



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Manual pentru asigurarea calității procedurilor în fața OEB

Ediția întâi
Martie 2012

în cooperare cu



Cuvânt înainte

Mă simt extrem de mândru să prezint comunității internaționale de brevete această realizare de marcă, dovadă a succesului cooperării între OEB, epi și BusinessEurope.

„Manualul pentru asigurarea calității procedurilor în fața OEB” este rezultatul unei cooperări intense și aplicate, cu scopul de a oferi un ghid al celor mai bune practici susținut atât de OEB cât și de reprezentanți ai utilizatorilor.

Lucrarea a fost elaborată cu intenția de a ajuta la creșterea calității cererilor de brevet primite la OEB, a notificărilor transmise de examinatori și a răspunsurilor părților, ca și de a crea condiții pentru o prelucrare mai eficientă a acestora. Ea poate fi utilă și pentru orientarea consilierilor care au mai puțină experiență în ceea ce privește procedurile în fața OEB, dar și a candidaților care se pregătesc pentru examenul de consilier european de brevete.

În opinia mea, Manualul reprezintă o foarte bună ilustrare a interacțiunii fructuoase între un oficiu de brevete și comunitatea de utilizatori, în care fiecare dintre părți aduce experiența sa proprie și în același timp își păstrează rolul și responsabilitățile.

Țin totodată să îmi exprim recunoștința pentru valoroasa contribuție a epi și BusinessEurope.

Benoît Battistelli

Președinte OEB

Martie 2012

Introducere

Manualul abordează următoarele aspecte:

- practica la nivelul solicitanților și consilierilor de PI;
- practica în examinare, în special modul în care examinatorul desfășoară activitatea de examinare, astfel încât să poată lua o decizie într-un interval rezonabil de timp și totodată să trateze deschis cu fiecare parte;
- practica în examinarea preliminară, cu accent pe interacțiunea între specialistul din examinarea preliminară și solicitant; și
- rezolvarea reclamațiilor la OEB.

Trebuie reținut faptul că acest Manual este conceput ca o publicație complementară textelor de legislație existente, menită să ofere o perspectivă utilă asupra modului de aplicare a legii. Manualul nu are caracter obligatoriu nici pentru OEB, nici pentru utilizatori sau reprezentanții acestora. În consecință, nu va fi citat în comunicările între OEB și utilizatori, iar îndepărtarea de bunele practici pe care acesta le recomandă nu va face obiectul unor sancțiuni sau măsuri disciplinare. Importanța sa rezidă în beneficiile - exprimate în termeni de calitate și eficiență a procedurii de brevetare - pe care toți participanții le pot obține prin aplicarea bunelor practici descrise de Manual.

În plus, manualul urmează să reprezinte și o platformă de perfecționare continuă în termeni de calitate a interacțiunii între părți. De aceea, eventualele comentarii și sugestii sunt considerate utile (info@epo.org) pentru elaborarea unor noi versiuni care să folosească experiența împărtășită de OEB și utilizatorii serviciilor sale.

Cuprins

1.	Depunerea on-line	1
1.1	Depunerea on-line a cererilor de brevet	1
1.2	Depunerea on-line a altor documente în timpul procedurii de examinare	1
1.3	Depunerea on-line a apelurilor	1
1.4	Depunerea on-line a opozițiilor	2
1.5	Depunerea on-line – în general	2
2.	Taxe	3
2.1	Metode de plată	3
2.2	Data plății	4
2.3	Reduceri de taxe	5
2.4	Restituirea de taxe	5
3.	Depunerea cererilor de brevet de invenție la OEB	6
3.1	Indicații privind depunerea	6
3.1.1	Formulare de depunere	6
3.1.2	Depunerea cererii prin referire la o altă cerere	7
3.1.3	Condiții materiale privind documentele unei cereri de brevet	7
3.1.4	Traducerea	8
3.2	Forma și conținutul cererii europene	8
3.2.1	Structura	8
3.2.2	Descrierea	8
3.2.3	Revendicările	9
3.2.4	Desenele	11
3.2.5	Rezumatul	11
3.2.6	Liste de secvențe	11
3.2.7	Material biologic	12
3.3	Cereri divizionare	12
3.3.1	Cereri divizionare (Regula 36(1)(b))	13
3.3.2	Cereri divizionare (Regula 36(1)(a))	13
3.3.3	Obiectul cererilor divizionare	13

4. Notificările OEB și răspunsul la acestea	14
4.1 Invitațiile în baza Regulii 62a și /sau Regulii 63	14
4.1.1 Conținutul invitației în baza Regulii 62a	14
4.1.2 Conținutul invitației în baza Regulii 63	14
4.1.3 Conținutul unei invitații în baza Regulii 62a și a Regulii 63	14
4.1.4 Conținutul unei invitații în cazul lipsei de unitate a Invenției	14
4.2 Răspunsul la invitația în baza Regulii 62a și /sau Regulii 63	14
4.2.1 Răspunsul la invitația în baza Regulii 62a	15
4.2.2 Răspunsul la invitația în baza Regulii 63	15
4.2.3 Răspunsul la invitația în baza Regulii 62a și a Regulii 63	16
4.2.4 Răspunsul în cazul lipsei de unitate menționate în cadrul unei invitații în baza Regulii 62a și/sau a Regulii 63	16
4.2.5 Consultația telefonică pentru clarificarea invitației	16
4.3 Raportul de documentare și opinia scrisă	16
4.3.1 Conținutul opiniei scrise rezultate în urma documentării	16
4.3.2 Consecvența în raportul de documentare și opinia scrisă	17
4.3.3 Cererea de examinare necondiționată	17
4.3.4 Opinie scrisă pozitivă	17
4.4 Răspunsul la opinia scrisă	17
4.4.1 Răspuns de fond la opinia scrisă	17
4.4.2 Răspuns fără amendamente	17
4.4.3 Răspuns cu amendamente	19
4.4.4 Răspuns în cazul lipsei de unitate	19
4.4.5 Răspuns la o invitație conform Regulii 62a și/sau Regulii 63	20
4.5 Notificări ale diviziei de examinare	20
4.5.1 Cercetare documentară ulterioară	21
4.5.2 Lipsa unității	21
4.5.3 Solicitarea de informații de la solicitant	22
4.5.3.1 Traducerea documentului de prioritate	22
4.5.3.2 Informații privind stadiul tehnicii conform Art. 124 și Reg. 141	22
4.6 Răspunsul la notificările Diviziei de examinare	22
4.6.1 Pagini amendate	23
4.6.1.1 Documente primite	23
4.6.1.2 Amendamente scrise de mână	23
4.6.2 Cereri auxiliare	24
4.7 Prelungiri de termen și urgentarea procedurii	24

4.7.1	Acordarea prelungirilor de termen	24
4.7.2	Diferența dintre „a se interesa” și „a urgenta”	25
4.8	Luarea unei decizii în stadiul în care se află dosarul	25
4.9	Notificarea conform Regulii 71(3)	26
4.10	Răspunsul la notificarea conform Regulii 71(3)	27
4.11	Convorbiri directe între solicitant și examinator sau funcționarul însărcinat cu formalitățile	27
4.11.1	Convorbiri telefonice	28
4.11.1.1	Între solicitant și funcționarul însărcinat cu formalitățile	28
4.11.1.2	Între solicitant și examinator	28
4.11.2	Întrevederi directe	29
4.11.3	Folosirea e-mailului	30
4.11.3.1	Între solicitant și funcționarul însărcinat cu formalitățile	30
4.11.3.2	Între solicitant și examinator	30
5.	Procedura orală în examinare	32
5.1	Principii generale	32
5.2	Pregătirea pentru procedura orală	32
5.2.1	Citarea	32
5.2.2	Noi materiale depuse ca răspuns la citație	33
5.2.3	Examinarea noilor cereri înaintea procedurii orale	33
5.3.	Neprezentarea la procedura orală	34
5.4	Amânarea procedurii orale	34
5.5	Videoconferințe	34
5.5.1	Solicitarea	34
5.5.2	Decizia asupra solicitării	35
5.5.3	Desfășurarea videoconferinței	35
5.6	Desfășurarea procedurii orale	36
5.6.1	Noi solicitări formulate în timpul procedurii orale	36
5.7	Procedura ulterioară procedurii orale	37
5.8	Observații ale terților	37
5.8.1	Depunerea de observații de către terți	37
5.8.2	Tratarea observațiilor depuse de terți	38

6.	Revocarea și limitarea	40
6.1	Cererea de revocare	40
6.2	Cererea de limitare	40
7.	Opoziția	42
7.1	Depunerea opozițiilor	42
7.1.1	Elemente adăugate	42
7.1.2	Dezvăluire insuficientă	42
7.1.3	Caracterul nebrevetabil al obiectului invenției	43
7.1.4	Lipsa de noutate sau de activitate inventivă	43
7.1.5	Utilizare anterioară	43
7.2	Acțiuni ulterioare depunerii opoziției	43
7.2.1	Acțiuni ale titularului de brevet	43
7.2.2	Următoarele acțiuni ale oponentului	44
7.3	Prelungiri de termen și procedura accelerată	44
7.4	Procedura orală	45
7.4.1	Citarea în procedură orală	45
7.4.2	Pregătirea procedurii orale	45
7.4.3	Interpretariat	47
7.4.4	Desfășurarea procedurii orale	47
7.4.5	Ulterior procedurii orale	47
8.	Reclamații	49
8.1	Ce trebuie avut în vedere la depunerea unei reclamații	49
8.1.1	Importanța reclamațiilor	49
8.1.2	Procedura privind depunerea reclamațiilor	49
8.2	Soluționarea reclamațiilor la OEB	50
8.2.1	Timpul de răspuns	50
8.2.2	Limitări	50

Anexe	51
Anexa I	52
Depunerea unei cereri divizionare	
Anexa II	53
Răspunsul solicitantului la invitația în baza Regulii 62a/63	
Anexa III	54
Lipsa unității sau Regula 62a/63 în examinare	
Anexa IV	55
Răspuns la ESOP	
Anexa V	56
Decizia în stadiul în care se află dosarul	
Anexa VI	57
Amendarea descrierii în legătură cu revendicările amendate	
Anexa VII	58
Pregătirea procedurii orale în examinare	
Anexa VIII	59
Observații ale terților	
Anexa IX	60
Limitare	
Anexa X	61
Soluționarea reclamațiilor	
Anexa XI	62
Glosar	

1. Depunerea on-line

Depunerea documentelor la OEB se poate face prin poștă, prin fax sau on-line. Totuși, trebuie menționat că prin utilizarea softului de depunere on-line al OEB se obține o eficientizare a procedurii. GL A-II

1.1 Depunerea on-line a cererilor de brevet

Prin depunerea on-line la OEB a unei cereri de brevet, solicitantul se asigură de păstrarea calității documentelor și de obținerea instantanee a confirmării depunerii cu numărul și data depunerii. Un avantaj suplimentar oferit de depunerea on-line este acela că solicitantul beneficiază de o reducere de taxe. GL A-II, 1.3

La depunerea cererii prin poștă sau prin fax, confirmarea depunerii nu este atât de promptă și, în special în cazul faxului, calitatea documentelor primite poate fi slabă, făcând necesară retransmiterea lor de către solicitant.

În cazul în care pentru o cerere de brevet depusă on-line se face o confirmare de primire prin fax sau prin poștă, aceasta - ca document ce nu se utilizează în mod curent al OEB și întârzie procedura de prelucrare a cererii - va face obiectul unor costuri suplimentare pentru solicitant. De aceea, OEB preferă ce depunerile on-line să nu fie confirmate.

Softul de depunere on-line poate fi folosit atât pentru depunerea cererilor europene directe (Formular 1001E) cât și pentru deschiderea fazei europene (Formular 1200E).

1.2 Depunerea on-line a altor documente în timpul procedurii de examinare

GL A-VIII, 2.5

Atunci când alte documente referitoare la diferite aspecte de procedură sunt depuse on-line, dosarul electronic creat la OEB se actualizează automat și astfel procedura de prelucrare a cererii este accelerată. Depunerea acestor documente prin fax sau prin poștă întârzie prelucrarea cererii, deoarece face necesară scanarea lor pentru a putea fi incluse în dosarul electronic.

Ceea ce trebuie reținut, este faptul că în cazul depunerilor on-line, se utilizează Formularul 1038E pentru:

- depunerea ulterioară de către solicitant a unor documente;
 - efectuarea plăților (pentru informații suplimentare despre plata taxelor, a se vedea Partea a 2-a);
 - pentru depunerea unei cereri de limitare sau revocare; și
 - pentru depunerea de documente care nu au caracter public.
- De reținut că nu se poate depune un document nepublic împreună cu un document public sau cu efectuarea unei plăți.

1.3 Depunerea on-line a apelurilor

GL A-II, 1.3

Formularul 1038E se utilizează și pentru depunerea unui apel, atât în cadrul procedurii de examinare cât și al celei de opoziție, ca și

pentru orice documente ulterioare referitoare la procedura de apel. În acest caz formularul trebuie semnat cu o semnătură electronică specială (smart card) de către o persoană autorizată pentru procedura de apel.

GL D-III, 3.2

1.4 Depunerea on-line a opozițiilor

Utilizarea unei formule speciale de conectare („opposition plug-in”) pentru depunerea on-line a unei opoziții și a oricăror documente ulterioare referitoare la procedura de opoziție (separat de apel), permite OEB să trateze cu mai multă eficiență această procedură. Această formulă este aplicabilă tuturor părților participante la opoziție. Dacă este folosit formularul 1038E, OEB nu poate prelucra opoziția la fel de repede.

1.5 Depunerea on-line – în general

Observațiile de mai jos se referă la pagina web de Servicii on-line a OEB <http://www.epo.org/applying/online-services.html>

În procedura de opoziție, bifarea casetei „following summons to oral proceedings” (dacă este cazul) va asigura prioritate maximă în cadrul procedurii interne a OEB de prelucrare a documentelor depuse.

Când solicitantii selectează pentru documentele atașate tipul potrivit de document (dacă există), acest lucru va facilita și va accelera procedura internă a OEB de prelucrare a documentelor depuse. În lipsa tipului potrivit de document, solicitantii pot utiliza opțiunea „General enquiry” din formularul 1038E sau „Other documents” din celelalte formulare.

Softul de depunere on-line al OEB funcționează cu trei tipuri diferite de semnături: semnătura în facsimil, semnătura în șir de caractere text și semnătura electronică avansată. Semnăturile cu certificare soft nu sunt acceptate de OEB pentru depunerea Euro-direct.

La instalarea funcției Live Update , utilizatorul va lucra cu ultima versiune a softului de depunere on-line al OEB (incluzând și modificări de procedură sau de taxe). Toate actualizările sunt disponibile și în centrul de descărcare al paginii web pentru servicii on-line a OEB.

2. Taxe

Taxele pot fi valabil plătite la OEB de orice persoană.

GL A-X, 1

GL A-X, 3

Plata se face în euro. Plătitorul va indica numele persoanei care face plata, numărul de cerere/publicare pentru care se efectuează plata taxelor și orice alte detalii relevante, pentru a permite OEB să stabilească imediat scopul plății. Indicarea codului taxei va facilita alocarea directă a plății.

Taxele se consideră a fi valabil plătite dacă se plătește întregul quantum al taxei în termenul stabilit de lege.

Toate informațiile despre schimbări care afectează plata taxelor sunt publicate cu regularitate pe site-ul OEB și în Jurnalul Oficial al OEB.

2.1 Metode de plată

Deși bunele practici în privința plății taxelor depind de anumite circumstanțe specifice ale plătitorului, în general, o metodă de plată convenabilă și eficientă este plata prin intermediul unui cont de depuneri deschis la dispoziția OEB, cu condiția ca plătitorul să aibă un număr de cereri depuse la OEB suficient de mare pentru a justifica existența unui cont de depuneri care nu beneficiază de dobândă.

GL A-X, 2

GL A-X, 4.2

GL A-X, 4.3

În acest mod, orice plăți care din eroare au fost făcute cu o sumă insuficientă pot fi în general corectate fără a afecta drepturile plătitorului.

Conturile de depuneri pot fi debitate prin:

- o scrisoare prin care se solicită acest lucru;
- un formular de ordin de plată din contul de depuneri;
- on-line; sau
- automat.

În cazul în care se utilizează scrisoarea de solicitare, aceasta trebuie să indice cu claritate taxele și sumele care urmează a fi debitate. Dar atât scrisoarea de solicitare cât și formularul sunt pasibile de erori. Plata on-line sau prin debitare automată este mai sigură și de aceea este recomandabilă. Aceste tipuri de plată au următoarele trăsături:

- plata *on-line* poate fi făcută fie utilizând Softul de depunere on-line al OEB și formularele OEB corespunzătoare (de ex. 1001E și 1200E pentru plata inițială și 1038E pentru orice plăți ulterioare) sau prin intermediul portalului de plată on-line a taxelor, prin My.epoline. Beneficiile majore oferite de plata on-line sunt următoarele:

- taxele sunt întotdeauna actualizate;
- plata este confirmată imediat;

- se asigură o situație generală a ordinelor de plată pe rol (ordine de debit online încă neprelucrate de OEB);
- este posibil accesul la extrase de cont din orice perioadă (până în 2002);
- este posibilă plata în tranșe.
 - *un ordin de debitare automată* asigură debitarea în termen a cuantumului corect, care cade în sarcina OEB.

Pentru a face o plată înainte de expirarea termenului, se recomandă utilizarea altor mijloace de plată decât scrisoarea de solicitare.

Un solicitant care folosește un ordin de debitare automată dar nu dorește să plătească una sau mai multe taxe va trebui să anunțe OEB ca la expirarea termenului relevant să nu încaseze automat taxele respective.

Se face referire la cerințele specifice menționate la punctele 4 3(j) și (k) din Anexa A.2 la Aranjamentele pentru conturi de depuneri (ADA) în legătură cu solicitările de reluare a procedurii și repunere în drepturi.

Depunerea și revocarea solicitărilor de debitare automată se poate efectua instantaneu prin utilizarea formularelor electronice corespunzătoare din cadrul Softului de depunere on-line și prin intermediul Portalului de plată on-line a taxelor, prin My.epoline.

Printre situațiile în care folosirea unui cont de depuneri nu este soluția optimă se numără:

- cazul în care existența contului de depuneri nu se justifică;
- cazul în care o plată care depășește suma din cont este scadentă într-un termen scurt;
- cazurile în care întârzierile din vina băncii pot face nesigură realimentarea contului (o problemă ce apare la utilizatorii din țările non-euro).

În asemenea cazuri plata directă într-un cont bancar al OEB este o soluție mai sigură.

OEB acceptă și plata cu carduri de credit pentru anumite publicații, dar nu și pentru taxe de procedură

2.2 Data plății

În mod normal, dacă nu există o cale alternativă mai sigură, plata prin cont de depuneri, fie prin intermediul ordinelor de debitare individuală (de preferință prin portalul de plată on-line a taxelor, unde plata poate fi efectuată până în ultimul moment), fie prin intermediul procedurii de debitare automată (pentru care responsa-

GL A-X, 4.2.3
GL A-X, 4.3

bilitatea revine OEB) reduce riscul de întârziere a plăților și de expunere a solicitantului la costuri suplimentare.

2.3 Reduceri de taxe

În anumite condiții, solicitanții pot beneficia de reduceri de taxe. GL A-X, 9
Atunci când un solicitant are dreptul la o reducere de taxe, se va plăti direct taxa redusă, și nu taxa integrală din care ar trebui să se restituie o parte.

