o traducere a revendicărilor în cele două limbi oficiale ale OEB, altele decât limba de procedură.

Dacă cererea de brevet conține seturi diferite de revendicări pentru anumite state contractante (v. H-III, 4), se va depune traducerea tuturor acestor seturi de revendicări.

Traducerea se depune într-un singur exemplar.

Calitatea traducerii depuse nu este problema examinatorului.

Traducerea trebuie să îndeplinească cerințele Regulii 50(1).

Regula 50(1)

1.4 Taxe de revendicări datorate în urma notificării în baza Regulii 71(3)

Dacă textul unei cereri de brevet european în baza căruia se acordă brevet conține mai mult de cincisprezece revendicări, Divizia de examinare îi va cere solicitantului ca, în termenul stabilit la Regula 71(3), să achite taxe de revendicări pentru fiecare revendicare ce depășește numărul menționat, cu excepția cazului în care solicitantul a efectuat deja această plată în baza Regulii 45(1) sau Regulii 162(1) și (2) (v. A-III, 9). Dacă există mai mult de un set de revendicări, taxele vor fi plătite în baza Regulii 45(1), a Regulii 162(1) și (2) sau Regulii 71(4) numai pentru setul cu cel mai mare număr de revendicări.

Regula

71(4)

Regula

45(1)

Regula 162(1) and (2)

Dacă textul la care se referă notificarea în baza Regulii 71(3) conține mai puține revendicări decât setul pentru care s-au plătit taxele de revendicări la data depunerii cererii, conform Regulii 45, sau la data intrării în faza europeană, conform Regulii 162, taxele de revendicări nu se rambursează.

Dacă notificarea în baza Regulii 71(3) se bazează pe o solicitare suplimentară, cuantumul taxelor de revendicări datorat în urma acestei notificări se stabilește în funcție de numărul de revendicări din această solicitare suplimentară. Dacă totuși solicitantul răspunde ulterior și cere ca acordarea să se facă pe baza unei alte solicitări, nu se va mai cere plata unor taxe de revendicări în urma acestei notificări conform Regulii 71(3) (v. C-V, 4.1).

1.5 Alte informații din notificarea în baza Regulii 71(3)

În notificarea conform Regulii 71(3), solicitantul este întrebat dacă solicită să i se furnizeze o copie a fasciculei de brevet care să îi fie transmisă împreună cu certificatul de brevet european. Această copie pe suport de hârtie se furnizează la cerere în mod gratuit. Pentru detalii suplimentare, a se vedea C-V, 12.

Regula 74

Într-o anexă la notificarea conform Regulii 71(3) sunt enumerate statele contractante care au fost valabil desemnate, titlul invenției în cele trei limbi oficiale ale OEB, clasificarea internațională a brevetului și numele oficial al solicitantului.

Notificarea conform Regulii 71(3) stipulează și faptul că, în cazul în care în intervalul de timp dintre data notificării și data propusă pentru publicarea mențiunii de acordare este scadentă plata unei taxe de reînnoire, publicarea se va face numai după plata taxei de reînnoire și a oricăror alte taxe suplimentare (v. C-V, 2).

2. Acordarea brevetului

Regula 71(5)
Art. 97(1)

Dacă solicitantul plătește taxa de acordare și publicare și orice taxe de revendicări datorate conform Regulii 71(4) și depune traducerea revendicărilor în termenul stabilit (și nu depune sau nu solicită alte corecturi sau amendamente la textul propus pentru acordare în notificarea conform Regulii 71(3), v. C-V, 4.1), se consideră că a fost de acord cu textul propus pentru acordare.

Același lucru se aplică și dacă notificarea conform Regulii 71(3) se bazează pe o solicitare suplimentară, numai dacă solicitantul nu răspunde la notificare cerând ca acordarea să se facă pe baza unei alte solicitări. Cu alte cuvinte, în absența oricărei alte indicații contrare, actele de mai sus sunt prezumate a implica aprobarea textului din solicitarea suplimentară pe care s-a bazat notificarea conform Regulii 71(3), ca și renunțarea la orice alte solicitări de un nivel superior.

Același lucru este valabil și pentru situația în care notificarea conform Regulii 71(3) conține propuneri de amendamente și corecturi propuse de Divizia de examinare pentru textul pe baza căruia se va acorda brevetul. (v. C-V, 1.1). În consecință, dacă solicitantul nu depune un răspuns prin care respinge amendamentele sau corecturile propuse, îndeplinirea actelor de mai sus constituie un acord prezumat cu textul care conține aceste amendamente și corecturi, așa cum a fost el propus de Divizia de examinare.

Regula 71a(1)

După îndeplinirea tuturor cerințelor enumerate la C-V, 1.1 – 1.4, se emite hotărârea de acordare a brevetului european, cu condiția ca taxele de reînnoire sau orice alte taxe suplimentare scadente să fi fost plătite.

Regula 71a(4)
Art. 86(1)

Dacă o taxă de reînnoire este scadentă după data notificării conform Regulii 71(3) dar înainte de prima dată posibilă pentru publicarea mențiunii acordării brevetului european, hotărârea de acordare nu va fi emisă și mențiunea acordării nu va fi publicată decât după plata taxei de reînnoire. Aceste lucruri i se comunică solicitantului. Dacă taxa de reînnoire sau orice altă taxă suplimentară nu sunt plătite la timp, cererea de brevet va fi considerată retrasă (v. A-X, 5.2.4).

Regula 71a(3)

În rarele cazuri în care examinarea a fost accelerată în asemenea măsură încât notificarea conform Regulii 71(3) este emisă înaintea datei la care trebuie plătită taxa de desemnare, hotărârea de acordare nu va fi emisă și mențiunea acordării nu va fi publicată decât după plata taxei de desemnare. Aceste lucruri i se comunică solicitantului. Pentru cererile de brevet european depuse înainte de 1 aprilie 2009 sau pentru cererile internaționale intrate în faza regională înainte de această dată, publicarea nu va avea loc decât după plata taxei de desemnare și retragerea desemnării statelor pentru care nu s-au plătit taxe de desemnare (v. și A-III, 11.1 și 11.3).

Art. 97(3)

Hotărârea de acordare nu produce efecte decât după data la care este menționată în Buletinul European de Brevete.

3. Cerere de brevet considerată retrasă

IDacă solicitantul nu plătește taxa de acordare și publicare sau taxele de revendicări sau nu depune traducerea în termenul stabilit, cererea se consideră retrasă, cu excepția cazului în care, în termenul prevăzut la Regula 71(3), acesta depune sau solicită corecturi sau amendamente la textul propus spre acordare prin notificarea conform Regulii 71(3) (v. C-V, 4.1)

Regula 71(7)

4. Amendamente sau corecturi depuse în urma notificării conform Regulii 71(3)

Dacă în termenul prevăzut la Regula 71(3), solicitantul solicită în mod motivat (despre cerințele de motivare, v. C-V, 4.3) amendarea sau corectarea textului comunicat, Divizia de examinare va emite o nouă notificare în baza Regulii 71(3) pentru a-și exprima acordul (în cazul în care consideră că amendamentele sunt admisibile și permise, v. C-V, 4.6); în caz contrar procedura de examinare va fi continuată (v. C-V, 4.7)

Regula 71(6)

Atât în secțiunea prezentă cât și în secțiunile C-V, 4.1 – 4.10, termenii amendament(e) și corecturi se referă, dacă nu este specificat altfel, numai la amendamentele sau corecturile ce privesc documentele cererii de brevet și nu alte documente (de exemplu date bibliografice, desemnarea inventatorului etc.).

4.1 Lipsa obligației de plată a taxelor sau de depunere a traducerii

În cazul menționat la secțiunea C-V, 4, solicitantul nu va avea obligații de plată a taxei de acordare și publicare și nici de plată a unor taxe de revendicări în urma notificării conform Regulii 71(3), și nici obligații de depunere a traducerii revendicărilor, în această perioadă. Acest lucru se aplică indiferent dacă Divizia de examinare va considera ulterior că aceste amendamente sau corecturi sunt admisibile și permise și indiferent dacă ele sunt motivate sau nu (v. C-V, 4.3).

Același lucru se aplică și în cazul în care solicitantul cere renunțarea la amendamentele propuse de Divizia de examinare în notificarea conform Regulii 71(3) (v. C-V, 1.1). Mai mult, se aplică și dacă notificarea conform Regulii 71(3) s-a bazat pe o solicitare suplimentară și solicitantul a răspuns cerând ca acordarea să se bazeze pe o solicitare de un nivel superior.

4.2 Folosirea taxelor plătite din proprie inițiativă

Deși în cazul depunerii de amendamente sau corecturi ca răspuns la notificarea conform Regulii 71(3) solicitantul nu are obligația plății vreunei taxe (C-V, 4.1), există posibilitatea ca acesta să plătească taxele din proprie inițiativă. În această situație, suma plătită va fi folosită pentru plata taxelor ca urmare a unei notificări ulterioare în baza Regulii 71(3) (emisă fie imediat, fie după reluarea examinării – v. C-V, 4.6 și respectiv 4.7.2).

Modalitatea de folosire a sumelor plătite astfel este cea descrisă la secțiunea A-X, 11, cu următoarea excepție: când quantumul taxei de revendicări datorat în urma celei de a doua notificări conform Regulii 71(3) este mai mic decât suma plătită de solicitant din proprie inițiativă în urma primei notificări conform regulii sus-menționate, diferența se va

restitui solicitantului, în cazul în care acel quantum superior nu ar fi trebuit plătit.

Dacă, ulterior efectuării unei astfel de plăți din proprie inițiativă, cererea de brevet este retrasă, considerată retrasă sau respinsă, restituirea sumei plătite din proprie inițiativă ca taxă de acordare și publicare se va putea face în condițiile descrise la A-X, 10.2.7. Apoi, cu titlu de excepție, în cazul în care au fost plătite taxe de revendicări care nu ar fi trebuit plătite, și acestea vor fi restituite în aceleași condiții.

4.3 Motivarea amendamentelor și a corecturilor

Motivarea care însoțește amendamentele sau corecturile depuse ca răspuns la notificarea conform Regulii 71(3) va indica:

- de ce solicitantul consideră că documentele cererii, așa cum au fost amendate respectă prevederile CBE, în special condițiile de brevetabilitate, Art. 123(2) și Art. 84;
- de ce solicitantul consideră că erorile și propunerile de corectare a acestora sunt evidente conform Regulii 139.

