

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Mai 2014 über die Einführung einer abschließenden Recherche im Verfahren nach Kapitel II PCT**

**1. Hintergrund**

Mit dem Inkrafttreten der neuen Regel 66.1 *ter* und der geänderten Regel 70.2 f) PCT am 1. Juli 2014 verbessert das Europäische Patentamt (EPA) als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) seine Praxis nach Kapitel II PCT. Gemäß diesen Bestimmungen führt jede IPEA eine sogenannte abschließende Recherche durch, um Stand der Technik zu ermitteln, der nach dem Tag, an dem der internationale Recherchenbericht erstellt wurde, veröffentlicht oder der Behörde zugänglich gemacht wurde. Die Einführung der abschließenden Recherche erhöht somit den Wert des Verfahrens für die internationale vorläufige Prüfung vor dem EPA als IPEA.

**2. Einführung einer abschließenden Recherche im Verfahren nach Kapitel II PCT**

2.1 Das EPA als IPEA führt künftig zu Beginn von Verfahren nach Kapitel II PCT grundsätzlich eine abschließende Recherche durch. Ein spezifischer Antrag des Anmelders ist nicht erforderlich, die neue Dienstleistung ist Verfahrensbestandteil.

2.2 Die abschließende Recherche dient insbesondere dazu, Zwischenliteratur zu ermitteln, die seit der Durchführung der internationalen Recherche veröffentlicht wurde und bei einem etwaigen Eintritt der Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA nach Artikel 54 (3) EPÜ relevant werden könnte. Ferner deckt sie Dokumente des Stands der Technik ab, die in nationalen Verfahren zur Anmeldung angeführt wurden und dem EPA als IPEA zugänglich gemacht wurden.

**Notice from the European Patent Office dated 12 May 2014 concerning the introduction of a "top-up" search in the procedure under Chapter II PCT**

**1. Background**

The European Patent Office (EPO) in its function as International Preliminary Examining Authority (IPEA) has further improved its practice under Chapter II PCT, following the entry into force on 1 July 2014 of new Rule 66.1 *ter* and amended Rule 70.2(f) PCT. Pursuant to these provisions any IPEA will conduct a "top-up" search to find prior art that was published or became available to the said Authority after the date on which the international search report was established. The introduction of such a "top-up" search therefore adds to the value of the international preliminary examination procedure before the EPO as IPEA.

**2. Introduction of a "top-up" search in Chapter II PCT**

2.1 The EPO in its function as IPEA will, as a rule, conduct a "top-up" search at the start of the Chapter II PCT procedure. An express request by the applicant is not required as this new service forms part of the procedure.

2.2 The "top-up" search performed by the EPO will mainly focus on finding intermediate prior art documents that have become public since the international search was performed and that could become relevant under Article 54(3) EPC if the application enters the regional phase before the EPO. It will also cover prior art that was cited in national proceedings for the same application if such documents became available to the EPO in its function as IPEA.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 mai 2014, concernant l'introduction d'une recherche complémentaire dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT**

**1. Contexte**

L'Office européen des brevets (OEB) agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) continuera d'améliorer sa pratique au titre du chapitre II du PCT, après l'entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> juillet 2014, de la nouvelle règle 66.1 *ter* PCT et de la règle 70.2.f) PCT modifiée. Conformément à ces dispositions, une IPEA effectuera une recherche complémentaire afin de découvrir l'état de la technique qui a été publié ou lui est devenu accessible après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi. L'introduction d'une telle recherche complémentaire rehausse ainsi la valeur de la procédure d'examen préliminaire international devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA.

**2. Introduction d'une recherche complémentaire dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT**

2.1 En règle générale, l'OEB agissant en qualité d'IPEA effectuera une recherche complémentaire au début de la procédure au titre du chapitre II du PCT. Une requête expresse du déposant n'est pas requise, ce nouveau service faisant partie intégrante de la procédure.

2.2 La recherche complémentaire effectuée par l'OEB visera essentiellement à découvrir les documents de l'état de la technique intermédiaires qui sont devenus publics après la recherche internationale et qui pourraient devenir pertinents au regard de l'article 54(3) CBE si la demande entre dans la phase régionale devant l'OEB. Elle couvrira également l'état de la technique qui a été cité dans des procédures nationales relatives à la même demande si ces documents sont devenus accessibles à l'OEB agissant en qualité d'IPEA.