2.4 Restituirea de taxe

Solicitanții pot solicita restituirea unor sume numai în cazul în care s-a efectuat plata unei taxe fără bază legală sau în cazul în care GL A-X, 10
dispozițiile legale prevăd în mod express restituirea; în caz contrar solicitările de restituire sunt în general respinse.

Deschiderea unui cont de depuneri la dispoziția OEB va facilita și/sau accelera restituirea de taxe.

3. Depunerea cererilor de brevet de invenție la OEB

3.1 Indicații privind depunerea

GL A-II, 2.1
GL A-II, 4.1
GL A-VIII, 1
GL A-VIII, 3.2

Dacă, la **data** depunerii, solicitantul prezintă cererea de brevet completă, inclusiv revendicările, cu toate documentele respectând condițiile de formă și, dacă este cazul, purtând semnătura persoanei autorizate, nu va mai fi necesară depunerea documentelor lipsă și procedura de prelucrare a cererii poate începe imediat.

Dacă cererea este depusă prin referire la o altă cerere – situație de altfel acceptată – poate apărea necesitatea ca solicitantul să mai depună ulterior unele documente lipsă sau documente care trebuie înlocuite, de pildă din cauză că cererea la care se face referire nu are formatul cerut de OEB. Cererile de brevet depuse fără revendicări comportă întârzieri la începerea examinării și pot genera problemele prevăzute la Art. 123(2).

Orice raport de documentare anterior referitor la cererea(ile) pentru care se invocă o prioritate se anexează documentelor care formează cererea de brevet depusă.

Dacă o persoană care nu este cuprinsă în Registrul Consilierilor Europeni de Brevete, de exemplu un jurist sau un angajat al unui solicitant dintr-un stat membru, depune o cerere de brevet în calitate de reprezentant al solicitantului și anexează cererii astfel depuse un formular de autorizare semnat conform dispozițiilor legale, procedura de prelucrare a cererii poate începe imediat. Nedepunerea acestei autorizații la momentul depunerii cererii va întârzia prelucrarea cererii de brevet, pentru că OEB va trebui să ceară depunerea autorizației și apoi să verifice dacă aceasta este valabilă.

Dacă persoana care depune cererea de brevet deține o autorizație generală din partea solicitantului, introducerea în formularul de cerere de brevet a unei referiri la autorizația respectivă va accelera procedura de prelucrare a cererii.

Atunci când există un reprezentant desemnat, pentru a asigura transmiterea corespondenței OEB la adresa corectă, nu se va indica în cererea de brevet o adresă separată pentru solicitant.

În cazul în care responsabilitatea privind cererea de brevet se transferă altui reprezentant, pentru a evita întreruperea procedurii, este indicat ca vechiul reprezentant să informeze OEB cu privire la numele și adresa noului reprezentant. Dacă solicitantul decide să își schimbe reprezentantul fără a-l informa pe vechiul reprezentant, atunci el va trebui fie să anunțe la OEB numele și adresa noului reprezentant, fie să îi dea acestuia o autorizație pentru cererea de brevet respectivă. În acest caz, noul reprezentant va informa OEB și va depune autorizația cât mai curând posibil.

3.1.1 Formulare de depunere

GL A-II, 4.1.1
GL E-VIII, 2.1.1

Utilizarea formularelor de mai jos permite introducerea cu ușurință în bazele de date ale OEB a datelor cerute la depunere. Dacă datele respective sunt furnizate în alt format, OEB nu va putea prelucra cererea

de brevet în mod eficient. De asemenea, semnarea formularelor înainte depunerii lor este utilă pentru că oferă siguranța că nici reprezentantul, nici OEB nu vor mai avea nimic de întreprins în acest sens.

- (i) Formularul OEB 1001E (Cererea de acordare) la depunerea unei Cereri europene directe.
- (ii) Formularul OEB 1200E la deschiderea fazei europene pentru o cerere internațională. În acest caz este deosebit de importantă completarea paginii 7 (Tabelul pentru secțiunea 6 a Formularului 1200.3E) cu indicarea clară a documentelor pe care se va baza calcularea taxelor suplimentare.

3.1.2 Depunerea cererii prin referire la o altă cerere

În cazul cererilor depuse prin referire la o cerere anterioară, acest lucru se va indica în caseta 26.1 a Formularului OEB 1001E indicând:

GL A-II, 4.1.3.1

- data depunerii,
- numărul de dosar al cererii și
- statul din care provine cererea anterioară.

Cererea de brevet poate fi prelucrată rapid și direct, fără a necesita cerințe suplimentare din partea OEB, cu condiția ca la data depunerii să conțină următoarele documente:

- o copie certificată a cererii anterioare (cu excepția cazului în care copia certificată trebuie eliberată chiar de OEB)
- rezumatul cererii
- un nou set de revendicări dacă referirea nu se limitează la revendicările din cererea anterioară. (La fel, dacă referirea se limitează la revendicările din cererea anterioară, depunerea unui nou set de revendicări este imposibilă).

3.1.3 Condiții materiale privind documentele unei cereri de brevet

Dacă, la data depunerii, documentele care compun cererea de brevet îndeplinesc condițiile prevăzute de Regula 46 și Regula 49, OEB nu va mai fi nevoit să solicite înlocuirea unor documente înainte de a putea demara procedura.

GL A-III, 3

Desenele întocmite în conformitate cu cerințele de formă prevăzute în CBE sunt necesare în vederea publicării. Dacă la data depunerii cererea conține desene provizorii, fotografii color, copii momentane de ecran sau desene color, acestea vor trebui înlocuite cu desene întocmite în conformitate cu cerințele de formă prevăzute în CBE (fără a afecta calitatea în vederea reproducerii). Acest lucru poate conduce la probleme cauzate de modificările nepermise prevăzute la Art. 123(2) și poate întârzia procedura de cercetare documentară sau examinare.

3.1.4 Traducerea

La depunerea traducerii unei cereri de brevet depusă într-o altă limbă decât limbile OEB, solicitantul trebuie să acorde o atenție deosebită calității traducerii. În caz contrar, conținutul descrierii traduse poate să difere de conținutul descrierii originale și în această situație ea nu va putea fi folosită ca bază pentru eventuale amendamente decât după primirea la OEB a unei traduceri corecte, ceea ce poate presupune costuri suplimentare pentru solicitant.

3.2 Forma și conținutul cererii europene

3.2.1 Structura

OEB preferă ca cererile de brevet să fie redactate în conformitate cu Formatul Comun de Cerere dezvoltat de oficiile din Trilaterală. Utilizarea acestui format conduce la economie de timp și de efort, deoarece o cerere redactată în acest format va trece mai ușor prin verificările de natură formală efectuate de OEB. (A se vedea <http://www.trilateral.net/projects/pct/CAF.html>).

3.2.2 Descrierea

Descrierea este coloana vertebrală a unei cereri. De aceea pregătirea ei trebuie făcută cu o atenție deosebită.

Cererea trebuie să dezvăluie invenția suficient de clar și complet pentru a putea fi realizată de un specialist în domeniu. Dacă acest principiu director nu stă la baza redactării descrierii, probabil cererea va întâmpina dificultăți semnificative de-a lungul procedurii.

Problemele prevăzute la Art. 123(2) pot fi evitate dacă descrierea este redactată astfel încât să ofere o bază clară pentru amendarea revendicărilor.

După secțiunea care se referă la stadiul tehnicii relevant, este foarte utilă formularea problemei pe care invenția își propune să o rezolve, conform unei abordări problemă-soluție:

1. enumerarea trăsăturilor comune cererii și stadiului tehnicii celui mai apropiat, pe baza stadiului tehnicii cunoscut de solicitant;
2. enumerarea caracteristicilor invenției care definesc contribuția pe care invenția revendicată, în întregul ei, o aduce la stadiul tehnicii; și
3. formularea problemei pe care o rezolvă aceste caracteristici.

Dacă în formularea unei trăsături de aplicabilitate generală se include și o explicație a avantajelor pe care ea le oferă, acest lucru poate fi util în susținerea activității inventive.

De asemenea, includerea în descriere a unei scurte explicații pe marginea desenelor, este utilă pentru că face cererea, în ansamblul ei, mai ușor de înțeles. Elementele componente din desene se numerează. Atunci când, în cuprinsul descrierii, se face referire la un element dintr-un desen, numele elementului va fi însoțit de numărul său. Aceste numere de referință trebuie să fie respectate cu consecvență pe parcursul descrierii, revendicărilor, rezumatului și desenelor.

Se vor utiliza termeni tehnici general acceptați și o terminologie unitară ca și, dacă este cazul, unități din SI, pentru a face cererea de brevet, în ansamblu, mai ușor de înțeles.

Nu este necesară enumerarea tuturor soluțiilor din stadiul tehnicii cunoscut solicitantului. Dacă se vor cita numai acele documente care sunt cu adevărat pertinente pentru invenția revendicată, de exemplu documente care descriu caracteristicile enumerate în preambulul revendicării(/lor) independente, examinatorul va avea posibilitatea să desfășoare cercetarea documentară și examinarea mai eficient.

Pentru a evita ca OEB să îi solicite informații suplimentare despre documentele din stadiul tehnicii, este bine ca solicitantul să dea date cât mai clare pentru identificarea documentelor citate în cerere, de exemplu respectând Standardul OMPI ST.14 (indicarea numărului de publicare, și nu a numărului de cerere, atât pentru brevete cât și pentru cereri de brevet).

Dacă în descrierea invenției din cadrul unei cereri de brevet apar formulări de tipul „inclus prin referință”, „spiritul invenției” sau „inclusiv toate echivalentele”, este probabil ca examinatorul să solicite ștergerea lor, pe motivul lipsei de claritate pe care o induc. Același lucru este valabil și pentru propozițiile de tip revendicare adăugate la finalul descrierii, care trebuie eliminate înaintea acordării, în măsura în care nu sunt în conformitate cu revendicările propuse spre acordare, pentru a nu conduce la neclarități în ceea ce privește întinderea efectivă a protecției.

3.2.3 Revendicările

Respectarea recomandărilor de mai jos la redactarea revendicărilor este de natură să îmbunătățească atât calitatea cât și eficiența procedurii de documentare și examinare: GL F-IV

- Revendicările trebuie formulate cu grijă astfel încât să fie clare și concise, să ofere poziții de retragere convenabile și să includă caracteristicile esențiale ale invenției.
- Înaintea depunerii, revendicările trebuie revizuite și, dacă este cazul, adaptate la cerințele CBE.
- Revendicările trebuie verificate din punctul de vedere al respectării condiției de unitate a invenției.
- Este recomandabilă evitarea utilizării frecvente a formulei „și/sau” care poate induce o lipsă de claritate în interpretarea revendicărilor.

- În cazul cererilor de brevet care conțin mai multe revendicări independente din aceeași categorie, care nu respectă Regula 43(2), OEB va transmite probabil o invitație conform Regulii 62a (v. 4.1.1), ceea ce poate conduce la efectuarea cercetării documentare numai pentru prima revendicare din fiecare categorie, chiar dacă aceea nu este revendicarea de maxim interes pentru solicitant.
- De mare ajutor pentru examinator este delimitarea clară a categoriei (produs, procedeu, aparat sau utilizare) și a tipului (dependent sau independent) unei revendicări. Dacă, în cadrul aceleiași revendicări, se amestecă:
 - mai multe categorii de revendicări, sau
 - mai multe tipuri de revendicări (dependente/independente), de exemplu: „Revendicarea 2: obiect conform preambulului revendicării 1 sau unei părți a revendicării 1”,

probabil că examinatorul va formula o obiecție privind lipsa de claritate.

- În cazul cererilor internaționale care intră în fază europeană, indicarea cererii PCT care reprezintă baza pentru revendicările amendate din cererea EP, va permite examinatorului să verifice cu ușurință dacă sunt îndeplinite cerințele Art. 123(2), evitând astfel o obiecție în baza Regulii 137(4).
- În măsura posibilului, pentru revendicările independente, este indicată redactarea în două părți. În „partea caracteristică” a acestor revendicări se vor enumera acele caracteristici tehnice prin care invenția diferă de stadiul tehnicii cel mai apropiat.

Dependențe multiple

Dacă un reprezentant primește un set de revendicări redactat într-o țară în care nu sunt permise dependențele multiple, pentru a fi depus la OEB, el poate reduce numărul revendicărilor depuse utilizând dependențele multiple. Acest amendament poate reduce riscul unei obiecții în baza Regulii 62a.

Astfel se evită repetarea inutilă a acelorași caracteristici tehnice în mai multe revendicări dependente, se respectă cerința de concizie și se reduc taxele suplimentare pentru revendicări.

În acest context, este importantă verificarea consecvenței dependențelor, pentru că adaptarea lor într-o fază ulterioară poate încălca prevederile Art. 123(2), având în vedere faptul că noi combinații de revendicări pot conduce la probleme privind depășirea depozitului de către obiectul invenției.

Numere de referință

- Toate caracteristicile tehnice la care se face referire în revendicări trebuie, pe cât posibil, să fie indicate în desene, dacă este cazul.

Numerele de referință (între paranteze) care nu au efect de limitare a revendicării, vor fi incluse în revendicări la data depozitului. În caz contrar, examinatorul le poate insera, dar dacă solicitantul nu este de acord cu modificarea, costurile de procedură pot crește.

3.2.4 Desenele

A se vedea 3.1.3

GL F-II, 5

3.2.5 Rezumatul

Examinatorului îi revine sarcina de a stabili dacă titlul și rezumatul transmise de solicitant reprezintă instrumente eficiente de cercetare documentară, mai ales on-line. Ghidul general pentru pregătirea rezumatelor documentelor de brevet din Standardul OMPI ST. 12 conține o listă de criterii în acest sens.

GL F-II, 2

Solicitantul trebuie să redacteze rezumatul cu accent pe concizie și pe valoarea de informare, pentru a-l ajuta pe examinador în efectuarea cercetării documentare.

Textul rezumatului poate fi modificat de examinador dacă:

- rezumatul nu indică titlul invenției sau domeniul tehnic căruia îi aparține invenția;
- rezumatul nu conține o prezentare pe scurt a invenției;
- rezumatul conține declarații despre presupuse merite sau valoare a invenției sau speculații despre aplicarea acesteia;
- rezumatul conține mai mult de 150 de cuvinte.

Atunci când rezumatul nu indică figura împreună cu care se va publica, examinadorul va alege o figură, dacă este cazul.

3.2.6 Liste de secvențe

O cerere de brevet european care descrie secvențe de nucleotide sau aminoacizi trebuie să respecte următoarele condiții:

GL A-IV, 5
GL F-II, 6

- depunerea în format electronic a unei liste de secvențe conforme cu Standardul OMPI ST. 25, prezentată ca parte separată a descrierii;
- dacă lista de secvențe este depusă și pe hârtie (opțional), ea va fi însoțită de o declarație a solicitantului care să ateste că informațiile conținute de aceasta sunt identice cu cele din lista de secvențe depusă în forma electronic.

Este recomandabilă îndeplinirea acestor cerințe chiar de la data depunerii cererii de brevet.

OEB recomandă utilizarea softului BiSSAP. Folosirea ultimei versiuni a acestui soft, îi facilitează solicitantului îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de Regula 30(1). Softul poate fi descărcat gratuit de pe site-ul web al OEB.

În mod excepțional, dacă anumite secvențe cuprinse în stadiul tehnicii sunt identificate în descriere printr-un număr de acces (inclusiv un număr de versiune sau număr de lansare al bazei de date) într-o bază de date publică și acestea

- (i) nu sunt menționate în revendicări,
- (ii) nu constituie caracteristici esențiale ale invenției și
- (iii) nu sunt necesare pentru cercetarea stadiului tehnicii,

atunci ele nu necesită prezentarea unei liste de secvențe.

De asemenea, în cazul cererilor de brevet pentru care OEB are calitatea de ISA conform PCT, ca și în cazul cererilor care intră în faza regională conform PCT, nu este necesară decât o versiune electronică a listei de secvențe (Regula 13ter.3 din PCT).

Se recomandă evitarea depunerii ulterioare a listelor de secvențe, deoarece aceasta conduce la costuri suplimentare pentru OEB și pentru solicitant (taxe de depunere ulterioară) și la situația ca listele de secvențe să nu facă parte din descriere și să nu fie publicate împreună cu brevetul acordat (Reg. 30(2)). În plus, modificările ulterioare pot genera probleme conform Art. 123(2).

3.2.7 Material biologic

Dacă informațiile prevăzute la Reg. 31(1) (c) și (d) sunt înaintate la OEB la data depunerii cererii prin prezentarea adeverinței de depozit emisă de autoritatea de depozit recunoscută sau, după caz, a declarației deponentului în formularea recomandată prin Nota corespunzătoare a OEB, atunci OEB nu va mai cere solicitantului să prezinte informațiile respective. Dacă la data depozitului, solicitantul nu cunoaște numărul de acces, depozitul va fi identificat prin indicarea referinței folosite de deponent pentru identificarea materialului biologic, urmând ca acestasă fie pus în legătură cu numărul de acces depus ulterior.

3.3 Cereri divizionare

Solicitantul poate decide să depună o cerere divizionară indiferent dacă a fost formulată sau nu o obiecție privind lipsa de unitate a invenției în baza Art. 82, dacă cererea de bază este în curs de examinare și dacă sunt respectate următoarele condiții:

GL A-IV, 4
GI F-III, 6

3.3.1 Cereri divizionare (Regula 36(1)(b))

Dacă examinatorul a formulat o obiecție conform Art. 82, GL A-IV, 1.1.1.3 solicitantul poate depune o cerere divizionară în baza Art. 76 în termen de 24 de luni de la data notificării prin care obiecția conform Art. 82 a fost ridicată pentru prima dată.

În notificarea relevantă examinatorul trebuie să indice în mod clar când a fost formulată pentru prima dată obiecția conform Art. 82. Dacă această obiecție se menține, el va indica faptul că nu este vorba despre o obiecție nouă.

3.3.2 Cereri divizionare (Regula 36(1)(a))

Dacă examinatorul nu a formulat nicio obiecție conform Art. 82, GL A-IV, 1.1.1.2 solicitantul poate depune o cerere divizionară în baza Art. 76 în termen de 24 de luni de la data primei notificări a diviziei de examinare cu privire la prima cerere.

3.3.3 Obiectul cererilor divizionare

Dacă revendicările depuse pentru o cerere divizionară sunt identice cu cele din cererea de bază, nu se mai efectuează o altă cercetare documentară și, pe parcursul examinării, examinatorul poate respinge revendicările pentru aceleași motive pe care le-a folosit pentru revendicările din cererea de bază.

Dacă revendicările depuse pentru o cerere divizionară sunt diferite de cele din cererea de bază, solicitantul va furniza și baza revendicărilor din cererea divizionară, astfel încât să se poată verifica dacă cererea divizionară nu depășește conținutul cererii de bază.

Pentru a evita încălcarea cerințelor Art. 76(1) și a facilita examinarea îndeplinirii acestora, este recomandabilă folosirea descrierii din cererea de bază pentru redactarea descrierii cererii divizionare.

4. Notificările OEB și răspunsul la acestea

GL B-VIII, 3
GL B-VIII, 4

4.1 Invitațiile în baza Regulii 62a și /sau Regulii 63

4.1.1 Conținutul invitației în baza Regulii 62a

Într-o invitație făcută în baza Regulii 62a, examinatorul va indica diferitele categorii și revendicările independente pentru fiecare categorie. Într-un formular anexat, el va putea comunica și motivele pentru care nu sunt îndeplinite prevederile Regulii 43(2), ceea ce îl va ajuta pe solicitant să înțeleagă sensul invitației.