Dacă, în termenul menționat în notificarea conform Regulii 71(3), solicitantul depune amendamente și corecturi **ne motivate**, nu este necesară plata taxelor de acordare și publicare sau a taxelor de revendicări și nici depunerea traducerilor (v. C-V, 4.1). Însă în lipsa oricărei motivări sau argumentări este foarte probabil ca aceste amendamente sau corecturi să conducă la reluarea procedurii de examinare (v. C-V, 4.7).

4.4 Admisibilitatea amendamentelor

Regula 137(3)

Criteriile de apreciere a admisibilității acestor amendamente sunt tratate în detaliu la secțiunea H-II, 2.5 și subsecțiunile respective.

În mod excepțional, în cazurile în care notificarea conform Regulii 71(3) a fost și prima notificare în cadrul procedurii de examinare, amendamentele transmise ca răspuns la aceasta vor fi **neapărat** admise conform Regulii 137, în cazurile (i) – (iii) menționate la secțiunea H-II, 2.2. Dacă însă în aceste cazuri se mai trimite **încă o notificare** conform Regulii 71(3) (v. C-V, 4.6 și 4.7.2), orice amendament transmis ca răspuns la această notificare trebuie să fie acceptat de către Divizia de examinare conform Regulii 137(3) (v. H-II, 2.5)

4.5 Adaptarea descrierii

Dacă amendamentele sau corecturile depuse de solicitant în termenul prevăzut la Regula 71(3) se referă la revendicări, solicitantul urmează să stabilească dacă este necesară și o adaptare a descrierii. Pentru evitarea întârzierilor în cazul necesității adaptării descrierii, este preferabil ca solicitantul să furnizeze o adaptare a descrierii odată cu depunerea revendicărilor amendate solicitant în termenul prevăzut la Regula 71(3).

4.6 Amendamente/corecturi admise și acceptabile – transmiterea celei de a doua notificări conform Regulii 71(3)

Dacă amendamentele și/sau corecturile depuse de solicitant în termenul prevăzut la Regula 71(3) sunt admise conform Regulii 137(3) și respectă CBE, Divizia de examinare va trimite pe baza lor o a doua notificare conform Regulii 71(3).

Regula 71(6)

4.6.1 Amendamente propuse de Divizia de examinare în prima notificare conform Regulii 71(3) și răspuns de solicitant

O a doua notificare conform Regulii 71(3) va fi trimisă și în cazul în care solicitantul nu acceptă modificările propuse de Divizia de examinare în prima notificare conform Regulii 71(3) iar Divizia de examinare renunță la opinia inițială, acceptând faptul că amendamentele pe care le-a propus nu erau necesare, cel mai probabil în urma argumentelor sau dovezilor furnizate de solicitant în răspunsul său la prima notificare (în lipsa unor argumente sau dovezi convingătoare, examinarea fiind în mod normal reluată, v. C-V, 4.7)

4.6.2 A doua invitație conform Regulii 71(3) pe baza unei solicitări de nivel superior respinse inițial în prima invitație conform Regulii 71(3)

În cazurile în care prima notificare conform Regulii 71(3) se bazează pe o solicitare auxiliară, această primă comunicare va fi însoțită de explicații cuprinzând motivele pentru care respectivele solicitări de nivel superior nu sunt acceptabile (v. C-V, 1.1). Dacă solicitantul răspunde la această primă notificare cerând ca brevetul să fie acordat în baza uneia dintre aceste solicitări de nivel superior despre care Divizia de examinare a susținut anterior că nu sunt acceptabile (v. C-V, 1.1), în mod normal examinarea trebuie reluată (v. C-V, 4.7). Divizia de examinare își poate schimba opinia, de exemplu ca urmare a argumentelor sau dovezilor convingătoare furnizate de solicitant în răspunsul său la prima notificare conform Regulii 71(3). Dacă solicitantul reușește să convingă, Divizia de examinare va trimite o a doua notificare conform Regulii 71(3) bazată pe această solicitare de nivel superior.

4.6.3 Amendamente propuse de Divizia de examinare în a doua notificare conform Regulii 71(3)

Ca și în cazul primei notificări conform Regulii 71(3), Divizia de examinare poate propune amendamente la solicitări ulterioare din partea solicitantului, aceste amendamente făcând obiectul celei de a doua notificări în baza Regulii 71(3) (aceste solicitări ulterioare includ amendamente sau corecturi transmise de solicitant ca răspuns la prima notificare conform Regulii 71(3)). Tipurile de amendamente care pot fi propuse și cele care nu pot fi propuse de către Divizia de examinare în cea de a doua notificare conform Regulii 71(3) sunt aceleași cu cele enumerate la C-V, 1.1. Oricum, în această a doua notificare, Divizia de examinare nu poate propune din nou amendamentele care au fost deja propuse anterior și respinse de către solicitant. Dacă Divizia de examinare consideră că această modificare este necesară pentru rezolvarea unei obiecții, ar trebui să aibă în vedere reluarea examinării (v. C-V, 4.7).

4.7 Reluarea examinării în cazul amendamentelor care nu au fost admise și/sau nu sunt acceptabile

Regula 71a(2)

Până la luarea deciziei de acordare a brevetului european, Divizia de examinare poate relua oricând procedura de examinare. Reluarea examinării este aplicabilă, *inter alia*, în cazurile în care solicitantul depune amendamente inacceptabile sau inadmisibile ca răspuns la notificarea conform Regulii 71(3).

4.7.1 Notificări/proceduri orale după reluarea examinării

Art. 94(3)

Regula 71(1) și (2)

Atunci când motivele sau dovezile pe baza cărora se stabilește caracterul inacceptabil sau inadmisibil al amendamentelor nu au fost încă analizate în procedura de examinare înainte de citarea în procedură orală sau de luarea unei hotărâri de respingere (v. C-V, 4.7.3) Divizia de examinare va transmite o notificare conform Art. 94(3) și Regulii 71(1) și (2) explicând acest lucru.

Art. 116(1)

Când este aplicabilă una dintre situațiile de mai jos, Divizia de examinare va proceda la citarea în procedură orală înainte de a lua decizia de respingere (v. C-V, 4.7.3):

(i) procedura orală a fost solicitată dar încă nu a avut loc, sau

(ii) procedura orală a avut loc, dar:

- obiectul procedurii s-a schimbat astfel încât a rezultat dreptul la o nouă procedură orală conform Art. 116(1) (de exemplu ca urmare a amendamentelor depuse ca răspuns la notificarea conform Regulii 71(3)) și

- solicitantul a cerut o procedură orală ulterioară.

Dacă motivele sau dovezile pe baza cărora se stabilește caracterul inacceptabil sau inadmisibil al amendamentelor au fost analizate în procedura de examinare, dar în procedura orală încă nu, citarea în procedură orală poate fi făcută direct, dacă a fost transmisă cel puțin o notificare conform Art. 94(3) și Regulii 71(1) și (2).

Solicitările de procedură orală vor fi acceptate cât timp procedura în fața OEB este în curs de desfășurare, și anume până la transmiterea hotărârii de acordare (v. G12/91 și T556/95, în special motivele deciziei 4.4).

Art. 97(2)

Cererea va fi respinsă direct dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

(i) motivele sau dovezile pe baza cărora se stabilește caracterul inacceptabil sau inadmisibil al amendamentelor au fost analizate în procedura de examinare (Art. 113(1));

- (ii) solicitantul a primit cel puțin o notificare conform Art. 94(3) și Regulii 71(1) și (2) (v. C-III, 4); și
- (iii) dreptul solicitantului la procedura orală la cerere a fost respectat (Art. 116(1)).

4.7.2 Acordul asupra textului - a doua notificare conform Regulii 71(3)

Dacă reluarea examinării descrisă la secțiunea C-V, 4.7.1 are drept rezultat depunerea unui text acceptabil sau admisibil sau solicitantul reușește să convingă Divizia de examinare că textul deja transmis ca răspuns la notificarea în baza Regulii 71(3) este admisibil și acceptabil, pe baza acestui text agreeat se va transmite o a doua notificare conform Regulii 71(3). În aceste cazuri se va proceda ca și în situația descrisă la secțiunea C-V, 4.6.

Regula 71(6)

4.7.3 Lipsa acordului asupra textului – respingere

Dacă după reluarea examinării nu se poate ajunge la un acord asupra textului, cererea de brevet se respinge (v. C-V, 14). Pentru detalii referitoare la procedura de examinare după reluare, până la luarea acestei decizii, a se vedea C-V, 4.7.1

Art. 97(2)

4.8 Taxe scadente în a doua perioadă conform Regulii 71(3)

Când solicitantul depune amendamente sau corecturi ca răspuns la prima notificare conform Regulii 71(3), el nu are obligația de a plăti nici taxe de acordare, nici de publicare și nici taxe de revendicări (v. C-V, 4.1). În acest caz se poate emite o a doua notificare conform Regulii 71(3), fie imediat (dacă textul amendat/corectat este acceptabil – v. C-V, 4.6), fie după reluarea examinării și ajungerea la un acord asupra unui text acceptabil (v. C-V, 4.7.2).

4.8.1 Taxe de revendicări

Pentru ca textul pe care se bazează cea de a doua notificare conform Regulii 71(3) să fie considerat aprobat în sensul Regulii 71(5), solicitantul trebuie să plătească taxele de revendicări datorate conform notificării, astfel evitând ca cererea de brevet să fie considerată retrasă în baza Regulii 71(7) (pentru calculul taxelor de revendicări plătibile în această etapă, v. C-V, 1.4).

Având în vedere faptul că în baza primei notificări conform Regulii 71(3) solicitantul nu ar fi avut de plătit taxe de revendicări, numărul de revendicări din textul pe care se bazează această primă notificare nu are niciun rol în calcularea cuantumului taxelor datorate în urma celei de a doua notificări conform Regulii 71(3). Totuși, în cazul în care solicitantul a plătit taxele de revendicări din proprie inițiativă în urma primei notificări conform Regulii 71(3), suma deja plătită se va putea folosi în conformitate cu dispozițiile Regulii 71a(5) (v. C-V, 4.2 și A-X, 11.2).

