

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 8. Mai 2003 über ein Pilotprojekt für einen erweiterten europäischen Recherchenbericht

Einführung

1. In dem als BEST (Bringing Examination and Search Together – Zusammenführung von Recherche und Sachprüfung) bezeichneten Verfahren des EPA ist der Recherchenprüfer auch der beauftragte Prüfer in der Prüfungsabteilung. Im Interesse einer Rationalisierung des gesamten Erteilungsverfahrens verfaßt ein BEST-Prüfer bereits in der Recherchenphase eine Stellungnahme zur Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung.

Sind nicht alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt, so wird der Text des ersten Sachprüfungsbescheids abgefaßt, in dem die Einwände gegen die Patentierbarkeit dargelegt werden. An den Anmelder ergeht dieser Bescheid erst, nachdem ein wirksamer Prüfungsantrag gestellt, d. h. die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist.

Erfüllt die Anmeldung alle Erfordernisse des EPÜ, so wird eine positive Stellungnahme abgefaßt, die später als Grundlage für die Patenterteilung dienen kann.

Der erweiterte europäische Recherchenbericht

2. Am **1. Juli 2003** startet das Amt ein **Pilotprojekt für europäische Erstmeldungen** (d. h. Anmeldungen, die keine Priorität beanspruchen), wobei der Anmelder **zusammen mit dem Recherchenbericht eine Stellungnahme** dazu erhält, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ erfüllen (**erweiterter europäischer Recherchenbericht, EERB**).

Diese Stellungnahme besteht entweder aus dem Text des ersten Prüfungsbescheids, in dem alle Einwände gegen die Patentierbarkeit

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 8 May 2003 on a pilot project concerning an Extended European Search Report

Introduction

1. Within the framework of the EPO's procedure called BEST (Bringing Examination and Search Together), the search examiner is also the primary examiner in the examining division. For increased efficiency in the overall grant procedure, a BEST examiner prepares, already at the search stage, an opinion about the patentability of the invention claimed.

If not all requirements of the EPC are met, the text of the first substantive examination communication is drawn up, setting out the objections to patentability. This communication is issued to the applicant only after a valid request for examination has been filed, i.e. the examination fee paid.

If the application meets all the requirements of the EPC, a positive opinion is drafted which may later serve as the basis for the grant of a patent.

The Extended European Search Report

2. As of **1 July 2003** the EPO will commence a **pilot project for EP first filings** (ie applications claiming no priority), which will involve **issuing to the applicant, together with the search report, an opinion** on whether the application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC (**Extended European Search Report, EESR**).

This opinion will consist either of the text of the first examination communication where all the objections to patentability are addressed or of a

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 8 mai 2003 relatif à un projet pilote concernant un rapport de recherche européenne élargi

Introduction

1. Dans le cadre de la procédure de l'OEB appelée BEST (Bringing Examination and Search Together), l'examinateur chargé de la recherche est également le premier examinateur de la division d'examen. Pour accroître l'efficacité de la procédure de délivrance dans son ensemble, l'examinateur BEST rédige, dès le stade de la recherche, un avis sur la brevetabilité de l'invention revendiquée.

Si les exigences prévues par la CBE ne sont pas toutes satisfaites, le texte de cette première notification relative à l'examen quant au fond expose les objections à la brevetabilité. Cette notification n'est communiquée au demandeur qu'après qu'une requête en examen valable a été présentée, c'est-à-dire après le paiement de la taxe d'examen.

Si la demande satisfait à toutes les exigences prévues par la CBE, il est émis un avis favorable qui peut servir ensuite de base pour la délivrance du brevet.

Le rapport de recherche européenne élargi

2. L'OEB lancera le **1^{er} juillet 2003** un **projet pilote pour les premiers dépôts de demande de brevet européen** (c'est-à-dire des demandes ne revendiquant aucune priorité), qui consiste à **communiquer au demandeur, avec le rapport de recherche, un avis** indiquant si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE (**rapport de recherche européenne élargi** ou **RREE**).

Cet avis sera constitué soit du texte de la première notification relative à l'examen, dans laquelle sont exposées toutes les objections à la brevete-

dargelegt werden, oder aus einer positiven Erklärung, die es erlauben würde, auf die Anmeldung ein Patent zu erteilen.

Diese unverbindliche Stellungnahme zur Patentierbarkeit stellt eine kostenlose Service-Leistung dar.

Weder wird dem Anmelder eine Frist zur Erwidmung gesetzt, noch ist die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags, d. h. zur Entrichtung der Prüfungsgebühr nach Artikel 94 (2) EPÜ davon berührt. Die zusammen mit dem Recherchenbericht versandte Stellungnahme kann dem Anmelder jedoch als Grundlage für eine fundierte Entscheidung darüber dienen, ob er die Anmeldung weiterverfolgen will oder nicht.