GL B-VIII, 4.1

4.1.1 Conținutul invitației în baza Regulii 62a

Într-o invitație făcută în baza Regulii 62a, examinatorul va indica diferitele categorii și revendicările independente pentru fiecare categorie. Într-un formular anexat, el va putea comunica și motivele pentru care nu sunt îndeplinite prevederile Regulii 43(2), ceea ce îl va ajuta pe solicitant să înțeleagă sensul invitației.

GL B-VIII, 3.1

4.1.2 Conținutul invitației în baza Regulii 63

Examinatorul va face invitația în baza Regulii 63 numai dacă îi este imposibil să efectueze cercetarea documentară pentru unul sau mai multe dintre obiectele invenției. În cuprinsul invitației vor fi indicate motivele pentru care nu poate fi efectuată cercetarea documentară. Motivele tipice se referă la o descriere neclară, la dezvăluirea insuficientă sau la revendicări lipsite de concizie în asemenea măsură încât solicită un efort nepermis de mare pentru a stabili care este obiectul pentru care se dorește protecție.

GL B-VIII, 5

4.1.3 Conținutul unei invitații în baza Regulii 62a și a Regulii 63

Examinatorul va face invitația în baza Regulii 62a și a Regulii 63 în cazul în care cererea de brevet conține mai mult de o revendicare independentă pentru fiecare categorie, astfel încât revendicările depuse nu sunt conforme cu Regula 43(2) și dacă îi este imposibil să efectueze cercetarea documentară în stadiul tehnicii pe baza tuturor obiectelor revendicate sau a unora dintre ele. Examinatorul va indica diferitele categorii și revendicările independente pentru fiecare categorie. În plus, el va putea comunica motivele pentru care nu poate fi efectuată cercetarea documentară pe baza tuturor obiectelor revendicate sau a unora dintre ele și motivele pentru care nu sunt îndeplinite prevederile Regulii 43(2).

GL B-VIII, 3.4
GL B-VIII, 4.5

4.1.4 Conținutul unei invitații în cazul lipsei de unitate a invenției

În cazurile în care examinatorul consideră și că revendicările pe care le analizează sunt lipsite de unitate, el îl va informa pe solicitant asupra motivelor pentru care a apreciat lipsa de unitate, în cadrul invitației în baza Regulii 62a și/sau a Regulii 63.

Cu privire la prima invenție menționată în revendicări, examinatorul va indica și motivele pentru care consideră că nu se poate efectua documentarea și/sau motivele pentru care nu sunt îndeplinite dispozițiile Regulii 43(2).

GL B-VIII, 5

4.2 Răspunsul la invitația în baza Regulii 62a și /sau Regulii 63

În acest stadiu al procedurii, OEB nu poate accepta *nici revendicări amendate*, nici taxe suplimentare. În cazul în care apare o ocazie de plată a unor taxe suplimentare, se va emite o notificare conform Regulii 64. Dacă solicitantul dorește să urgenteze prelucrarea cererii, poate depune re-ven-dicările amendate pentru a-i arăta examinătorului care sunt revendicările

pentru care dorește să se efectueze examinarea. Oricum, aceste revendicări amendate nu au efect legal decât dacă sunt redepuse după efectuarea raportului de documentare.

4.2.1 Răspunsul la invitația în baza Regulii 62a

Ca răspuns la invitația în baza Regulii 62a, solicitantul poate reacționa în patru moduri diferite: GL B-VIII, 4.2

- fie nu dorește să comenteze opinia examinatorului în urma documentării și indică revendicările independente care îndeplinesc condițiile Regulii 43(2) și pentru care dorește să se efectueze documentarea,
- fie consideră că obiecțiile nu sunt justificate și dorește să răspundă invitației: în acest caz va trebui să prezinte motivele pentru care consideră că prevederile Regulii 43(2) sunt îndeplinite. Mai mult, poate aduce argumente împotriva constatărilor din invitație, cerând mai întâi ca cercetarea să se facă pentru toate revendicările, așa cum au fost depuse, și apoi, pentru situația în care examinatorul nu ar fi convins de argumentele sale, indicând obiectele pentru care dorește să se efectueze cercetarea documentară,
- fie consideră că obiecția este justificată numai în parte și dorește să indice mai mult de o revendicare independentă pentru fiecare categorie, și în acest caz va trebui să prezinte motivele pentru care consideră că prevederile Regulii 43(2) sunt îndeplinite de revendicările pe care le-a indicat,
- fie decide să nu răspundă invitației: în acest caz examinatorul este cel care va decide care va fi obiectul cercetării documentare pe care o va întreprinde.

4.2.2 Răspunsul la invitația în baza Regulii 63

Ca răspuns la invitația în baza Regulii 63 solicitantul poate reacționa în trei moduri diferite:

- fie indică obiectul pentru care se va face cercetarea, care poate fi, de exemplu, o parte dintr-o revendicare, o variantă de realizare care intră în aria de protecție a unei revendicări independente sau dependente: în acest caz trebuie să explice de ce consideră că pentru obiectul indicat se poate efectua cercetarea documentară, GL B-VIII, 3.2
- fie contestă constatările examinatorului: în acest caz va trebui să explice argumentat de ce consideră că pentru obiectul în discuție se poate efectua cercetarea documentară. Mai mult, poate aduce argumente împotriva constatărilor din invitație, cerând mai întâi ca cercetarea să se facă pentru toate revendicările, așa cum au fost depuse, și apoi, pentru situația în care examinatorul nu ar fi convins de argumentele sale, indicând obiectele pentru care dorește să se efectueze cercetarea documentară,
- fie decide să nu răspundă invitației: în acest caz examinatorul este cel care va decide care va fi obiectul cercetării documentare pe care o va întreprinde.

GL B-VIII, 5	4.2.3 Răspunsul la invitația în baza Regulii 62a și a Regulii 63 Ca răspuns la invitația în baza Regulii 62a, solicitantul poate reacționa în trei moduri diferite: - fie indică revendicările independente care îndeplinesc condițiile Regulii 43(2) și pentru care dorește să se efectueze documentarea: în plus va indica obiectul pentru care se face documentarea (corespunzător revendicărilor respective) și va explica de ce consideră că cercetarea documentară poate fi efectuată pentru obiectul cererii de brevet, - fie contestă constatările examinatorului: în acest caz va trebui să redacteze un răspuns argumentat, în condițiile indicate mai sus pentru răspunsul la invitațiile în baza Regulii 62 a sau a Regulii 63, - fie decide să nu răspundă invitației: în acest caz examinatorul este cel care va decide care va fi obiectul cercetării documentare pe care o va întreprinde.
GL B-VIII, 3.4 GL B-VIII, 4.5	4.2.4 Răspunsul în cazul lipsei de unitate menționate în cadrul unei invitații în baza Regulii 62a și/sau a Regulii 63 Dacă în cadrul unei invitații în baza Regulii 62a și/sau a Regulii 63, examinatorul a ridicat o obiecție privind lipsa de unitate, răspunsul solicitantului se poate referi numai la prima invenție indicată de examinator.
	4.2.5 Consultația telefonică pentru clarificarea invitației Dacă solicitantul dorește o consultație telefonică, examinatorul ar trebui să dea curs acestei solicitări pentru clarificarea conținutului invitației și a căilor de cațiune pe care le are la dispoziție solicitantul în acest stadiu al procedurii. Consultația se va limita la chestiuni de natură formală privind invitația. Minutele unor astfel de convorbiri telefonice vor fi scrise de către examinator. Consultația telefonică nu poate ține însă loc de răspuns. Solicitantul va trebui oricum să răspundă în scris la invitația în baza Regulii 62a și/sau 63, în termenul deja stabilit.
GL B-X, XI	4.3 Raportul de documentare și opinia scrisă
GL B-XI	4.3.1 Conținutul opiniei scrise rezultate în urma documentării Cercetarea documentară trebuie să acopere atât obiectul revendicărilor independente cât și pe al celor dependente. Opinia scrisă rezultată în urma documentării va conține toate obiecțiile pe care examinatorul le are de făcut la cererea de brevet de invenție, cu aplicare la revendicările analizate. Dacă examinatorul indică vreun obiect al cererii despre care consideră că îndeplinește condițiile de brevetabilitate, acest lucru este de natură să accelereze prelucrarea cererii. O opinie completă, bine structurată și judicios argumentată va contribui la eficientizarea în continuare a procedurii de examinare prin aceea că îi va permite solicitantului să își formuleze răspunsul și, dacă este cazul, să amendeze revendicările și descrierea pentru a răspunde tuturor obiecțiilor formulate (v. și 4.5).

4.3.2 Consecvența în raportul de documentare și opinia scrisă

La elaborarea raportului de documentare și a opiniei care îl însoțește, examinatorul trebuie să verifice să nu existe discrepanțe între raport și opinia scrisă. În special va trebui verificat ca fiecare document notat cu „X” sau „Y” în raportul de documentare să fie în categoria potrivită și, dacă acest lucru este realizat, să indice în opinia scrisă obiecțiile corespunzătoare privitoare la lipsa de noutate sau activitate inventivă.

Concluziile opiniei scrise trebuie să se dovedească a fi consecvente și cu orice alte probleme ridicate în raportul de documentare, cum ar fi lipsa de unitate a invenției sau limitarea cercetării.

4.3.3 Cererea de examinare necondiționată

Solicitantul poate depune, înainte de a primi raportul de documentare, o cerere de examinare necondiționată, indiferent de rezultatul cercetării. În acest caz, raportul de documentare nu va mai fi însoțit de opinia scrisă, iar cerința de răspuns obligatoriu prevăzută la Regula 70a(1) nu mai este aplicabilă.

GL C-II, 1

4.3.4 Opinie scrisă pozitivă

Dacă faza de cercetare se soldează cu o opinie scrisă pozitivă, cererea de brevet poate trece direct în faza de acordare, fără altă examinare. Totuși, procedura de acordare poate fi întârziată ca urmare a necesității de a desfășura, înaintea propunerii de acordare, a unei cercetări suplimentare referitoare la cereri europene potențial conflictuale, conform Art. 54(3).

GL B-XI, 3.9

4.4 Răspunsul la opinia scrisă

GL B-XI, 8

GL C-II, 3

4.4.1 Răspuns de fond la opinia scrisă

În capitolul de față, ESOP, WO-ISA, SISR și IPER vor fi numite global „opinii scrise” din partea OEB la care solicitantul trebuie să răspundă în condițiile prevăzute la Regula 70a sau Regula 161.

Dacă răspunsul la opinia scrisă este cât se poate de complet și se referă la toate punctele care au fost ridicate, examinatorul nu va mai trebui să ridice din nou problemele la care solicitantul nu a răspuns. În acest fel, prelucrarea cererii va putea fi accelerată, iar solicitantul va face economie de timp și de bani.

4.4.2 Răspuns fără amendamente

Dacă răspunsul prezintă numai argumente, fără a propune și amendarea documentelor cererii de brevet, atunci el va conține doar explicarea motivelor pentru care solicitantul nu este de acord cu obiecțiile examinătorului.

Obiecțiile ridicate vor fi tratate, de preferință, în următoarea ordine:

- obiecții conform Art. 82 și Regulii 43(2);
- obiecții majore în baza Art. 84, dacă altfel nu se poate aprecia noutatea și activitatea inventivă;
- obiecții în baza Art. 87, dacă au relevanță pentru analiza noutății sau a activității inventive;
- noutate:
 - dacă examinatorul a ridicat obiecții privind lipsa de noutate pe baza a diferite documente, noutatea obiectului revendicării va fi discutată pentru fiecare dintre aceste documente;
 - la discutarea noutății, vor fi identificate una sau mai multe caracteristici ale revendicării care nu au fost regăsite în documentele din stadiul tehnicii și diferențele vor fi discutate în mod clar și precis; dacă răspunsul nu face decât să declare că nici un document din stadiul tehnicii nu prezintă combinația de trăsături din revendicare, examinatorul nu poate verifica pe loc dacă solicitantul are dreptate;
- activitate inventivă:
 - chiar dacă examinatorul nu a ridicat obiecții privind activitatea inventivă ca urmare a presupusei lipse de noutate, în scopul scurtării procedurii pot fi aduse argumente în sprijinul activității inventive în raport cu stadiul tehnicii citat, pentru revendicările amendate;
 - este recomandată o abordare de tip problemă-soluție;
 - dacă solicitantul consideră că stadiul tehnicii cel mai apropiat diferă de cel identificat de examinador, el are obligația de a argumenta această poziție;
 - trebuie avute în vedere toate documentele pertinente citate în raportul de documentare;
- obiecții minore în baza Art. 84.

4.4.3 Răspuns cu amendamente

Un răspuns bazat pe revendicări și/sau descriere amendate care aduce și argumente în favoarea brevetabilității (v. 4.4.2), se va referi la amendamentele făcute, și ar trebui să conțină în special:

- o indicație asupra elementelor care au fost modificate;
- o indicație pentru identificarea bazei în documentele originale;
- rațiunea modificării revendicărilor (prin ce un amendament face ca revendicarea să aibă noutate/ activitate inventivă).

Dacă revendicările au fost amendate, probabil că nu mai este necesară o discuție amplă pe tema noutății. Prezentarea de argumente în favoarea activității inventive pentru revendicările amendate poate scurta procesul de examinare.

Detalii despre modul de depunere a paginilor amendate se găsesc la 4.6.1.

4.4.4 Răspuns în cazul lipsei de unitate

Atunci când a fost formulată o obiecție privind lipsa de unitate și solicitantul nu contestă obiecția, el poate răspunde la opinia scrisă:

GL C-III, 3
GL H-II, 7

- prin ștergerea revendicărilor care se referă la invențiile pentru care nu se face documentarea, dacă nu a plătit nicio taxă de documentare suplimentară, sau
- dacă a plătit cel puțin o taxă suplimentară, prin modificarea cererii în sensul limitării revendicărilor pentru a acoperi o singură invenție pentru care se face documentarea și pe baza căreia se va desfășura procedura.

Atunci când a fost formulată o obiecție privind lipsa de unitate și solicitantul contestă obiecția, el poate răspunde la opinia scrisă:

- prin prezentarea de argumente clare în susținerea unității revendicărilor; sau
- prin amendarea revendicărilor și prezentarea de argumente clare în susținerea unității revendicărilor amendate.

În redactarea răspunsului, solicitantul va avea în vedere următoarele:

- Dacă revendicările sunt amendate astfel încât să conțină obiecte pentru care nu s-a efectuat cercetarea documentară, examinatorul nu va putea admite revendicările, ceea ce va întârzia procedura de examinare. De exemplu: dacă în faza de cercetare documentară nu au fost plătite taxe suplimentare și solicitantul combină caracteristici din revendicările nedocumentate cu caracteristici din „prima invenție”, examinatorul nu va putea admite revendicările, și procedura de examinare va fi întârziată.

- Dacă solicitantul nu limitează revendicările ca răspuns la opinia scrisă, procedura va fi de asemenea întârziată, pentru că obiecția privind lipsa de unitate va trebui repetată în prima notificare.

În continuare, răspunsul va trata toate obiecțiile formulate cu privire la invenția pe baza căreia se va desfășura procedura (v. 4.4.2), ca și toate amendamentele aduse revendicărilor pentru a rezolva aceste obiecții (v. 4.4.3).

4.4.5 Răspuns la o invitație conform Regulii 62a și/sau Regulii 63

GL H-II, 5

În cazul în care solicitantul a primit o invitație în baza Regulii 62a și/sau a Regulii 63 și nu contestă obiecțiile care au condus la efectuarea unei documentări incomplete, setul de revendicări va fi amendat astfel încât să corespundă obiectului pentru care s-a efectuat documentarea, ceea ce poate însemna ștergerea revendicărilor pentru care nu s-a efectuat cercetarea documentară. Acest lucru este de natură să scurteze procedura.

În cazul în care solicitantul a primit o invitație în baza Regulii 62a și/sau a Regulii 63 și contestă obiecțiile care au condus la efectuarea unei documentări incomplete, el va trebui să prezinte contraargumente la obiecțiile formulate în ESOP.

În ambele cazuri, răspunsul va trata în continuare toate obiecțiile formulate în ESOP cu privire la revendicările pentru care s-a efectuat cercetarea documentară (v. 4.4.2), ca și toate amendamentele aduse revendicărilor pentru a rezolva aceste obiecții (v. 4.4.3).

Dacă solicitantul nu dorește să amendeze revendicările sau să conteste obiecțiile, procedura va fi întârziată, pentru că obiecțiile vor fi repetate în prima notificare.

4.5 Notificări ale diviziei de examinare

GL C-III, 4

Solicitantul poate stabili direct dacă vrea să mențină cererea și, dacă da, cum să răspundă tuturor obiecțiilor, în condițiile în care:

- notificările acoperă toate obiecțiile formulate pe marginea cererii de brevet;
- se face referire la fiecare revendicare ce face obiectul examinării; și
- ca rezervă se ridică obiecții referitoare la activitatea inventivă, chiar dacă examinatorul consideră că toate revendicările sunt lipsite de noutate.

Dacă la redactarea unei comunicări se folosește structura propusă la 4.4.2, procedura poate fi eficientizată. Apoi:

- dacă se ridică o obiecție pe noutate, notificarea va indica în mod clar unde se regăsesc în documentul citat din stadiul tehnicii toate caracteristicile unei revendicări; și

- În disputa pe tema activității inventive se va folosi abordarea problemă-soluție. În acest sens, se va identifica documentul de stadiul tehnicii cel mai apropiat și se vor indica motivele pentru care a fost ales acest document. Se va identifica problema obiectivă pe baza acestui document și se vor indica motivele pentru care aceasta, așa cum apare în revendicări, este evidentă.

Dacă examinatorul consideră că invenția dezvăluită în cererea de brevet are un obiect brevetabil, pentru eficientizarea procedurii de acordare, este bine să indice acest lucru în notificare.

Este recomandabil ca examinatorul să se străduiască să trimită următoarele notificări cu aceeași promptitudine ca și solicitantul.

4.5.1 Cercetare documentară ulterioară

În principiu, activitatea de cercetare documentară se desfășoară în faza de documentare. Totuși, în cazuri excepționale, și în cursul etapei de examinare, examinatorul poate căuta un document relevant despre care crede că există, dacă acesta poate fi regăsit într-un timp scurt. Această documentare suplimentară trebuie efectuată într-o fază cât mai incipientă a procedurii. GL C-IV, 7

Acest document proaspăt regăsit va fi apoi:

- comentat în cuprinsul notificării;
- anexat notificării;
- scanat și încărcat în dosarul electronic al cererii. Acest ultim punct se aplică numai literaturii non-brevet, documentelor cu adnotări scrise de mână sau documentelor juridice, documentele de brevet fiind oricum disponibile on-line.

4.5.2 Lipsa unității

Atunci când, într-o notificare, examinatorul ridică obiecții cu privire la lipsa unității invenției, va avea grijă: GL C-III, 3

- să prezinte motivele acestei obiecții;
- să specifice care sunt invențiile diferite;
- să indice cu claritate dacă obiecția:
 - este ridicată pentru prima dată, urmând ca de la această dată să se calculeze termenul de 24 de luni pentru depunerea unei cereri divizionare în baza Art. 82, sau
 - a mai fost ridicată înainte, caz în care nu mai generează un nou termen de 24 de luni.

