

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. April 2010 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

1. Mit Verfügung der Präsidentin des EPA vom 19. November 2009 sind die Richtlinien für die Prüfung gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden. Die Änderungen werden in Form einer vollständigen Neuauflage der Richtlinien (Stand: April 2010) veröffentlicht. Die Überarbeitung erfolgte nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO). Die geänderten Richtlinien finden ab 1. April 2010 Anwendung.

2. Die aktualisierten Prüfungsrichtlinien sind in allen drei Amtssprachen des EPA auf der EPA-Webseite veröffentlicht (www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines_de.html) und können dort gebührenfrei heruntergeladen werden. Sie werden außerdem als Papierausgabe herausgegeben.

3. Der in englischer Sprache verfasste Entwurf dieser Richtlinien wurde bereits im November 2009 auf der EPA-Webseite veröffentlicht, um dem Interesse der Öffentlichkeit an einer möglichst frühzeitigen Information über die künftigen Änderungen Rechnung zu tragen.

4. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Prüfungsrichtlinien mit Stand April 2010 die einzig gültige und offizielle Fassung sind, die zum 1. April 2010 die Richtlinien mit Stand April 2009 ablösen.

Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

5. Seit der letzten vollständigen Neuauflage der Richtlinien vom Dezember 2007 wurden die Richtlinien angesichts der Neuerungen betreffend die Gebührenstruktur aktualisiert (siehe Mitteilung vom 1. April 2009, ABI. EPA 2009, 336). Im Rahmen dieser Aktualisierung wurden die Teile A bis D mit Stand April 2009 in elektronischer Fassung veröffentlicht. Teil E war von dieser Überarbeitung nicht betroffen.

6. Mit den jetzigen Änderungen werden die Prüfungsrichtlinien an die geänderten bzw. neuen Regeln 36, 57, 62a, 63, 64, 69, 70a, 135, 137 und 161 EPÜ angepasst, die am 1. April 2010 in Kraft treten (siehe hierzu die Verwaltungsratsbeschlüsse CA/D 2/09 und CA/D 3/09 vom 25. März 2009 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, ABI. EPA 2009, 296, 299, und die Mitteilungen des Amtes vom 20. August 2009, ABI. EPA 2009, 481, und vom 15. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 533).

7. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinien nicht umfassend überarbeitet wurden. Eine derartige Revision der Richtlinien steht noch aus, sodass einige Passagen die gegenwärtige Prüfungspraxis nicht vollständig wiedergeben. Ferner konnten Veröffentlichungen oder Entscheidungen aus jüngster Zeit, die nach Abschluss der inhaltlichen Arbeiten erschienen, nicht mehr berücksichtigt werden. So gilt beispielsweise hinsichtlich der Einreichung der beglaubigten Abschrift der früher eingereichten Anmeldung bei Bezugnahme in Abweichung der relevanten Abschnitte A-II, 4.1.3.1 und A-IV, 1.3.1 der Richtlinien die entsprechende Mitteilung vom 14. September 2009 (ABI. EPA 2009, 486).

8. Die Änderungen zu den neuen bzw. geänderten Regeln finden sich insbesondere an folgenden Stellen:

a) Regel 36 (Teilanmeldungen): **A-III, 14; A-IV, 1 bis 1.3.3; A-VIII, 1.3; C-III, 7.10, 7.11.1 und 7.11.4; C-VI, 1.1.4, 3.4, 5.2 und 9.1.3;**

b) Regel 62a (Anmeldungen mit mehreren unabhängigen Patentansprüchen): **B-III, 3.7, 3.10 und 3.11; B-IV, 2.1; B-VIII, 4 und 5; B-X, 3.1 und 8; B-XII, 7; C-III, 3.3; C-VI, 4.7, 5.2, 5.6 und 8.2;**

Teil B

Richtlinien für die Recherche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I - Einleitung	I-1
1. Zweck des Teils B	I-1
2. Recherchenabteilung	I-1
3. Recherchenarbeit	I-1
4. Erweiterter europäischer Recherchenbericht (EESR)	I-1
Kapitel II - Allgemeines	II-1
1. Recherche und Sachprüfung	II-1
2. Zweck der Recherche	II-1
3. Recherhendokumentation	II-1
4. Recherchenbericht	II-1
4.1 Europäische Recherchen	II-1
4.2 Zusätzliche europäische Recherchen	II-2
4.3 Ergänzende europäische Recherchen	II-2
4.4 Internationale (PCT-)Recherchen	II-4
4.5 Recherchen internationaler Art	II-4
4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen	II-4
Kapitel III - Merkmale der Recherche	III-1
1. Ziel der Recherche	III-1
1.1 Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht	III-1
1.2 Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen	III-1
2. Umfang der Recherche	III-1
2.1 Vollständigkeit der Recherche	III-1
2.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche	III-2
2.3 Heranziehen besonderer Dokumente	III-3
2.4 Recherche in gleichartigen Gebieten	III-3
2.5 Recherche im Internet	III-4
3. Gegenstand der Recherche	III-4
3.1 Grundlage der Recherche	III-4
3.2 Auslegung der Patentansprüche	III-4
3.3 Änderung der Patentansprüche	III-4
3.4 Verzicht auf Patentansprüche	III-5
3.5 Vorwegnahme von Anspruchsänderungen	III-5
3.6 Breit gefasste Patentansprüche	III-5
3.7 Unabhängige und abhängige Patentansprüche	III-6
3.8 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen	III-7
3.9 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch	III-7
3.10 Verschiedene Kategorien	III-8
3.11 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände	III-8
3.12 Mangelnde Einheitlichkeit	III-8

3.13	Technologischer Hintergrund	III-9
------	-----------------------------	-------

Kapitel IV - Recherchenverfahren und -strategie	IV-1
--	-------------

1.	Verfahren vor Beginn der Recherche	IV-1
1.1	Analyse der Anmeldung	IV-1
1.2	Formfehler	IV-1
1.3	In der Anmeldung angeführte Dokumente	IV-2
1.4	Zusammenfassung; offizielle Klassifizierung; Bezeichnung der Erfindung; Veröffentlichung	IV-3
2.	Recherchenstrategie	IV-4
2.1	Gegenstand der Recherche; Einschränkungen	IV-4
2.2	Formulierung einer Recherchenstrategie	IV-4
2.3	Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten	IV-5
2.4	Neufestlegung des Umfangs der Recherche	IV-6
2.5	Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche	IV-7
2.6	Beendigung der Recherche	IV-8
3.	Verfahren nach Abschluss der Recherche	IV-8
3.1	Erstellung des Recherchenberichts	IV-8
3.2	Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente	IV-9
3.3	Fehler im Recherchenbericht	IV-9