Das Verfahren

3. Bei Erhalt einer positiven Stellungnahme kann der Anmelder die Prüfungsgebühr entrichten. Er erhält dann die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, sofern bei einer abschließenden ergänzenden Recherche nach Ablauf des Prioritätsjahrs nicht neuer Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ermittelt wird und die beauftragte Prüfungsabteilung der Stellungnahme zustimmt.

Enthält die Stellungnahme Einwände gegen die Patentierbarkeit, so kann der Anmelder diesen durch die Einreichung von Änderungen begegnen und dadurch das Verfahren erheblich verkürzen. Werden keine Änderungen eingereicht, so ergeht die Stellungnahme erneut als erster Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ. Erst damit beginnt das normale Prüfungsverfahren.

Hat der Anmelder jedoch die Prüfungsgebühr entrichtet, bevor ihm der Recherchenbericht zugegangen ist, und auf die Mitteilung nach Artikel 96 (1) EPÜ verzichtet, so liegt bereits ein wirksamer Prüfungsantrag vor. Der Prüfer wird dann den ersten Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ so bald wie möglich nach Erstellung des Recherchenberichts erlassen. Bei einer positiven Stellungnahme ergeht die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, sofern bei der abschließenden ergänzenden Recherche nicht neuer Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ermittelt wird und die beauftragte Prüfungsabteilung der Stellungnahme zustimmt.

positive statement which would allow the application to proceed to grant.

The non-binding opinion on patentability will be issued free of charge as a service. No time limit will be set for reply, nor does it affect the period for requesting examination, ie for paying the examination fee under Article 94(2) EPC. The opinion issued along with the search report may, however, be used by the applicant as the basis for an informed decision as to whether he wants to pursue the application further or not.

The Procedure

3. If the applicant receives a positive opinion, he can pay the examination fee and will then receive the communication under Rule 51(4) EPC if a final topping-up search carried out after the end of the priority year does not reveal new prior art under Article 54(3) EPC and the examining division assigned concurs with the opinion.

If the opinion contains any objections to patentability, the applicant may file amendments to meet the objections and thus shorten the procedure considerably. If no amendments are filed, the opinion will be re-issued as the official first communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC. Only then will the normal examination procedure start.

However, where the applicant has paid the examination fee before the search report is issued and waived the right to receive the communication under Article 96(1) EPC, a valid request for examination has already been filed. The examiner will then issue the official first communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC as soon as possible after establishing the search report. In the case of a positive opinion the communication under Rule 51(4) EPC will be issued if the final topping-up search does not reveal new prior art under Article 54(3) EPC and the examining division assigned concurs with the opinion.

tabilité, soit d'une déclaration favorable qui permettrait la délivrance d'un brevet sur la base de la demande.

Cet avis sur la brevetabilité, qui n'est pas contraignant, sera communiqué gratuitement à titre de service.

Aucun délai ne sera imparti pour y répondre et il n'affecte en rien le délai prévu pour présenter la requête en examen, c'est-à-dire pour acquitter la taxe d'examen visée à l'article 94(2) CBE. Le demandeur peut toutefois s'appuyer sur l'avis accompagnant le rapport de recherche pour décider, en connaissance de cause, s'il veut ou non poursuivre sa demande.

La procédure

3. Si le demandeur reçoit un avis favorable, il peut payer la taxe d'examen. Il recevra alors la notification prévue à la règle 51(4) CBE, pour autant qu'un dernier complément de recherche effectué à l'issue de l'année de priorité ne révèle pas un nouvel état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et que la division d'examen en charge du dossier approuve cet avis.

Si l'avis fait état d'objections à la brevetabilité, le demandeur peut déposer des modifications afin d'y répondre et ainsi réduire considérablement la durée de la procédure. Si aucune modification n'est déposée, l'avis sera émis une nouvelle fois en tant que première notification conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE. Ce n'est qu'alors que la procédure normale d'examen débutera.

Cependant, si le demandeur a payé la taxe d'examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été notifié et s'il a renoncé au droit de recevoir la notification prévue à l'article 96(1) CBE, une requête en examen valable a déjà été présentée. L'examineur émet ensuite la première notification conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE dès que possible après avoir établi le rapport de recherche. En cas d'avis favorable, la notification prévue à la règle 51(4) CBE sera envoyée pour autant que le dernier complément de recherche ne révèle pas un nouvel état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et que la division d'examen en charge du dossier approuve cet avis.

Akteneinsicht

4. Mit der Übermittlung an den Anmelder wird der erweiterte europäische Recherchenbericht Bestandteil der Akte und ist nach der Veröffentlichung der Anmeldung für die Akteneinsicht zugänglich (Artikel 128 (4) EPÜ).