4.5.3 Solicitarea de informații de la solicitant

GL F-VI, 3.4

4.5.3.1 Traducerea documentului de prioritate

Dacă solicitantul a depus documentul de prioritate într-o altă limbă decât limbile oficiale ale OEB și este necesară verificarea validității priorității revendicate (ex. în cazul unui document conform Art. 54(3)), înainte de a cere solicitantului să depună traducerea, examinatorul poate cere ajutorul unui coleg a cărui limbă maternă este chiar limba documentului în cauză. Dacă problema nu se rezolvă în acest fel, examinatorul îl va invita pe solicitant să depună traducerea documentului de prioritate într-una din limbile oficiale ale OEB. Această invitație va conține o indicație privind documentul/ele intermediar(e) pentru care este relevantă data de prioritate a cererii.

În răspunsul său, solicitantul va putea:

- să trimită traducerea;
- să prezinte o declarație că cererea este traducerea exactă a documentului de prioritate;
- să arate, cu argumente, că validitatea priorității nu este relevantă; sau
- să amendeze revendicările astfel încât prioritatea să nu mai aibă relevanță.

Dacă solicitantul nu răspunde invitației (sau nu răspunde convingător ori nu trimite revendicările amendate, pentru al treilea și, respectiv, al patrulea caz din enumerarea de mai sus), examinatorul poate considera că prioritatea nu este valabilă și, în consecință, documentul/ele în cauză aparțin stadiului tehnicii, conform Art. 54(2) sau (3).

GL C-III, 5

4.5.3.2 Informații privind stadiul tehnicii conform Art. 124 și Reg. 141

La depunerea unei cereri de brevet european ce revendică prioritatea unei cereri anterioare, solicitantul va transmite o copie a rezultatelor cercetărilor documentare anterioare efectuate de oficiul la care s-a efectuat primul depozit. Dacă rezultatele acestor cercetări nu sunt disponibile încă, le va transmite de îndată ce îi parvin.

Dacă rezultatele cercetărilor anterioare nu se află la dosar la data începerii examinării, examinatorul poate solicita informații despre stadiul tehnicii menționat, o invitație fiind făcută numai în cazuri speciale.

4.6 Răspunsul la notificările Diviziei de examinare

Chestiunile care privesc răspunsul la notificările Diviziei de examinare sunt similare celor pentru răspunsul la opinia scrisă (v. 4.4).

Dacă solicitantul dorește restabilirea completă a revendicărilor pentru care au fost deja ridicate obiecții, inclusiv obiecții în baza Art 123(2), acest lucru va avea drept efect întârzierea procedurii, dacă solicitantul nu oferă și noi argumente sau probe care să justifice solicitarea sa.

4.6.1 Pagini amendate

4.6.1.1 Documente primite

Toate paginile amendate sau înlocuite depuse împreună cu un răspuns trebuie să respecte condițiile de formă prevăzute de CBE. Dacă răspunsul indică în mod clar amendamentele făcute și baza lor, examinatorul va putea să stabilească pe loc dacă sunt îndeplinite condițiile Art. 123(2). GL H-III, 2

Pentru a ajuta desfășurarea în continuare a procesului de examinare, este recomandabilă depunerea paginilor amendate în două exemplare, indicând clar amendamentele pe unul dintre exemplare (de exemplu cu „track changes” sau cu notarea de mână a modificărilor) și păstrând celălalt exemplar curat.

Procedura va fi îngreunată dacă solicitantul depune paginile amendate într-un singur exemplar cu modificări scrise de mână, pentru că aceste pagini nu vor putea fi printate ca atare.

În cazul modificării revendicărilor, descrierea invenției va trebui modificată și ea în consecință. Descrierea amendată se depune împreună cu revendicările amendate dacă din notificare rezultă că amendamentele propuse pentru revendicări conduc la acordarea brevetului.

Necesitatea amendării se poate referi la:

- citarea stadiului tehnicii relevant;
- ștergerea unor cuvinte ca „preferabil” dacă nu se potrivesc cu revendicările amendate;
- indicarea exemplelor de realizare care nu fac parte din invenție;
- ștergerea unor elemente de tipul „inclus prin referință”; și
- ștergerea unor declarații vagi de la finalul descrierii.

4.6.1.2 Amendamente scrise de mână

Amendamentele scrise de mână nu sunt printabile și utilizarea lor poate întârzia acordarea brevetului. Totuși, dacă amendamentele trebuie făcute în procedura orală sau dacă examinatorul vrea să facă mici modificări pentru a pregăti cererea în forma necesară pentru acordare, este mai eficient ca aceste modificări să se facă de mână. GL H-III, 2.2

Dacă modificările notate de mână, fie cele propuse de solicitant, fie de Divizia de examinare, nu sunt scrise suficient de citeț sau nu respectă condițiile de formă prevăzute de CBE, nu vor putea fi transmise spre imprimare, în vederea publicării cererii de brevet sau a brevetului.

Pentru a facilita imprimarea este recomandabilă respectarea marginilor, evitarea inserării verticale a textului și inserarea noilor paragrafe pe o pagină nouă cu trimitere la acestea.

GL H-III, 3

4.6.2 Cereri auxiliare

Ca răspuns la obiecțiile ridicate în opinia scrisă în urma cercetării documentare europene sau într-o notificare, solicitantul poate să mențină revendicările în forma în care au fost depuse sau să prezinte un nou set de revendicări, ca cerere principală, și să depună versiuni alternative de revendicări, ca cereri secundare. Divizia de examinare nu va fi obligată să facă o muncă inutilă dacă solicitantul depune numai cereri pe care aceasta le poate accepta.

Examinarea cererii de brevet poate fi realizată mai expeditiv dacă:

- cererea principală și cele secundare sunt enumerate în ordinea preferinței;
- cererea principală conține revendicările cel mai puțin limitate iar următoarele conțin revendicări tot mai limitate;
- următoarele cereri nu duc în altă direcție decât cererea principală; și
- se evită o proliferare excesivă a cererilor auxiliare.

Dacă Divizia de examinare consideră că un set de revendicări ce formează o cerere auxiliară este brevetabil, va propune pentru acordare această versiune (eventual după o procedură orală) prin intermediul unei notificări în baza Regulii 71(3), arătând de ce seturile de revendicări de nivel superior au fost considerate inacceptabile. Dacă niciuna dintre cereri nu este considerată a fi brevetabilă, acest lucru va face obiectul unei notificări bine argumentate.

Dacă solicitantul nu intenționează să continue procedura pentru cererile neacceptate, este normal să le retragă, cu excepția cazului în care vrea să obțină o decizie apelabilă.

GL C-VI, 1
GL E-VII, 1 și 2

4.7 Prelungiri de termen și urgentarea procedurii

4.7.1 Acordarea prelungirilor de termen

Termenul de răspuns la o notificare este în mod normal de patru luni. În general se acordă o prelungire de două luni, iar pentru acordarea unei noi prelungiri (pentru o perioadă totală de peste șase luni) excepționale, este nevoie de acte doveditoare (de exemplu un certificat medical). Dacă totuși un solicitant vrea să obțină o nouă prelungire, solicitarea de prelungire a termenului trebuie să fie cât mai detaliată și însoțită de documente doveditoare.

4.7.2 Diferența dintre „a se interesa” și „a urgenta”

GL E-VII, 3

Uneori solicitantul dorește să afle când va primi raportul de cercetare documentară sau prima (sau următoarea) notificare. În acest caz solicitantul „se interesează” de stadiul examinării cererii de brevet. Examinatorul va da curs cât se poate de curând acestei solicitări, și îl va informa pe solicitant despre data următoarei notificări.

Prin urmare, când solicitantul „se interesează” de cerere, nu avem de a face cu o cerere de urgentare a procedurii, în înțelesul programului PACE. Programul PACE se referă atât la documentare cât și la examinare.

OEB nu va putea răspunde unei cereri PACE de urgentare în bloc, pentru toate cererile de brevet ale unui solicitant.

Atunci când primește o cerere PACE de urgentare referitoare la o anumită cerere de brevet, capacitatea OEB de a răspunde solicitării va fi mai mare dacă:

- solicitantul folosește în acest scop Formularul 1005E (ce se poate descărca de pe site-ul OEB);
- solicitantul prezintă la data depunerii toate documentele cererii de brevet (descriere, revendicări, rezumat, și, după caz traduceri, desene, lista de secvențe în formatul standard și informațiile referitoare la depozitul de materiale biologice);
- solicitantul nu cere prelungiri de termene; și
- solicitantul prezintă documentele solicitate cu promptitudine și integral.

Pentru cererile Euro-PCT, dacă solicitantul dorește să ceară deschiderea fazei regionale sau să depună o cerere PACE înainte de 30 de luni de la data priorității, va trebui să depună în plus o cerere separată de prelucrare anticipată și să renunțe în mod explicit la dreptul la notificarea conform Regulii 161(1) sau (2) și 162, astfel încât OEB să poată trece imediat la prelucrarea cererii de brevet (v. OJ EPO 2011, 354).

4.8 Luarea unei decizii în stadiul în care se află dosarul

GL C-V, 15

Solicitarea de a se lua o decizie atacabilă cu apel folosind expresii ca „în stadiul în care se află dosarul” arată că solicitantul dorește să încheie corespondența cu examinatorul. O astfel de solicitare se poate depune numai după ce a fost trimisă cel puțin o notificare în cursul examinării. Această solicitare nu poate conține noi argumente sau amendamente. Dacă solicitarea nu este clară, examinatorul va rezolva această ambiguitate cerând informații suplimentare solicitantului.

În continuare, Divizia de examinare trebuie să ia o decizie pe baza stadiului de prelucrare în care se află dosarul cererii în acel moment. Decizia se redactează într-o formă standard, referindu-se

numai la notificarea/notificările anterioară(e) și la dorința exprimată a solicitantului de a se lua o asemenea decizie. Decizia nu va include noi obiecții.

Examinatorul va folosi forma standard a acestei decizii numai dacă:

- notificarea precedentă a identificat corect documentele cererii aflate la dosar, cu o motivare clară și completă a motivelor de respingere a acestei cereri;
- în urma ultimei notificări solicitantul nu a adus noi argumente sau amendamente; și
- nu există o cerere nesoluționată pentru procedura orală.

4.9 Notificarea conform Regulii 71(3)

GL C-V

Dacă atât Divizia de examinare cât și solicitantul au respectat recomandările de bune practici de mai sus, Divizia de examinare va putea trimite notificarea conform Regulii 71(3) după un schimb minim de comunicări.

Dacă examinatorul consideră că poate propune amendamente care vor fi acceptate de solicitant și care vor pregăti cererea în forma necesară pentru acordare, va redacta o notificare în baza Regulii 71(3), indicând amendamentele propuse pe „druckexemplar”. Orice amendament referitor la revendicări sau descriere, scris la mașină sau de mână, trebuie să respecte cerințele de formă ale CBE (v. 4.6) și să fie indicate clar. De asemenea, baza amendamentelor și/sau motivele de amendare vor fi indicate clar și complet.

Examinatorul *nu* va transmite o notificare în baza Regulii 71(3) dacă, pentru a aduce cererea în forma cerută pentru acordare, sunt necesare amendamente majore. În acest caz, el poate fie (i) să trimită o altă notificare în baza Art. 94(3) și să indice amendamentele pe care le consideră necesare, fie (ii) să îi telefoneze solicitantului pentru a discuta amendamentele propuse.

Atunci când nu are siguranța că un amendament va fi acceptat de către solicitant, este bine ca examinatorul să îl contacteze și să discute problema. O conversație telefonică între examinador și solicitant poate de multe ori să eficientizeze procedura.

Dacă acordarea brevetului poate fi propusă numai în urma unei cereri auxiliare, de exemplu o cerere propusă de solicitant în cadrul procedurii orale, Divizia de examinare va explica pe larg motivele pentru care niciuna dintre celelalte cereri (de nivel superior) nu îndeplinește condițiile CBE.

La pregătirea și expedierea unei notificări în baza Regulii 71(3), persoana care se ocupă de formalități va verifica dacă:

- documentele cererii de brevet (descriere, revendicări, desene, amendamente scrise de mână etc) sunt complete, consecvente și lizibile; și
- datele bibliografice din Formularul OEB 2056 anexat notificării conform Regulii 71(3) sunt corecte.

4.10 Răspunsul la notificarea conform Regulii 71(3)

Ca răspuns la notificarea în baza Regulii 71(3), dacă acceptă textul propus pentru acordare, solicitantul va plăti taxa de acordare și publicare și taxele de revendicări, dacă este cazul, și va depune traducerea revendicărilor în cele două limbi ale OEB, altele decât limba de procedură. GL C-V

Pentru a evita eventualele erori de publicare a brevetului, este bine să verifice datele bibliografice din Formularul OEB 2056E anexat la notificarea în baza Regulii 71(3). Corectarea lor într-o etapă ulterioară este de natură să implice costuri suplimentare, atât pentru solicitant cât și pentru OEB.

4.11 Convorbiri directe între solicitant și examinator sau funcționarul însărcinat cu formalitățile

Sunt situații în care, pentru ca procedura să poată avansa, este utilă o discuție directă, fie la telefon, fie față în față. Solicitantul poate discuta la telefon cu funcționarul care se ocupă de formalități și/sau cu examinatorul, dar se va întâlni pentru o discuție față în față numai cu examinatorul. Aceste discuții directe pot avea loc ori de câte ori este necesar.

Funcționarul sau examinatorul pot decide dacă este sau nu cazul de a avea o discuție directă cu solicitantul pe o anumită problemă. Există însă anumite chestiuni oficiale pentru care nu se acceptă decât procedura comunicării scrise. De asemenea, dacă în cursul examinării apar diferențe de opinie substanțiale, procedura comunicării scrise sau procedura orală sunt considerate mai potrivite.

Trebuie menționat că în cursul unei convorbiri directe între examinator și solicitant nu se pot lua decizii, pentru că toate deciziile se iau de întreaga Divizie de examinare.

4.11.1 Convorbiri telefonice

4.11.1.1 Între solicitant și funcționarul însărcinat cu formalitățile

Când un solicitant dorește să se intereseze de o cerere de brevet, primul punct de contact ar trebui să fie serviciul,¹ User Support (problemele cu caracter general care nu se referă la o anumită cerere de brevet se trimit la info@epo.org). Acesta poate fi contactat telefonic sau prin e-mail la support@epo.org (v. și <http://www.epo.org/service-support/contact-us.html>). În mod normal acest serviciu răspunde oricărei solicitări în 24 de ore. La problemele puse pe această aple răspund funcționari cu experiență, specialiști de produs on-line sau reprezentanți ai serviciului de relații cu clienții.

Dacă solicitantul are o problemă urgentă care nu poate fi rezolvată de User Support în timp util, de exemplu chestiuni referitoare la o procedură orală care urmează să aibă loc în scurt timp, el poate contacta direct Divizia de examinare.

Funcționarul care se ocupă de formalități îl va contacta telefonic pe solicitant pentru orice problemă minoră sau gravă. Funcționarul va nota conținutul convorbirii și îi va trimite solicitantului un rezumat.

4.11.1.2 Între solicitant și examinator

O convorbire directă se stabilește atunci când examinatorul sau solicitantul dorește o discuție cu cealaltă parte pe marginea cererii de brevet. În general, se preferă convorbirile telefonice întâlnirilor față în față din cauza inconvenientelor care țin de distanță și timp. Totuși, dacă solicitantul consideră că o întrevvedere directă este mai potrivită, își poate explica motivele când îl contactează pe examinator pentru a stabili întâlnirea.

Situațiile tipice potrivite pentru convorbiri telefonice, și în care acestea sunt încurajate sunt următoarele:

- (i) când solicitantul dorește să se intereseze de o chestiune procedurală, de exemplu cum să procedeze în anumite condiții (trebuie menționat totuși că în mod normal examinatorul nu se ocupă de probleme formale cum sunt prelungirile de termen sau plata taxelor);
- (ii) când în notificare/răspuns pare să existe o eroare care îl împiedică pe examinator/solicitant să pregătească următoarea notificare/scrisoare de răspuns (de ex. citarea greșită a unui document, notificare bazată pe un alt set de revendicări, documente la care se face referire dar care nu au fost depuse);
- (iii) când pare să existe o confuzie în legătură cu anumite chestiuni în discuție, de ex. solicitantul pare să nu fi înțeles

¹ Întrebările referitoare la chestiuni de ordin general, care nu au directă legătură cu o anumită cerere de brevet, se trimit la info@epo.org.

corect argumentele examinatorului, sau invers, astfel încât procedura comunicării scrise nu duce nicăieri;

- (iv) când cererea de brevet pare să fie în situația de acordare, cu excepția unor probleme minore pe care examinatorul trebuie să le clarifice cu solicitantul sau a unei propuneri de amendament care se dorește discutată pentru a elimina obiecțiile ridicate;
- (v) când amendamentele/corecțiile cerute de solicitant în urma notificării în baza Regulii 71(3) au fost transmise, dar examinatorul nu este de acord cu solicitarea.

Recomandările de bune practici care trebuie urmate în acest domeniu sunt:

- procedura stabilită în Ghid C-Vii, 2.1 la inițierea unei convorbiri telefonice;
- dacă persoana apelată nu este disponibilă și solicitantul lasă un mesaj, de exemplu un mesaj vocal sau un mesaj preluat de secretară, el va fi contactat telefonic cât mai curând posibil;
- dacă persoana apelată are nevoie de timp, de pildă pentru a găsi dosarul și a studia problema sau pentru a se consulta cu alți specialiști, se va stabili de comun acord o marjă de timp care va fi respectată.

În urma convorbirii telefonice examinatorul va scrie o minută pe care o va transmite solicitantului, fie numai pentru informare, fie acordând un termen pentru ca solicitantul să întreprindă următorul pas. Dacă în urma unei convorbiri telefonice se redactează o notificare conform Regulii 71(3), nu mai sunt necease minutele, amendamentele convenite fiind înfădicate în cuprinsul notificării.

4.11.2 Întrevederi directe

În mod normal convorbirile telefonice sunt preferabile întrevederilor directe (v. 4.11.1.2).

O întrevedere directă poate avea loc dacă, de pildă, solicitantul este în vizită la OEB cu alte scopuri și dorește să profite de ocazie pentru a discuta personal cererea sa de brevet cu examinatorul, economisind astfel alte costuri de călătorie. Este vorba mai ales de situații în care:

- reprezentantul este însoțit de solicitant sau inventator;
- solicitantul dorește să clarifice anumite detalii tehnice, de exemplu să facă o demonstrație pentru un anumit dispozitiv sau o prezentare pe care nu o poate include într-un răspuns scris.

În asemenea cazuri, întâlnirea se fixează dinainte, preferabil conform procedurii stabilite în Ghid C-VII, 2.1.

Examinatorul este cel care decide dacă este cazul să aibă o întrevvedere directă. În funcție de obiecțiile pe care le are cu privire la dosar și de factorul timp, el poate sugera că este preferabilă procedura orală. Este vorba de obicei despre cazuri în care este de așteptat o decizie negativă.

În anumite situații, de exemplu atunci când la întrevvedere participă și un inventator sau un expert, examinatorul trebuie să se asigure cel puțin și de participarea președintelui Diviziei de examinare.

GL C-VII, 2.6

4.11.3 Folosirea e-mailului

În prezent, e-mailul nu are valoare juridică în procedura conform CBE și nu are valabilitate pentru acte de procedură, și, în special, pentru respectarea termenelor. Totuși, în anumite situații, e-mailul poate fi folosit pentru a eficientiza procedura.

