

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. März 2017 über die Abgabe einer vorläufigen Stellungnahme als Anhang zum Ergebnis der Teilrecherche**

Zur Verbesserung der Recherchenprodukte sowohl im europäischen als auch im PCT-Anmeldeverfahren führt das Europäische Patentamt (EPA) am 1. April 2017 eine neue Dienstleistung ein, die die Qualität und Transparenz seiner Verfahren weiter erhöhen wird.

Wenn momentan in der Recherchenphase mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird, ergeht erst zusammen mit dem "endgültigen" europäischen oder internationalen Recherchenbericht eine Stellungnahme zur Patentierbarkeit (ESOP oder WO-ISA) (siehe R. 62 (1) EPÜ bzw. R. 43*bis*.1 PCT).

Ab 1. April 2017 wird das EPA den Anmeldern eine vorläufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung (oder einheitlichen Gruppe von Erfindungen) übermitteln. Diese wird zusammen mit der Aufforderung zur Entrichtung weiterer/zusätzlicher Recherchegebühren und den Ergebnissen der Teilrecherche ergehen (siehe R. 64 (1) und 164 (1) a) EPÜ bzw. Art. 17 (3) a) PCT).

Bereitgestellt wird diese zusätzliche Dienstleistung für europäische Direktanmeldungen, für Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen eine ergänzende europäische Recherche nach Regel 164 (1) EPÜ durchgeführt wird, und für Anmeldungen, bei denen der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 70 (2) EPÜ verzichtet hat. Sie wird auch für internationale Anmeldungen erbracht, bei denen das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätig ist.

Wie bei internationalen Anmeldungen (siehe R. 40.1 PCT) werden dem Anmelder in Zukunft auch bei europäischen Anmeldungen systematisch mit der Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren die Gründe für eine Feststellung mangelnder Einheitlichkeit mitgeteilt.

**Notice from the European Patent Office dated 3 March 2017 concerning issuing a provisional opinion accompanying the partial search results**

To enhance the search products provided to applicants under both the European and PCT filing routes, the European Patent Office (EPO) is launching a new service on 1 April 2017 which will further improve the quality and transparency of its procedures.

At present, if there is a finding of lack of unity at the search stage, applicants receive the opinion on patentability (ESOP or WO-ISA) only together with the "final" European or international search report (Rules 62(1) EPC and 43*bis*.1 PCT).

As from 1 April 2017, the EPO will start providing applicants with a provisional opinion on the patentability of the invention (or unitary group of inventions) first mentioned in the claims. This will be sent together with the invitation to pay further/additional search fees and the partial search results (see Rules 64(1) and 164(1)(a) EPC, and Article 17(3)(a) PCT).

This additional service will be provided for Euro-direct applications, Euro-PCT applications for which a supplementary European search under Rule 164(1) EPC is performed, and applications in respect of which the applicant has waived the communication under Rule 70(2) EPC. It will also be provided for international applications for which the EPO is acting as International Searching Authority (ISA).

As with international applications (cf. Rule 40.1 PCT), for European patent applications too applicants will in future be systematically informed about the reasons for the non-unity findings together with the invitation to pay further search fees.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 mars 2017, relatif à l'envoi d'un avis provisoire accompagnant les résultats partiels de recherche**

En vue d'améliorer les produits de recherche fournis aux demandeurs indépendamment de la voie de dépôt concernée (européenne ou PCT), l'Office européen des brevets (OEB) introduira le 1<sup>er</sup> avril 2017 un nouveau service qui renforcera la qualité et la transparence de ses procédures.

Actuellement, s'il est conclu à l'absence d'unité au stade de la recherche, les demandeurs ne reçoivent l'avis sur la brevetabilité (ESOP ou WO-ISA) qu'avec le rapport "définitif" de recherche européenne ou internationale (règles 62(1) CBE et 43*bis*.1 PCT).

À compter du 1<sup>er</sup> avril 2017, l'OEB adressera aux demandeurs un avis provisoire sur la brevetabilité de l'invention (ou de la pluralité d'inventions formant une unité) mentionnée en premier lieu dans les revendications. Cet avis sera envoyé avec l'invitation à payer de nouvelles taxes/des taxes additionnelles et les résultats partiels de la recherche (voir les règles 64(1) et 164(1)a) CBE, ainsi que l'article 17.3)a) PCT).

Ce service supplémentaire concernera les demandes européennes directes, les demandes euro-PCT pour lesquelles une recherche européenne complémentaire est effectuée au titre de la règle 164(1) CBE, les demandes pour lesquelles le demandeur a renoncé à recevoir la notification visée à la règle 70(2) CBE, ainsi que les demandes internationales pour lesquelles l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA).

Comme pour les demandes internationales (voir la règle 40.1 PCT), à l'avenir, dans le cadre des demandes de brevet européen également, les demandeurs seront systématiquement informés, avec l'invitation à payer de nouvelles taxes de recherche, des raisons pour lesquelles il a été conclu à l'absence d'unité.

Die vorläufige Stellungnahme (EPA Form 1707) dient nur zur Information. Eine Erwiderung auf die darin erhobenen Einwände ist nicht erforderlich und wird bei Erstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) nicht berücksichtigt. Stellung nehmen muss der Anmelder gemäß Regel 70a EPÜ nur zum EESR.

Auch etwaige Erklärungen gemäß Artikel 19 PCT, etwaige informelle schriftliche Stellungnahmen, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen gemäß Artikel 34 PCT sowie etwaige Stellungnahmen gemäß Regel 161 EPÜ sind erst nach Ergehen des "endgültigen" internationalen Recherchenberichts und WO-ISA einzureichen.

Die vorläufige Stellungnahme im Anhang zum Ergebnis der Teilerforschung wird über die Online-Aktenansicht öffentlich zugänglich sein.

The provisional opinion (EPO Form 1707) will be for information only. A reply addressing the points raised in the provisional opinion is not required and will not be taken into account when the extended European search report (EESR) is issued. Only the EESR requires a response under Rule 70a EPC.

In accordance with the same principle, any comments under Article 19 PCT, informal written comments, amendments and/or arguments under Article 34 PCT, and replies under Rule 161 EPC must be submitted only after the "final" international search report and WO-ISA have been issued.

The provisional opinion accompanying the partial search results will be available to the public via online file inspection.

L'avis provisoire (formulaire OEB 1707) ne sera émis qu'à titre informatif. Il n'est pas nécessaire de répondre aux points soulevés dans celui-ci et il ne sera pas tenu compte d'une éventuelle réponse lors de l'établissement du rapport de recherche européenne élargi (EESR). Seul l'EESR nécessite une réponse en vertu de la règle 70bis CBE.

Selon le même principe, il ne doit être présenté d'observations au titre de l'article 19 PCT, d'observations écrites informelles, de modifications et/ou d'arguments en vertu de l'article 34 PCT, ou de réponses en vertu de la règle 161 CBE qu'après l'envoi des versions "définitives" du rapport de recherche internationale et de la WO-ISA.

L'avis provisoire accompagnant les résultats partiels de recherche sera accessible au public via l'inspection publique en ligne.