Verzicht auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht

5. Es kann sein, daß ein Anmelder keinen erweiterten europäischen Recherchenbericht erhalten möchte. **Dies sollte er dem Amt vorzugsweise schon bei Einreichung der Anmeldung mitteilen.** Liegt bei der Einreichung kein entsprechender Antrag vor, so **ergeht eine Mitteilung** an den Anmelder, mit der ihm Gelegenheit gegeben wird zu erklären, daß er **keinen EERB wünscht.**

Dieselbe Mitteilung ergeht auch in bezug auf die **zwischen 1. Februar und 30. Juni 2003 eingereichten Anmeldungen**, für die der Recherchenbericht normalerweise erst ab 1. Juli 2003 erstellt wird. Möglicherweise werden jedoch nicht alle diese Anmeldungen vom Pilotprojekt erfaßt.

Abschließende Bemerkungen

6. Das EPA hält den erweiterten europäischen Recherchenbericht für ein wirkungsvolles Instrument und für eine Dienstleistung, die den Anmeldern eine frühzeitige fundierte Entscheidung erleichtert und dem Amt eine Straffung des Erteilungsverfahrens ermöglicht.

Gleichzeitig ist dies ein erster Schritt, um das europäische und das PCT-Verfahren in Einklang zu bringen, nachdem die Internationalen Recherchenbehörden für ab 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldungen einen erweiterten internationalen Recherchenbericht erstellen werden.

Das EPA verspricht sich von diesem Pilotprojekt konkreten Aufschluß über die Auswirkungen eines EERB auf wesentliche Parameter wie Bearbeitungsdauer, Direkterteilung und Zurücknahmequote. Dadurch kann besser beurteilt werden, ob das Angebot eines EERB auf alle europäischen Patentanmeldungen ausgeweitet werden soll.

File Inspection

4. Once the Extended European Search Report is issued to the applicant, it is part of the file and open to file inspection after publication of the application (Article 128(4) EPC).

Opting Out of the Extended European Search Report

5. Some applicants may wish not to receive an Extended European Search Report. **These applicants may so request, preferably when filing the application.** If, upon filing, no such request is submitted, **a communication will be issued** giving the applicant the opportunity to declare that he **does not wish** to receive an EESR.

The **same communication** will be issued in respect of **applications filed between 1 February and 30 June 2003** where the search report will normally be drawn up as from 1 July 2003. However, not all of these applications may be covered by the project.

Final Remarks

6. The EPO considers the Extended European Search Report as an efficient tool and service helping applicants to make an informed decision about their case at an early stage and enabling the Office to streamline the grant procedure.

At the same time it will be a first step to bringing the procedures under the EPC and the PCT into line, bearing in mind that for international applications filed as from 1 January 2004 the International Searching Authorities will issue an extended international search report.

The pilot project will allow the EPO to gather some concrete feedback on the implications of an EESR as far as essential parameters such as pendency time, direct grant and withdrawal rate are concerned. This will be helpful in assessing whether the service offered by the EESR should be extended to all European patent applications.

L'inspection publique

4. Une fois que le rapport de recherche européenne élargi est transmis au demandeur, il fait partie intégrante du dossier et il est donc ouvert à l'inspection publique après la publication de la demande (article 128(4) CBE).

Renonciation au rapport de recherche européenne élargi

5. Il est possible que certains demandeurs souhaitent ne pas recevoir de rapport de recherche européenne élargi. **Ils peuvent alors faire une demande en ce sens, de préférence lors du dépôt de la demande.** S'ils ne le font pas, au moment du dépôt, **il sera émis une notification** leur donnant la possibilité de déclarer qu'ils **souhaitent ne pas** recevoir un tel rapport.

La **même notification** sera émise pour les **demandes déposées entre le 1^{er} février et le 30 juin 2003** pour lesquelles le rapport de recherche est normalement établi à compter du 1^{er} juillet 2003 seulement. Cependant, ces demandes peuvent ne pas être toutes concernées par le projet.

Remarques finales

6. L'OEB considère le rapport de recherche européenne élargi comme un outil efficace et comme un service aidant les demandeurs à se déterminer relativement tôt et en connaissance de cause, et permettant à l'OEB de rationaliser la procédure de délivrance.

En même temps, il constituera une première étape dans l'harmonisation des procédures prévues par la CBE et le PCT, étant donné que pour les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} janvier 2004, les administrations chargées de la recherche internationale émettront un rapport de recherche internationale élargi.

L'OEB espère tirer de ce projet pilote des enseignements concrets en ce qui concerne les incidences d'un rapport de recherche européenne élargi sur des paramètres fondamentaux tels que délai de traitement, délivrance directe ou proportion des retraits de demandes. L'OEB pourra ainsi mieux apprécier si le service rendu par ce rapport de recherche doit être étendu à toutes les demandes de brevet européen.