

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Juli 2010 über die geänderte Regel 141 EPÜ und die neue Regel 70b EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen

1. Einführung

Das Pilotprojekt zur Nutzung von Arbeitsergebnissen (UPP) (April 2007 bis August 2008) hat gezeigt, dass Arbeiten, die ein nationales Patentamt im Prioritätsjahr einer Erstanmeldung durchführt, bei der Bearbeitung einer Nachanmeldung im EPA weiter genutzt werden können und eine solche Nutzung von Arbeitsergebnissen für das europäische Patentsystem von Vorteil wäre.

Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, ein dauerhaftes System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen auf der Grundlage von Artikel 124 EPÜ einzuführen und die Ausführungsordnung zum EPÜ entsprechend zu ändern (s. CA/D 18/09 vom 28. Oktober 2009, ABl. EPA 2009, 585). Die geänderte Regel 141 EPÜ und die neue Regel 70b EPÜ treten am 1. Januar 2011 in Kraft und gelten für europäische Patentanmeldungen (einschließlich Teilanmeldungen) und für internationale Anmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden.

Ein Grundprinzip des Systems ist, dass die Nutzung der Arbeit der nationalen Ämter und insbesondere der nationalen Recherchenergebnisse stets im Ermessen des EPA-Prüfers liegt. Die Nutzung von Arbeitsergebnissen kann und wird nicht bedeuten, dass die Recherchenergebnisse der nationalen Ämter automatisch wiederverwendet werden.

2. Änderung der Regel 141 EPÜ (Auskünfte über den Stand der Technik)

2.1 Geänderte Regel 141 Absatz 1

Nach der geänderten Regel 141 (1) EPÜ hat ein Anmelder, der im Sinne des Artikels 87 EPÜ die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, eine Kopie der Ergebnisse der von der Behörde oder in deren Namen durch-

Notice from the European Patent Office dated 28 July 2010 concerning amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC – utilisation scheme

1. Introduction

The Utilisation Pilot Project (UPP) run between April 2007 and August 2008 has shown that work carried out during the priority year on a first filing at a national patent office (NPO) can be further utilised by the EPO when prosecuting the subsequent European patent application and that such utilisation would be beneficial to the European patent system.

The Administrative Council therefore decided to introduce a permanent utilisation scheme on the basis of Article 124 EPC and to amend the EPC Implementing Regulations to this effect (see CA/D 18/09 of 28 October 2009, OJ EPO 2009, 585). Amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC will enter into force on 1 January 2011 and will apply to European patent applications (including divisional applications) and international applications filed on or after that date.

A key principle of the utilisation scheme is that the use of the work of the NPO and in particular of the national search results is always at the discretion of the EPO examiner. Utilisation cannot and does not imply automatic reuse of NPO search results.

2. Amendment of Rule 141 EPC (information on prior art)

2.1 Amended Rule 141, paragraph 1

Under amended Rule 141(1) EPC, an applicant claiming priority of a previous application within the meaning of Article 87 EPC has to file a copy of the results of any search carried out by or on behalf of the authority with which the

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d'utilisation

1. Introduction

Le projet pilote relatif à l'utilisation (PPU), mis en œuvre entre avril 2007 et août 2008, a montré que le travail effectué sur un premier dépôt par un office national de brevets durant l'année de priorité peut être réutilisé par l'OEB lors du traitement de la demande de brevet européen ultérieure, et qu'une telle utilisation constituerait un avantage pour le système européen des brevets.

Le Conseil d'administration a donc décidé d'introduire un système d'utilisation à titre permanent sur la base de l'article 124 CBE et de modifier le règlement d'exécution de la CBE à cette fin (cf. document CA/D 18/09 du 28 octobre 2009, JO OEB 2009, 585). La règle 141 CBE modifiée et la nouvelle règle 70ter CBE entreront en vigueur le 1^{er} janvier 2011 et s'appliqueront aux demandes de brevet européen (y compris aux demandes divisionnaires) et aux demandes internationales déposées à compter de cette date.

Selon un des principes-clés de ce système, l'utilisation du travail des offices nationaux de brevets, et en particulier des résultats de la recherche nationale, est toujours laissée à la discrétion de l'examinateur de l'OEB. Le système d'utilisation ne peut ni ne doit impliquer la réutilisation automatique des résultats de la recherche des offices nationaux de brevets.