4.11.3.1 Între solicitant și funcționarul însărcinat cu formalitățile

Dacă biroul de informații, User Support (v. 4.11.1.1) sau un funcționar primește prin e-mail o solicitare referitoare la procedură, expeditorul va fi informat că e-mailul nu este valabil pentru actele de procedură, dar că solicitarea sa a fost înaintată departamentului relevant. Apoi se va transmite o notificare standard prin care i se indică să trimită solicitarea prin fax.

În cazul special al solicitărilor de acces la dosar (de ex. pentru examplare color sau modele) primite prin e-mail, acestea vor fi scanate și introduse în dosarul electronic iar funcționarul care se ocupă de formalități va fi înștiințat printr-un mesaj electronic intern să rezolve solicitarea.

Dacă se primește prin e-mail o solicitare cu caracter general (referitoare, de pildă, la stadiul în care se află dosarul sau la data publicării), se va răspunde prin e-mail sau fax iar solicitarea va fi scanată împreună cu răspunsul și integrată dosarului electronic.

4.11.3.2 Între solicitant și examinator

Obligația folosirii e-mailului nu există, de nicio parte, însă utilizarea sa poate ajuta la scurtarea procedurii, pentru că permite schimbul de idei mai eficient decât comunicările formale repetate.

În ceea ce privește cererile de brevet nepublicate trebuie acordată o atenție deosebită aspectelor confidențiale, iar chestiunile de fond (de ex. detalii ale invenției) nu ar trebui să facă parte din corespondența transmisă prin e-mail, cu excepția cazului în care solicitantul agreează această soluție.

Noi solicitări depuse cu puțin timp înainte de procedura orală și transmise numai prin e-mail nu se consideră a fi valabile depuse și nu fac parte din dosarul cererii. Ele sunt însă acceptate dacă sunt transmise prin fax.

Exemple tipice de utilizare cu succes a e-mailului sunt:

- pentru stabilirea datei pentru o convorbire telefonică, o întrevvedere sau o procedură orală;
- atunci când, în cursul unei convorbiri telefonice, se discută amendarea revendicărilor și solicitantul dorește să trimită examinatorului documentele amendate pentru a facilita discuția;
- atunci când solicitantul convine telefonic cu examinatorul asupra transmiterii unei copii electronice a revendicărilor amendate, separat de exemplarul transmis oficial, de ex. prin fax, cu puțin timp înaintea procedurii orale, astfel încât Divizia de examinare să aibă timp să pregătească procedura orală. Totuși, chiar dacă documentele sau argumentele sunt depuse târziu, în ciuda notificării anterioare prin e-mail (v. și secțiunea despre procedura orală), Divizia de examinare le poate admite sau le poate refuza.

Atunci când se folosește e-mailul, examinatorul va anexa o copie la formularul folosit pentru indicarea rezultatelor unei convorbiri telefonice, pentru a avea certitudinea că va fi inclusă în partea publică a dosarului.

5. Procedura orală în examinare

GL E-II, 2

5.1 Principii generale

Solicitantul poate depune o cerere pentru procedura orală, pentru a evita situația în care cererea de brevet este respinsă înaintea desfășurării acesteia (cerere condiționată). Eforturile Diviziei de examinare de a trimite notificări clare și complete, ca și eforturile solicitantului de a veni cu argumente complete și/sau amendamente acceptabile pot face ca procedura orală să nu fie necesară.

Dacă totuși procedura scrisă a ajuns într-un impas dincolo de care examinatorul consideră că nu se mai poate face nici un progres într-un interval rezonabil de timp, el poate trece la citarea în procedură orală, după o evaluare atentă a evoluției anterioare a procesului de examinare.

Dacă a fost formulată o cerere pentru procedura orală, examinatorul va trece la citarea în procedură orală înainte de luarea oricărei hotărâri împotriva cererii de brevet.

Examinatorul poate cita părțile în procedură orală și din proprie inițiativă, dacă, în opinia sa, aceasta poate ajuta la clarificarea anumitor aspecte și la luarea unei hotărâri finale.

În general, citarea în procedură orală se face numai după ce examinatorul a ridicat toate obiecțiile pe care le-a considerat relevante și solicitantul a răspuns la acestea în cadrul procedurii scrise, dar obiecțiile nu au putut fi depășite.

Dacă solicitantul nu mai este interesat de cererea de brevet sau dacă dorește să obțină o hotărâre atacabilă în stadiul în care se află dosarul, va trebui să retragă orice cerere existentă referitoare la procedura orală.

În măsura posibilului, este bine ca toate obiecțiile importante să fie luate în discuție cu ocazia procedurii orale.

5.2 Pregătirea pentru procedura orală

GL E-II, 6

5.2.1 Citarea

Citarea trebuie să fie completă, în sensul că toate problemele importante care urmează a fi discutate trebuie să apară enumerate în anexa la citație împreună cu motivele corespunzătoare. Dacă solicitantul alege să nu se prezinte, hotărârea se va baza pe această citație (v. 5.3 infra).

De la caz la caz, examinatorul va decide după o atentă analiză, dacă este potrivită luarea în discuție a unui nou document. Dacă ajunge la concluzia că citarea acestui nou document este utilă, el va transmite o notificare scrisă în acest sens, într-un stadiu anterior al procedurii, înaintea transmiterii citațiilor pentru procedura orală.

Dacă totuși este vorba despre un nou document citat numai pentru a răspunde unei intervenții a solicitantului, referitoare, de exemplu,

la elemente cunoscute publicului larg sau la sensul unui termen folosit în revendicări, documentul poate fi citat în anexa la citația pentru procedura orală.

La stabilirea datei pentru procedura orală, Divizia de examinare va lua în considerare eventuala necesitate ca solicitantul să depună probe suplimentare, de exemplu date comparative.

5.2.2 Noi materiale depuse ca răspuns la citație

Depunerea oricăror noi materiale, ca răspuns la citație, se va face în termenul stabilit prin această citație. Excluderea din procedură a documentelor depuse după această dată rămâne la latitudinea examinatorului.

Dacă solicitantul dorește să depună cereri auxiliare, se vor avea în vedere toate informațiile cuprinse în secțiunea 4.6.2.

Noile solicitări depuse ca răspuns la citație se discută în mod normal în cursul procedurii orale. În general nu sunt prevăzute discuții detaliate înaintea prezentării în procedură orală. Totuși, în cazul în care noile solicitări sunt depuse la timp iar examinatorul consideră că ele sunt acceptabile, el poate lua legătura cu solicitantul pentru a stabili dacă procedura orală mai este necesară.

5.2.3 Examinarea noilor cereri înaintea procedurii orale

Divizia de examinare va face efortul de a trece în revistă noile solicitări în timp util înaintea procedurii orale, astfel încât procedura să poată fi anulată, dacă este cazul, mai ales dacă o astfel de nouă solicitare este considerată a fi brevetabilă.

Dacă în aceste solicitări Divizia de examinare nu găsește nimic care la prima vedere să pară brevetabil, ele vor trebui discutate în cursul procedurii orale. În acest caz, Divizia de examinare nu este obligată să îl informeze dinainte pe solicitant în legătură cu rezultatul negativ al solicitării, dar va trebui să o facă în cursul procedurii orale.

Primul membru al Diviziei nu are obligația de a purta convorbiri telefonice îndelungate sau frecvente în scopul evitării procedurii orale.

Această procedură, desfășurată în prezența întregii Divizii de examinare, reprezintă cadrul potrivit acestor discuții.

5.3. Neprezentarea la procedura orală

GL E-II, 8.3.3.3

În cazul în care solicitantul nu dorește să participe la procedura orală, el va comunica acest lucru Diviziei de examinare în cel mai scurt timp.

De la caz la caz, Divizia de examinare va decide dacă procedura orală urmează să se desfășoare în lipsa solicitantului sau să fie anulată.

Divizia de examinare va lua o hotărâre finală, dacă este posibil, chiar și în lipsa solicitantului.

În mod normal, Divizia de examinare decide să desfășoare procedura orală în lipsa solicitantului în cazul în care, în urma citării în procedură orală au fost depuse noi solicitări care necesită discutarea în cadrul Diviziei (v. OJ EPO 2008, 471).

Luarea hotărârii are la bază obiecții, fapte și argumente prezentate în scris sau noi obiecții pe care solicitantul se așteaptă să le întâmpine. De aceea, solicitantul trebuie să își asume faptul că, în lipsa sa, hotărârea se poate lua pe baza unor obiecții care urmează a fi ridicate împotriva unor noi solicitări.

5.4 Amânarea procedurii orale

GL E-II, 7

Dacă solicitantul dorește amânarea procedurii orale pentru motive întemeiate, el va depune o solicitare în acest sens cât mai curând posibil.

Divizia de examinare decide în privința oricăror solicitaări de acest fel pe baza criteriilor enunțate în OJ EPO 2009, 68.

Dacă, din proprie inițiativă, Divizia de examinare dorește să amâne procedura orală pentru motive întemeiate (de exemplu pentru că primul membru nu este disponibil și nici nu poate fi înlocuit), este necesară consultarea directorului competent înainte de a proceda la amânarea procedurii.

5.5 Videoconferințe

5.5.1 Solicitarea

GL E-II, 11.1.1

Solicitarea unei videoconferințe se poate face:

- fie ca răspuns la prima notificare în baza Art. 94(3) (v. 5.5.2, infra),
- fie în urma citației, caz în care trebuie depusă cât mai curând posibil pentru a spori șansele de a avea o sală disponibilă.

Dacă solicită o videoconferință, solicitantul trebuie să dețină și el dotările necesare: la OEB sălile de videoconferințe nu pot fi folosite de reprezentanți.

5.5.2 Decizia asupra solicitării

Divizia de examinare va analiza solicitarea și va decide în consecință, cu respectarea Notei publicate în OJ EPO 2006, 585 GL E-II, 11.1.1

Divizia poate refuza, în mod excepțional, o astfel de solicitare în cazul în care nu sunt săli de videoconferințe disponibile sau dacă, din motive de complexitate, cazul nu poate fi tratat pe această cale.

Dacă solicitarea de videoconferință a fost făcută ca răspuns la o primă notificare în baza Art. 94(3) și examinatorul are acces la ea, el va încerca să țină cont de dorința solicitantului la stabilirea datei. Dacă solicitarea nu poate fi acceptată, motivele refuzului se vor indica în citația pentru procedura orală.

5.5.3 Desfășurarea videoconferinței

Participanții la o videoconferință au obligația să respecte câteva reguli practice: GL E-II, 11.2

- apelul de conectare la va fi făcut la începutul conferinței de către solicitant care va suporta și costurile aferente;
- având în vedere faptul că procedura orală în cursul examinării nu este publică, Divizia va trebui să poată identifica toate persoanele participante la videoconferință: toți participanții se vor legitima, de exemplu prezentând un card de identitate la o cameră specială („docucam”) sau trimițând o copie prin fax (de preferință în prealabil);
- reprezentantul trebuie să dețină și un fax (pentru a trimite materiale) și o astfel de cameră (pentru a putea arăta anumite detalii ale documentelor);
- dacă, în mod excepțional, intervin probleme tehnice serioase care nu pot fi rezolvate într-un timp scurt, videoconferința se încheie și se stabilește o nouă dată pentru procedura orală obișnuită;
- înregistrarea video sau audio a videoconferinței nu este permisă;
- în timpul discuțiilor, se va acorda timpul necesar transmiterii sunetului, pentru a evita pierderea de informații; în acest sens, este necesar ca toți participanții să respecte o disciplină strictă în timpul discuțiilor;
- camera va fi orientată în așa fel încât toți participanții din încăperea să fie vizibili în același timp.

5.6 Desfășurarea procedurii orale

Procedura orală trebuie să se desfășoare în mod corect, eficient și structurat; ea trebuie să reflecte punctele de discuție stabilite în anexa citației, cel puțin în măsura în care ele mai sunt aplicabile revendicărilor amendate depuse ca răspuns la citație.

Președintele va urmări ca:

- discuția să nu alunece în digresiuni inutile;
- problemele discutate să fie cele relevante pentru luarea unei decizii;
- repetarea argumentelor prezentate deja pe parcursul procedurii scrise să fie , pe cât posibil, evitată.

Fiecare dintre părți are obligația:

- de a respecta opiniile celeilalte părți;
- de a nu angaja discuții lungi și repetitive cu singurul scop de a contrazice partea adversă;
- de a participa la procedura orală după pregătirea temeinică a tuturor punctelor importante , ceea ce include buna cunoaștere a documentelor depuse în cursul procedurii scrise ca și a documentelor citate relevante.

Reprezentantul va avea un mandat clar din partea solicitantului cu privire la tipul de amendamente care pot fi făcute în cursul procedurii, dacă este cazul.

5.6.1 Noi solicitări formulate în timpul procedurii orale

În vederea bunei desfășurări a procedurii orale, solicitantul depune în prealabil un set coerent de cereri clar formulate.

Acceptarea altor cereri în timpul procedurii orale rămâne la latitudinea Diviziei de examinare. Dacă solicitarea pare la prima vedere acceptabilă, de exemplu în cazul în care decurge din discuțiile care au loc în timpul procedurii orale, Divizia își va exercita cel mai probabil acest drept în favoarea solicitantului.

În timpul procedurii orale, Divizia de examinare are obligația de a adopta o atitudine constructivă, dar solicitantul nu trebuie să se aștepte ca aceasta să formuleze în locul său revendicări care să poată fi acceptate.

Documentele depuse în cursul procedurii orale vor fi perfect lizibile și vor avea calitatea necesară pentru a putea fi reproduse (v. 4.6.1.2). Acestea vor fi datate și semnate de către reprezentant.

Dacă se are în vedere acordarea brevetului, solicitantul va adapta descrierea și revendicările dependente în timpul procedurii orale.

Pentru cazul în care se are în vedere acordarea brevetului pe baza unei cereri auxiliare, a se vedea 4.6.2.

5.7 Procedura ulterioară procedurii orale

Minutele redactate în timpul procedurii orale trebuie să conțină:

GL E-II, 8.11

GL E-II, 10

- o listă a tuturor solicitărilor făcute în cursul procedurii orale;
- un rezumat al punctelor esențiale atinse în cursul procedurii orale;
- un sumar al declarațiilor relevante făcute de reprezentant și de Divizia de examinare;
- un sumar al principalelor argumente relevante pentru hotărâre, care nu au apărut în procedura scrisă;
- în anexă, orice document prezentat în cursul procedurii orale.

În cazul în care conținutul minutelor este incorect, solicitantul poate cere corectarea lor.

Minutele se transmit, de preferință, în termen de o lună de la data procedurii orale. Dacă acest lucru nu se întâmplă, solicitantul se poate interesa de data la care va primi minuta.

Schimbarea de către Divizia de examinare sau de către solicitant a setului de revendicări acceptat pentru acordare în cursul procedurii orale nu se poate face decât în situații excepționale, de pildă în cazul în care în procedura orală a fost trecută cu vederea o eroare evidentă, cum ar fi gradul de dependență a revendicărilor.

În cazul în care Divizia de examinare nu efectuează următorul act procedural oficial (în general o notificare în baza Regulii 71(3) sau o decizie de respingere a cererii de brevet) într-un termen rezonabil, de obicei trei luni de la data procedurii orale, solicitantul se poate interesa la ce dată urmează să se realizeze acest lucru.

5.8 Observații ale terților

5.8.1 Depunerea de observații de către terți

Terții care doresc să depună observații cu privire la brevetabilitatea unei cereri, sau a unui brevet în timpul procedurii de opoziție, sunt încurajați să folosească interfața web a OEB oferită prin intermediul European Patent Register, deoarece aceasta îi oferă un ghid al posibilelor obiecții care pot fi ridicate și informații prețioase despre

GL E-V, 3

modul în care se procedează. Prin folosirea acestei interfețe se obține siguranța că toate problemele importante pot fi tratate în mod adecvat și se facilitează încărcarea de documente.

La depunerea observațiilor terților trebuie să se asigure că:

- numărul cereri de brevet european sau numărul de publicare sete identificat corect;
- toate documentele relevante sunt enumerate într-o listă și numerotate în ordine;
- orice document non-brevet citat împotriva noutății sau a activității inventive este atașat în anexă;
- observațiile furnizează probe în susținerea oricărei obiecții în baza Art. 83;
- observațiile identifică precis fiecare document folosit pentru a ataca noutatea unei revendicări și locul din fiecare document în care se dezvoltă fiecare caracteristică a revendicării respective (v. 7.1.4); și
- observațiile identifică precis documentul considerat a fi stadiul tehnicii cel mai apropiat și argumentează într-o abordare de tip problemă-soluție (v. 7.1.4).

În acest fel, examinadorului îi va fi mai ușor să analizeze observațiile și să stabilească dacă ele afectează brevetabilitatea cererii.

Examinadorul nu poate solicita explicații suplimentare la observațiile depuse de terți. De aceea, este bine ca terții să se asigure că observațiile pe care le depun sunt clare și lipsite de ambiguități și că pentru orice document citat sunt furnizate explicațiile privitoare la relevanța acestuia.

Observațiile terților nu vor folosi un limbaj ofensiv. În orice caz elementele de limbaj ofensiv, dacă există, trebuie eliminate.

Deși obiecțiile cele mai frecvente se referă la lipsa de noutate și/sau activitate inventivă, observațiile părților pot viza și alte cerințe ale CBE, cum sunt: claritatea (Art. 84), dezvoltarea suficientă (Art. 83), brevetabilitatea (Art. 52(2), (3), 53 sau 57), și amendamentele nepermise (Art. 76(1), 123(2)).

5.8.2 Tratarea observațiilor depuse de terți

Funcționarul însărcinat cu formalitățile va confirma primirea observațiilor depuse de terți prin intermediul unor notificări trimise terților și solicitanților.

Examinadorul dosarului va studia cu atenție observațiile și apoi le va comenta pe scurt în următorul act de procedură efectuat în numele Oficiului, inclusiv când documentele depuse de terți nu se

referă la brevetabilitatea obiectului revendicat sau sunt mai puțin relevante decât stadiul tehnicii existent deja la dosar; în aceste cazuri, examinatorul îl va informa pe solicitant (și publicul) de acest lucru printr-o formulare standard.

Atunci când observațiile sunt primite:

- înaintea redactării raportului de documentare, orice document relevant va fi inclus în raportul de documentare și comentat în opinia scrisă anexată;
- în timpul examinării, informațiile vor fi comentate în cadrul unei notificări în baza Art 94(3) sau a Regulii 71(3);
- în timpul procedurii de opoziție, informațiile vor fi comentate în cadrul unei comunicări adresate părților sau în aneaxa la citația pentru procedura orală.

6. Revocarea și limitarea

6.1 Cererea de revocare

GL D-X, 2
GL D-X, 3

Cererile de revocare vor fi prelucrate cu mai multă ușurință dacă:

- cererea este depusă on-line;
- taxa se plătește prin intermediul unui ordin de debitare;
- solicitantul revocării este identificat în mod clar, astfel încât să se poată stabili cu ușurință dacă el este titularul brevetului;
- dacă solicitantul revocării nu este aceeași persoană cu titularul brevetului, așa cum a fost înscris în European Patent register, sunt furnizate dovezi care să ateste faptul să solicitantul este succesorul în drepturi;
- dacă solicitantul revocării nu este titularul brevetului pentru toate statele contractante, sunt furnizate dovezi care să ateste faptul să solicitantul are dreptul de a acționa în numele celui alt/celorlalți titular(i).