Kapitel V - Vorklassifizierung (Weiterleitung) und offizielle Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen	V-1
---	------------

1.	Definitionen	V-1
2.	Vorklassifizierung (Weiterleitung)	V-1
3.	Falsche Vorklassifizierung	V-2
4.	Offizielle Klassifizierung der Anmeldung	V-2
5.	Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte	V-3
6.	Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. bei einer Teilrecherche)	V-3
7.	Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung	V-4
8.	Überprüfung der offiziellen Klassifizierung	V-4

Kapitel VI - Stand der Technik	VI-1
---------------------------------------	-------------

1.	Allgemeines	VI-1
2.	Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw.	VI-1
3.	Priorität	VI-1
4.	Kollidierende Anmeldungen	VI-1
4.1	Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen	VI-1
4.2	Frühere nationale Rechte	VI-1
5.	Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldetag und Prioritätstag	VI-2

5.1	Überprüfung beanspruchter Prioritätstage	VI-2
5.2	Zwischenliteratur	VI-2
5.3	Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche	VI-2
5.4	Nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente	VI-4
5.5	Unschädliche Offenbarungen	VI-4
6.	Inhalt der Offenbarungen	VI-4
6.1	Allgemeines	VI-4
6.2	Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen	VI-5
Kapitel VII - Einheitlichkeit der Erfindung		VII-1
1.	Allgemeines	VII-1
1.1	Teilweiser europäischer Recherchenbericht	VII-1
1.2	Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren	VII-1
1.3	Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind	VII-2
2.	Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit	VII-2
2.1	Antrag auf Erstattung weiterer Recherchegebühren	VII-2
2.2	Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung	VII-2
2.3	Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit	VII-2
2.4	Ergänzende europäische Recherche	VII-3
3.	Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder Regel 63	VII-3
Kapitel VIII - Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind		VIII-1
1.	Allgemeines	VIII-1
2.	Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden	VIII-1
3.	Keine sinnvolle Recherche möglich	VIII-2
3.1	Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands	VIII-4
3.2	Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)	VIII-5
3.3	Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)	VIII-5
3.4	Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde	VIII-6
4.	Mehrere unabhängige Ansprüche pro Kategorie (Regel 62a)	VIII-7
4.1	Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs	VIII-7
4.2	Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)	VIII-7
4.3	Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)	VIII-8
4.4	Fälle nach Regel 62a, in denen die Anspruchsgebühren nicht bezahlt werden	VIII-8
4.5	Anmeldungen, auf die Regel 62a anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde	VIII-9
4.6	Behandlung abhängiger Ansprüchen nach Regel 62a	VIII-10

5.	Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1)	VIII-10
----	--	---------

Kapitel IX - Recherchendokumentation	IX-1
---	-------------

1.	Allgemeines	IX-1
1.1	Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen	IX-1
1.2	Systeme für den systematischen Zugang	IX-1
1.3	Dateien	IX-2
2.	Systematisch geordnete Patentdokumente	IX-2
2.1	PCT-Mindestprüfstoff	IX-2
2.2	Andere nationale Patentdokumente	IX-3
2.3	Unveröffentlichte Patentanmeldungen	IX-3
2.4	Recherchenberichte	IX-3
2.5	Aufbewahrung der Dokumente für die manuelle Recherche	IX-3
2.6	Patentfamiliensystem	IX-4
3.	Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur	IX-5
3.1	Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.	IX-5
3.2	Aufbewahrung der Nichtpatentliteratur für die manuelle Recherche	IX-5
4.	Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist	IX-6
4.1	Zusammensetzung	IX-6
4.2	Art und Ort der Aufbewahrung	IX-6
5.	Recherchendokumentation an den verschiedenen Dienstorten des EPA	IX-6
5.1	Elektronische Recherchendokumentation	IX-6
5.2	Recherchendokumentation in Papierform	IX-6
6.	Recherchendokumentation in nationalen Ämtern, denen die Durchführung von Recherchen für das EPA übertragen ist	IX-7
6.1	Vom EPA bereitgestellte elektronische Recherchendokumentation	IX-7
6.2	Zusätzliche Recherchendokumentation der nationalen Patentämter	IX-7

Kapitel X - Recherchenbericht	X-1
--------------------------------------	------------

1.	Allgemeines	X-1
2.	Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt	X-2
3.	Form und Sprache des Recherchenberichts	X-2
3.1	Form	X-2
3.2	Sprache	X-3
4.	Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts	X-3
5.	Klassifikation der Patentanmeldung	X-4
6.	Recherchierte Sachgebiete	X-4
7.	Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben)	X-5

8.	Beschränkung des Gegenstands der Recherche	X-6
9.	Bei der Recherche ermittelte Dokumente	X-7
9.1	Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht	X-7
9.1.1	Bibliografische Daten	X-7
9.1.2	"Entsprechende Dokumente"	X-7
9.1.3	Sprache der angeführten Dokumente	X-10
9.1.4	Ergänzender europäischer Recherchenbericht	X-11
9.2	Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)	X-11
9.3	Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen	X-13
10.	Ausfertigung und Datum	X-14
11.	Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente	X-14
11.1	Allgemeines	X-14
11.2	Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments	X-15
11.3	Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen	X-15
11.4	Bücher oder Zeitschriften	X-15
11.5	Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge	X-15
12.	Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend)	X-16
Kapitel XI - Zusammenfassung		XI-1
1.	Zweck der Zusammenfassung	XI-1
2.	Endgültiger Inhalt	XI-1
3.	Inhalt der Zusammenfassung	XI-1
4.	Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen	XI-2
5.	Kontrollliste	XI-2
6.	Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder	XI-2
Kapitel XI – Anlage Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe XI, 5)		XI-3
Kapitel XII - Stellungnahme zur Recherche		XII-1
1.	Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR	XII-1
1.1	Die Stellungnahme zur Recherche	XII-1
1.2	Standpunkt der Prüfungsabteilung	XII-1
2.	Grundlage der Stellungnahme zur Recherche	XII-2
2.1	Anmeldungen, die unter Regel 56 EPÜ oder Regel 20 PCT eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthalten	XII-2
2.2	Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten	XII-3
3.	Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche	XII-4
3.1	Prüfungsakte	XII-4
3.2	Begründete Einwände	XII-4



3.3	Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche	XII-5
3.4	Umfang der ersten Analyse	XII-5
3.5	Beitrag zum Stand der Technik	XII-6
3.6	Erfordernisse des EPÜ	XII-6
3.7	Herangehensweise des Prüfers	XII-6
3.8	Unterbreitung von Vorschlägen	XII-6
3.9	Positive Stellungnahme	XII-7
4.	Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche	XII-7
5.	Zweifel über den Stand der Technik	XII-8
6.	Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche	XII-8
7.	Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche	XII-9
8.	Keine Stellungnahme zur Recherche	XII-9
9.	Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR)	XII-10

Kapitel I

Einleitung

1. Zweck des Teils B

Teil B ist für europäische Recherchen, d. h. für die vom EPA für europäische Anmeldungen durchgeführten Recherchen aufgestellt worden und findet auf diese Anwendung. Darüber hinaus haben die Recherchenabteilungen des EPA auch andere Arten von Recherchen durchzuführen (siehe II, 4). Recherchen im Rahmen des Zusammenarbeitsvertrags (PCT) werden in den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung behandelt.