2.3 Die abschließende Recherche geht nicht über den von der Internationalen Recherchenbehörde (ISA) recherchierten Gegenstand hinaus. Sie wird für alle internationalen Anmeldungen durchgeführt, die Gegenstand einer Prüfung nach Kapitel II PCT sind, es sei denn, das EPA als IPEA ist der Auffassung, dass keine sinnvolle Recherche möglich ist. Das EPA als IPEA wird insbesondere dann keine abschließende Recherche durchführen, wenn das EPA als ISA keinen schriftlichen Nachweis des relevanten Stands der Technik anführen würde (z. B. bei "notorischem Fachwissen" im Bereich computerimplementierter Erfindungen), weil eine Recherche in diesem Fall nicht sinnvoll wäre. Ebenso wenig wird eine abschließende Recherche für Gegenstände vorgenommen, die von der internationalen vorläufigen Prüfung ausgeschlossen sind (Artikel 34 (4) PCT).

2.4 Die abschließende Recherche wird in der Regel für alle Ansprüche durchgeführt, die die Grundlage für das Verfahren nach Kapitel II PCT bilden. Kommt das EPA als IPEA zu dem Schluss, dass die internationale Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht, so fordert es den Anmelder zunächst auf, entweder die Ansprüche einzuschränken oder zusätzliche Gebühren zu entrichten (Artikel 34 (3) PCT). Die abschließende Recherche wird dann für alle Erfindungen durchgeführt, für die zusätzliche Gebühren entrichtet wurden.

2.5 Wenn die internationale Anmeldung geändert wurde und die Grundlage für die Änderungen nicht gemäß den Regeln 46.5 b) und 66.8 PCT in einem Begleitschreiben ausreichend dargelegt wurde oder die Änderungen über den Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung hinausgehen, beschränkt das EPA als IPEA die abschließende Recherche auf den Umfang der Ansprüche, auf denen der internationale vorläufige Prüfungsbericht (IPER) basiert.

2.3 The "top-up" search will not extend beyond the subject-matter searched by the International Searching Authority (ISA). It will be conducted for all international applications undergoing examination under Chapter II PCT, unless the EPO in its function as IPEA considers that such a search would serve no useful purpose. In particular, in cases where the EPO in its function as ISA does not cite any documentary evidence as to the relevant state of the art (e.g. in cases of "notorious knowledge" in the field of computer-implemented inventions) the EPO in its function as IPEA will not perform a "top-up" search, since it would be considered to serve no useful purpose. Furthermore, a "top-up" search will not be conducted with regard to subject-matter that is excluded from international preliminary examination (Article 34(4) PCT).

2.4 As a general rule, a "top-up" search will be conducted for all the claims forming the basis for the procedure under Chapter II PCT. Where the EPO in its function as IPEA considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, the applicant will first be invited either to restrict the claims or to pay additional fees (Article 34(3) PCT). The "top-up" search will then be conducted for all inventions for which additional fees have been paid.

2.5 In addition, where the international application is amended and the basis for the amendments is not sufficiently explained in a letter according to Rules 46.5(b) and 66.8 PCT or the amendments go beyond the disclosure of the international application as originally filed, the EPO in its function as IPEA will limit the "top-up" search to the scope of the claims forming the basis of the international preliminary examination report.

2.3 La recherche complémentaire ne s'étendra pas au-delà de l'objet ayant donné lieu à la recherche effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale (ISA). Elle sera effectuée pour toutes les demandes internationales soumises à un examen au titre du chapitre II du PCT, sauf si l'OEB agissant en qualité d'IPEA estime que cette recherche ne présenterait aucun intérêt. En particulier, si l'OEB agissant en qualité d'ISA ne cite pas de preuves documentaires concernant l'état de la technique pertinent (par exemple dans le cas de connaissances "notoires" dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur), l'OEB agissant en qualité d'IPEA n'effectuera pas de recherche complémentaire, puisque celle-ci serait considérée comme dénuée d'intérêt. Une recherche complémentaire ne sera pas non plus effectuée pour un objet exclu de l'examen préliminaire international (article 34.4) PCT).

2.4 En règle générale, une recherche complémentaire sera effectuée pour toutes les revendications qui servent de base à la procédure au titre du chapitre II du PCT. Si l'OEB agissant en qualité d'IPEA estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, le déposant sera d'abord invité à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles (article 34.3) PCT). La recherche complémentaire sera ensuite effectuée à l'égard de toutes les inventions pour lesquelles des taxes additionnelles ont été acquittées.

2.5 Lorsque la demande internationale est modifiée et que la base des modifications n'est pas suffisamment expliquée dans une lettre conformément aux règles 46.5.b) et 66.8 PCT, ou que les modifications vont au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle que déposée initialement, l'OEB agissant en qualité d'IPEA limitera la recherche complémentaire à la portée des revendications formant la base du rapport d'examen préliminaire international (IPER).