Dacă cererea de revocare acoperă toate punctele de mai sus și este admisibilă, Divizia de examinare revocă brevetul și comunică acest lucru titularului, în cel mai scurt timp după depunerea cererii.

6.2 Cererea de limitare

GL D-X, 2
GL D-X, 4

Cererile de limitare vor fi prelucrate cu mai multă ușurință dacă:

- cererea este depusă on-line;
- taxa se plătește prin intermediul unui ordin de debitare;
- solicitantul limitării este identificat în mod clar;
- revendicările a căror limitare se solicită sunt identificate în mod clar;
- este indicată baza amendamentelor care urmează a fi aduse cererii, așa cum a fost depusă;
- se oferă argumente pentru limitarea sferei protecției.

Dacă cererea de limitare acoperă toate punctele de mai sus și este acceptabilă, Divizia de examinare comunică acest lucru titularului, în cel mai scurt timp după depunerea cererii, solicitându-i plata taxei și depunerea traducerilor.

Dacă cererea de limitare nu este acceptabilă, în cel mai scurt timp după depunerea cererii, Divizia de examinare va emite o notificare ce acoperă toate obiecțiile și indică faptul că titularul brevetului are o singură posibilitate de amendare a revendicărilor.

Dacă răspunsul la notificare oferă numai argumente, fără să propună amendamente la documentele cererii de brevet, el va trebui să explice motivele pentru care solicitantul nu este de acord cu obiecțiile examinatorului.

Dacă răspunsul la notificare se bazează pe revendicări și/sau descriere amendată/e și oferă argumente în favoarea Art. 84 și 123(2), el se va referi la amendamentele făcute, conținând, mai ales:

- indicarea elementelor care au fost modificate;
- indicarea bazei acestora în cererea de brevet, așa cum a fost ea depusă;
- motivele de modificare a revendicărilor.

7. Opoziția

7.1 Depunerea opozițiilor

GL D-III

Depunerea electronică a unei opoziții (v. Partea 1 a prezentului document) oferă certitudinea faptului că aceasta este completă din punctul de vedere al cerințelor de formă ale CBE și că oponentul va primi o confirmare de primire automată.

Dacă nu este posibilă depunerea electronică, opozițiile se vor depune utilizând Formularul 2300E pentru a facilita prelucrarea lor de către OEB.

La depunerea unei opoziții:

- trebuie plătită taxa de opoziție;
- oponentul trebuie să fie clar identificat;
- documentul de opoziție trebuie semnat;
- opoziția trebuie să fie motivată;
- trebuie indicat în mod clar în ce măsură brevetul este atacat prin opoziție;
- documentele citate în sprijinul argumentației oponentului trebuie depuse în timpul perioadei de opoziție, în una dintre limbile oficiale ale OEB;
- atunci când se invocă utilizarea anterioară, toate documentele se depun în timpul perioadei de opoziție;
- în aczul în care se solicită audierea unui martor, martorul trebuie să fie clar identificat cu indicarea adresei și a motivelor/scopurilor pentru care acesta va depune mărturie.

Îndeplinirea acestor condiții va permite OEB să prelucreze opoziția în mod eficient, fără a fi necesară solicitarea altor informații și documente de la oponent, lucru care ar crește costurile suportate de acesta.

7.1.1 Elemente adăugate

GL D-V, 6

Oponentul va explica de ce nu sunt îndeplinite dispozițiile Art. 123(2) și va indica în mod clar pasajele din cererea inițială care îi susțin argumentația, pentru ca Divizia de opoziție să poată înțelege complet argumentația respectivă, fără a cere explicații suplimentare de la oponent.

7.1.2 Dezvăluire insuficientă

GL D-V, 4

Oponentul va explica de ce consideră că invenția nu poate fi realizată de un specialist în domeniu, indicând și explicând pasajele

relevante din documentele prezentate pentru susținerea argumentelor sale.

7.1.3 Caracterul nebrevetabil al obiectului invenției

GL D-V, 3

Atunci când afirmă că un revendicările unui brevet conțin obiecte nebrevetabile, oponentul trebuie să explice de ce consideră acest lucru.

7.1.4 Lipsa de noutate sau de activitate inventivă

GL D-V, 3

Atunci când afirmă că un revendicările unui brevet sunt lipsite de noutate sau de activitate inventivă, oponentul trebuie să explice de ce consideră acest lucru, indicând și explicând pasajele relevante din documentele prezentate pentru susținerea argumentelor sale.

La ridicarea unei obiecții pe noutate, oponentul va indica în mod clar locul în care se regăsesc toate caracteristicile unei revendicări într-un document din stadiul tehnicii.

La ridicarea unei obiecții privind activitatea inventivă, se va folosi abordarea problemă-soluție. Se va identifica documentul din stadiul tehnicii considerat cel mai apropiat și se vor prezenta motivele pentru care a fost selectat acest document. Oponentul va indica în mod clar care sunt caracteristicile revendicării ce pot fi identificate în documentul respectiv, și care sunt trăsăturile distinctive. Se va identifica problema obiectivă pe baza acestui document și se vor indica motivele pentru care soluția la această problemă, așa cum este formulată în revendicare, este evidentă. După caz, se pot cita și alte documente unde se regăsesc cunoștințe cu caracter general sau trăsături ale revendicării care nu apar în documentul din stadiul tehnicii considerat cel mai apropiat.

7.1.5 Utilizare anterioară

GL G-IV, 7.2

La invocarea utilizării anterioare, oponentul va explica foarte clar ce anume a fost făcut public, unde, când, în ce mod și de către cine. În susținerea acestor afirmații, el va depune toate probele disponibile, de exemplu documente de livrare, facturi, fișe, chitanțe, manuale ale companiei sau specificații tehnice. De asemenea, oponentul va arăta cum demonstrează aceste probe că invenția a fost pusă la dispoziția publicului înaintea datei efective de depozit sau de prioritate și care sunt trăsăturile revendicării conținute în această divulgare anterioară.

7.2 Acțiuni ulterioare depunerii opoziției

7.2.1 Acțiuni ale titularului de brevet

GL D-IV, 5.3

Pentru a permite o prelucrare eficientă a opoziției, în termenul de patru luni, titularul de brevet depune on-line cererea de revocare a brevetului sau prezintă materiale în apărarea brevetului.

La cererea revocării de către titularul brevetului, se vor evita orice ambiguități, folosind următoarea formulare:

„Prin prezenta solicit revocarea brevetului european nr. X XXX XXX”

La prezentarea de materiale în apărarea brevetului, acestea, ca și orice alte solicitări cu privire la revendicări sau orice alte probe care le pot însoți, se vor referi la obiecțiile ridicate de oponent/oponenți într-un mod precis structurat (v. și 4.4.2). În acest mod, Divizia de opoziție va putea evalua în mod eficient obiecțiile oponentului/oponenților.

Titularul va indica în mod clar nivelul oricărei noi cereri auxiliare privind revendicările (v. și 4.6.2).

Pentru ca prelucrarea opozițiilor să fie mai expeditivă, este bine ca titularul să indice, pentru fiecare nouă cerere privind revendicările:

- cum rezolvă cererea auxiliară un motiv de opoziție;
- unde se regăsește baza amendamentelor în cererea originală;
- de ce respectiva cerere nu depășește sfera protecției;
- în ce mod respectiva cerere îndeplinește celelalte condiții ale CBE.

7.2.2 Următoarele acțiuni ale oponentului

Dacă oponentul prezintă noi observații ca răspuns la materialele depuse de titularul de brevet, observații care, după caz:

- oferă explicații motivate care arată de ce argumentele titularului nu sunt convingătoare și/sau de ce obiecțiile ridicate anterior sunt valabile și pentru noile cereri; și
- oferă explicații motivate care arată de ce amendamentele făcute în orice cerere nouă sau auxiliară sunt de natură să ridice noi obiecții (de exemplu în baza Art. 84 sau Art. 123(2) sau (3)),

acest lucru va ajuta Divizia de opoziție să definească problemele asupra cărora urmează să ia o decizie.

Noile documente sau motive de opoziție prezentate de oponent în acest stadiu al procedurii pot fi admise sau nu, decizia în acest sens fiind la latitudinea Diviziei de opoziție.

7.3 Prelungiri de termen și procedura accelerată

Termenele stabilite de OEB pentru procedura de opoziție pot fi prelungite la cerere până la un interval total de șase luni. Orice nouă prelungire de termen trebuie motivată, astfel încât Divizia de

oposiție să poată decide în cunoștință de cauză dacă este vorba despre circumstanțe excepționale care să justifice acordarea acestei prelungiri. Dacă motivele nu sunt suficiente, cererea se respinge.

De asemenea, orice cerere de urgentare a procedurii trebuie motivată, astfel încât Divizia de opoziție să poată decide în cunoștință de cauză dacă cererea este justificată. Dacă motivele nu sunt suficiente, cererea se respinge.

Divizia de opoziție va accelera procedura dacă OEB este informat de o instanță națională sau o autoritate competentă a unui stat contractant despre o acțiune în contrafacere care este în derulare cu privire la brevetul respectiv.

Dacă cererea de accelerare a procedurii este acceptată, Divizia de opoziție va efectua următorul act procedura în termen de trei luni de la primirea cererii sau de la expirarea termenului acordat.

Divizia de opoziție poate refuza (în baza Art. 114(2)) un răspuns pe motivul depășirii termenului de răspuns, dacă acesta nu a fost depus în termenul stabilit de OEB.

7.4 Procedura orală

7.4.1 Citarea în procedură orală

Dacă una dintre părțile la opoziție a depus o solicitare de procedură orală și Divizia de opoziție consideră că problemele asupra cărora este chemată să decidă sunt suficient de clare, prima măsură pe care o ia Divizia de opoziție după primirea răspunsului titularului de brevet este citarea părților în procedura orală. În opinia preliminară, lipsită de caracter definitiv, care însoțește citația, ea va arăta ce părere are în raport cu toate motivele ridicate de oponent/oponenți. În acest sens vor fi clar indicate motivele care au condus-o la opinia preliminară exprimată.

GL D-VI, 3.2
GL E-V, 2.2

Atunci când, ulterior depunerii răspunsului titularului de brevet, Divizia de opoziție mai are nevoie de clarificări suplimentare înainte de a cita părțile, ea va putea transmite o comunicare, dacă astfel consideră că se poate eficientiza procedura. Comunicarea menționată va trata toate motivele de opoziție ridicate și va invita părțile să își prezinte comentariile în termen de patru luni.

7.4.2 Pregătirea procedurii orale

Pentru a asigura buna desfășurare a procedurii, Divizia de opoziție și părțile trebuie să analizeze cu mare atenție și să rezolve următoarele puncte:

GL E-II, 8.5
GL E-II, 8.5.1
GL E-II, 8.5.1.1

Se vor depune autorizațiile necesare, după caz.

- Toate documentele destinate pregătirii procedurii orale vor fi înaintate în termenul stabilit în citație.

- Noile cereri, documente și/sau motive de opoziție înaintate după expirarea termenului stabilit în citație riscă să nu fie admise în procedură. În cazul în care aceste materiale sunt înaintate mai târziu, este bine ca deponentul să le trimită și celorlalte părți, pentru ca acestea să aibă timpul necesar pentru a le analiza, în cazul în care Divizia de opoziție decide să le admită
- Dacă una dintre părți cere să fie însoțită în cursul procedurii orale de alte persoane, de exemplu de experți în domeniul tehnic, o astfel de cerere va trebui anunțată în termenul stabilit, de preferință cât mai curând posibil, pentru ca Divizia de opoziție să poată pregăti o sală care să răspundă condițiilor necesare. Dacă cererea este făcută prea târziu, sala poate să nu fie suficient de mare pentru a permite însoțitorilor să participe alături de solicitant.
- Dacă unul dintre însoțitori, de exemplu un expert tehnic, inventator sau asistent, dorește să se adreseze Diviziei de opoziție, cât mai curând posibil va fi depusă în acest sens o cerere care va conține datele relevante ale persoanei în cauză și subiectele pe care dorește să le atingă. Dacă această condiție nu este îndeplinită și dacă celelalte părți au obiecții, Divizia de opoziție va refuza intervenția persoanei însoțitoare.
- Eventualele solicitări de echipamente speciale, de exemplu un proiector, în cursul procedurii orale vor fi făcute cât mai curând posibil, pentru ca OEB să poată pregăti echipamentul respectiv.
- Dacă una dintre părți dorește să renunțe la o solicitare sau să anunțe că nu participă la procedura orală, va trebui să facă aceste lucruri cu suficient timp înaintea datei fixate, pentru a evita riscul de a-i fi imputate costurile aferente.
- Dacă una dintre părți anunță Divizia de opoziție cu puțin timp înainte că nu va participa la procedura orală, ea trebuie să anunțe și celelalte părți. Altfel partea în cauză riscă să i se impute costurile aferente.
- Dacă una dintre părți solicită audierea unui martor, aceasta trebuie să depună garanția sau renunțarea semnată de martor cu suficient timp înaintea procedurii orale în care Divizia de opoziție a decis să audieze martorul. Același lucru se aplică și pentru limba în care martorul va depune mărturia. În lipsa îndeplinirii acestor condiții, Divizia de opoziție nu va audia martorul. Dreptul părților de a pune întrebări martorului rămâne la latitudinea Diviziei de opoziție.

Divizia de opoziție se va asigura că sala de desfășurare a procedurii orale dispune de tot echipamentul necesar, inclusiv prize de curent, și de spațiu suficient.

Dacă una dintre părți dorește să folosească în timpul procedurii un laptop sau alt dispozitiv electronic (de exemplu un smartphone), ea va trebui să ofere asigurări Diviziei de opoziție că toate

funcțiile de înregistrare ale computerului sunt inactive și că în timpul pauzelor aceasta își va lua computerul cu sine. În cazul în care o astfel de solicitare a fost făcută, partea solicitantă se va asigura că persoanele însoțitoare au închis funcțiile de înregistrare ale aparatelor aflate asupra lor și că aceste aparate păsăsesc împreună cu ei sala de ședințe pe durata pauzelor.

7.4.3 Interpretariat

Cererea de asigurare a interpretării într-o și/sau dintr-o limbă de procedură într-o altă limbă oficială a OEB trebuie să îndeplinească următoarele condiții: GL E-IV, 1

- Se depune numai în cazurile în care este cu adevărat necesară, deoarece costurile de interpretare sunt mari și se plătesc din taxele de procedură.
- Se depune în termenul stabilit de OEB, preferabil cât mai devreme.
- După depunerea cererii, în cazul în care se consideră că interpretarea nu mai este necesară, OEB va fi înștiințat cât mai curând.
- Interpretarea poate fi cerută și pentru martori, dacă este nevoie, dar nu și pentru însoțitori.

7.4.4 Desfășurarea procedurii orale

Divizia de opoziție are obligația de a asigura o audiere corectă, oferind fiecărei părți timp suficient pentru a își prezenta poziția. Totuși, dacă vreuna dintre părți pare să repete pe larg argumentația din cursul procedurii scrise, Divizia de opoziție poate cere ca această prezentare să se limiteze la punctele esențiale identificate de ea în anexa la citație. Orice parte care dorește să introducă în cursul procedurii orale noi documente sau noi cereri privitoare la revendicări, va trebui să ofere argumente convingătoare pentru ca acestea să fie admise, în general ele fiind admise numai în cazuri excepționale. GL E-II, 8.2

Președintele va conduce procedura orală astfel încât la finalul ei să se poată lua o decizie.

7.4.5 Ulterior procedurii orale

Imediat după procedura orală publicul va fi informat despre rezultatul acesteia (Formular 2341E). Dacă brevetul este menținut pe baza amendamentelor depuse în cursul procedurii orale, aceste amendamente se vor anexa la formular. GL E-IX, 1.1
GL E-IX, 4.1
GL E-IX, 5.2

Oricare dintre părți se poate interesa de momentul apariției minutelor procedurii orale și al deciziei scrise motivate, dacă acestea nu sunt emise într-un timp rezonabil după încheierea procedurii orale.

Dosarul poate fi returnat Diviziei de opoziție în urma unui apel pentru motive strict formale dacă decizia nu este bine motivată, de

exemplu dacă nu au fost avute în vedere toate argumentele prezentate de partea care a pierdut sau nu s-a explicat de ce Divizia de opoziție nu a fost de acord cu acele argumente. Însă acest lucru va prelungi considerabil procedura și va presupune costuri suplimentare substanțiale, atât pentru părți cât și pentru Oficiu.

8. Reclamații

8.1 Ce trebuie avut în vedere la depunerea unei reclamații

8.1.1 Importanța reclamațiilor

Orice persoană nemulțumită de serviciile OEB, indiferent dacă este sau nu parte în procedură, este încurajată să aducă această nemulțumire la cunoștința Oficiului. Reacția publicului este un aspect pe care OEB pune mare preț și pe care se străduiește să îl folosească pentru îmbunătățirea continuă a activității. Simpla depunere a unei plângeri nu va avea consecințe negative asupra reclamantului.

Toate reclamațiile vor fi urmate de investigații ale OEB. Problemele sesizate vor fi corectate, dacă este posibil, și concluziile se vor constitui în lecții pentru viitor. Însă acest lucru nu se poate realiza decât dacă OEB are cunoștință de problemele apărute.

Cu cât sesizarea este mai promptă, cu atât cresc șansele ca OEB să poată corecta în timp util erorile intervenite. După ce a fost luată hotărârea finală sau după ce a fost retrasă cererea de brevet, este deja prea târziu: este bine ca reclamațiile să fie făcute cât mai curând posibil.

8.1.2 Procedura privind depunerea reclamațiilor

Reclamațiile se pot depune la OEB prin orice mijloace. Cel mai ușor de prelucrat sunt cele scrise, mai ales dacă sunt transmise prin e-mail direct la Direcția de Management al Calității (departamentul care se ocupă de rezolvarea reclamațiilor) la adresa dqms@epo.org.

Dacă o reclamație este cuprinsă într-un răspuns referitor la o cerere de brevet, acesta trebuie transmis în mod oficial, de preferință on-line. În această situație, pentru ca reclamația să fie investigată cât mai curând, este bine ca o copie a răspunsului să fie trimisă prin e-mail la Direcția de Management al Calității.

Dacă reclamantul nu identifică problemele destul de clar, probabil că OEB nu va putea să răspundă înainte de a-l contacta pe reclamant pentru a clarifica aspectele importante.

Pentru ca OEB să poată identifica și investiga cazul la care au apărut probleme, este bine ca circumstanțele să fie clarificate prin indicarea, dacă este posibil, a numărului cererii de brevet relevante.

Pentru a ajuta OEB să identifice cauza problemei și să găsească soluția, în eventualitatea unei erori sistemice, reclamația poate menționa cât mai multe cazuri în care au apărut aceleași probleme.

De asemenea, reclamația va înregistra în mod clar dacă o greșeală a OEB a generat (sau este pe cale să genereze) consecințe serioase pentru solicitant sau reprezentantul său.

OEB salută toate ideile de îmbunătățire a activității, chiar dacă acestea nu pot fi întotdeauna traduse în practică.

8.2 Soluționarea reclamațiilor la OEB

Toate reclamațiile sunt investigate și urmărite intern în cadrul OEB.

Direcția de Management al Calității (DQMS) este responsabilă cu soluționarea reclamațiilor. DQMS este un departament din afara liniei operaționale. Activitatea sa constă în a analiza cazul împreună cu șeful departamentului competent pentru a stabili ce s-a petrecut, dacă reclamația este întemeiată și dacă este necesară inițierea vreunei acțiuni în consecință, de exemplu, a unei schimbări de procedură. DQMS raportează anual Președintelui OEB situația reclamațiilor primite.