4.8.2 Taxa de acordare și publicare

Pentru ca textul pe care se bazează cea de a doua notificare conform Regulii 71(3) să fie considerat aprobat în sensul Regulii 71(5), solicitantul trebuie să plătească taxa de acordare și publicare datorată conform notificării, astfel evitând ca cererea de brevet să fie considerată retrasă în baza Regulii 71(7).

Art. 2(2), No 7.2 RFees

Pentru cererile de brevet european depuse înaintea datei de 1 aprilie 2009 sau cererile internaționale care intră în fază europeană înaintea acestei date, taxa de acordare și publicare include și o taxă suplimentară pentru fiecare pagină peste 35 (v. C-V, 1.2 și A-III, 13.2). Dacă numărul de pagini se schimbă de la prima până la a doua notificare conform Regulii 71(3), pentru calculul cuantumului datorat se va folosi numărul de pagini care stă la baza celei de a doua notificări conform Regulii 71(3). În cazul în care solicitantul a plătit taxa din proprie inițiativă în urma primei notificări conform Regulii 71(3), suma deja plătită se va putea folosi în conformitate cu dispozițiile Regulii 71a(5) (v. C-V, 4.2 și A-X, 11.1).

4.9 Solicitantul nu este de acord cu textul propus pentru acordare

Solicitantul poate răspunde notificării conform Regulii 71(3) prin exprimarea dezacordului cu textul propus în această notificare și prin neplata taxelor și nedepunerea traducerii revendicărilor. În aceste cazuri, cererea nu este considerată retrasă conform Regulii 71(7). În schimb, cererea poate fi respinsă în baza Art. 97(2) pentru nerespectarea prevederilor Art. 113(2), ca urmare a inexistenței unui text agreat de solicitant, cu condiția ca următoarele criterii să fie îndeplinite:

- (i) Divizia de examinare nu a propus, în notificarea conform Regulii 71(3), amendamente sau corecturi ale cererii de brevet,
- (ii) notificarea conform Regulii 71(3) nu s-a bazat pe o solicitare suplimentară, și
- (iii) în răspunsul de exprimare a dezacordului, solicitantul nu a formulat amendamente sau corecturi.

Dacă solicitantul a primit deja o notificare în cadrul procedurii de examinare conform Art. 94(3) și Regulii 71(1) și (2) (v. C-III, 4 și E-VIII, 4.1) și dreptul la procedura orală la cerere i-a fost respectat (Art. 116(1)), atunci cererea poate fi respinsă direct, fără alte notificări.

În cazul în care nu se îndeplinește criteriul (i), dezacordul solicitantului va fi interpretat ca o respingere a amendamentelor și corecturilor propuse de Divizia de examinare prin notificarea conform Regulii 71(3). Dacă nu este îndeplinit criteriul (ii), dezacordul solicitantului va fi interpretat ca o cerere referitoare la acordarea brevetului pe baza unei solicitări de un nivel superior. Iar în cazul neîndeplinirii criteriului (iii), dezacordul solicitantului va fi interpretat ca dorința acestuia de a continua procedura pe baza cererii, așa cum a fost amendată sau corectată de el în urma notificării conform Regulii 71(3).

Neîndeplinirea oricăruia dintre aceste criterii va avea ca efect fie reînceperea examinării (v. C-V, 4.7), fie, dacă din răspunsurile solicitantului rezultă un text care poate fi acceptat, trimiterea unei a doua notificări conform Regulii 71(3) (v. C-V, 4.6). În cazul în care nu este îndeplinit criteriul (ii), dar nu reiese în mod clar care este solicitarea de nivel superior pentru care optează solicitantul, după reluarea procedurii de examinare, Divizia de examinare îi va cere solicitantului să clarifice situația.

4.10 Amendamente/corecturi depuse în a doua perioadă conform Regulii 71(3)

În cazurile în care se trimite o a doua notificare conform Regulii 71(3) (v. C-V, 4.6 și 4.7.2), procedura enunțată la secțiunea C-V, 4.1 – 4.9 se aplică *mutatis mutandis* dacă solicitantul răspunde în termenul sus-menționat prin una sau mai multe dintre acțiunile următoare:

- (i) depune alte amendamente sau corecturi,
- (ii) respinge amendamentele propuse de Divizia de examinare în a doua notificare conform Regulii 71(3), sau
- (iii) optează pentru o solicitare de un nivel mai înalt (dacă a doua notificare conform Regulii 71(3) se bazează pe o solicitare auxiliară).

În aceste cazuri, solicitantul nu va avea obligația de a plăti taxa de acordare și publicare sau taxe de revendicări și nici de a depune traducerea revendicărilor în această a doua perioadă conform Regulii 71(3). Dacă Divizia de examinare este de acord cu un text (cu sau fără reluarea examinării), atunci ea va transmite o a treia notificare conform Regulii 71(3).

Mai mult, și dacă solicitantul răspunde la a doua notificare conform Regulii 71(3) prin respingerea amendamentelor propuse de Divizia de examinare în prima notificare conform Regulii 71(3) (dacă acestea nu au fost deja eliminate), procedura descrisă la C-V, 4.1 – 4.9 se aplică *mutatis mutandis* (nu este necesară plata taxelor sau depunerea traducerii revendicărilor etc.).

5. Alte solicitări de amendare, după aprobare

Criteriile de apreciere a admisibilității unor astfel de amendamente sunt tratate în detaliu la secțiunea H-II, 2.6. Procedura aplicabilă în cazul unor astfel de amendamente depuse tardiv este explicată în continuare, la C-V, 6.

Regula 137(3)

6. Divizia de examinare reia examinarea după aprobarea textului

6.1 Care este momentul în care Divizia de examinare reia examinarea după aprobare?

După primirea aprobării textului de către solicitant ca răspuns la notificarea conform Regulii 71(3) (v. C-V, 2), Divizia de examinare poate relua oricând procedura de examinare până la momentul transmiterii deciziei de acordare către serviciul de poștă internă al OEB care o va trimite solicitantului (v. G 12/91). Aceste situații sunt rare dar pot apărea, de pildă, în cazul când solicitantul revine cu un nou stadiu al tehnicii care necesită o nouă examinare de fond,

Regula 71a(2)

când, în urma observațiilor depuse de terți conform Art. 115, Divizia de examinare ia cunoștință de elemente extrem de relevante din stadiul tehnicii, când solicitantul depune noi amendamente sau corecturi (după ce a aprobat textul), sau când Divizia de examinare ia cunoștință în alt mod de anumite circumstanțe care fac ca obiectul revendicat să nu mai îndeplinească cerințele CBE.

Reluarea examinării după aprobare va fi supusă aceluiași considerații ca și examinarea reluată în urma amendamentelor depuse în perioada conform Regulii 71(3) (v. C-V, 4.7.1). Este vorba, în special, de respectarea dreptului solicitantului de a formula observații (Art. 113(1)), dreptul acestuia de a primi cel puțin o notificare în timpul procedurii de examinare conform Art. 94(3) și Regulii 71(1) și (2) (v. C-III, 4) și dreptul său la procedura orală la cerere (Art. 116(1)).

Regula 137(3) Criteriile de apreciere a admisibilității amendamentelor sau corecturilor depuse de solicitant după aprobarea textului sunt descrise la secțiunea H-II, 2.6.

6.2 Următoarea notificare conform Regulii 71(3)

Regula 71(6) Cea de a doua notificare conform Regulii 71(3) se trimite dacă în urma reluării examinării rezultă un text pe baza căruia se poate acorda brevet (se pot face amendamente de fond pentru rezolvarea problemelor care au făcut necesară reluarea examinării).

6.3 Folosirea taxelor conform Regulii 71a(5)

Regula 71a(5) Dacă, în urma invitației făcute conform Regulii 71(3), solicitantul a plătit deja taxa de acordare și publicare sau taxele de revendicări, suma astfel plătită va putea fi folosită atunci când solicitantul va primi o nouă invitație de acest fel. Pentru detalii suplimentare referitoare la această procedură, a se vedea secțiunea A-X, 11.

7. Corectarea erorilor Corectarea erorilor în decizia de acordare

În anumite cazuri, și decizia de acordare a unui brevet european poate fi corectată. Pentru detalii suplimentare, v. H-VI, 5.

8. Continuarea procedurii

Art. 121 Dacă solicitantul nu respectă termenul stabilit de Regula 71(3), el poate solicita reluarea procedurii conform Art. 121(v. E-VII, 2.1). Acțiunile pentru care nu a fost respectat termenul și care pot face obiectul cererii de reluare a procedurii sunt următoarele:

- (i) îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții prevăzute de Regula 71(3) și (4):
 - (a) plata taxei de acordare și publicare;
 - (b) plata taxelor de revendicări datorate;
 - (c) depunerea traducerii revendicărilor; sau

- (ii) realizarea uneia sau mai multora dintre următoarele acțiuni:
 - (a) depunerea de amendamente și/sau corecturi la documentele cererii;
 - (b) respingerea amendamentelor propuse de Divizia de examinare în notificarea conform Regulii 71(3), sau
 - (c) cererea ca acordarea brevetului să se bazeze pe o solicitare de nivel mai înalt decât solicitarea suplimentară pe care s-a bazat notificarea conform Regulii 71(3).

9. Restituirea taxei de acordare și publicare

Dacă cererea de brevet este respinsă, retrasă anterior notificării deciziei de acordare a brevetului european sau considerată retrasă la acel moment, taxa de acordare și publicare se restituie (pentru detalii suplimentare, v. A-X, 10.2.7). *Regula 71a(6)*

10. Publicarea fasciculei de brevet

Decizia de acordare conține data mențiunii de acordare a brevetului european și se trimite solicitantului de îndată ce preparativele tehnice în vederea tipării fasciculei de brevet au fost încheiate.