2. Recherchenabteilung

Die für die Ausführung der Recherche und die Erstellung des Recherchenberichts verantwortliche Einheit im EPA heißt Recherchenabteilung; gewöhnlich besteht diese aus einem Einzelprüfer. Der Prüfer, der für die Recherche zu einer europäischen Anmeldung zuständig ist, ist in der Regel auch das erste Mitglied der Prüfungsabteilung für diese Anmeldung. Wenn die Erfindung eine Recherche in weit entfernten Sachgebieten verlangt, kann eine besondere Recherchenabteilung mit zwei und sogar drei Prüfern zusammengestellt werden, beispielsweise wenn mehr als eine Person als "Fachmann" auf dem technischen Gebiet der Anmeldung anzusehen ist (siehe C-IV, 11.3).

Art. 17

Art. 18

In Teil B ist unter "Prüfer" der mit der Recherche beauftragte Prüfer innerhalb der Recherchenabteilung zu verstehen, die für die Erstellung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (siehe XII) zuständig ist.

3. Recherchenarbeit

Die europäischen Recherchen werden von den Recherchenabteilungen des EPA durchgeführt und können auch an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmter Vertragsstaaten übertragen werden. Recherchen in Dokumenten, die in anderen Sprachen als den Amtssprachen des EPA abgefasst sind, können einigen dieser Behörden übertragen werden. Die vorliegenden Richtlinien gelten für die überall dort durchgeführten europäischen Recherchen.

Art. 17

Zentr. Prot. I (1) und (3)

Zentr. Prot. IV (2)

Zentr. Prot. V

4. Erweiterter europäischer Recherchenbericht (EESR)

Der erweiterte europäische Recherchenbericht (EESR) setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen, dem europäischen Recherchenbericht (siehe X) und der Stellungnahme zur Recherche (siehe XII).

Art. 92

Regel 61

Regel 62

Kapitel II

Allgemeines

1. Recherche und Sachprüfung

Das Verfahren, das eine europäische Patentanmeldung von der Einreichung der Anmeldung bis zur Erteilung des Patents (oder der Zurückweisung der Anmeldung) durchläuft, umfasst zwei getrennte Grundphasen, nämlich die Recherche und die Sachprüfung.

Art. 17

Art. 18

2. Zweck der Recherche

Die Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Feststellung von Bedeutung ist, ob und inwieweit die Erfindung, auf die sich die Anmeldung bezieht, neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Regel 61 (1)

Im Prüfungsverfahren und beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche ist man darauf angewiesen, dass die Recherche den Stand der Technik ermittelt, auf dessen Grundlage die Patentierbarkeit der Erfindung zu beurteilen ist. Die Recherche muss daher innerhalb der Grenzen, die durch Kriterien wie Einheitlichkeit der Erfindung oder Ähnliches gesetzt werden, möglichst vollständig und zielführend sein (siehe III, 2, VII und VIII).

3. Recherhendokumentation

Die Recherche wird in internen oder externen Dokumentensammlungen oder Datenbanken durchgeführt, deren Inhalt systematisch zugänglich ist, z. B. durch Wörter, Klassifikationssymbole oder Indizierungs-codes. Die Dokumentensammlungen und Datenbanken bestehen hauptsächlich aus Patentdokumenten verschiedener Länder, ergänzt durch Artikel aus Zeitschriften und sonstige Nichtpatentliteratur (siehe IX).

4. Recherchenbericht

Es wird ein Recherchenbericht erstellt, der die Recherchenergebnisse - vor allem durch Angabe der den Stand der Technik betreffenden Dokumente - enthält (siehe B-X, 9).

Art. 92

Regel 61 (1)

Der Recherchenbericht dient dazu, dem Anmelder, den Prüfungsabteilungen des EPA und – nach seiner Veröffentlichung – der Öffentlichkeit Angaben über den Stand der Technik zu verschaffen.

Art. 92

Art. 93 (1)

Dem Recherchenbericht liegt eine Stellungnahme zur Recherche bei (siehe XII, vorbehaltlich der in XII, 8 genannten Ausnahmen), die zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) bildet.

4.1 Europäische Recherchen

Die Aufgabe der Recherchenabteilung besteht in erster Linie in der Durchführung von Recherchen und der Erstellung von

Art. 17

Recherchenberichten betreffend die europäischen Patentanmeldungen. Zusätzlich zu diesen üblichen Recherchen können den Recherchenabteilungen des EPA verschiedene andere Arten von Recherchen übertragen werden, die in den nachstehenden Absätzen aufgeführt sind.

4.2 Zusätzliche europäische Recherchen

In der Phase der Prüfung einer europäischen Patentanmeldung kann eine zusätzliche Recherche erforderlich werden. Gründe für eine zusätzliche Recherche sind beispielsweise

- i) Änderung der Ansprüche, sodass sie Gegenstände umfassen, die von der ursprünglichen Recherche nicht erfasst wurden (siehe jedoch C-III, 7.10 zu wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchierten Ansprüchen und C-III, 7.10.1 zu Änderungen unter Verwendung eines Gegenstands aus der Beschreibung, die Ansprüche mit einem Gegenstand ergeben, der mit dem ursprünglich recherchierten nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist);
- ii) Beseitigung der Mängel, die zu einer unvollständigen Recherche oder zu einer Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle eines Recherchenberichts tritt, oder zu einer Erklärung nach Art. 17 (2) a) oder b) PCT führten, durch Änderung oder Widerlegung in der Sachprüfung (siehe Kapitel VIII und C-VI, 8.2);
- iii) Abgehen der Prüfungsabteilung von einer durch die Recherchenabteilung vorgenommenen Beurteilung der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit (siehe III, 1.1) oder von anderen Fragen (siehe III, 1.2), insbesondere der Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Kapitel VII), des Ausschlusses von der Recherche (siehe III, 3.11 und Kapitel VIII) oder der Regel 62a;
- iv) Begrenzungen oder Unvollkommenheiten der ursprünglichen Recherche.