8.2.1 Timpul de răspuns

DQMS răspunde la reclamații în termen de 30 de zile. În rarele cazuri în care acest lucru nu este posibil (de exemplu ca urmare a consultărilor ample), reclamantul va fi ținut la curent.

8.2.2 Limitări

Soluționarea reclamațiilor este o activitate care are loc în afara procedurii de brevetare în sine. Deși DQMS investighează toate reclamațiile, ea nu are autoritatea de a influența sau revizui hotărârile cu efecte juridice luate de alte departamente ale OEB.

În mod normal, DQMS transmite către reclamant un feed-back referitor la rezultatele investigației interne pe care a desfășurat-o. În unele situații, aceste lucruri nu sunt posibile, de exemplu atunci când a fost deja luată o hotărâre cu efecte obligatorii sau când sunt implicate și alte părți.

În interesul siguranței juridice, DQMS poate sugera altor departamente să opereze corecții sau să restituie taxe, numai dacă există o bază legală în acest sens. O taxă valabil plătită, de exemplu, produce efecte juridice, astfel încât restituirea nu este posibilă decât dacă a fost vorba despre o greșeală.

Depunerea unei reclamații nu ține însă loc de acțiune în justiție: dacă procedura prevede mijloace legale de despăgubire într-o situație dată, reclamantul trebuie să aibă în vedere, pe lângă reclamația adresată DQMS, și această soluție.

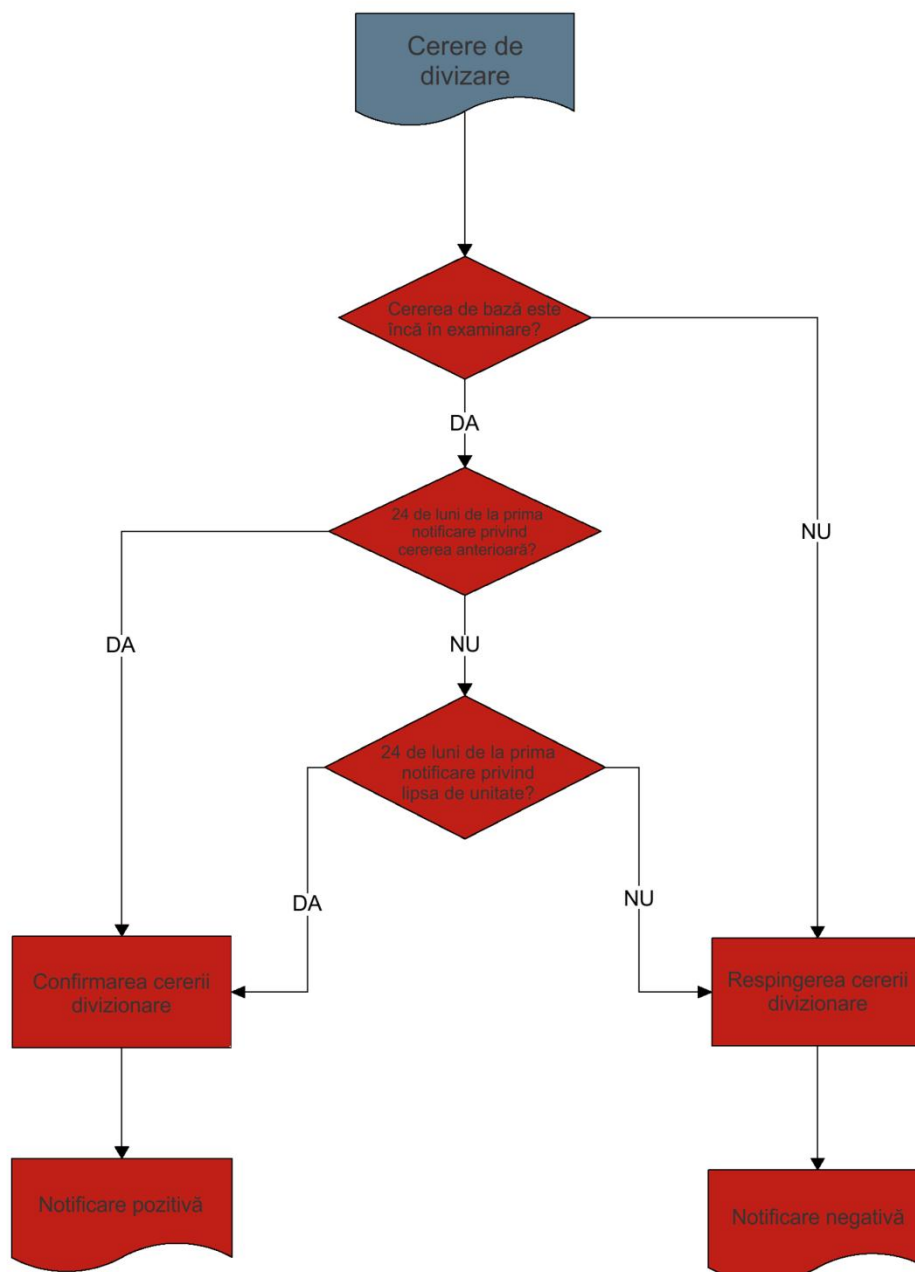
O reclamație legată de o anumită cerere de brevet va fi atașată la dosarul electronic al cererii. Dacă ea conține materiale care trebuie luate în considerare în cadrul procedurii, aceasta va fi plasată în partea publică a dosarului.

Anexe

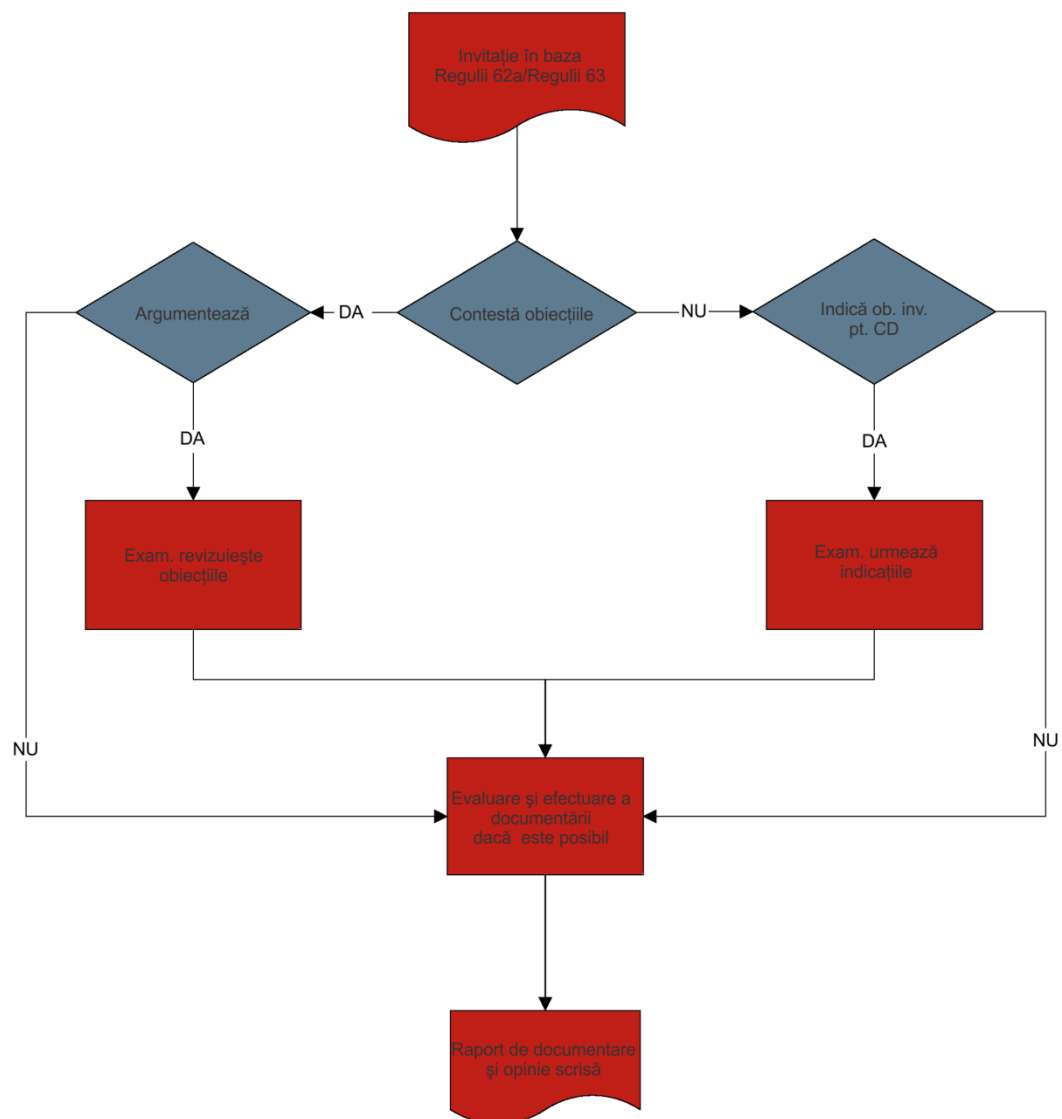


Anexa I

Depunerea unei cereri divizionare

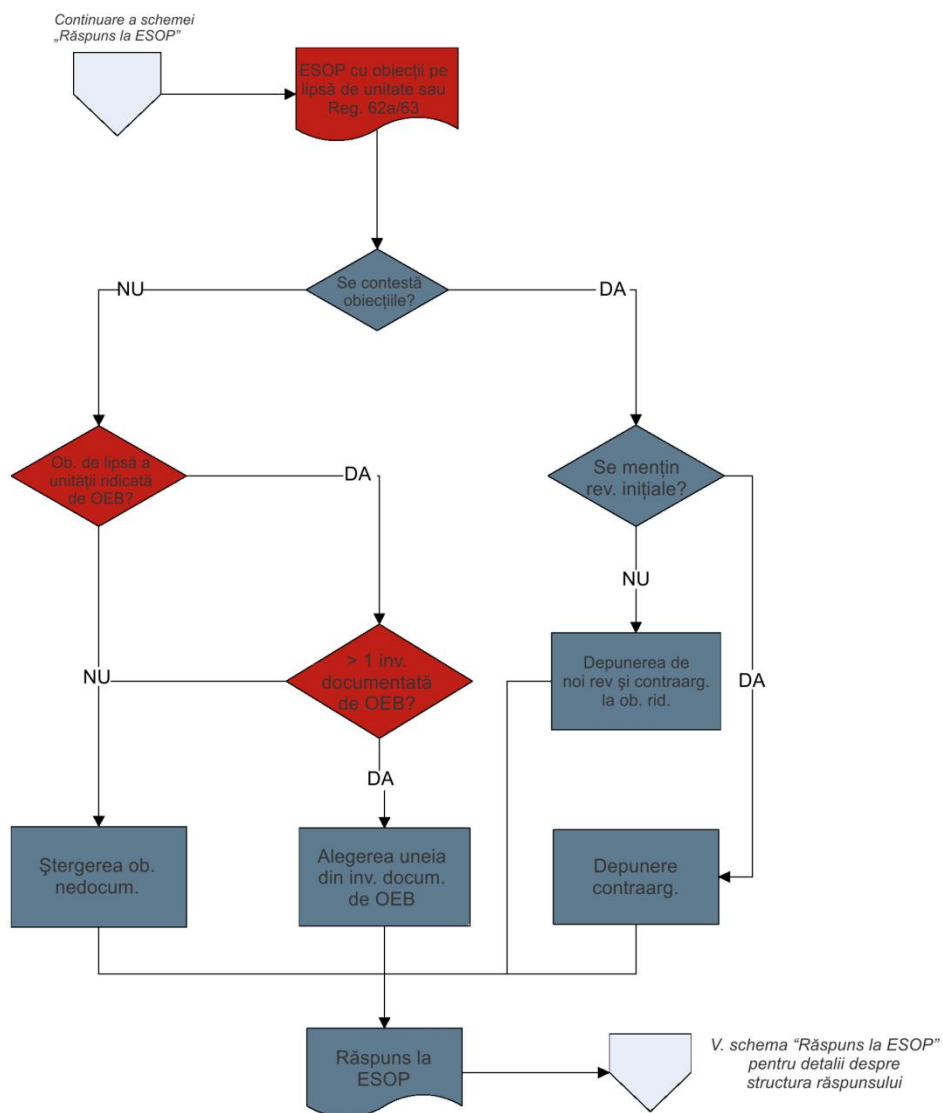


Anexa II
Răspunsul solicitantului la invitația în baza Regulii 62a/63



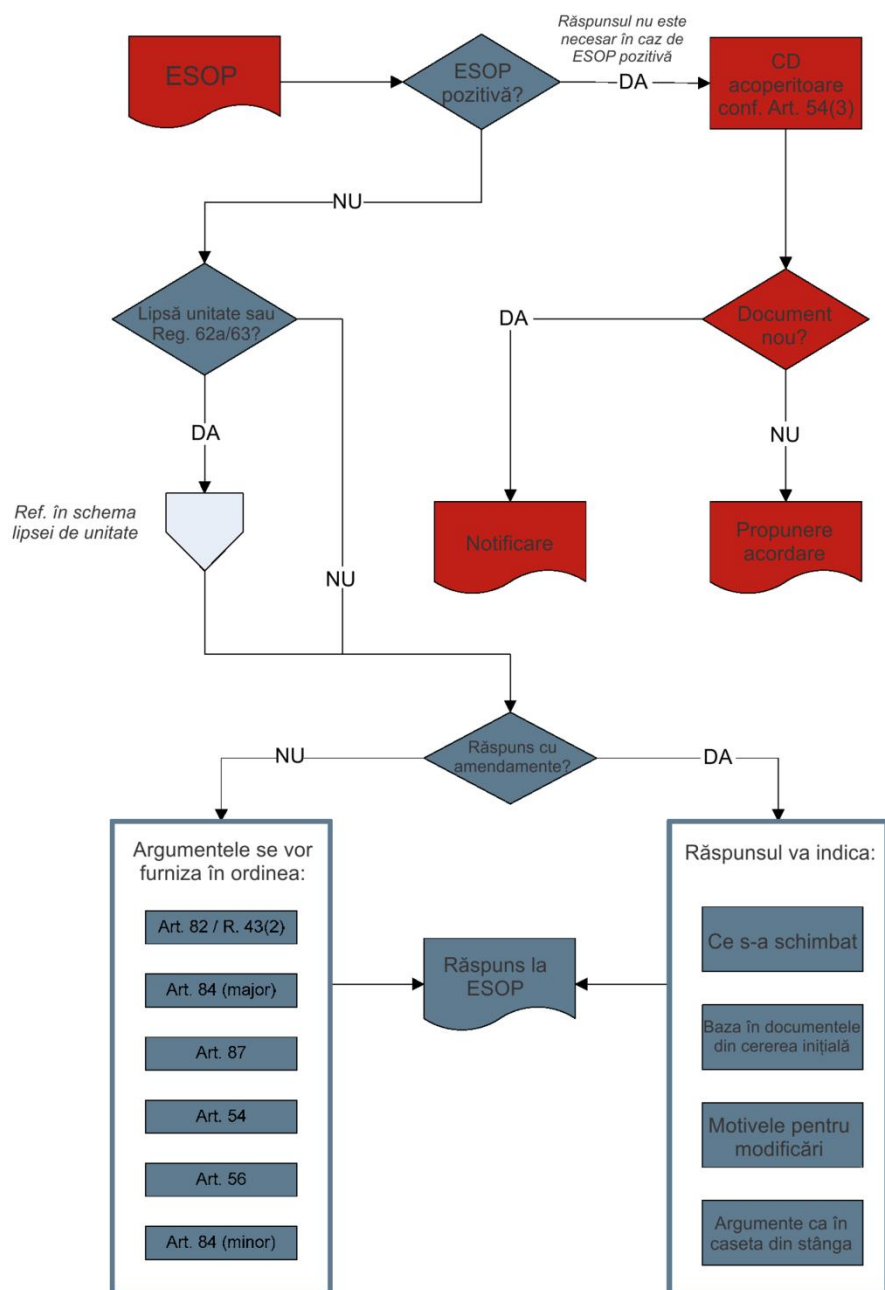
Anexa III

Lipsa unității sau Regula 62a/63 în examinare



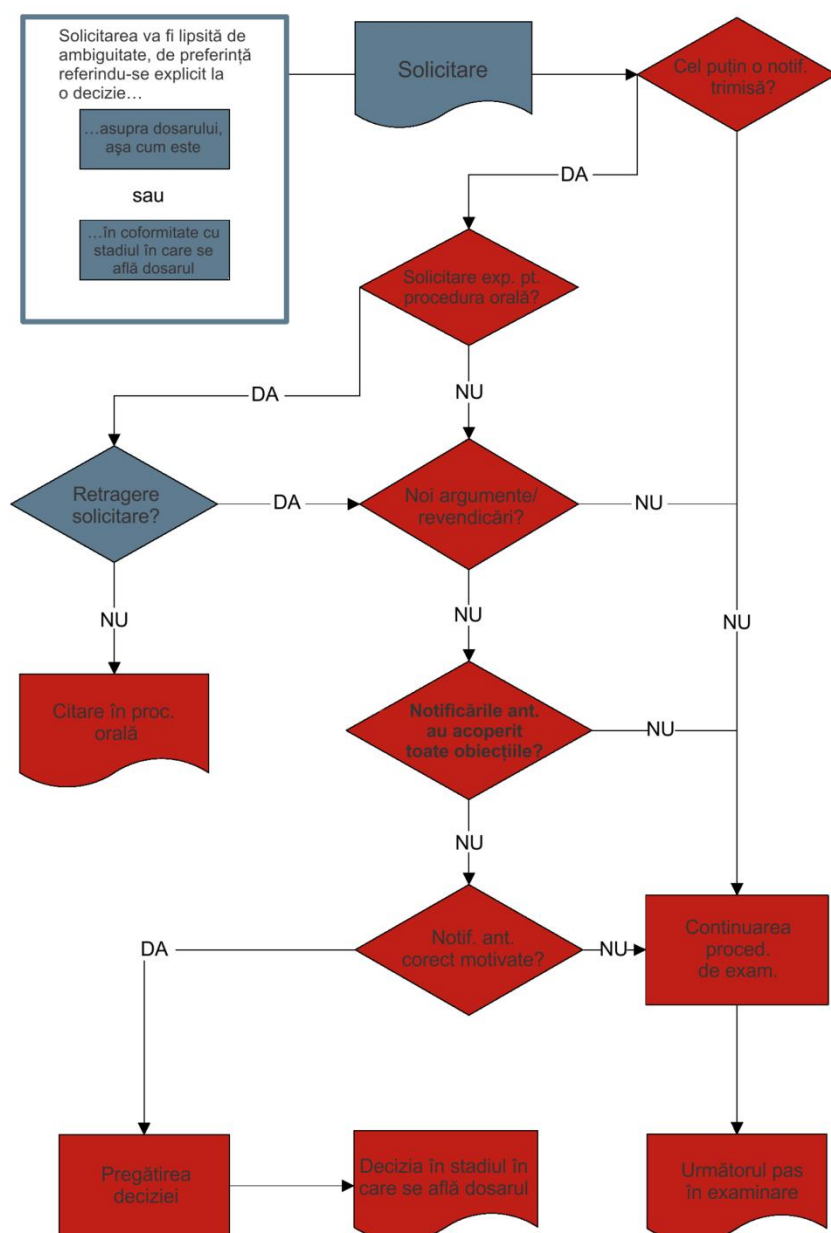
*În cazul unei obiecții de lipsă de unitate ridicate în faza de documentare,
cu solicitarea de plată a unor taxe suplimentare