În cel mai scurt timp după publicarea mențiunii de acordare în Buletin, OEB publică fascicula de brevet care conține descrierea, revendicările (în cele trei limbi oficiale) și desenele. Pagina de capăt a fasciculei publicate prezintă, printre altele, și statele contractante desemnate la data acordării (sau a căror desemnare a fost retrasă după încheierea preparativelor tehnice în vederea tipării). În ceea ce privește forma în care se face publicarea, se poate consulta Decizia Președintelui OEB din 12 iulie 2007, Ediția Specială No.3, JO OEB 2007, D.3. *Art. 98*
Regula 73
Art. 14(6)

Erorile materiale strecurate în fascicula de brevet european în cursul publicării nu afectează conținutul brevetului acordat. În acest sens, este decisiv textul pe care s-a bazat decizia de acordare a brevetului (v. H-VI, 3). Dacă este necesar, Oficiul poate proceda la publicarea corecturilor de îndată ce asemenea erori materiale prezente în fascicula de brevet sunt descoperite. Acest lucru se realizează prin intermediul unei note ce apare în Buletinul European de Brevete și prin publicarea unei erate ("corrigendum"), în scopul de a aduce fascicula de brevet la o formă care să coincidă cu conținutul deciziei de acordare (v. Regula 143(2) și Decizia Președintelui OEB din 14 octombrie 2009, OJ EPO 2009, 598, Art. 1, pct. 2).

11. Retragerea cererii înainte de publicarea fasciculei de brevet

Fascicula de brevet european nu se publică dacă cererea este retrasă înainte de încheierea preparativelor tehnice în vederea publicării. Dacă după încheierea preparativelor tehnice în vederea publicării cererea de brevet este retrasă pentru a evita publicarea, nepublicarea cererii nu poate fi garantată. Totuși, în fiecare astfel de caz, OEB va *Regula 73*

încerca (conform principiilor din J 5/81) să împiedice publicarea, dacă stadiul la care s-a ajuns în procedura de publicare permite ca acest lucru să fie făcut cu destulă ușurință. Cererea poate fi retrasă prin intermediul unei declarații semnate care va fi nelimitativă și lipsită de ambiguități (v. J 11/80). Solicitantul va avea însă obligația unei declarații de retragere efective (J 25/03, J 4/97 și J 10/87).

12. Certificatul

Regula 74

De îndată ce descrierea brevetului a fost publicată, OEB eliberează titularului un certificat care atestă că brevetul european a fost acordat persoanei menționate în Certificat. În situația în care există mai mulți titulari, fiecăruia dintre aceștia i se va elibera un certificat. În baza unei solicitări exprese înregistrate în interiorul perioadei de timp stabilite în Regula 71(3), la certificat se va atașa o copie a descrierii invenției. Titularul poate de asemenea să solicite să i se elibereze un duplicat al certificatului cu descrierea de brevet anexată contra plății unei taxe administrative. Pentru detalii suplimentare se va consulta Decizia Președintelui OEB din data de 12 iulie 2007 (Ediție specială nr. 3, Jurnalul Oficial 2007, D.2).

13. Buletinul European de Brevete

Art. 129(a)

Dacă nu s-a înregistrat niciun aviz de opoziție în dosarul brevetului european în interval de nouă luni de la publicarea mențiunii de acordare, acest lucru se aduce la cunoștința titularului brevetului și o informare corespunzătoare se publică în Buletinul European de Brevete (punctul 1, Art. 1, Decizia Președintelui OEB din data de 14 Octombrie 2009, JO al OEB 2009, 598). Dacă ulterior se constată că o opoziție a fost înregistrată în termenul legal, titularul este informat din nou și se publică o corecție în Buletin.

14. Respingerea

Art. 97(2)

Art. 113(1)

Regula 111

Art. 109

Art. 111(1) și (2)

Dacă, în ciuda dovezilor depuse de solicitant, și anume modificări sau contraargumente, obiecțiile persistă după răspunsul solicitantului la prima notificare conform Art. 94(3) din procedura de examinare, atunci chiar în această etapă se poate face respingerea (pe baza efectuării unor proceduri orale, dacă se solicită acest lucru). În cazul în care se preconizează respingerea în această etapă sau într-o etapă ulterioară a procedurilor de examinare, examinatorul trebuie să prezinte cererea celorlalți membri ai Diviziei de examinare, care pot apoi să decidă respingerea cererii. În orice caz, la o anumită etapă, examinatorul cererii se va consulta cu ceilalți membri ai Diviziei de examinare pentru a se stabili dacă cererea urmează să fie respinsă sau se acordă brevet. Dacă Divizia intenționează să respingă cererea, este necesară o decizie în scris motivată și aceasta în mod normal este pregătită de către examinatorul cererii (v. E-IX, 4 și 5). La pregătirea deciziei examinatorul trebuie să aibă grijă să se conformeze principiilor generale stabilite în Art. 113 (1), adică decizia trebuie să se bazeze pe motive sau dovezi asupra cărora solicitantul a avut ocazia să își exprime părerea (v. E-IX, 1.1 și 1.2).

În plus, atenția solicitantului se va concentra și pe prevederile cu privire la contestații stabilite în Art. 106 la 108. Dacă se desfășoară proceduri orale (v. E-II), decizia se comunică oral, dar ulterior se notifică în scris, perioada de timp pentru formularea contestației curgând de la data unei astfel de notificări.

Dacă solicitantul contestă decizia prin apel, iar Divizia de examinare consideră, în lumina declarației solicitantului, că apelul este admisibil și fondat, aceasta își va corecta decizia în consecință, în interval de trei luni de la primirea expunerii motivelor. În caz contrar, apelul va fi examinat de o Divizie de Apeluri. Dacă o decizie de neacordare a unui brevet este schimbată în apel, cererea se poate returna la Divizia de examinare pentru a fi examinată în continuare. În acest caz, examinarea suplimentară va fi încredințată în mod normal examinatorului care a făcut examinarea inițială. Divizia de examinare va fi îngrădită de *ratio decidendi* a Diviziei de Apeluri, în măsura în care faptele sunt aceleași.

15. Decizia conform stadiului dosarului

Un caz special este atunci când solicitantul nu depune comentarii sau modificări ca răspuns la notificarea examinatorului, ci solicită o decizie "în conformitate cu stadiul dosarului" sau "asupra dosarului în situația în care se află", ceea ce înseamnă că solicitantul dorește încheierea dezbaterii și se ia o decizie pe baza stadiului curent al cererii și al oricăror argumente de susținere. Decizia, care poate să fie contestată, se bazează numai pe motive și dovezi asupra cărora solicitantul a avut ocazia să își prezinte opinia (Art.113(1)).

15.1 Solicitarea unei decizii în conformitate cu stadiul dosarului

Un solicitant poate depune o cerere pentru luarea unei decizii în conformitate cu stadiul dosarului în orice fază, în timpul procedurilor de examinare, cu condiția ca cel puțin o notificare să se fi trimis în timpul examinării (v. și C-V, 15.4). Cererea trebuie să fie explicită și lipsită de ambiguitate, folosindu-se preferabil expresia "conform stadiului dosarului" sau "referitor la dosarul în starea sa curentă".

Dacă cererea nu este clară în această privință, examinatorul rezolvă ambiguitatea cerând informații de la solicitant.

O cerere pentru luarea unei decizii în conformitate cu stadiul dosarului nu implică retragerea unei cereri pentru procedură orală. Prin urmare, când se depune o cerere pentru o astfel de decizie, se recomandă ca solicitantul să retragă de asemenea orice cerere aflată în curs pentru proceduri orale (condiționat sau nu). Dacă solicitantul nu procedează astfel, examinatorul îi va cere să clarifice în scris că își retrage cererea pentru procedura orală înainte de luarea unei decizii conform stadiului dosarului.

15.2 Decizia prin intermediul unui formular tipizat

Examinatorul se poate afla în situația de a respinge cererea folosind un formular tipizat care se referă la notificarea anterioară. Pentru a se conforma condiției ca o astfel de decizie să fie motivată (Regula 111(2)), acest lucru este posibil doar dacă notificarea precedentă identifică corespunzător documentele cererii aflate la dosar și este bine motivată și completă cu privire la temeiurile și motivele de respingere a cererii curente. O altă condiție este ca de la notificarea precedentă solicitantul să nu fi depus noi justificări sau modificări.

Deși este posibil în mod excepțional să se facă referire la mai mult de o notificare în format tipizat, examinatorul va avea în vedere cerințele Regulii 111(2). În special, dacă diferitele notificări se referă la diferite seturi de revendicări, astfel încât nu este clar care dintre motivele indicate în notificări de Divizia de examinare pot fi esențiale pentru decizia de respingere, se dă o decizie complet motivată (v. C-V, 15.3).

15.3 Emiterea unei decizii de sine stătătoare

Dacă condițiile stabilite în C-V, 15.2 nu sunt respectate, este necesar să se emită o decizie de respingere de sine stătătoare pentru a fi în conformitate cu Regula 111(2). Acest lucru este necesar, de exemplu, în situațiile în care numeroasele obiecții ridicate în notificările precedente cu privire la diferite seturi de revendicări fac ca temeiurile și motivele de respingere să fie neclare. Acest lucru se aplică de asemenea dacă solicitantul a depus alte documente (inclusiv modificări) de la notificarea precedentă, în situația în care acestea nu determină luarea deciziei ulterioare pe baza unor temeiuri sau dovezi asupra cărora solicitantul nu a avut ocazia să își exprime opinia. În toate aceste cazuri, cerințele Art. 113 (1) sunt luate în considerare cu atenție (v. și E-IX, 1).

15.4 Emiterea unei alte notificări (nu respingere)

Dacă rezultă că notificările precedente au fost insuficient motivate sau incomplete, sau dacă solicitantul a depus modificări și/sau argumente ulterior notificării precedente, examinatorul va lua în considerare cu foarte mare atenție prevederile Art. 113 (1) și ale Regulii 111(2) (înainte de a emite o decizie de respingere (v. E-IX, 1)). Se poate să fie necesar să se emită o nouă notificare, suficient de fundamentată, dacă nu urmează să aibă loc proceduri orale (v. E-II,2), caz în care motivarea va fi indicată în citație (Regula 116 (1)). În notificare sau citații solicitantul este informat că nu se poate da curs solicitării sale pentru emiterea unei decizii conform stadiului dosarului.

Capitolul VI – Termene și accelerarea examinării

1. Termene de răspuns la notificările examinatorului

1.1 Considerații generale

Considerațiile generale referitoare la termene sunt stabilite în E-VII. Termenul de răspuns la o notificare din partea examinatorului ar trebui în general să fie de la două la patru luni conform Regula 132. Perioada care este acordată va fi determinată de examinator care trebuie să ia în considerare toți factorii relevanți pentru cererea respectivă. Aceștia includ limba folosită în mod normal de solicitant sau de reprezentatul acestuia; numărul și natura obiecțiilor ridicate; lungimea și complexitatea tehnică a cererii; distanța la care se află OEB față de solicitant sau, în cazul în care solicitantul are un reprezentant legal, distanța dintre solicitant și reprezentantul acestuia.