2. Modification de la règle 141 CBE (informations sur l'état de la technique)

2.1 Règle 141 modifiée, paragraphe 1

Conformément à la règle 141(1) CBE modifiée, un demandeur qui revendique la priorité d'une demande antérieure au sens de l'article 87 CBE doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par ou pour le compte de

geführten Recherche einzureichen, bei der die frühere(n) Anmeldung(en) eingereicht worden ist/sind (= Erstanmeldeamt), und zwar

- zusammen mit der europäischen Patentanmeldung, oder
- im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase.

Regel 141 (1) EPÜ gilt für alle europäischen Patentanmeldungen, für die eine Priorität in Anspruch genommen wird. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, hat der Anmelder für alle betreffenden früheren Anmeldungen Kopien der Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts einzureichen.

Die Verpflichtung des Anmelders nach der geänderten Regel 141 (1) EPÜ erstreckt sich auf Recherchenergebnisse aller Art, unabhängig davon, in welcher Form oder in welchem Format sie vom Erstanmeldeamt erstellt werden (z. B. Recherchenbericht, Auflistung des angeführten Stands der Technik, relevanter Teil des Prüfungsberichts). Die eingereichte Kopie der Recherchenergebnisse muss eine Kopie des vom Erstanmeldeamt vorgelegten offiziellen Dokuments sein. Eine vom Anmelder selbst erstellte Liste des angeführten Stands der Technik ist für die Zwecke der Regel 141 (1) EPÜ nicht ausreichend.

Sind die Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts in einer Sprache abgefasst, die keine Amtssprache des EPA ist, muss keine Übersetzung eingereicht werden.

Eine Einreichung von Kopien der in den Recherchenergebnissen des Erstanmeldeamts aufgeführten Schriftstücke ist nach Regel 141 (1) EPÜ nicht erforderlich.

Liegen die Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase nicht vor, muss der Anmelder die Recherchenergebnisse unverzüglich nach Erhalt beim EPA einreichen. Je früher die Ergebnisse der nationalen Recherche dem EPA zugänglich sind, umso besser

previous application(s) was/were filed (= office of first filing (OFF))

- together with the European patent application or,
- in the case of a Euro-PCT application, on entry into the European phase.

Rule 141(1) EPC applies to all European patent applications claiming priority. Where multiple priorities are claimed, the applicant has to file copies of the OFF search results drawn up in respect of all previous applications concerned.

The applicant's obligation under amended Rule 141(1) EPC covers search results in whatever form or format they are drawn up by the OFF (e.g. search report, listing of cited prior art, relevant part of the examination report). The copy of the search results submitted must be a copy of the official document issued by the OFF. A listing of the cited prior art drawn up by the applicant himself is not sufficient for the purpose of Rule 141(1) EPC.

A translation of the search results is not required where those results are drawn up by the OFF in a language that is not an official language of the EPO.

Copies of the documents cited in the OFF search results do not have to be filed under Rule 141(1) EPC.

Where the OFF search results are not available when filing the European patent application or, in the case of a Euro-PCT application, when entering the European phase, the applicant has to file the search results with the EPO without delay after they are made available to him. The earlier the national search results are available to the EPO, the better in terms of efficiency. Ideally they

l'administration auprès de laquelle la ou les demandes antérieures ont été déposées (= office de premier dépôt),

- conjointement à la demande de brevet européen, ou,
- s'il s'agit d'une demande euro-PCT, au moment de l'entrée dans la phase européenne.

La règle 141(1) CBE s'applique à toutes les demandes de brevet européen revendiquant une priorité. Si des priorités multiples sont revendiquées, le demandeur doit produire des copies des résultats de la recherche de l'office de premier dépôt établis pour toutes les demandes antérieures concernées.

L'obligation du demandeur au titre de la règle 141(1) CBE modifiée couvre les résultats de la recherche sous quelque forme ou dans quelque format qu'ils aient été établis par l'office de premier dépôt (par exemple rapport de recherche, liste de l'état de la technique cité, partie pertinente du rapport d'examen). La copie des résultats de la recherche produite doit être une copie du document officiel délivré par l'office de premier dépôt. La fourniture par le demandeur d'une liste de l'état de la technique cité qu'il a lui-même établie n'est pas suffisante aux fins de la règle 141(1) CBE.

Il n'est pas nécessaire de produire une traduction des résultats de la recherche lorsque l'office de premier dépôt a rédigé ces résultats dans une langue autre que les langues officielles de l'OEB.

