

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. Juli 2024 über eine Änderung der Praxis beim Zugang zu in Recherchen- und Prüfungsverfahren angeführten Dokumenten der Patentliteratur**

Mit Beschluss vom 13. Oktober 2022<sup>1</sup> genehmigte der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation Änderungen der Regel 65 EPÜ betreffend die Übermittlung von in Recherchenberichten angeführten Schriftstücken. Ziel war es, sämtliche rechtlichen Beschränkungen der Digitalisierung zu beseitigen und so die Entwicklung technologischer Lösungen zu unterstützen, die durch die Verringerung des Papierverbrauchs ein nachhaltigeres Patenterteilungsverfahren ermöglichen.<sup>2</sup>

Um den angestrebten modernen, vollständig digitalisierten Patenterteilungsprozess zu etablieren, bietet das EPA über die Mailbox in MyEPO Portfolio einen verbesserten Zugang zu Mitteilungen in EP-, UP- und PCT-Verfahren. Die Mailbox deckt inzwischen 99 % der in Verfahren vor dem EPA erlassenen Mitteilungen ab und steht allen Nutzern zur Verfügung, d. h. auch internationalen Patentanwälten und Anmeldern, die ihren Wohnsitz oder Sitz nicht in einem EPÜ-Vertragsstaat haben, aber zur Vertretung vor dem EPA in Verfahren in der internationalen Phase nach dem PCT zugelassen sind. Infolgedessen werden fast 75 % aller Mitteilungen elektronisch zugestellt. Trotz dieser Entwicklungen bleibt das Volumen der durch Postdienste zugestellten Mitteilungen (d. h. die Anzahl der Seiten) insbesondere in der Recherchenphase hoch (per Post zugestellte Kopien von Patentdokumenten belaufen sich jährlich auf etwa sechs Millionen Seiten).

**Notice from the European Patent Office dated 2 July 2024 concerning a change of practice in access to patent literature documents cited in search and examination proceedings**

By decision of 13 October 2022,<sup>1</sup> the Administrative Council of the European Patent Organisation adopted amendments to Rule 65 EPC concerning the transmittal of documents cited in search reports. The aim was to remove any legal restrictions to digitalisation, thereby supporting the development of technological solutions to enable a more sustainable patent grant procedure by reducing the use of paper.<sup>2</sup>

Driven by the goal of establishing a modern and fully digitalised patent granting process, the EPO, through Mailbox in MyEPO Portfolio, offers improved access to communications during EP, UP and PCT proceedings. Mailbox now covers 99% of communications issued in proceedings before the EPO and is available to all users, including international agents and international applicants who do not have their residence or principal place of business in an EPC contracting state but are entitled to act as representatives before the EPO in PCT international phase proceedings. As a result, almost 75% of all communications are notified electronically. Despite these developments, the volume of communications notified via postal services (i.e. number of pages), particularly during the search stage, remains high (copies of patent documents notified by post account for about six million pages per year).

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 juillet 2024, concernant un changement de pratique pour l'accès aux documents de la littérature brevet cités dans les procédures de recherche et d'examen**

Par décision du 13 octobre 2022,<sup>1</sup> le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a adopté des modifications de la règle 65 CBE concernant la transmission des documents cités dans des rapports de recherche. L'objectif était de supprimer toutes les restrictions juridiques à la numérisation et de soutenir ainsi le développement de solutions technologiques permettant une procédure de délivrance des brevets plus durable en réduisant l'utilisation du papier.<sup>2</sup>

Poursuivant l'objectif d'établir une procédure de délivrance des brevets moderne et entièrement numérisée, l'OEB offre un meilleur accès aux notifications pendant les procédures EP, UP et PCT, par le biais de la Mailbox dans MyEPO Portfolio. La Mailbox couvre désormais 99 % des notifications émises dans les procédures devant l'OEB et est accessible à tous les utilisateurs, y compris aux mandataires et demandeurs internationaux qui n'ont pas leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un État partie à la CBE, mais sont autorisés à assurer une représentation devant l'OEB durant la phase internationale des procédures selon le PCT. Près de 75 % de toutes les notifications sont donc signifiées par voie électronique. Malgré ces évolutions, le volume des notifications signifiées par des services postaux (c'est-à-dire le nombre de pages) reste élevé, notamment au stade de la recherche (les copies de documents brevets signifiées par voie postale représentent quelque six millions de pages par an).

<sup>1</sup> CA/D 10/22 vom 13. Oktober 2022, ABI. EPA 2022, A101.

<sup>2</sup> Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 25. November 2022 über rechtliche Änderungen zur Unterstützung der digitalen Transformation im Patenterteilungsverfahren, ABI. EPA 2022, A114.

<sup>1</sup> CA/D 10/22 of 13 October 2022, OJ EPO 2022, A101.

<sup>2</sup> Notice from the European Patent Office dated 25 November 2022 concerning legal changes to support digital transformation in the patent grant procedure, OJ EPO 2022, A114.

