

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. März 2002 über Geschäfts- methoden¹

PCT

In den letzten Monaten hat sich gezeigt, daß immer mehr internationale Anmeldungen, für die das EPA als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig werden soll, im wesentlichen auf Geschäftsmethoden² und allgemein bekannte Merkmale gerichtet sind, die sich auf deren technische Umsetzung beziehen.

Zur Vermeidung von Zweifeln möchte das EPA die Anmelder daran erinnern, daß es gemäß Regel 39.1 iii) PCT keine internationale Recherche für eine Anmeldung durchführt, wenn und soweit der Anmeldungsgegenstand lediglich eine Geschäftsmethode betrifft und keinerlei offensichtlichen technischen Charakter aufweist.

Außerdem wird zu Ansprüchen, die lediglich allgemein bekannte Merkmale zur technischen Umsetzung solcher Methoden anführen, keine Recherche durchgeführt, wenn der Recherchenprüfer keine technische Aufgabe feststellen kann, deren Lösung eventuell eine erfinderische Tätigkeit beinhalten würde. Das heißt, in solchen Fällen ist es nicht möglich, eine sinnvolle Recherche zum Stand der Technik durchzuführen (Artikel 17 (2) a) PCT).

Es wird dann in einer Erklärung festgestellt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird; gegebenenfalls wird nur ein Teilercherchenbericht nach Artikel 17 (2) PCT erstellt.

¹ Revidierte Fassung der Veröffentlichung im ABI. EPA 2001, 482.

² Siehe auch die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. November 2001 über die Beschränkung der Zuständigkeit des Europäischen Patentamts als PCT-Behörde, veröffentlicht im ABI. EPA 2002, 52.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the European Patent Office dated 26 March 2002 concerning business methods¹

PCT

It has become apparent in recent months that an ever increasing number of international applications for which the EPO is to act as International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority relate primarily to methods of doing business² and commonplace features relating to their technological implementation.

To avoid any doubt, the EPO wishes to remind applicants that pursuant to Rule 39.1(iii) PCT it will not carry out an international search on an application to the extent that its subject-matter relates to no more than a method of doing business, in the absence of any apparent technical character.

Moreover, claims which merely specify commonplace features relating to the technological implementation of such methods will not be searched if the search examiner cannot establish any technical problem which might potentially have required an inventive step for it to be overcome. In other words, in such cases it is not possible to carry out a meaningful search into the state of the art (Article 17(2)(a) PCT).

In these cases either a declaration will be issued that no international search report will be established or, where appropriate, a partial search report only will be established pursuant to Article 17(2) PCT.

¹ Revised version of the publication in OJ EPO 2001, 482.

² See also Notice from the President of the European Patent Office dated 26 November 2001 concerning limitation of the EPO's competence as a PCT authority, published in OJ EPO 2002, 52.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2002, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques¹

PCT

Il a été constaté ces derniers mois qu'un nombre sans cesse croissant de demandes internationales pour lesquelles l'OEB fait office d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international avaient trait essentiellement à des méthodes dans le domaine des activités économiques² et à des caractéristiques banales relatives à la mise en oeuvre technique de ces méthodes.

Voulant ne laisser subsister aucun doute dans l'esprit des déposants, l'OEB leur rappelle que conformément à la règle 39.1iii) PCT, il n'effectuera pas de recherche internationale pour une demande dans la mesure où l'objet de celle-ci est uniquement une méthode en vue de faire des affaires, sans aucun caractère technique apparent.

En outre, les revendications qui indiquent simplement des caractéristiques banales relatives à la mise en oeuvre technique de ces méthodes ne feront pas l'objet d'une recherche, si l'examineur de recherche n'a pas pu définir de problème technique dont la solution pourrait éventuellement impliquer une activité inventive. En d'autres termes, il n'est pas possible, dans de tels cas, d'effectuer une recherche significative sur l'état de la technique (article 17(2)a) PCT).

En pareil cas, l'Office déclarera et notifiera au déposant qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi ; le cas échéant, il sera établi uniquement un rapport partiel de recherche conformément à l'article 17(2) PCT.

¹ Révision du texte publié au JO OEB 2001, 482.

² Voir également le communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 novembre 2001, relatif à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT (JO OEB 2002, 52).

Dies kann durchaus Folgen für das Verfahren vor dem als IPEA tätigen EPA haben, weil sich die internationale vorläufige Prüfung nicht auf Ansprüche erstrecken muß, die sich auf Erfindungen beziehen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt worden ist (Regel 66.1 e) PCT). Ferner ist das EPA nicht verpflichtet, eine internationale vorläufige Prüfung einer Anmeldung durchzuführen, wenn der Anmeldegegenstand eine Geschäftsmethode betrifft (Regel 67.1 iii) PCT).

EPÜ

Darüber hinaus möchte das EPA die Anmelder daran erinnern, daß Geschäftsmethoden als solche nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Zu Ansprüchen in europäischen Patentanmeldungen, die sich auf solche Methoden beziehen oder lediglich allgemein bekannte Merkmale zur technischen Umsetzung solcher Methoden anführen, wird keine Recherche durchgeführt, wenn der Recherchenprüfer keine technische Aufgabe feststellen kann, deren Lösung eventuell eine erfinderische Tätigkeit beinhalten würde. Das heißt, in solchen Fällen ist es nicht möglich, sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen. Es wird dann weder ein europäischer noch ein ergänzender Recherchenbericht erstellt; gegebenenfalls wird nur ein Teilrecherchenbericht nach Regel 45 EPÜ erstellt.

This may well have consequences for the procedure before the EPO as IPEA in view of the fact that claims relating to inventions for which no international search report has been established need not be the subject of international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). Furthermore, the EPO is not required to carry out an international preliminary examination on an application if its subject-matter is a method of doing business (Rule 67.1(iii) PCT).

EPC

The EPO also wishes to remind applicants that methods of doing business per se are excluded from patentability pursuant to Article 52(2)(c) and (3) EPC. Claims of European patent applications which relate to such methods or merely specify commonplace features relating to the technological implementation of such methods will not be searched if the search examiner cannot establish any technical problem which might potentially have required an inventive step for it to be overcome. In other words, in such cases it is not possible to carry out a meaningful search into the state of the art. Neither a European nor a supplementary search report will then be established or, where appropriate, a partial search report only will be established pursuant to Rule 45 EPC.

Une telle notification pourra fort bien avoir des conséquences pour la procédure devant l'OEB agissant en tant qu'IPEA, puisqu'il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi (règle 66.1e) PCT). En outre, l'OEB n'a pas l'obligation de procéder à l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande dont l'objet est une méthode en vue de faire des affaires (règle 67.1iii) PCT).

CBE

L'OEB voudrait également rappeler aux déposants que les méthodes dans le domaine des activités économiques sont en tant que telles exclues de la brevetabilité conformément à l'article 52(2)c) et (3) CBE. Les revendications qui figurent dans les demandes de brevet européen et ont trait à ces méthodes ou indiquent simplement des caractéristiques banales relatives à la mise en oeuvre technique de ces méthodes ne feront pas l'objet d'une recherche, si l'examineur de recherche n'a pas pu définir de problème technique dont la solution pourrait éventuellement impliquer une activité inventive. En d'autres termes, il n'est pas possible, dans de tels cas, d'effectuer une recherche significative sur l'état de la technique. En pareil cas, il ne sera pas établi de rapport de recherche européenne, ni de rapport de recherche complémentaire, ou, le cas échéant, il sera établi uniquement un rapport partiel de recherche conformément à la règle 45 CBE.