Acest termen poate fi extins dacă solicitantul o cere înainte de expirarea termenului (v. E-VII, 1.6). Dacă nu se răspunde la notificare la timp, conform Art. 94 (3) și Reg.71 (1) și (2), cererea se consideră retrasă. Această pierdere de drepturi este supusă unei examinări ulterioare (v. E-VII, 2.1).

*Art. 94(1) and (4)
Regula 132*

1.2 Condiții speciale

În anumite condiții speciale examinatorul poate să extindă termenul până la șase luni. Perioada de șase luni poate fi considerată potrivită, de exemplu, dacă solicitantul locuiește foarte departe de reprezentantul său, iar limba procedurilor nu este limba cu care este obișnuit acesta; sau dacă obiectul cererii sau obiecțiile ridicate sunt excepțional de complicate (pentru informații suplimentare v. E-VII, 1.2).

Opinia scrisă realizată în urma documentării nu reprezintă o notificare în înțelesul Art. 94 (3).

2. PACE

În baza unei solicitări scrise pentru accelerarea examinării în cadrul programului de urmărire accelerată a cererilor de brevet european (PACE), solicitantul poate să urgenteze procedurile în faza de examinare (v. Nota OEB din 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352 și E-VII, 3.2.).

3. Alte modalități de accelerare a examinării

În cazul în care solicitantul depune o cerere de examinare înainte să i se fi transmis raportul de documentare, poate să fie scutit de obligația de a da curs invitației conform Regula 70 (2), și să înregistreze o cerere fermă de examinare oricare ar fi rezultatul documentării, prin care procedura poate de asemenea să fie accelerată (v. Nota OEB din data de 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352). În acest caz, confirmarea că dorește continuarea examinării cererii sale se consideră dată atunci când îi este transmis raportul de documentare, astfel că în conformitate cu Regula 62(1) raportul de

*Regula 70(2)
Art. 11(b) RFees
Regula 62(1)*

documentare nu este însoțit de o opinie scrisă. În aceste condiții, dacă cererea nu este în situația de a se face acordarea, se trimite solicitantului o notificare conform Art. 94(3) și Regula 71(1) și (2). Dacă cererea este în situația de acordare, procedura ulterioară depinde de faptul dacă este posibil sau nu în acel moment să se efectueze o documentare în vederea depistării cererilor de brevet european opozabile, conform Art. 54(3) (v. C-IV), 7.1 și B-XI, 7). Dacă poate fi efectuată acea documentare și presupunând că aceasta nu identifică cereri opozabile, atunci notificarea conform Regula 71(3) este transmisă solicitantului. Dacă aceasta nu se poate face încă, atunci notificarea de la Divizia de examinare se amână până la terminarea documentării respective, iar solicitantul este informat în consecință. Dacă cererea de brevet european este ulterior retrasă înainte de începerea examinării de fond, se vor rambursa 75% din taxa de examinare (pentru detalii v. A-VI, 2.5).

Solicitantul poate de asemenea accelera prelucrarea cererilor Euro-PCT renunțând la dreptul său la notificări conform Regula 161 și Regula 162 (v. E-VIII, 3.1).

Capitolul VII – Alte proceduri în examinare

1. Observații generale

În acest Capitol termenul “solicitant” are sensul de “reprezentant”, în situația în care a fost desemnat un reprezentant. În situația în care solicitantul a desemnat un reprezentant, procedurile descrise în acest capitol sunt efectuate cu acel reprezentant.

2. Conversații telefonice, întrevedere personală, e-mail

2.1 Solicitarea unei întrevederi; programarea unei întrevederi

Circumstanțele în care este oportun ca examinatorul să comunice cu solicitantul telefonic sau să propună o întrevedere în loc să trimită o altă acțiune în scris sunt prezentate în C-IV, 3. Dacă solicitantul solicită o întrevedere, se va da curs acestei cereri, exceptând situația în care examinatorul crede că o astfel de discuție nu ar servi scopului.

Când se aranjează un interviu fie telefonic, prin e-mail, fie în scris, și dacă acest lucru este făcut de examinador, sau de solicitant, se precizează problemele care urmează să fie discutate. Dacă programarea este făcută telefonic, examinatorul notează detaliile și indică succint, în dosar, problemele care se vor discuta.

2.2 Persoanele care participă la interviu

Intervievatul este o persoană îndreptățită să acționeze în numele solicitantului în fața OEB. Dacă solicitantul este o persoană fizică sau persoană juridică cu reședința sau sediul de afaceri într-un stat contractant, interviurile se efectuează numai cu:

- (a) solicitantul (v. A-VIII, .1),
- (b) un reprezentant legal (v. A-VIII, 1.1) sau
- (c) un angajat autorizat al solicitantului (v. A-VIII, 1.2) sau, în măsura definită în Art. 134(8), un profesionist în domeniul juridic (v. A-VIII, 1.4).

Referitor la punctul (c), v. și A-VIII, 1.5.

Dacă solicitantul este o persoană fizică sau o persoană juridică care nu are nici reședința, nici sediul de afaceri într-un stat contractant, interviurile se pot desfășura cu:

- a un reprezentant legal (v. A-VIII,1.1) sau
- un profesionist în domeniul juridic (v. A-VIII, 1.4 și 1.5).

Dacă nu se cunoaște deja personal cu examinatorul care desfășoară interviul, persoana care participă la interviu trebuie să pregătească un document de identitate oficial.

Persoana îndreptățită să acționeze în fața OEB, adică una dintre persoanele prezentate mai sus, poate fi însoțită de alte persoane, a căror identitate nu trebuie verificată. La solicitarea persoanei îndreptățite să acționeze, aceste alte persoane pot participa la interviu dacă participarea lor este relevantă pentru proceduri.

Din partea Diviziei de examinare va fi prezent în mod normal doar examinatorul cererii. Totuși, nu există nicio obiecție ca unul sau doi membri ai Diviziei de examinare să participe la interviu.

Totuși, solicitantul sau reprezentantul nu au dreptul să ceară să fie prezenți membri suplimentari ai Diviziei de examinare. Dacă se cere ca la un interviu să participe toți cei trei membri, de obicei este recomandabilă înlocuirea interviului prin procedura orală.

2.3 Desfășurarea unui interviu sau al unei conversații telefonice

Interviul în mod normal va fi desfășurat doar de către examinatorul cererii. Aceasta nu este o procedură oficială (pentru proceduri orale oficiale în fața Diviziei de examinare, v. E-II), iar consemnarea într-un proces verbal a interviului depinde de natura problemelor discutate (v. C-VII, 2.5). Întotdeauna trebuie să i se explice clar solicitantului că orice înțelegere la care se ajunge trebuie în cele din urmă să fie supusă atenției celorlalți membri ai Diviziei de examinare.

Dacă se ridică o nouă obiecție cu privire la fond în timpul unui interviu și nu se convine, la acel moment, asupra niciunui amendament pentru rezolvarea acesteia, obiecția va fi confirmată printr-o comunicare a procesului verbal al interviului, acordându-se solicitantului o nouă perioadă pentru pregătirea răspunsului.

Când se folosește telefonul pentru a clarifica probleme nesoluționate, procedura normală este ca examinatorul să îi telefoneze solicitantului, indicându-se numărul cererii asupra căreia dorește să discute și cerând ca solicitantul să revină cu un telefon la un moment de timp specificat. În procesul-verbal se va scrie o notă care să dea detalii și să identifice problemele discutate și orice înțelegeri la care se ajunge. Orice probleme asupra cărora nu s-a ajuns la un acord vor trebui de asemenea să fie consemnate și să se redea pe scurt argumentele invocate de solicitant.

2.4 Efectul declarațiilor făcute în cadrul unui interviu sau prin telefon

Declarațiile orale făcute la telefon sau la interviu vor fi confirmate în scris pentru a avea eficiență procedurală. Într-adevăr, astfel de declarații în mod normal nu creează obligații legale. O astfel de declarație, de exemplu, nu poate fi folosită pentru stabilirea unui termen (v., totuși, C-VII, 2.5). În scopul procedurii de acordare a brevetului european, cu excepția procedurilor orale, doar declarațiile scrise produc efecte și doar de la data la care acestea sunt primite de Oficiu.

Dacă este cazul, solicitantul/reprezentantul trebuie să fie sfătuiți să depună observațiile sau modificările în scris.

2.5 Procese-verbale ale unui interviu sau ale conversației telefonice

În situația în care interviul este menit să clarifice neclaritățile, să rezolve aspectele nesigure sau să pregătească cererea prin clarificarea unui număr de puncte minore, de obicei va fi suficient dacă examinatorul face o notă în procesul-verbal privind problemele discutate și concluziile la care s-a ajuns sau modificările convenite. Dacă, totuși, interviul se referă la rezolvarea unor probleme mai grele, cum ar fi de exemplu probleme privind noutatea, activitatea inventivă, unitatea sau dacă modificarea introduce un nou obiect al invenției, atunci în procesele-verbale trebuie să se facă o notă completă cu privire la problemele discutate (v. mai jos).

Procesele-verbale trebuie să prezinte participanții, să sintetizeze principalele rezultate și să consemneze orice cerințe verbale. Ele trebuie să fie semnate de examinator. Documentele înregistrate în timpul unui interviu personal, cum sunt noi revendicări sau o descriere modificată, vor fi prezentate în procesele-verbale și semnate de solicitant/reprezentant.

Cu privire la problemele mai dificile care sunt discutate, întotdeauna la redactarea proceselor-verbale scopul este de a specifica în termeni concreți problemele discutate împreună cu orice amendamente asupra cărora s-a convenit, orice opinii contrare, motivele pentru orice modificare de opinie și orice concluzii la care s-a ajuns, dacă acestea nu sunt clare din alte documente din dosar. În special, motivele pentru orice amendamente cerute de examinator trebuie să fie indicate în mod clar.

Se va evita folosirea în procese-verbale a declarațiilor neclare, ambigue sau universal aplicabile. De exemplu, declarațiile, cum sunt "S-a propus ca modificările revendicărilor să ia în considerare stadiul tehnicii menționat în raportul de documentare", nu sunt de niciun folos membrilor publicului, altor membri ai Diviziei, și nici examinatorului cererii în stadiile ulterioare ale procedurii. Același lucru se aplică concluziilor exprimate într-o manieră generală.