<sup>1</sup> CA/D 10/22 du 13 octobre 2022, JO OEB 2022, A101.

<sup>2</sup> Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 25 novembre 2022, relatif aux modifications d'ordre juridique destinées à soutenir la transformation numérique dans la procédure de délivrance des brevets, JO OEB 2022, A114.

Weil das EPA sich dazu verpflichtet sieht, als Organisation nachhaltiger zu werden, MyEPO Portfolio sich kontinuierlich verbessert und Dokumente der Patentliteratur in Espacenet einfach zugänglich sind, hat das Amt beschlossen, wie nachstehend erläutert keine Papierkopien von in Recherchen- und Prüfungsverfahren angeführter Patentliteratur mehr zu übermitteln. Stattdessen werden die Anmelder und ihre Vertreter über Espacenet auf digitale Kopien dieser Dokumente zugreifen.<sup>3</sup> Dokumente der Nichtpatentliteratur und Übersetzungen angeführter Patentliteratur werden nach wie vor auf Papier versandt.

Nutzer von MyEPO Portfolio erhalten weiterhin alle Arten von Dokumenten elektronisch über ihre Mailbox, sowohl in EPÜ- als auch in PCT-Verfahren. Das Kästchen im Formblatt PCT/ISA/210, das anzeigt, dass dem internationalen Recherchenbericht jeweils eine Kopie der genannten Unterlagen zum Stand der Technik beiliegt, bleibt daher standardmäßig markiert. Entsprechend erhalten Nutzer, die die Mailbox noch nicht als Zustellungsart ausgewählt haben, Kopien von Dokumenten der Nichtpatentliteratur weiterhin per Post.

Diese neue Praxis gilt für Patentedokumente, die in (ergänzenden) europäischen Recherchenberichten, (ergänzenden) internationalen Recherchenberichten, internationalen vorläufigen Prüfungsberichten und in Mitteilungen der Prüfungsabteilungen (Mitteilungen nach Artikel 94 (3), Regel 71 (3) und Regel 164 (2) b) EPÜ) angeführt werden. In der internationalen Phase können Anmelder im Einklang mit dem PCT-Rechtsrahmen nach wie vor Papierkopien der angeführten Patentedokumente anfordern.<sup>4</sup>

Recherchenberichte, Stellungnahmen zur Recherche, internationale vorläufige Prüfungsberichte und Mitteilungen der Prüfungsabteilungen werden den Anmeldern wie bisher elektronisch an die Mailbox oder per Post übermittelt.

Considering its commitment to become a more sustainable organisation, the continuous improvement of MyEPO Portfolio and easy access to patent literature documents on Espacenet, the EPO has decided to stop sending paper copies of cited patent literature in search and examination proceedings as detailed below. Instead, applicants and their representatives will use Espacenet to access digital copies of these documents.<sup>3</sup> Non-patent literature as well as translations of cited patent literature will still be sent on paper.

MyEPO Portfolio users will continue to receive all types of documents electronically in their Mailbox, in both EPC and PCT proceedings. As a result, the checkbox in Form PCT/ISA/210 indicating that the international search report is accompanied by a copy of each cited prior art will remain selected by default. This also reflects the fact that copies of non-patent literature documents will continue to be sent by post to those users who have not yet selected Mailbox as a notification method.

This new practice will apply to patent documents cited in (supplementary) European search reports, (supplementary) international search reports, international preliminary examination reports and in communications from examining divisions (communications under Article 94(3), Rule 71(3) and Rule 164(2)(b) EPC). During the international phase, in line with the PCT legal framework, applicants will still be able to request paper copies of the cited patent documents.<sup>4</sup>

Search reports, search opinions, international preliminary examination reports and communications from examining divisions will continue to be transmitted to applicants electronically to Mailbox or by post.

Compte tenu de son engagement à devenir une organisation plus durable, de l'amélioration continue de MyEPO Portfolio et de la facilité d'accès aux documents de la littérature brevet sur Espacenet, l'OEB a décidé de ne plus envoyer de copies papier de la littérature brevet citée dans les procédures de recherche et d'examen, comme détaillé ci-dessous. Les demandeurs et leurs mandataires utiliseront Espacenet pour accéder aux copies numériques de ces documents.<sup>3</sup> La littérature non-brevet et les traductions de la littérature brevet citée continueront d'être envoyées sur support papier.

Les utilisateurs de MyEPO Portfolio continueront à recevoir tous les types de documents par voie électronique dans leur Mailbox, tant pour les procédures PCT. Par conséquent, la case indiquant dans le formulaire PCT/ISA/210 que le rapport de recherche internationale est accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité restera sélectionnée par défaut. Cela reflète également le fait que les copies des documents de la littérature non-brevet continueront d'être envoyées par voie postale aux utilisateurs qui n'ont pas encore choisi la Mailbox comme méthode de signification.