2.6 Werden bei der abschließenden Recherche relevante Dokumente nach Regel 64.1 PCT gefunden, die Anlass zu Einwänden insbesondere hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geben, erlässt das EPA als IPEA einen zweiten schriftlichen Bescheid oder führt eine telefonische Rücksprache gemäß der in der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. August 2011 (ABI. EPA 2011, 532) dargelegten Praxis.

In unter Nr. 2.2 der Mitteilung genannten Fällen, in denen der Anmelder keine sachliche Erwiderung auf den vom EPA als ISA erstellten schriftlichen Bescheid oder auf den vom EPA als IPEA erstellten ersten schriftlichen Bescheid einreicht, wird ein zweiter schriftlicher Bescheid nur dann erstellt, wenn die abschließende Recherche neuen relevanten Stand der Technik ergibt; andernfalls ergeht direkt der IPER.

2.7 Bei der abschließenden Recherche ermittelte relevante Dokumente werden im IPER angegeben, sofern sie nicht aufgrund von Änderungen oder Argumenten irrelevant geworden sind, die in Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid eingereicht wurden.

2.8 Werden bei der abschließenden Recherche nur Dokumente der Zwischenliteratur (P) oder potenziell kollidierende Anmeldungen (E) gefunden und bestehen keine weiteren Einwände, so ergeht nur dann ein zweiter schriftlicher Bescheid, wenn die Dokumente in der regionalen Phase vor dem EPA zu Einwänden nach Artikel 54 (3) EPÜ führen würden. Andernfalls wird ein IPER erstellt.

### 3. Inkrafttreten

Diese Mitteilung tritt am 1. Juli 2014 in Kraft.

2.6 If relevant documents under Rule 64.1 PCT are found during the "top-up" search that give rise to objections, in particular with regard to novelty and inventive step, the EPO in its function as IPEA will issue a second written opinion or conduct a telephone consultation according to present practice, pursuant to the Notice from the European Patent Office dated 31 August 2011 (OJ EPO 2011, 532).

In particular, in the cases mentioned in that Notice under point 2.2, where the applicant does not file a substantive reply to the written opinion established by the EPO as ISA or to the first written opinion established by the EPO as IPEA, a second written opinion will only be issued if the "top-up" search reveals new relevant prior art; otherwise the IPER will be issued directly.

2.7 Any relevant documents found during the "top-up" search will be listed in the international preliminary examination report, with the exception of documents that become irrelevant in view of amendments or arguments filed in reply to the written opinion.

2.8 In the event that only intermediate prior art documents (P) or potentially conflicting applications (E) are found during the "top-up" search and there are no other objections, a second written opinion will only be issued if the documents would give rise to objections under Article 54(3) EPC in the regional phase before the EPO. Otherwise, an IPER will be issued.

### 3. Entry into force

The present Notice will enter into force on 1 July 2014.

2.6 Si des documents pertinents au regard de la règle 64.1 PCT, nécessitant de soulever des objections, notamment en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, sont découverts pendant la recherche complémentaire, l'OEB agissant en qualité d'IPEA émettra une deuxième opinion écrite ou procédera à un entretien téléphonique conformément à la pratique actuelle, telle qu'exposée dans le Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 31 août 2011 (JO OEB 2011, 532).

Dans les cas mentionnés au point 2.2 de ce Communiqué, où le déposant ne répond pas, sur le fond, à l'opinion écrite établie par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou à la première opinion écrite établie par l'OEB agissant en qualité d'IPEA, une deuxième opinion écrite ne sera établie que si la recherche complémentaire fait apparaître un nouvel état de la technique pertinent ; dans le cas contraire, l'IPER sera établi directement.

2.7 Tout document pertinent découvert pendant la recherche complémentaire sera indiqué dans l'IPER, à l'exception des documents qui ne sont plus pertinents compte tenu des modifications ou des arguments présenté(e)s en réponse à l'opinion écrite.

2.8 Si la recherche complémentaire ne fait apparaître que des documents de l'état de la technique intermédiaires (P) ou des demandes potentiellement interférentes (E) et qu'il n'y a pas d'autres objections, une deuxième opinion écrite ne sera établie que dans le cas où les documents donneraient lieu à des objections au titre de l'article 54(3) CBE dans la phase régionale devant l'OEB. Dans le cas contraire, un IPER sera établi.

### 3. Entrée en vigueur

Le présent communiqué entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2014.