Regel 63
Art. 17 (2) PCT

Regel 64
Regel 62a

Die Prüfungsabteilung macht von den in einer zusätzlichen Recherche ermittelten Dokumenten Gebrauch, sofern sie diese als relevant für die Prüfung der Anmeldung erachtet. Wird im Prüfungsverfahren ein neues Dokument benutzt, so ist dem Anmelder ein Exemplar zu übermitteln (Art. 113(1)).

In ähnlicher Weise kann bei der Prüfung von Einsprüchen gegen ein europäisches Patent eine zusätzliche Recherche erforderlich werden (siehe D-VI, 5).

4.3 Ergänzende europäische Recherchen

Eine internationale (PCT-)Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird und der ein internationales Anmeldedatum zuerkannt wurde, gilt als europäische

Art. 153 (2), (6)
und(7)

Patentanmeldung. Liegt bereits ein internationaler Recherchenbericht vor, so tritt dieser an die Stelle des europäischen Recherchenberichts. Die Recherchenabteilung erstellt einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht oder ersatzweise eine Erklärung nach Regel 63, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes beschlossen hat.

Der Verwaltungsrat beschließt, unter welchen Voraussetzungen und inwieweit auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet werden kann. Bisher sind folgende Beschlüsse gefasst worden:

Art. 153 (7)

- i) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht erstellt zu internationalen Anmeldungen, bei denen das EPA als Internationale Recherchenbehörde tätig war.
- ii) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht erstellt zu internationalen Anmeldungen, die vor dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden, bei denen das schwedische, das österreichische oder das spanische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war (ABI. 1/1979, 4; ABI. 2/1979, 50; ABI. 6-7/1979, 248; ABI. 8/1995, 511).
- iii) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und die Recherchegebühr wird ermäßigt (siehe ABI. 11/2005, 548) für internationale Anmeldungen, bei denen das Patentamt der USA, Japans, Chinas, Australiens, Russlands oder Koreas als Internationale Recherchenbehörde tätig war.
- iv) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und die Recherchegebühr wird ermäßigt für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden, bei denen das schwedische, das österreichische oder das spanische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war, und für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. April 2005 eingereicht werden, bei denen das finnische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war, sowie für internationale Anmeldungen, bei denen das Nordische Patentinstitut als Internationale Recherchenbehörde tätig war (siehe ABI. EPA 7/2005, 422; ABI. EPA 12/2007, 642; ABI. EPA 1/2008, 12).

Bei den unter iii) und iv) genannten Anmeldungen wird die ergänzende europäische Recherche in der gesamten Recherchendokumentation des EPA durchgeführt. Es bleibt der Recherchenabteilung überlassen, ob sie den Prüfstoff begrenzen will. Zurzeit können noch keine genauen Grenzen für diese ergänzenden europäischen Recherchen gesetzt werden, da die Dokumentation und die Recherchenpraxis dieser Internationalen Recherchenbehörden in Bezug auf das EPA nicht in vollem Umfang harmonisiert sind. In der Regel sollte das EPA überflüssige Arbeit und

Überschneidungen vermeiden und sich weitgehend auf die Wirksamkeit und die Qualität der internationalen Recherchen verlassen. Das EPA ersucht in seiner Eigenschaft als Bestimmungsbüro die Internationale Recherchenbehörde, zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht Kopien der darin genannten Unterlagen zu übermitteln (Art. 20 (3) PCT, siehe auch Regel 44.3 a) PCT). Sind Unterlagen angeführt, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind, und braucht die Recherchenabteilung eine Übersetzung in einer dieser Sprachen, so muss sie diese selbst beschaffen (z. B. ein Mitglied einer Patentfamilie in einer Amtssprache des EPA oder alternativ eine Zusammenfassung des Dokuments in einer Amtssprache des EPA, siehe VI, 6.2), es sei denn, dass sie diese aus anderen Quellen besorgen kann, z. B. vom Anmelder oder von der Internationalen Recherchenbehörde.

Regel 159 (1) b)
Regel 161

Dem europäischen Erteilungsverfahren einschließlich der ergänzenden europäischen Recherche werden die Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt, die der Anmelder beim Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase angegeben hat (Regel 159 (1) b)). Hat der Anmelder die Anmeldung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung gemäß Regel 161 (2) (siehe A-VII, 7) geändert, wird der ergänzenden europäischen Recherche alternativ die geänderte Anmeldung zugrunde gelegt (siehe auch XII, 2). Die Verfahren bei Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen das EPA keinen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt, sind in C-VI, 3.5.1 erläutert.

4.4 Internationale (PCT-)Recherchen

Bezüglich der Recherchenpraxis bei internationalen (PCT-)Recherchen wird auf die PCT-Richtlinien für die Recherche und die internationale vorläufige Prüfung verwiesen.

4.5 Recherchen internationaler Art

Im Rahmen des PCT kann das EPA als Internationale Recherchenbehörde beauftragt werden, "Recherchen internationaler Art" für nationale Patentanmeldungen durchzuführen (Art. 15 (5) PCT). Diese Recherchen entsprechen naturgemäß weitgehend den internationalen Recherchen, sodass hier die gleichen Bemerkungen zutreffen; eine Ausnahme bildet das Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung, das dann an das europäische Verfahren angeglichen wird. Dies bedeutet, dass bei mangelnder Einheitlichkeit in einer nationalen Anmeldung, zu der eine Recherche internationaler Art durchgeführt wird, die Gründe für die mangelnde Einheitlichkeit nicht angegeben werden und kein schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde erstellt wird (Regel 43bis PCT).

4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen

Die Recherchenabteilungen des EPA führen auch Recherchen zu nationalen Anmeldungen aus einigen seiner Vertragsstaaten durch.

Zentr. Prot. I (1) b)

Die vorliegenden Richtlinien gelten nicht unbedingt in vollem Umfang für diese nationalen Recherchen, und es wird auch nicht im Einzelnen darauf hingewiesen, inwiefern diese Recherchen von den europäischen Recherchen abweichen. Die nationalen Recherchen sind jedoch weitgehend mit den europäischen Recherchen identisch bzw. vereinbar.