În orice caz, procesele-verbale ale unui interviu sau consultări telefonice se depun la dosar și o copie se comunică solicitantului sau reprezentantului acestuia, chiar și atunci când consultarea telefonică pur și simplu modifică/confirmă/anulează termenul/data interviului propus. Totuși, în mod excepțional, consultările telefonice referitoare la modificările convenite chiar înaintea completării notificării, conform Regulii 71(3), pot să fie înregistrate în acea notificare, cu condiția să nu existe neclarități pentru public în legătură cu aspectele convenite. Modificările trebuie identificate cât mai exact posibil.

Procesele-verbale ale interviurilor sau conversațiilor telefonice trebuie întotdeauna să indice dacă următoarea acțiune trebuie să vină dinspre partea solicitantului sau a examinatorului. Când procesele-verbale sunt trimise solicitantului pot:

- (i) să fie trimse doar pentru informare, în care caz, dacă un termen este în derulare, acesta trebuie respectat; dacă nu există un termen în derulare, nu se cere nicio acțiune din partea solicitantului.
- (ii) să fie trimise ca să prelungească un termen în derulare, caz în care solicitantul trebuie să răspundă în cadrul acelui nou interval de timp, sau
- (iii) să fie trimise pentru a se stabili un nou termen pentru răspuns, caz în care solicitantul trebuie să răspundă în cadrul acestui nou interval de timp.

Totuși, un termen poate fi fixat în legătură cu trimiterea proceselor-verbale ale unui interviu sau consultări telefonice numai dacă s-a emis o notificare din partea Diviziei de examinare. În caz contrar, procesele-verbale trebuie trimise ca anexă la o primă notificare, conform Art. 94(3).

Când se ridică o obiecție de lipsă de unitate pentru prima dată într-o conversație telefonică sau interviu, aducerea la cunoștință a proceselor-verbale poate să declanșeze perioada pentru divizarea obligatorie, conform Reg. 36(1)(b) (pentru detalii suplimentare v. A-IV, 1.1.1.3).

2.6 Utilizarea e-mailului

În prezent e-mailul nu are forță legală în procedurile conform CBE și astfel nu poate fi folosit pentru a efectua acte procedurale valabile și, în special nu poate fi folosit pentru respectarea termenelor (v. JO OEB 2000, 458 și A-VIII, 2.5, în legătură cu Regula 2 și Regula 127).

Referirea de mai sus la JO subliniază și importanța asigurării ca orice schimb de informații să fie susținut prin documente depuse la timp în dosar și să se respecte cu atenție problemele privind confidențialitatea.

2.6.1 Exemple de situații de folosire a e-mailului

Exemple tipice de folosire a e-mailului pot fi:

- (i) stabilirea unei date pentru un interviu
- (ii) dacă în timpul unei consultări telefonice sunt discutate modificările speciale aduse revendicărilor, pe care solicitantul ar dori să le comunice imediat, adică în timpul consultării examinatorului pentru facilitarea discuției
- (iii) puțin timp înaintea procedurilor orale: trimiterea unei copii electronice a revendicărilor modificate în plus față de depunerea oficială făcută prin fax; acest lucru va asigura ca Divizia de examinare să obțină documentele la timp pentru pregătirea procedurilor orale.

E-mailurile nu pot înlocui o notificare oficială conform Art. 94(3).

2.6.2 Inițierea unui e-mail

Nici examinatorul, nici solicitantul nu trebuie să folosească e-mailul, fără ca în prealabil să se fi convenit asupra acestui lucru, de exemplu în timpul unei consultări telefonice. Trebuie să existe un acord reciproc între examinator și solicitant pentru a se utiliza e-mailul. Mai mult, simplul fapt că pe antetul unei scrisori este indicată o adresă de e-mail, nu înseamnă că examinatorul poate pur și simplu să folosească o astfel de adresă de e-mail pentru probleme legate de dosar.

Dacă, pe de altă parte, un examinator primește un e-mail de la un solicitant cu privire la cerințele procedurale sau abordarea oricăror probleme de fond, fără ca în prealabil să se fi convenit asupra acestui lucru, acel e-mail nu poate fi ignorat pur și simplu, ci trebuie analizat, avându-se grijă să se introducă în dosarul oficial conținutul acestuia (v. și T 599/06); se recomandă să se răspundă la un astfel de e-mail cu mesajul clar că e-mailul nu este un mijloc oficial de comunicare și că orice cereri trebuie depuse prin mijloacele admise (v. A-II, 1.1, 1.2. și 1.3).

2.6.3 Confidențialitate

Pentru cererile nepublicate, problemele legate de confidențialitate trebuie abordate cu atenție, iar problemele de fond nu trebuie să discute în nici o corespondență efectuată prin e-mail referitoare la aceste cereri.

2.6.4 Depunerea documentelor modificate și a noilor cereri

După cum s-a stabilit mai sus, e-mailul nu poate fi folosit pentru efectuarea actelor de procedură. Dacă, de exemplu, puțin înaintea procedurilor orale, solicitantul ar dori să depună noi cereri și/sau documente modificate, acest lucru trebuie să se facă prin fax, deoarece doar acest mijloc asigură că documentelor depuse li se atribuie o dată valabilă de primire și fac parte din dosar. Experiența a demonstrat că faxul este în mod normal vizibil în fișier electronic în aceeași zi. După cum s-a stabilit mai sus, o copie neoficială, în plus față de fax poate fi trimisă examinatorului pentru comoditate, dacă Divizia consideră acest lucru ca fiind necesar datorită cadrului de timp limitat.

2.6.5 Includerea în dosar a oricărui schimb de e-mailuri

Dacă se folosește e-mailul, este esențial să se asigure ca schimbul de e-mailuri să fie consemnat prin documente aflate la dosar. Acest lucru trebuie să se facă prin întocmirea de procese-verbale referitoare la schimbul de e-mailuri (acestea trebuie să cuprindă date referitoare la adresant și data) și trimiterea acestuia la solicitant pentru informare fără nici o limită de timp. Acest lucru asigură ca schimbul de e-mailuri să fie inclus în partea accesibilă public a dosarului și ca solicitantul să fie înștiințat despre acest lucru.

3. Instrumentare

3.1 Observație generală

Considerațiile generale referitoare la instrumentare sunt stabilite în E-III. Această secțiune prezintă doar tipul probelor care cel mai probabil vor surveni în procedurile premergătoare acordării, adică probe scrise.

3.2 Administrarea probelor

O Divizie de examinare de regulă nu cere probe. Funcția principală a examinatorului în procedurile premergătoare acordării este aceea de a îi evidenția solicitantului orice mod în care cererea nu respectă cerințele stipulate de CBE. Dacă solicitantul nu acceptă punctul de vedere al examinatorului, atunci solicitantul trebuie să decidă dacă dorește să aducă dovezi pentru a își susține cazul și dacă lucrurile stau astfel, sub ce formă trebuie să fie această dovadă. Divizia de examinare acordă solicitantului posibilitatea rezonabilă de a prezenta orice dovadă care se poate dovedi relevantă.

Totuși, această posibilitate nu se acordă atunci când Divizia de examinare este convinsă că nu servește niciunui scop, sau că va avea drept urmare o întârziere inutilă.

3.3 Probe scrise

Probleme scrise se pot referi la furnizarea de informații sau pot fi documente sau a declarații sub jurământ. Să vedem câteva exemple:

Pentru a dovedi netemeinicia unei afirmații făcute de examinator cu privire la lipsa activității inventive, solicitantul poate să furnizeze informații cu privire la avantajele tehnice ale invenției. Apoi acesta poate să prezinte o declarație sub jurământ, fie din partea sa, fie din partea unui martor independent, cu intenția de a arăta că lucrătorii în domeniu se străduiesc de mult timp fără succes să rezolve problema de care se ocupă invenția, sau că invenția este complet nouă în domeniul relevant.

4. Procedura orală

Considerațiile generale referitoare la procedurile orale sunt stabilite în E-II.

5. Examinarea observațiilor terților

Considerațiile generale referitoare la observațiile din partea terților sunt stabilite în E-V,3.

Capitolul VIII – Activitatea în cadrul Diviziei de examinare

1. Observații generale

O Divizie de examinare în mod normal se va compune din trei examinatori cu pregătire tehnică. Totuși, în cadrul Diviziei de examinare care răspunde de cerere, un membru (examinatorul cererii), va fi de regulă cel căruia i se încredințează efectuarea întregii munci până la momentul luării unei decizii de acordare a brevetului sau de respingere a cererii. Acest lucru înseamnă că acestui examinator i se dă sarcina să acționeze în numele Diviziei de examinare în toate notificările cu solicitantul până în acel punct, dar neoficial acesta poate să se consulte cu ceilalți membri ai Diviziei în orice moment dacă se ivește vreun dubiu sau o dificultate. Când se face referire în această Parte C a Instrucțiunilor la “examinator”, acest lucru înseamnă în mod normal examinatorul cererii, și trebuie să se înțeleagă faptul că acest examinator al cererii întotdeauna acționează în numele Diviziei de examinare. Acest examinator este în mod normal examinatorul care a redactat raportul de cercetare documentară. *Art. 18(2)*

După cum s-a stabilit mai sus, examinatorul poate să ceară sfatul celorlalți membri ai Diviziei de examinare, dacă este necesar, în orice moment al examinării. Totuși, se ajunge într-un punct în care este oportun ca examinatorul să prezinte oficial cazul celorlalți membri ai Diviziei de examinare. Acest lucru se întâmplă atunci când examinatorul consideră cazul pregătit pentru a se proceda la acordare sau, dimpotrivă, când se pare că nu există nici o posibilitate de modificare care ar putea da curs obiecțiilor formulate de el, sau în situația în care solicitantul nu a reușit să dea curs acestor obiecții, iar examinatorul consideră că este cazul să procedeze la respingerea cererii. Există de asemenea alte situații în care este oportun să se recurgă la Divizia de examinare, de exemplu procedurile orale pot fi sugerate de examinator sau cerute de solicitant deoarece s-a ajuns la un punct de impas. Când evaluează dacă este cazul să prezinte cazul Diviziei, examinatorul ar trebui să fie ghidat de principiul stabilit în C-IV,3.