La règle 141(1) CBE n'impose pas de produire des copies des documents cités dans les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt.

Lorsque les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt ne sont pas disponibles au moment du dépôt de la demande de brevet européen ou, s'il s'agit d'une demande euro-PCT, au moment de l'entrée dans la phase européenne, le demandeur doit les déposer sans délai à l'OEB dès qu'ils sont en sa possession. Plus les résultats de la recherche nationale sont mis rapidement

ist dies für die Effizienz. Idealerweise liegen sie dem EPA-Prüfer bei der Erstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts bereits vor.

Die Verpflichtung nach Regel 141 (1) EPÜ besteht, solange die europäische Patentanmeldung vor dem EPA anhängig ist.

Bei Euro-Direkt-Anmeldungen und internationalen Anmeldungen, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt (Euro-PCT-Anmeldungen) tätig ist, ist das Erstanmeldeamt, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde, normalerweise ein nationales oder regionales Amt. Deshalb müssen hier in der Regel Recherchenergebnisse eingereicht werden, die ein nationales Amt zu einer nationalen Patentanmeldung oder einer sonstigen prioritätsbegründenden Anmeldung für ein gewerbliches Schutzrecht (Gebrauchsmuster, Gebrauchszertifikat; s. Art. 87 EPÜ) erstellt hat. Möglich ist auch, dass die Priorität einer internationalen Anmeldung nach dem PCT beansprucht wird. In diesem Fall müssen die Recherchenergebnisse der zuständigen Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden.

Bei europäischen Teilanmeldungen muss die Kopie der Recherchenergebnisse nicht erneut eingereicht werden, wenn sie bereits in Bezug auf die Stammanmeldung eingereicht worden ist. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur neuen Regel 70b EPÜ unten.

2.2 Geänderte Regel 141 Absatz 2

Nach der geänderten Regel 141 (2) EPÜ gilt eine Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ als ordnungsgemäß eingereicht, wenn sie dem Europäischen Patentamt zugänglich ist und unter den vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegten Bedingungen in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen ist.

Gemäß dieser Vorschrift kann der Präsident des EPA bestimmen, in welchen Fällen die Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts als dem EPA zugänglich gelten und automatisch in die Akte

will be available to the EPO examiner when he is drafting the extended European search report.

The obligation under Rule 141(1) EPC exists as long as the European patent application is pending before the EPO.

For Euro-direct and international applications for which the EPO is a designated or elected Office (Euro-PCT applications), the OFF with which the previous application was filed will normally be a national or a regional Office. Hence, as a rule, the search results to be filed are those drawn up by an NPO in respect of a national patent application or of any other application for industrial property rights that gives rise to a right of priority (utility model, utility certificate, see Article 87 EPC). It may also occur that the priority of an international application under the PCT is claimed. In that case, the search results to be filed are those delivered by the competent International Searching Authority.

For European divisional applications, the copy of the search results does not have to be filed again if it has already been filed with respect to the parent application. Please see also the explanations below regarding new Rule 70b EPC.

2.2 Amended Rule 141, paragraph 2

Amended Rule 141(2) EPC provides that a copy of the search results under Rule 141(1) EPC shall be deemed to be duly filed if it is available to the European Patent Office and to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

This provision allows the President of the EPO to determine the cases in which the OFF search results are considered available to the EPO and are automatically included in the file of the European

à la disposition de l'OEB, plus la procédure sera efficace. Dans l'idéal, ils seront accessibles à l'examinateur de l'OEB lors de la rédaction du rapport de recherche européenne élargi.

L'obligation prévue par la règle 141(1) CBE s'applique aussi longtemps que la demande de brevet européen est en instance devant l'OEB.

Dans le cas des demandes européennes directes et des demandes internationales pour lesquelles l'OEB est office désigné ou élu (demandes euro-PCT), l'office de premier dépôt auprès duquel la demande antérieure a été déposée sera en principe un office national ou régional. En règle générale, les résultats de la recherche à produire sont donc ceux qui ont été établis par un office national de brevets pour une demande de brevet national ou pour toute autre demande de titre de propriété industrielle donnant naissance à un droit de priorité (modèle d'utilité ou certificat d'utilité, cf. article 87 CBE). Il peut également arriver qu'un demandeur revendique la priorité d'une demande internationale au titre du PCT, auquel cas les résultats de la recherche qu'il doit produire sont ceux qui lui ont été fournis par l'administration compétente chargée de la recherche internationale.