Kapitel III

Merkmale der Recherche

1. Ziel der Recherche

1.1 Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht

Mit der Recherche soll gemäß II, 2 erreicht werden, den einschlägigen Stand der Technik zu ermitteln, damit die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit bewertet werden können. Für Entscheidungen über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sind die Prüfungsabteilungen zuständig. Die Recherchenabteilung gibt jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) für den Anmelder ein begründetes Urteil darüber ab, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ erfüllen; der Anmelder kann darauf im Prüfungsverfahren antworten (Art. 113 (1) und XII, 9). Eine Beurteilung der Patentierbarkeit kommt im Recherchenbericht auch implizit durch die Zuordnung der in X, 9.2 definierten Kategorien von Dokumenten zum Ausdruck; sie wird in der Prüfungsphase von der Prüfungsabteilung überprüft (siehe II, 4.2 iii) und XII, 1.2) - insbesondere im Lichte der Erwiderng des Anmelders (siehe XII, 9).

Regel 61 (1)

Die Beurteilung der Patentierbarkeit im Recherchenstadium kann direkte Auswirkungen auf die Durchführung der Recherche selbst haben, siehe III, 3.8 (Recherchen in Bezug auf den Gegenstand abhängiger Patentansprüche), III, 2.4 (Recherche in gleichartigen technischen Gebieten) und IV, 2.6 (Abbruch der Recherche, wenn nur unbedeutende Gegenstände übrig bleiben).

1.2 Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen

Manchmal wirken sich andere Aspekte der Sachprüfung als Neuheit oder erfinderische Tätigkeit direkt auf die Recherche aus und können dazu führen, dass diese eingeschränkt wird; auch diese Beurteilung wird von der Prüfungsabteilung überprüft (siehe T 178/84, ABl. 5/1989, 157 und T 631/97, ABl. 1/2001, 13 sowie II, 4.2 iii) und XII, 1.2) - insbesondere im Lichte der Erwiderng des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe XII, 9).

Beispiele sind angeführt in VII (Einheitlichkeit der Erfindung) und in VIII (Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind).

2. Umfang der Recherche

2.1 Vollständigkeit der Recherche

Die europäische Recherche ist vor allem eine gründliche, alles umfassende Recherche, die hohen qualitativen Anforderungen gerecht wird. Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass bei einer derartigen Recherche eine hundertprozentige Vollständigkeit

wegen Faktoren wie etwa den unvermeidlichen Unzulänglichkeiten aller Systeme zur Informationsabfrage und ihrer Anwendung nicht immer möglich und vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit auch nicht zu vertreten ist, wenn die Kosten in angemessenen Grenzen gehalten werden sollen. Die Recherche ist daher so durchzuführen, dass die Gefahr, eine vollständige Vorwegnahme des Gegenstands eines Anspruchs - oder einen anderen äußerst relevanten Stand der Technik zu übersehen, auf ein Minimum beschränkt wird. Bei weniger relevanten Elementen des Stands der Technik, für die in der Recherchendokumentation oft eine große Anzahl von Unterlagen zu finden ist, ist eine niedrigere Ermittlungsrate annehmbar (siehe in diesem Zusammenhang auch III, 2.4). Zur Beschränkung der vom EPA recherchierten Gegenstände siehe VIII.

Der Umfang der internationalen Recherche ist in Art. 15 (4) PCT definiert, wo es heißt, dass die Internationale Recherchenbehörde sich bemühen muss, den Stand der Technik so weit zu ermitteln, wie es ihre Möglichkeiten erlauben, und auf jeden Fall den in der Ausführungsordnung zum PCT (Regel 34 PCT) festgelegten Prüfstoff berücksichtigen muss. Aus dieser Definition ("wie es ihre Möglichkeiten erlauben") folgt, dass der Umfang einer internationalen Recherche gleichwertig mit einer europäischen Recherche sein soll. Internationale und europäische Recherchen müssen deshalb voll und ganz vereinbar sein. Hat das EPA die internationale Recherche durchgeführt, muss demnach kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, und der internationale Recherchenbericht des EPA tritt ohne Einschränkungen an die Stelle des europäischen Recherchenberichts (Art. 153 (6) EPÜ, ABl. 1979, 4, siehe auch II, 4.3).

2.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche

Die Wirksamkeit und Effizienz jeder Recherche nach sachdienlichen Schriftstücken (Regel 61 (1)) hängen von der Systematik ab, die der zu recherchierenden Dokumentensammlung innewohnt oder auf sie angewandt werden kann und die es dem Prüfer ermöglicht, die Teile der Dokumentation zu bestimmen, die einzusehen sind. Grundlegende Bestandteile einer Systematik innerhalb einer Dokumentensammlung sind Wörter, Klassifikationseinheiten, Indizierungs-codes oder bibliografische Verbindungen zwischen Dokumenten, in denen dieselben Schriftstücke angeführt sind. Die Systematik kann dauerhaft sein wie bei Indizierungswörtern, Klassifikationssymbolen oder Indizierungs-codes oder nach Bedarf durch eine Recherchenstrategie geschaffen werden, bei der die genannten grundlegenden Bestandteile gezielt eingesetzt werden und ein Teil der Dokumentation gefunden wird, der wahrscheinlich für die Erfindung sachdienliches Material enthält. Der Prüfer sollte aus Gründen der Wirtschaftlichkeit aufgrund seiner Kenntnis des betreffenden Gebiets der Technik und der verfügbaren Informationsabfragesysteme darüber entscheiden, ob Teile der Recherchendokumentation ausgelassen werden können, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sich darunter bedeutsame

Dokumente befinden, wie z. B. aus der Zeit vor der Entwicklung des betreffenden Gebiets. Auch braucht er nur ein Mitglied einer Patentfamilie einzusehen, es sei denn, er hätte gute Gründe für die Annahme, dass in einem Einzelfall beim Inhalt einzelner Mitglieder der gleichen Patentfamilie wesentliche sachliche Unterschiede bestehen (siehe IX, 2.6).

2.3 Heranziehen besonderer Dokumente

Bestimmte Kategorien von Dokumenten, wie z. B. die Patentedokumente der skandinavischen Länder, können für das europäische Patentsystem von besonderer Bedeutung sein, auch wenn sie nicht zum PCT-Mindestprüfstoff gehören. Alle diese Dokumente sind für europäische Recherchen, zusätzliche europäische Recherchen und Recherchen internationaler Art sowie für nationale Recherchen einzusehen, sofern sie nicht in dem Abkommen mit dem betreffenden Staat ausdrücklich ausgeschlossen sind.