Examinatorul cererii trebuie de asemenea să aibă în vedere faptul că atunci când transmite o notificare, face acest lucru în numele Diviziei, iar solicitanții au dreptul să presupună că dacă examinatorul a avut îndoieli cu privire la opiniile restului Diviziei ar fi discutat problema cu ei înainte.

De îndată ce cererea a trecut la Divizia de examinare conform Regulii 10, acea Divizie va avea responsabilitatea finală, dar problemele legate de formă vor fi în mod normal tratate de un examinator din examinarea preliminară (vezi decizia Președintelui OEB din data de 12 iulie 2007, Ediție specială nr. 3, JO OEB 2007, F.2; Decizia Președintelui OEB din data de 31 august 2009, JO OEB 2009, 478; și decizia Președintelui OEB din data de 11 mai 2010, JO OEB 2010, 350).

Examinatorul nu ar trebui să piardă timp să verifice munca desfășurată de Secția de depozit sau de examinatorul din examinarea preliminară, dar dacă crede că raportul de examinare preliminară este incorect sau incomplet poate să trimită cererea la examinarea preliminară pentru a fi reanalizată.

2. Recomandarea de acordare

Dacă examinatorul consideră că cererea îndeplinește cerințele CBE și este în situația de a se proceda la acordare, el face un succint raport scris ("votum"). De regulă, este adecvat ca în acest raport examinatorul să indice motivele pentru care, în opinia sa, obiectul revendicat în cerere nu este evident în raport cu stadiul tehnicii. În mod normal el va comenta documentul din stadiul tehnicii cel mai apropiat și caracteristicile invenției revendicate care o fac brevetabilă, deși pot să existe circumstanțe excepționale când acest lucru nu este necesar, de exemplu, când brevetabilitatea se bazează pe un efect surprinzător. Acesta va indica de asemenea modul în care niște aspecte aparent obscure, dar importante, au fost în final clarificate, iar dacă există niște probleme limită pe care examinatorul le-a rezolvat în favoarea solicitantului el ar trebui să atragă atenția în special asupra acestora.

3. Recomandarea de respingere

Când se prezintă Diviziei de examinare o cerere care nu este în situație de acordare a brevetului, examinatorul se va consulta cu ceilalți membri ai Diviziei, aducând în atenția lor aspectele problematice, rezumând istoria cazului atât cât este necesar pentru a le permite celorlalți membri să înțeleagă rapid faptele esențiale și să recomande acțiunea care trebuie întreprinsă, de exemplu de respingere sau de acordare condiționată de efectuarea unor modificări ulterioare. Întrucât ceilalți membri trebuie să studieze ei înșiși cazul, nu este nevoie de o expunere detaliată. Va fi util, totuși, să se atragă atenția la caracteristicile neobișnuite sau la aspectele care nu sunt ușor de observat din documente. Dacă examinatorul recomandă respingerea iar problema pare clară, el poate deja să elaboreze un proiect de decizie motivată, decizie ce urmează a fi luată de către Divizia de examinare (v. C-V, 14); dacă problema nu este clară, proiectul de decizie motivată se amână până când Divizia discută cazul.

4. Sarcinile celorlalți membri ai Diviziei de examinare

Când o cerere este supusă atenției celorlalți membri ai Diviziei, ei analizează întâi cazul individual și fiecare își va prezenta opinia în legătură cu acțiunea care trebuie întreprinsă. Dacă există acord deplin cu recomandarea examinatorului cererii, nu va mai fi necesară consultarea din nou a Diviziei. Dacă este necesară întreprinderea unei acțiuni, examinatorului cererii i se va încredința sarcina. Dacă, totuși, nu există acord deplin imediat cu examinatorul cererii, sau cel puțin un membru al Diviziei dorește să discute cazul ulterior, se va stabili o nouă consultare a Diviziei. În astfel de discuții, Divizia încearcă să ajungă la o opinie unanimă, dar când acest lucru nu pare probabil, diferența de opinii trebuie rezolvată prin vot. Când Divizia este lărgită la patru membri (. C-VIII, 7), președintele are un vot decisiv în cazul când acest lucru este necesar.

Art. 18(2)

Ceilalți membri ai Diviziei de examinare ar trebui să aibă în vedere faptul că funcția lor nu este în general aceea de a face o reexaminare completă a cererii. Dacă în urma discuției, concluziile examinatorului căruia i-a fost încredințată examinarea sunt în general considerate rezonabile, ceilalți membri trebuie să le accepte.

5. Comunicare suplimentară cu solicitantul

Dacă, în opinia Diviziei de examinare, există posibilitatea de amendare a cererii pentru a o aduce într-o formă care să corespundă condițiilor CBE, atunci examinatorului cererii trebuie să i se încredințeze sarcina de a informa solicitantul că Divizia de examinare este de părere că cererea trebuie respinsă pe anumite motive, exceptând situația în care se vor face modificări satisfăcătoare, într-o perioadă de timp stabilită (v. C-VI, 1). Dacă, în cadrul intervalului de timp se fac modificări satisfăcătoare, examinatorul va raporta acest lucru Diviziei de examinare recomandând să se procedeze la acordarea brevetului în cazul acestei cereri. În caz contrar, examinatorul trebuie să raporteze Diviziei, recomandând respingerea.

6. Decizia

Orice decizie este emisă de Divizia de examinare în ansamblu și nu de un examinator individual. Toți membrii, prin urmare semnează o decizie scrisă indiferent dacă aceasta a fost sau nu unanimă. O ștampilă poate înlocui semnătura. *Regula 113*

7. Extinderea Diviziei de examinare; consultarea unui examinator cu pregătire juridică

Dacă Divizia de examinare consideră că natura deciziei o cere, aceasta este extinsă prin adăugarea unui examinator cu pregătire juridică. *Art. 18(2)*

Participarea unui examinator cu pregătire juridică sau cel puțin consultarea internă a Direcției pentru Dreptul Brevetului, departamentul responsabil pentru a pune la dispoziție membri cu pregătire juridică pentru Divizia de examinare și Opoziții, va fi necesară dacă apare o problemă juridică dificilă care nu a mai fost rezolvată în Ghid sau în jurisprudență.

Dacă Divizia de examinare a fost extinsă prin adăugarea unui examinator cu pregătire juridică, aceasta se compune din patru membri. În acest caz, în eventualitatea de paritate a voturilor, votul președintelui va fi decizia se vedea De regulă, această extindere a Diviziei de examinare va fi necesară în cazuri în care trebuie să se aducă dovezi conform Regulii 117 (inclusiv depunerea mărturiei de către martori –a se vedea E-III). Adăugarea unui examinator cu pregătire juridică trebuie luată în considerare de asemenea în cazul procedurilor orale. O astfel de extindere va fi de asemenea necesară în cazuri care implică opinii tehnice (Art.25 –a se vedea E-XI, 3.1)

În funcție de natura problemei, ca alternativă la extinderea Diviziei de examinare, poate avea loc o consultare internă a unui examinator cu pregătire juridică din cadrul Directoratului pentru Dreptul Brevetului. De exemplu, pot să apară dubii dacă cererea se referă la o invenție conform prevederilor Art. 52(2) sau dacă invenția revendicată este exclusă de la brevetabilitate în virtutea Art. 53.

Consultarea unui examinator cu pregătire juridică poate de asemenea să fie adecvată în situația în care considerentele de ordin juridic sunt predominante în privința unei decizii, ca în cazul procedurilor care urmează unei cereri de repunere în drepturi conform Art. 122. Examinatorul din examinarea preliminară poate de asemenea să consulte Directoratul pentru Dreptul Brevetului în cazurile aflate în sfera sarcinilor care îi sunt încredințate conform regulii 11(3) (v. decizia Președintelui OEB din data de 12 iulie 2007, Ediție specială nr. 3 JO OEB 2007, F.2; decizia Președintelui OEB din data de 31 august 2009, JO OEB 2009, 478; și Decizia Președintelui OEB din data de 11 mai 2010, JO OEB 2010, 350).

Capitolul IX – Cereri speciale

1. Cererile divizionare (v. și A-IV, 1)

1.1 Observații generale

Ulterior înregistrării unei cereri europene, se poate înregistra o cerere divizionară. Cererile divizionare i se acordă aceeași dată de înregistrare ca și cererile de brevet și ea beneficiază de orice drept de prioritate al cererii de bază cu privire la obiectul conținut în cererea divizionară. O cerere de brevet european poate da naștere mai multor cereri divizionare. O cerere divizionară poate la rândul ei să dea naștere uneia sau mai multor cereri divizionare. *Art. 76(1)*

1.2 Divizarea voluntară și divizarea obligatorie

Solicitantul poate să înregistreze o cerere divizionară prin voința sa proprie (divizare voluntară). Motivul cel mai obișnuit, totuși, pentru înregistrarea unei cereri divizionare este acela de a se conforma unei obiecții conform Art. 82, datorate lipsei de unitate a invenției (divizare obligatorie). Dacă examinatorul ridică o obiecție pe motivul lipsei de unitate, solicitantului i se acordă o perioadă de timp (v. C-VI, 1) pentru a restrânge cererea la o singură invenție. Limitarea cererii de bază trebuie să fie clară și necondiționată. Notificarea în care solicitantul este invitat să restrângă cererea datorită lipsei de unitate trebuie, prin urmare, să cuprindă o referire la faptul că cererea este respinsă dacă restrângerea cererii nu se face în intervalul de timp stabilit. *Art. 82*

1.3 Termenul; abandonarea obiectului

Pentru ca înregistrarea cererii divizionare să fie valabilă, următoarele cerințe trebuie îndeplinite la data înregistrării cererii divizionare: *Regula 36(1)*

- (i) cererea de bază trebuie să fie în curs de examinare (v. totuși, A-IV, 1.1.1.1), și
- (ii) cel puțin una dintre perioadele conform Regulii 36(1)(a) și (b) nu trebuie să fi expirat încă (v. A-IV, 1.1.1.2 și 1.1.1.3).