En ce qui concerne les demandes divisionnaires européennes, il n'est pas nécessaire de fournir une nouvelle copie des résultats de la recherche s'ils ont déjà été produits pour la demande initiale. Veuillez également vous reporter aux explications ci-dessous concernant la nouvelle règle 70ter CBE.

2.2 Règle 141 modifiée, paragraphe 2

La règle 141(2) CBE modifiée dispose qu'une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets.

Cette disposition permet au Président de l'OEB de déterminer les cas dans lesquels les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt sont considérés être à la disposition de l'OEB et sont

der europäischen Patentanmeldung aufgenommen werden. In solchen Fällen ist der Anmelder von der Verpflichtung befreit, eine Kopie der Rechercheergebnisse einzureichen.

Derzeit ist vorgesehen, die Anmelder in den Fällen von der Verpflichtung zu befreien, eine Kopie der in Regel 141 (1) EPÜ genannten Rechercheergebnisse einzureichen, in denen das EPA bereits einen früheren Recherchenbericht zu einer Anmeldung erstellt hat, deren Priorität in Anspruch genommen wird.

Außerdem beabsichtigt das EPA, zusammen mit interessierten nationalen Ämtern die für den Zugang zu den vom Erstanmeldeamt erstellten Rechercheergebnissen erforderliche elektronische Umgebung zu schaffen. Anmelder, die die Priorität einer bei einem Erstanmeldeamt eingereichten Anmeldung beanspruchen, das an ein solches elektronisches System angeschlossen ist, sind von der Verpflichtung befreit, eine Kopie der Rechercheergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ einzureichen. In diesem Zusammenhang wird derzeit auch geprüft, inwieweit bereits vorhandene Dokumentenaustauschsysteme genutzt werden können.

Das EPA wird baldmöglichst vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen einen Beschluss des Präsidenten des EPA nach Regel 141 (2) EPÜ veröffentlichen.

2.3 Geänderte Regel 141 Absatz 3

Gemäß der neuen Regel 141 (3) EPÜ kann das Europäische Patentamt unbeschadet der Absätze 1 und 2 den Anmelder auffordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten Auskünfte zu erteilen über den Stand der Technik im Sinne des Artikels 124 (1) EPÜ.

Regel 141 (3) EPÜ gestattet es dem EPA, Auskünfte zum Stand der Technik anzufordern, der nationalen oder regionalen Patentverfahren zugrunde lag und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist. Darunter fallen insbesondere Rechercheergebnisse zu Anmeldungen, deren Priorität in der europäischen Patentanmeldung nicht beansprucht wird. Außerdem ermöglicht dieser Absatz dem EPA,

patent application. In these cases applicants are exempted from the obligation to file a copy of the search results.

For the time being, it is intended to exempt applicants from the obligation to file a copy of the search results referred to in Rule 141(1) EPC in cases where an earlier search report has been drawn up by the EPO in respect of an application whose priority is claimed.

Furthermore, the EPO together with interested NPOs intends to set up the necessary electronic environment for accessing OFF search results. Applicants claiming the priority of an application filed with an OFF for which such an electronic system is in place will be exempted from the obligation to file a copy of the search results under Rule 141(1) EPC. In this context, it is currently also being explored to what extent existing document exchange systems can be used.

The EPO will publish a decision of the President of the EPO under Rule 141(2) EPC as soon as possible before the entry into force of the new provisions.

2.3 Amended Rule 141, paragraph 3

New Rule 141(3) EPC provides that, without prejudice to paragraphs 1 and 2, the European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period of two months, information on prior art within the meaning of Article 124(1) EPC.

Rule 141(3) EPC allows the EPO to request any information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates. This in particular encompasses search results with respect to filings whose priority is not being claimed in the European patent application. It also enables the EPO to request *inter alia* the copy referred to in

automatiquement versés au dossier de la demande de brevet européen. Dans ces cas, les demandeurs sont dispensés de l'obligation de produire une copie des résultats de la recherche.

Pour l'instant, il est prévu de dispenser les demandeurs de l'obligation prévue à la règle 141(1) CBE de produire une copie des résultats de la recherche dans les cas où l'OEB a établi un rapport de recherche antérieure pour une demande dont la priorité est revendiquée.