2.4 Recherche in gleichartigen Gebieten

Die Recherche wird in Dokumentensammlungen oder Datenbanken durchgeführt, die Material auf allen für die Erfindung maßgeblichen technischen Gebieten enthalten könnten. Mit der Recherchenstrategie sollten die Teile der Dokumentation bestimmt werden, die auf den unmittelbar relevanten technischen Sachgebieten einzusehen sind. Unter Umständen muss die Recherche dann auf Teile der Dokumentation ausgedehnt werden, die gleichartige Gebiete abdecken. Ob dies notwendig ist, hat der Prüfer von Fall zu Fall unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Recherche in den bis dahin eingesehenen Teilen der Dokumentation zu entscheiden (siehe III, 3.2).

Die Frage, welche technischen Gebiete im Einzelfall als gleichartig zu berücksichtigen sind, wird unter dem Gesichtspunkt beurteilt, was augenscheinlich der wesentliche technische Beitrag der Erfindung ist, und nicht nur im Lichte der Einzelfunktionen, die in der Anmeldung ausdrücklich aufgeführt sind.

Die Entscheidung darüber, ob die Recherche auf Gebiete ausgedehnt werden soll, die in der Anmeldung nicht genannt sind, muss dem Prüfer überlassen werden, doch sollte sich dieser nicht in die Lage des Erfinders versetzen und versuchen, sich alle Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung vorzustellen. Für die Ausdehnung der Recherche auf gleichartige Gebiete sollte ausschlaggebend sein, ob anhand des zu erwartenden Ergebnisses der Recherche in diesen Gebieten voraussichtlich ein begründeter Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit geltend gemacht werden kann (siehe T 176/84, ABl. 2/1986, 50, T 195/84, ABl. 5/1986, 121 und C-IV, 11.8).

2.5 Recherche im Internet

Bei der europäischen Recherche kann auch auf Internetquellen einschließlich Online-Fachzeitschriften, Online-Datenbanken und sonstige Internetseiten zurückgegriffen werden. Der Umfang solcher Internetrecherchen ist von Fall zu Fall unterschiedlich, in einigen technischen Gebieten ist eine systematische Internetrecherche aber die Regel. Insbesondere in Bereichen wie der Informations- und der Softwaretechnologie ist eine Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik ohne eine Internetrecherche oft nicht möglich.

3. Gegenstand der Recherche

3.1 Grundlage der Recherche

Art. 92

Art. 69 (1)

Regel 43 (6)

Die Recherche sollte auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen (falls vorhanden) durchgeführt werden (Art. 92). Die Patentansprüche bestimmen den Schutzbereich des europäischen Patents bei seiner Erteilung (Art. 69 (1)).

3.2 Auslegung der Patentansprüche

Prot. Art. 69 EPÜ

Die Recherche darf weder auf den genauen Wortlaut der Patentansprüche begrenzt werden noch auf alles ausgedehnt werden, was ein Fachmann durch Studium der Beschreibung und Zeichnungen ableiten könnte. Sie dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Neuheit und/oder für die erfinderische Tätigkeit von Bedeutung ist (siehe II, 2). Die Recherche muss sich auf das erstrecken, was augenscheinlich die wesentlichen Merkmale der Erfindung sind, und alle Änderungen in der der Erfindung zugrunde liegenden (objektiven) technischen Aufgabe berücksichtigen, die sich im Laufe der Recherche aufgrund des ermittelten Stands der Technik ergeben können (siehe IV, 2.3 und 2.4, und C-IV, 11.5.2). Dabei ist Folgendes zu beachten: In den Patentansprüchen sind ausdrückliche Bezugnahmen auf Merkmale, die in der Beschreibung ausgeführt werden, zwar nur dann erlaubt, "wenn dies unbedingt erforderlich ist" (Regel 43 (6) – siehe auch III, 3.5 und C-III, 4.17), doch sollten Patentansprüche, die solche Bezugnahmen enthalten, dennoch recherchiert werden, wenn diese technischen Merkmale durch bestimmte Teile der Beschreibung eindeutig definiert sind.

Bei der Auslegung von Patentansprüchen für die Zwecke der Recherche ist auch Stand der Technik zu berücksichtigen, dessen technische Merkmale bekannte Äquivalente der technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung sind und der zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit führen kann (siehe C-IV, Anlage, 1.1 ii)).

3.3 Änderung der Patentansprüche

Regel 137 (1)

Regel 159 (1) b)

Regel 161

Wenn eine europäische Patentanmeldung nicht auf eine frühere internationale Patentanmeldung zurückgeht, darf der Anmelder die Patentansprüche vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht ändern (Regel 137 (1)). Daher richtet sich die Recherche in diesen Fällen auf die Patentansprüche in der ursprünglichen

eingereichten Fassung der europäischen Patentanmeldung oder auf den gemäß Regel 57 c) bzw. 58 eingereichten Anspruchssatz.

Geht eine europäische Anmeldung jedoch auf eine frühere internationale Anmeldung zurück, so hat der Anmelder in der internationalen Phase die Möglichkeit gehabt, die internationale Anmeldung entweder nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts (Art. 19 (1) PCT) oder während der internationalen vorläufigen Prüfung (Art. 34 (2) b) PCT) zu ändern. Der Anmelder kann dann angeben, dass er mit diesen oder mit anderweitig geänderten Anmeldungsunterlagen (einschließlich der Ansprüche) gemäß Regel 159 (1) b) in die europäische Phase eintreten möchte. Des Weiteren erhält der Anmelder vom EPA die Gelegenheit, die Anmeldungsunterlagen (einschließlich der Ansprüche) innerhalb einer vorgegebenen Frist zu ändern (Regel 161 (2), siehe A-VII, 7). Die Anmeldung in der geänderten Fassung dient gegebenenfalls als Grundlage für eine ergänzende europäische Recherche, die nach Art. 153 (7) durchzuführen ist (siehe II, 4.3 und XII, 2).

3.4 Verzicht auf Patentansprüche

Bei europäischen Patentanmeldungen sind Patentansprüche, die wegen Nichtzahlung der Gebühren als zurückgenommen gelten, von der Recherche auszuschließen. Dies gilt sowohl für Recherchen zu europäischen Direktanmeldungen als auch für ergänzende europäische Recherchen zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten (siehe II, 4.3).