Cette nouvelle pratique s'appliquera aux documents brevets cités dans les rapports (complémentaires) de recherche européenne, les rapports de recherche internationale (supplémentaire), les rapports d'examen préliminaire international et les notifications des divisions d'examen (notifications émises au titre de l'article 94(3), de la règle 71(3) et de la règle 164(2)(b) CBE). Dans la phase internationale, et conformément au cadre juridique du PCT, les demandeurs pourront encore solliciter des copies papier des documents brevets cités.<sup>4</sup>

Les rapports de recherche, les avis au stade de la recherche, les rapports d'examen préliminaire international et les notifications des divisions d'examen continueront d'être transmis aux demandeurs par voie électronique à la Mailbox ou par voie postale.

<sup>3</sup> [worldwide.espacenet.com](http://worldwide.espacenet.com).

<sup>4</sup> Artikel 20 (3) PCT in Verbindung mit Regel 44.3 PCT, Regel 45bis.7 PCT und Artikel 36 (4) PCT in Verbindung mit Regel 71.2 PCT.

<sup>3</sup> [worldwide.espacenet.com](http://worldwide.espacenet.com).

<sup>4</sup> Article 20(3) PCT in conjunction with Rule 44.3 PCT, Rule 45bis.7 PCT and Article 36(4) PCT in conjunction with Rule 71.2 PCT.

<sup>3</sup> [worldwide.espacenet.com](http://worldwide.espacenet.com).

<sup>4</sup> Article 20.3) PCT ensemble la règle 44.3 PCT, la règle 45bis.7 PCT et l'article 36.4) PCT ensemble la règle 71.2 PCT.

Der Zugang zu angeführten Patentdokumenten ist über Espacenet gewährleistet, wo über 150 Millionen Patentdokumente aus aller Welt kostenlos zugänglich sind. Die intuitive Benutzeroberfläche ist in fast allen europäischen Sprachen verfügbar; angeführte Dokumente der Patentliteratur können durch Eingabe der betreffenden Veröffentlichungsnummer im entsprechenden Feld abgerufen werden. Spezielles Lernmaterial und eine Kurzanleitung zur Nutzung von Espacenet finden sich auf der EPA-Website.<sup>5</sup> Darüber hinaus werden nach der Veröffentlichung einer Patentanmeldung alle in Espacenet verfügbaren angeführten Dokumente auch als Links im Europäischen Patentregister angezeigt.

Die neue Praxis gilt für ab dem 1. Oktober 2024 übermittelte europäische und internationale Recherchenberichte, internationale vorläufige Prüfungsberichte und Mitteilungen der Prüfungsabteilungen. Sie ist ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung und angesichts der erheblichen Verringerung des Papierverbrauchs auch in Richtung Umweltverantwortung.

Access to cited patent documents is guaranteed via Espacenet, which provides free access to over 150 million patent documents worldwide. It has a user-friendly interface available in almost all European languages and enables users to retrieve cited patent literature documents by entering the relevant publication number in the corresponding search field. Specific training on how to use Espacenet and a pocket guide are available on the EPO website.<sup>5</sup> Moreover, once a patent application is published, any cited documents available in Espacenet will also appear as links in the European Patent Register.

The change of practice will apply to European and international search reports, international preliminary examination reports and communications from examination divisions sent as of 1 October 2024. It is a major step towards digitalisation and also, in view of the significant reduction in paper consumption, towards environmental responsibility.

L'accès aux documents brevets cités est garanti par Espacenet, qui fournit un accès gratuit à plus de 150 millions de documents brevets dans le monde. Il dispose d'une interface conviviale disponible dans presque toutes les langues européennes et permet aux utilisateurs de retrouver les documents de la littérature brevet cités en saisissant le numéro de publication concerné dans le champ de recherche correspondant. Une formation spécifique sur l'utilisation d'Espacenet et un guide de poche sont disponibles sur le site Internet de l'OEB.<sup>5</sup> En outre, dès qu'une demande de brevet est publiée, tous les documents cités disponibles dans Espacenet apparaîtront également sous forme de liens dans le Registre européen des brevets.

Ce changement de pratique s'appliquera aux rapports de recherche européenne et internationale, aux rapports d'examen préliminaire international et aux notifications des divisions d'examen envoyés à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2024. Il s'agit d'une étape importante vers la numérisation et aussi, compte tenu de la réduction significative de la consommation de papier, vers la responsabilité environnementale.

<sup>5</sup> [epo.org/de/searching-for-patents/technical/espacenet](https://epo.org/de/searching-for-patents/technical/espacenet).

<sup>5</sup> [epo.org/en/searching-for-patents/technical/espacenet](https://epo.org/en/searching-for-patents/technical/espacenet).

<sup>5</sup> [epo.org/fr/searching-for-patents/technical/espacenet](https://epo.org/fr/searching-for-patents/technical/espacenet).