Anexa IV Răspuns la ESOP

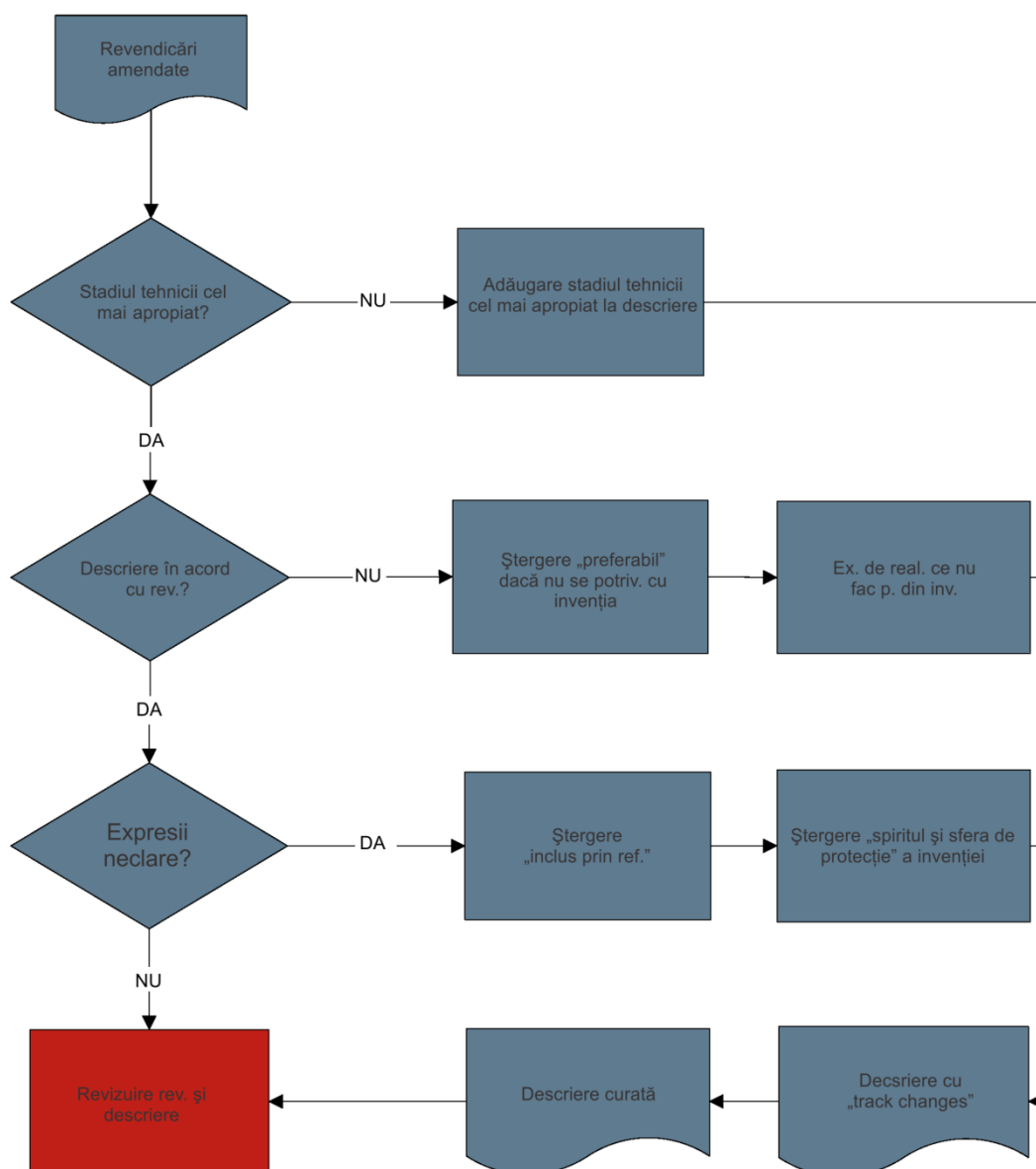


Anexa V

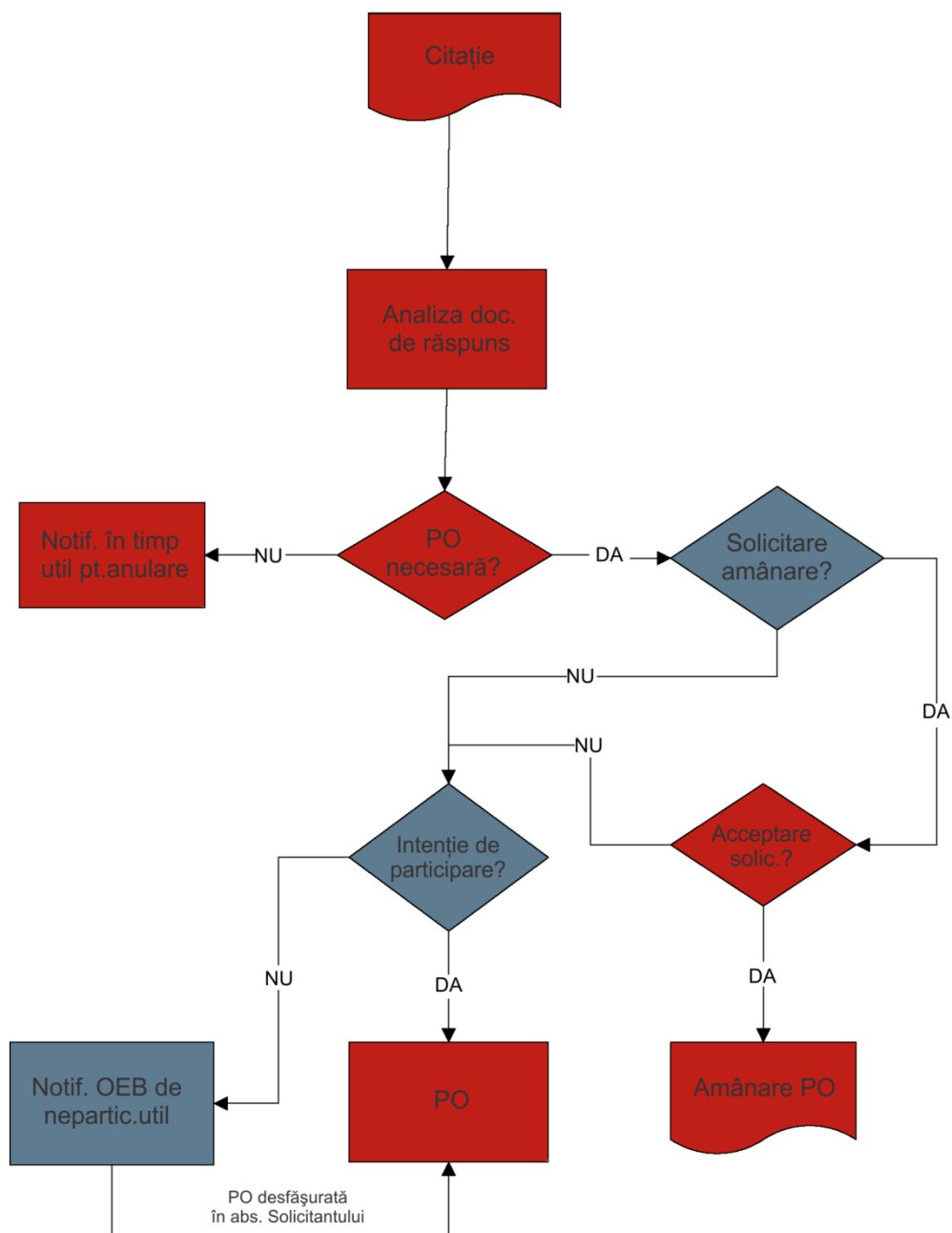
Decizia în stadiul în care se află dosarul



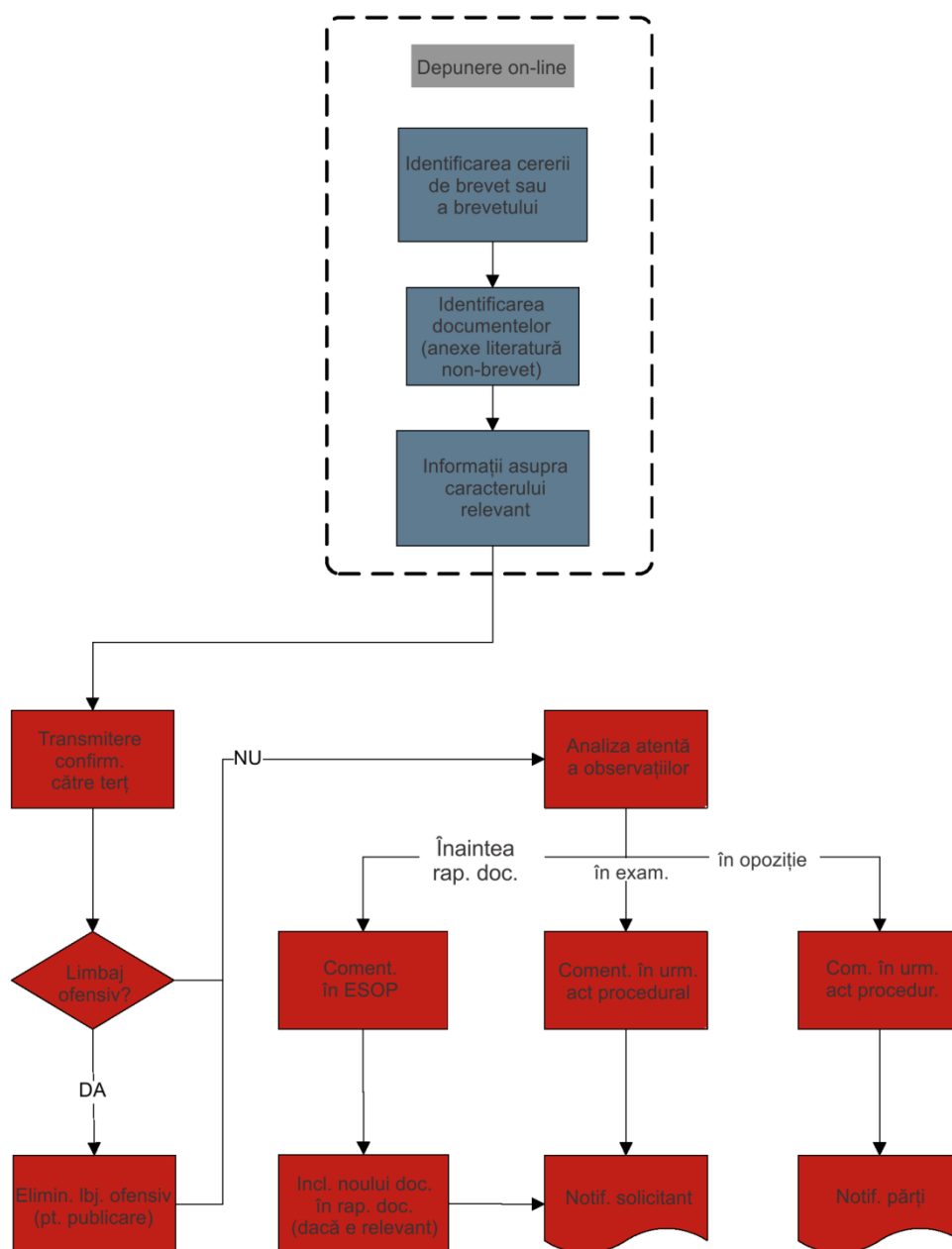
Anexa VI
Amendarea descrierii în legătură cu revendicările amendate



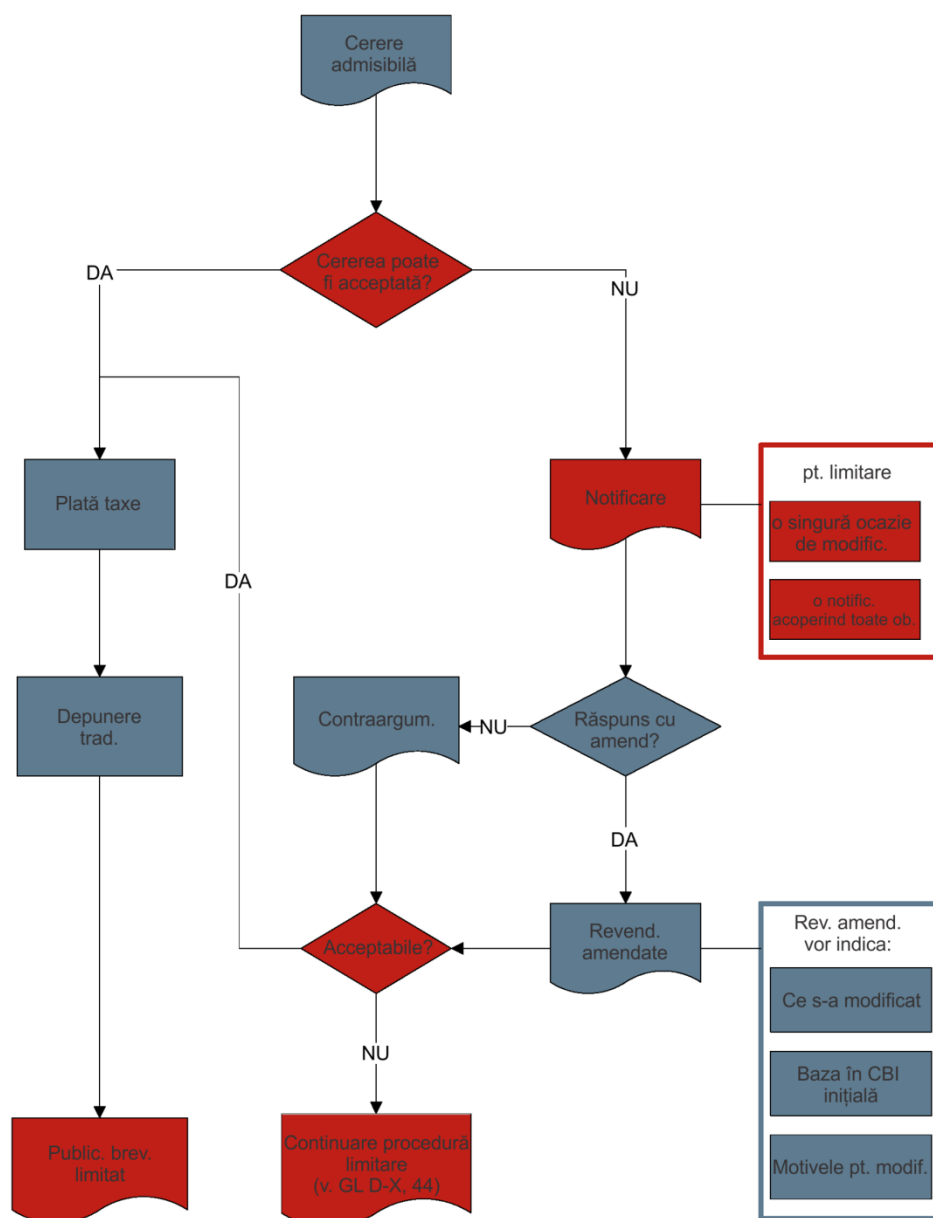
Anexa VII
Pregătirea procedurii orale în examinare



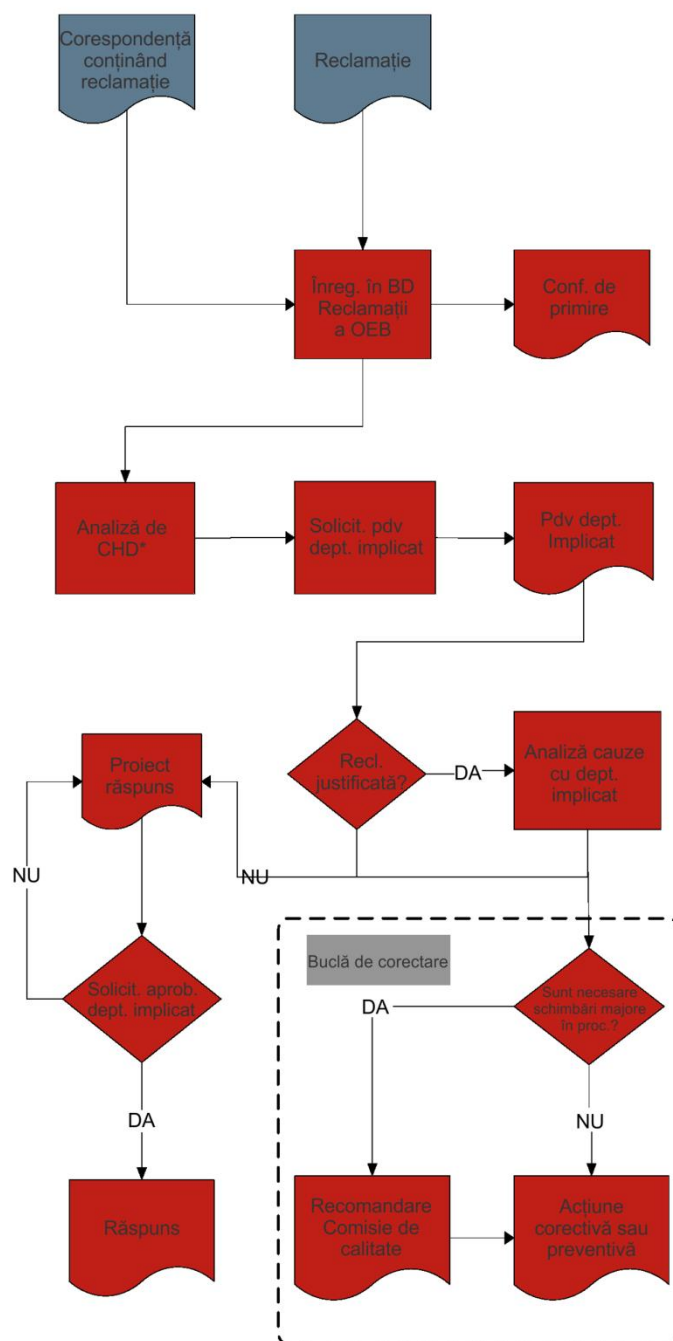
Anexa VIII Observații ale terților



Anexa IX Limitare



Anexa X Soluționarea reclamațiilor



*CHD = Complaints Handling Department (Departamentul de soluționare a reclamațiilor)

Anexa XI

Glosar

ADA – Aranjamente pentru conturi de depozit
Art. – Articol
DQMS – Direcția de Management al Calității
Druckexemplar – Exemplar destinat tipăririi
CBE – Convenția Brevetului European
Cerere Euro-PCT – cerere internațională în faza regională în fața OEB
ESOP – Opinie scrisă în urma raportului de documentare european
GL – Ghid de examinare OEB (Ed. 2012)
IPER – Raport internațional preliminar asupra brevetabilității
ISA – Autoritate internațională de cercetare documentară
OJ – Jurnal Oficial
PACE – Programul de prelucrare accelerată a cererilor de brevet european
PCT - Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor
SISR – Raport suplimentar de cercetare documentară internațională
WO-ISA – Opinie scrisă a ISA

Editat și publicat de
Oficiul European de Brevete
München
Germania
© EPO 2012

Responsabil de conținut
Direcția Principală de Management al Calității
- Direcția Practică & Procedură