Regel 45 (3)
Regel 162 (4)

3.5 Vorwegnahme von Anspruchsänderungen

Soweit es möglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsätzlich den gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Ansprüche gerichtet sind oder auf den sie einer vernünftigen Annahme zufolge nach einer Anspruchsänderung gerichtet werden könnten (siehe aber VII, 1.3 bei mangelnder Einheitlichkeit). Wenn beispielsweise eine Anmeldung für eine Schaltung einen oder mehrere Ansprüche enthält, die lediglich auf die Funktion und die Wirkungsweise gerichtet sind, und die Beschreibung und die Zeichnungen ein Beispiel mit einer detaillierten, ungewöhnlichen Transistorschaltung umfassen, sollte sich die Recherche auf diese Schaltung erstrecken.

3.6 Breit gefasste Patentansprüche

Besondere Anstrengungen brauchen nicht unternommen zu werden, um Recherchen für zu umfassende oder spekulative Patentansprüche durchzuführen, die über das hinausgehen, was in der Anmeldung ausreichend offenbart (Art. 83) und was durch die Beschreibung gestützt ist (Art. 84). Wenn beispielsweise die Patentansprüche in einer Anmeldung, in der eine automatische Fernsprechvermittlungsanlage ausführlich beschrieben wird, auf eine automatische Schaltzentrale gerichtet sind, sollte die Recherche nicht allein wegen des weit gefassten Patentanspruchs auf eine automatische Telegrammübermittlung, auf automatische Speichervermittlungsanlagen usw. ausgedehnt werden, sondern nur dann, wenn

Art. 83
Art. 84

wahrscheinlich ist, dass eine solche erweiterte Recherche zu einem Dokument führen könnte, auf dessen Grundlage ein sinnvoller Einwand wegen mangelnder Neuheit oder fehlender erfinderischer Tätigkeit erhoben werden könnte. Wenn ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung eines "Impedanzelements" gerichtet ist, die Beschreibung und die Zeichnungen sich jedoch nur auf die Herstellung eines Widerstands beziehen und keine Angaben darüber enthalten, wie andere Arten von Impedanzelementen durch das Verfahren der Erfindung hergestellt werden könnten, wäre die Ausdehnung der Recherche beispielsweise auf die Herstellung von Kondensatoren normalerweise auch nicht gerechtfertigt. Ist der Hauptanspruch auf die chemische Behandlung von Untergründen gerichtet, geht aber aus der Beschreibung und allen Beispielen hervor, dass die zu lösende Aufgabe ausschließlich von der Beschaffenheit von Naturleder abhängt, so ist die Recherche natürlich nicht auf Kunststoff, Stoff oder Glas auszudehnen. Ebenso sollte bei einer Anmeldung, bei der sich die Beschreibung und die Zeichnungen auf ein Schloss mit einem Sicherheitszylinder beziehen, die Ansprüche jedoch auf eine Vorrichtung gerichtet sind, die die Einstellung eines ersten Elements in einem bestimmten Winkel zu zwei anderen rotierenden Elementen ermöglicht, die Recherche auf Schlösser beschränkt werden. Ist die Offenbarung oder Stützung in Ausnahmefällen so mangelhaft, dass eine sinnvolle Recherche des **gesamten** Umfangs der Ansprüche unmöglich ist, so kann die Anwendung des Verfahrens der unvollständigen Recherche oder eine Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, zweckmäßig sein (siehe VIII, 3).



3.7 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Regel 43 (4)

Die Recherchen, die in den Teilen der Dokumentation durchgeführt werden, die für den unabhängigen Anspruch (die unabhängigen Ansprüche) zu berücksichtigen sind, müssen alle abhängigen Ansprüche einschließen (zu Fällen, in denen die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt sind, siehe VIII, 4). Unter abhängigen Ansprüchen sind solche zu verstehen, die durch alle Merkmale des Anspruchs (der Ansprüche), von dem (denen) sie abhängen, eingeschränkt sind. Ist der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs neu, so ist auch der Gegenstand der von ihm abhängigen Ansprüche neu. Wenn die Patentfähigkeit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, brauchen in Bezug auf den Gegenstand der abhängigen Ansprüche als solchen keine weiteren Recherchen durchgeführt oder Dokumente genannt zu werden (siehe aber II, 4.2 iii) und XII, 1.2). Der Prüfer sollte z. B. bei einer Anmeldung betreffend Röhren für Kathodenstrahl-Oszillografen, in der der unabhängige Anspruch auf spezielle Vorrichtungen am Rand der Vorderseite der Röhre für die Beleuchtung des Bildschirms und ein abhängiger Anspruch auf eine besondere Verbindung zwischen der Vorderseite und dem Hauptteil der Röhre gerichtet ist, in dem Teil der Dokumentation, die er für die Recherchen über die Beleuchtungsvorrichtungen heranzieht, auch über die Verbindungsvorrichtungen recherchieren, und zwar



unabhängig davon, ob diese mit den Beleuchtungsvorrichtungen kombiniert sind oder nicht. Wenn die Patentfähigkeit der Beleuchtungsvorrichtungen nach dieser Recherche nicht in Frage gestellt ist, sollte der Prüfer seine Recherchen über die Verbindungsvorrichtungen nicht auf weitere Teile der Dokumentation ausdehnen, die Material enthalten könnten, das für diese Verbindungen sachdienlich ist oder speziell für sie vorgesehen ist. Wenn bei einer Anmeldung, die sich auf eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Nagelinfektionen bezieht, die Patentierbarkeit des auf bestimmte Wirkstoffkombinationen gerichteten Gegenstands des unabhängigen Anspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, so braucht die Recherche nicht auf abhängige Ansprüche ausgedehnt zu werden, die auf die Verwendung eines bestimmten flüchtigen Lösungsmittels als Trägersubstanz in der Zusammensetzung gerichtet sind.

3.8 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen

Wird jedoch die Patentfähigkeit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs in Frage gestellt, so kann es zur Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des abhängigen Anspruchs als solcher neu und erfinderisch ist, notwendig sein, die Recherche in anderen Teilen der Dokumentation, z. B. in einer oder mehreren zusätzlichen Klassifikationseinheiten fortzusetzen. Bei Merkmalen, die bedeutungslos oder in der Technik allgemein bekannt sind, wären keine derartigen besonderen Recherchen durchzuführen. Lässt sich allerdings schnell ein Nachschlagewerk oder ein anderes Dokument finden, aus dem hervorgeht, dass ein Merkmal allgemein bekannt ist, so ist dieses Dokument anzugeben (siehe C-IV, 11.8 iii)). Wenn durch den abhängigen Anspruch ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird (und nicht nur weitere Einzelheiten eines bereits im unabhängigen Anspruch enthaltenen Bestandteils angeführt werden), sollte der abhängige Anspruch in Kombination mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs betrachtet und dementsprechend behandelt werden (siehe C-III, 3.4).