Par ailleurs, l'OEB a l'intention de mettre en place, en collaboration avec les offices nationaux de brevets intéressés, l'environnement électronique nécessaire pour accéder aux résultats de la recherche de l'office de premier dépôt. Les demandeurs qui revendiquent la priorité d'une demande déposée auprès d'un office de premier dépôt relié à un tel système électronique seront dispensés de l'obligation prévue à la règle 141(1) CBE de produire une copie des résultats de la recherche. Des études sont en outre actuellement menées dans cette optique afin de déterminer dans quelle mesure il serait possible d'utiliser les systèmes d'échange de documents existants.

L'OEB publiera une décision de son Président au titre de la règle 141(2) CBE le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

2.3 Règle 141 modifiée, paragraphe 3

La nouvelle règle 141(3) CBE dispose que, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, l'Office européen des brevets peut inviter le demandeur à lui communiquer, dans un délai de deux mois, des informations sur l'état de la technique au sens de l'article 124(1) CBE.

Conformément à la règle 141(3) CBE, l'OEB peut demander toute information sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen. Cette disposition englobe en particulier les résultats de la recherche relatifs aux dépôts dont la priorité n'est pas revendiquée dans la demande de brevet euro-

unter anderem die in Regel 141 (1) EPÜ genannte Kopie in Fällen anzufordern, in denen das Recherchenergebnis dem Anmelder zum Zeitpunkt der Anforderung nach der neuen Regel 70b EPÜ nicht vorlag (s. die Erläuterungen zu R. 70b EPÜ unten). Die nicht verlängerbare Frist von zwei Monaten wurde an die Frist in der neuen Regel 70b EPÜ angepasst.

Die Aufforderung nach Regel 141 (3) EPÜ ergeht nur in der Prüfungsphase und nur in Einzelfällen.

3. Neue Regel 70b EPÜ

3.1 Anforderung einer Kopie der Recherchenergebnisse

Die neue Regel 70b (1) EPÜ ergänzt die geänderte Regel 141 EPÜ: Stellt das EPA zum Zeitpunkt, an dem die Prüfungsabteilung zuständig wird, fest, dass eine gemäß Regel 141 (1) EPÜ erforderliche Kopie der relevanten Recherchenergebnisse vom Anmelder nicht eingereicht worden ist und nicht nach Regel 141 (2) EPÜ als ordnungsgemäß eingereicht gilt, so fordert es den Anmelder auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten

– eine Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ einzureichen

oder

– eine Erklärung abzugeben, dass diese Recherchenergebnisse nicht vorliegen (z. B. in Fällen, in denen die Recherchenergebnisse dem Anmelder noch nicht vorliegen oder das Erstanmeldeamt keine Recherche zu der früheren Anmeldung durchführt deren Priorität beansprucht wird).

Unterlässt es der Anmelder, auf die Aufforderung nach Regel 70b (1) EPÜ rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (R. 70b (2) EPÜ). Gilt die europäische Patentanmeldung nach der neuen Regel 70b (2) EPÜ als zurückgenommen, weil die nicht verlängerbare Frist von zwei Monaten versäumt wurde, kann Weiterbehandlung beantragt werden.

Rule 141(1) EPC in situations where the search result is not available to the applicant when requested under new Rule 70b EPC (see below for the explanations on Rule 70b EPC). The non-extendable period of two months is aligned to that of new Rule 70b EPC.

Any invitation under Rule 141(3) EPC will be issued only during the examining phase and only in individual cases.

3. New Rule 70b EPC

3.1 Request for a copy of search results

New Rule 70b(1) EPC complements amended Rule 141 EPC: where the EPO notes, at the time the examining division assumes responsibility, that a copy of the relevant search results as required under Rule 141(1) EPC has not been filed by the applicant and is not deemed to be duly filed under Rule 141(2) EPC, the EPO invites the applicant to file, within a non-extendable period of two months,

– a copy of the search results required under Rule 141(1) EPC

or

– a statement of non-availability of these search results (e.g. where the search results are not yet available to the applicant or where the OFF does not carry out a search with respect to the previous application claimed as priority).