O cerere este în curs de examinare până la data la care Buletinul European de Brevete menționează acordarea brevetului, exclusiv (v. JO OEB 2002, 112). Dacă cererea este respinsă, se consideră a fi în curs de examinare, conform prevederilor Regulii 36(1) pe perioada pentru înregistrarea apelului, indiferent dacă se înregistrează sau nu un apel (v. G 1/09). Pentru detalii suplimentare, a se vedea A-IV, 1.1.1 și sub-punctele corespunzătoare.

Când o primă notificare conform Art. 94(3) și Regulii 71(1) și (2) s-a bazat pe documente ale cererii eronate, aducerea la cunoștință a acestei notificări nu reprezintă începutul perioadei pentru divizare voluntară conform Regulii 36(1)(a). Acest lucru s-ar putea întâmpla, de exemplu, atunci când solicitantul a modificat cererea ca răspuns la ESOP (v. B-XI, 9 și C-II, 3.1), dar Divizia de examinare în mod greșit

nu a luat în considerare aceste modificări la redactarea primei notificări. Notificarea incorectă va fi retrasă și OEB emite o nouă primă notificare, iar aducerea la cunoștință a noii notificări va reprezenta începutul perioadei conform Regulii 36(1)(a). Solicitantul va fi informat de OEB în legătură cu acest lucru.

Simpla eliminare a unui obiect din cererea de bază nu afectează înregistrarea ulterioară a cererii divizionare. Când se elimină obiectul, solicitantul trebuie, totuși, să evite orice declarații care ar putea să fie interpretate ca abandonare cu efect de fond, prin aceasta împiedicând înregistrarea valabilă a unei cereri divizionare pentru acel obiect (a se vedea de asemenea H-III, 2.5, ultimul paragraf).

1.4 Examinarea unei cereri divizionare

Art. 76(1)

Examinarea de fond a unei cereri divizionare trebuie, în principiu, să fie efectuată ca pentru orice altă cerere, dar trebuie să se ia în considerare următoarele puncte speciale. Revendicările unei cereri divizionare nu trebuie limitate la obiectul deja revendicat în revendicările cererii de bază. Mai mult, nu se poate considera un abuz cu privire la sistemul cererii divizionare simplul fapt că revendicările cererii asupra căroa Divizia de examinare trebuie să ia o decizie au avut o sferă mai largă decât revendicările acordate în raport cu cererea de bază (v. T 422-07).

Totuși, conform Art. 76(1), obiectul poate să nu fie extins dincolo de conținutul cererii de bază așa cum a fost înregistrată. Dacă o cerere divizionară așa cum a fost înregistrată conține un obiect suplimentar față de cel conținut în cererea de bază așa cum a fost înregistrată, aceasta poate fi modificată ulterior pentru ca obiectul să nu depășească conținutul inițial, chiar la un moment când cererea inițială nu mai este în curs de examinare (v. G 1-05). Dacă solicitantul nu dorește să remedieze defectul prin eliminarea obiectului suplimentar, cererea divizionară va fi respinsă, conform Art. 97(2), datorită nerespectării prevederilor Art. 76(1).

Nu poate fi convertită într-o cerere independentă care să ia propria dată de depozit. Mai mult, o cerere divizionară pentru aceste obiecte suplimentare ar trebui să fie refuzată potrivit Art. 97(2) datorită neîndeplinirii Art. 76(1).

Art. 123(2)

Modificările făcute la o cerere divizionară ulterior înregistrării ei trebuie să fie în conformitate cu cerințele Art. 123 (2), adică ele nu pot să extindă obiectul în afara sferei conținutului cererii divizionare, așa cum a fost înregistrată (v. G 1/05 și T 873/94). Dacă acele modificări nu au fost identificate și/sau baza lor în cererea așa cum a fost înregistrată nu a fost indicată de solicitant (v. H-III, 2.1) iar cererea este una dintre acelea menționate în H-III, 2.1.4, Divizia de examinare poate să trimită notificarea conform Regulii 137(4) cerând solicitantului să furnizeze aceste informații (v. H-III, 2.1.1).

Dacă obiectul unei cereri divizionare este limitat doar la o parte a obiectului revendicat în cererea de bază, această parte a obiectului

trebuie să derive direct și neambiguu din cererea de bază ca fiind o parte sau o entitate separată, adică una care poate fi folosită chiar în afara contextului invenției din cererea de bază (v. T 545/92).

În cazul unei serii de cereri care constau într-o cerere rădăcină (originară) urmată de cereri divizionare, fiecare divizată din predecesora sa, o condiție necesară și suficientă pentru o cerere divizionară din acea serie să fie în conformitate cu prevederile Art. 76 (1), a doua propoziție, este ca tot ce este prezentat în acea cerere divizionară să derive direct și neambiguu din ceea ce este prezentat în fiecare dintre cererile precedente așa cum au fost înregistrate (v. G 1/06).

1.5 Descriere și desene

Descrierea și desenele cererii de bază și ale cererii divizionare sau ale fiecărei cereri divizionare trebuie în principiu să se limiteze la problema relevantă invenției revendicate în acea cerere. Totuși, modificarea descrierii trebuie să fie cerută numai acolo unde este absolut necesar. Astfel, repetarea într-o cerere divizionară a obiectului din cererea de bază nu trebuie contestată dacă acesta în mod clar nu are legătură sau este incompatibil cu invenția revendicată în cererea divizionară. În privința referințelor încrucișate, examinatorul nu trebuie să verifice în descriere, deoarece în practica curentă se fac întotdeauna referiri între cererea de bază și cererile divizionare. Acestea apar pe pagina de capăt a cererii respective și a brevetului publicat după primirea cererii divizionare, dacă pregătirile tehnice pentru publicare nu au fost deja terminate.

1.6 Revendicări

Cererea de bază și cererile divizionare pot să nu revendice același obiect (v. G-IV, 5.4). Aceasta înseamnă nu numai că ele nu trebuie să conțină revendicări a căror sferă este în principal identică, ci și faptul că o cerere nu trebuie să revendice obiectul revendicat în cealaltă cerere, fie și în cuvinte diferite. Diferența dintre obiectul revendicat al celor două cereri trebuie să poată fi distinsă în mod clar. De regulă, totuși, o cerere poate să revendice obiectul ei propriu în combinație cu cel al celeilalte cereri. Cu alte cuvinte, dacă cererea de bază și cererile divizionare revendică elemente separate și distincte A și, respectiv, B care funcționează în combinație, una dintre cele două cereri poate de asemenea să includă o revendicare pentru A plus B.

2. Cereri care rezultă dintr-o decizie conform Art. 61

2.1 Observații generale

În anumite situații, înainte de acordarea unui brevet pentru o anumită cerere, ca urmare a unei decizii finale a unei instanțe naționale, se poate decide că altă persoană decât solicitantul este îndreptățită la acordarea unui brevet pe baza acelei cereri. În acest caz acest terț poate fi:

- Art. 61(1)(a) (i) să continue cererea ca propria lui cerere în locul solicitantului; fie
- Art. 61(1)(b) (ii) să înregistreze o nouă cerere de brevet european în legătură cu aceeași invenție; fie
- Art. 61(1)(c) (iii) să solicite ca cererea să fie respinsă.
- (V. de asemenea G-V, 3)

Dacă terțul adoptă prima dintre aceste opțiuni, el devine solicitant în locul fostului solicitant, iar prelucrarea cererii continuă din punctul în care a fost întreruptă.

- Art. 61(1) și (2)
Regula 17(1) Dacă, totuși, terțul înregistrează o nouă cerere conform Art. 61(1)(b), prevederile Art. 76(1) se aplică *mutatis mutandis* la această nouă cerere. Aceasta înseamnă că noua cerere este tratată ca și cum ar fi o cerere divizionară, adică, cererea ia data de înregistrare și beneficiază de orice drept de prioritate al cererii originare. Examinatorul trebuie prin urmare să se asigure că obiectul noii cereri nu depășește conținutul cererii originare așa cum a fost înregistrată. Cererea originară este considerată retrasă la data de înregistrare a noii cereri pentru statul desemnat în cauză.

2.2 Cererea originară nu mai este în examinare

În cazuri în care cererea originară a fost retrasă, respinsă sau considerată retrasă și prin urmare nu se mai află în examinare, este aplicabil Art.61(1)(b), permițând astfel unui terț ca să înregistreze o nouă cerere de brevet european cu privire la aceeași invenție (v. G3/92).

2.3 Îndreptățirea parțială

- Regula 18(1) Dacă printr-o decizie definitivă s-a hotărât că un terț este îndreptățit la acordarea unui brevet european doar cu privire la o parte a problemei expuse în cererea de brevet european, atunci considerentele precedente se aplică doar la acea parte. Într-un astfel de caz, opțiunea (i) menționată în C-IX, 2.1 nu este deschisă terțului iar referitor la opțiunea C-IX, 2.1(ii), noua cerere trebuie să se limiteze la acea parte a obiectului originar pentru care acesta este persoană îndreptățită. În mod similar, cererea originară trebuie, pentru statele desemnate în cauză, să se limiteze la obiectul pentru care rămâne îndreptățit solicitantul originar. Noua cerere și cererea originară vor sta într-o relație una față de alta similară cu cea existentă între două cereri divizionare, și ele se vor

afla într-o relație față de cererea originală similară cu cea în care cererile divizionare se află în raport cu cererea din care au fost divizate. Instrucțiunea stabilită în C-IX, 1.4, 1.5 și 1.6 este prin urmare aplicabilă acestei situații.

2.4 Persoană îndreptățită doar pentru anumite state desemnate

Regula 18(2)

În cazul în care decizia definitivă cu privire la îndreptățire se aplică doar unora dintre statele desemnate, cererea originală poate să conțină revendicări, descriere și desene diferite pentru acele state comparativ cu altele (v. H-III, 4.1, ultimul paragraf și 4.3).

Dacă singurul rezultat al cererii conform Art. 61(1) este acela de a diviza dreptul la acordare între solicitantul original și terț astfel încât fiecare să poată depune cererea pentru întregul obiect pentru diferite state desemnate, fiecare cerere trebuie să fie examinată în mod normal fără referire la celelalte, cu condiția ca obiectul fiecărei cereri să nu se extindă dincolo de sfera cererii originare.

3. 3. Cereri la care s-a introdus o rezervare conform Art. 167(2)(a) CBE 1973

A se vedea H-III, 4.4.

4 Cereri internaționale (Cereri Euro-PCT)

Pentru mai multe detalii asupra acestei probleme, a se vedea E-VIII.