Where the applicant fails to reply in due time to the invitation under Rule 70b(1) EPC, the European patent application will be deemed to be withdrawn (Rule 70b(2) EPC). If the European patent application is deemed to be withdrawn under new Rule 70b(2) EPC because of the failure to observe the non-extendable two-month period, further processing can be requested.

péen. Elle permet également à l'OEB de demander, entre autres, la copie visée à la règle 141(1) CBE dans les cas où le résultat de la recherche n'est pas encore à la disposition du demandeur lorsqu'il a été demandé en vertu de la nouvelle règle 70ter CBE (cf. explications ci-dessous au sujet de cette règle). Le délai non prorogeable de deux mois est aligné sur celui de la nouvelle règle 70ter CBE.

Toute invitation au titre de la règle 141(3) CBE sera émise uniquement durant la phase d'examen et seulement dans des cas particuliers.

3. Nouvelle règle 70ter CBE

3.1 Demande de copie des résultats de la recherche

La nouvelle règle 70ter(1) CBE complète la règle 141 CBE modifiée : si l'OEB constate, au moment où la division d'examen devient compétente pour examiner la demande, que la copie des résultats pertinents de la recherche prévue à la règle 141(1) CBE n'a pas été produite par le demandeur et n'est pas réputée dûment produite en vertu de la règle 141(2) CBE, il invite le demandeur à produire dans un délai non prorogeable de deux mois

– une copie des résultats de la recherche requis en vertu de la règle 141(1) CBE

ou

– une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles (par exemple dans les cas où les résultats de la recherche ne sont pas encore à la disposition du demandeur ou que l'office de premier dépôt n'effectue pas de recherche portant sur la demande antérieure revendiquée comme priorité).

Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation émise conformément à la règle 70ter(1) CBE, la demande de brevet européen sera réputée retirée (règle 70ter(2) CBE). Si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de la nouvelle règle 70ter(2) CBE en raison de l'observation du délai non prorogeable de deux mois, la poursuite de la procédure peut être requise.

3.2 Teilanmeldungen

Genießt eine Teilanmeldung ein Prioritätsrecht, erlässt das EPA gegebenenfalls (d. h. wenn für die Teilanmeldung keine Kopie der relevanten Recherchenergebnisse eingereicht wurde) automatisch eine Aufforderung nach Regel 70b (1) EPÜ. Wurden jedoch alle relevanten Recherchenergebnisse bereits in Bezug auf die Stammanmeldung eingereicht, so muss der Anmelder auf die in Bezug auf die Teilanmeldung ergangene Mitteilung nach Regel 70b EPÜ nicht reagieren. Auf diesen Punkt wird der Anmelder in der Aufforderung nach Regel 70b EPÜ ausdrücklich hingewiesen.

Hat der Anmelder hingegen in Bezug auf die Stammanmeldung in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 70b (1) EPÜ eine Erklärung abgegeben, dass die Recherchenergebnisse nicht vorliegen, so muss er in Bezug auf die Teilanmeldung eine Kopie der relevanten Recherchenergebnisse oder eine neue Erklärung einreichen, dass ihm die Ergebnisse nicht vorliegen.

3.2 Divisional applications

Where a divisional application enjoys a right of priority, the EPO will, where applicable (i.e. where no copy of the relevant search results has been filed for the divisional application), automatically issue an invitation under Rule 70b(1) EPC. Please note, however, that where all relevant search results have already been filed with respect to the parent application, the applicant need not reply to the Rule 70b EPC communication received with respect to the divisional application. The invitation under Rule 70b EPC will expressly draw applicants' attention to this point.

This implies that where, with respect to the parent application, an applicant has filed a statement of non-availability as a reply to the Rule 70b(1) EPC invitation, the copy of the relevant search results or a new statement of non-availability of these search results must be filed with respect to the divisional application.

3.2 Demandes divisionnaires

Lorsqu'une demande divisionnaire bénéficie d'un droit de priorité, l'OEB enverra automatiquement, le cas échéant (par exemple si aucune copie des résultats pertinents de la recherche n'a été produite pour la demande divisionnaire), une invitation au titre de la règle 70ter(1) CBE. Il est à noter cependant que, si tous les résultats pertinents de la recherche ont déjà été produits pour la demande initiale, le demandeur n'a pas besoin de répondre à la notification émise conformément à la règle 70ter CBE relative à la demande divisionnaire. L'invitation au titre de la règle 70ter CBE attirera expressément l'attention des demandeurs sur ce point.

Cela implique que lorsque le demandeur, pour la demande initiale, a produit une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles en réponse à une invitation émise conformément à la règle 70ter(1) CBE, la copie des résultats pertinents de la recherche ou une nouvelle déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles doivent être produites pour la demande divisionnaire.