3.9 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch

Bei Ansprüchen, die durch eine Kombination von Bestandteilen (z. B. A, B und C) gekennzeichnet sind, sollten sich die Recherchen auf die Kombination erstrecken. Wird jedoch zu diesem Zweck in bestimmten Teilen der Dokumentation recherchiert, so sollten gleichzeitig Unterkombinationen einschließlich der einzelnen Bestandteile (z. B. A und B, A und C, B und C und auch A, B und C getrennt) in die Recherchen in diesen Teilen einbezogen werden. Recherchen in weiteren Teilen der Dokumentation sollten bei Unterkombinationen oder einzelnen Bestandteilen der Kombination nur dann durchgeführt werden, wenn noch immer die Notwendigkeit für eine derartige Recherche besteht, um die Neuheit des Bestandteils nachzuweisen, damit die mit der Kombination verbundene erfinderische Tätigkeit beurteilt werden kann.

3.10 Verschiedene Kategorien

Wenn die Anmeldung Ansprüche verschiedener Kategorien enthält, müssen diese alle in die Recherche mit einbezogen werden (zu Fällen, in denen die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt sind, siehe VIII, 4). Scheint jedoch ein Erzeugnisanspruch eindeutig neu und nicht naheliegend zu sein, so braucht zu Ansprüchen für ein Verfahren, das unweigerlich zur Herstellung dieses Erzeugnisses führt, oder zu Ansprüchen für die Verwendung dieses Erzeugnisses keine besondere Recherche durchgeführt zu werden (siehe C-III, 3.8 und C-IV, 11.12). Wenn die Anmeldung nur Ansprüche einer Kategorie enthält, ist es wünschenswert, dass andere Kategorien in die Recherche mit einbezogen werden. Ganz allgemein darf man wohl annehmen, dass die Ausgangsprodukte bei einem auf einen chemischen Prozess gerichteten Anspruch zum Stand der Technik gehören und nicht recherchiert zu werden brauchen, es sei denn, die Anmeldung enthält gegenteilige Angaben; in Bezug auf Zwischenprodukte werden Recherchen nur dann durchgeführt, wenn diese Produkte Gegenstand eines oder mehrerer Ansprüche sind; bei Endprodukten müssen hingegen immer Recherchen vorgenommen werden, es sei denn, dass diese Produkte offensichtlich bekannt sind.

3.11 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände

Regel 63
Regel 62a

Der Prüfer kann bestimmte Gegenstände von seinen Recherchen ausschließen. Diese Ausschlüsse können sich aus bestimmten Gegenständen ergeben, die nicht den Vorschriften des EPÜ über Ausschlüsse von der Patentierbarkeit oder gewerbliche Anwendbarkeit entsprechen (siehe VIII, 1 und 2). Sie könnten sich auch ergeben, wenn die Anmeldung den Vorschriften des EPÜ so wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche für einige oder alle Ansprüche oder für einen Teil eines Anspruchs unmöglich ist (siehe VIII, 3), oder wenn die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe VIII, 4).

3.12 Mangelnde Einheitlichkeit

Regel 64

Auch wenn sich die in der Anmeldung enthaltenen Ansprüche nicht auf eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, wird die Recherche normalerweise auf die Erfindung oder die Gruppe von miteinander verbundenen Erfindungen begrenzt, die zuerst in den Ansprüchen erwähnt wurde (siehe VII). Eine Begrenzung der Recherche aus den oben genannten Gründen wird dem Anmelder in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung bekannt gegeben (siehe VII, 1.2).

3.13 Technologischer Hintergrund

Unter bestimmten Umständen kann es wünschenswert sein, die Recherche zu erweitern, um den "technologischen Hintergrund" der Erfindung mit einzubeziehen. Hierdurch würde Folgendes erfasst:

- der Oberbegriff des ersten Anspruchs, und zwar der Teil vor dem Ausdruck "gekennzeichnet durch" oder "dadurch gekennzeichnet",
- der in der Einleitung zur Beschreibung der Anmeldung als bekannt vorausgesetzte, jedoch nicht durch Angabe von Dokumenten beschriebene Stand der Technik,
- der allgemeine technologische Hintergrund der Erfindung (häufig als "allgemeiner Stand der Technik" bezeichnet).

Kapitel IV

Recherchenverfahren und -strategie

1. Verfahren vor Beginn der Recherche

1.1 Analyse der Anmeldung

Der Prüfer muss vor Aufnahme der Recherchentätigkeit die Anmeldung zunächst unter Berücksichtigung der Leitlinien nach III, 3 prüfen, um den Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu bestimmen. Zu diesem Zweck hat er die Ansprüche im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen kritisch zu analysieren. Er sollte insbesondere den Inhalt der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen hinreichend prüfen, um die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, die erfinderische Idee, die zu ihrer Lösung führt, die für die Lösung wesentlichen Merkmale, wie sie in den Patentansprüchen wiedergegeben sind, sowie die erzielten Ergebnisse und Wirkungen zu erkennen (siehe jedoch III, 3.5). Zudem sollten technische Merkmale, die in den Patentansprüchen nicht enthalten, in der Beschreibung aber als wesentlich für die Lösung der beschriebenen Aufgabe angegeben sind, in die Recherche aufgenommen werden (siehe C-III, 4.3 ii) und T 32/82, ABl. 8/1984, 354).

1.2 Formfehler

Die Recherche wird gleichlaufend mit der Formalprüfung durchgeführt. Stellt der Prüfer Formfehler fest, die von der Eingangsstelle übersehen worden sind, so unterrichtet er die Eingangsstelle (oder die Prüfungsabteilung, wenn es sich um eine von dieser Abteilung verlangte zusätzliche Recherche handelt) in einer internen Mitteilung davon; diese trifft sodann die entsprechenden Maßnahmen. Der Prüfer sollte jedoch nicht die Arbeit der Eingangsstelle wiederholen und keine zeitaufwendigen Nachforschungen zu diesen Fragen anstellen. Der Prüfer könnte beispielsweise die folgenden Fehler bemerken:

Art. 90 (1)
Art. 92
Art. 78
Art. 53 a)
Regeln 30 bis 34, 40
bis 50 und 55 bis 58

- i) Formfehler in der Anmeldung (siehe A-III, 3.2) wie
 - a) kein Sequenzprotokoll in Papier- und/oder in elektronischer Form (Regel 30 (1) und Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, C.1))
 - b) Seitennummerierung in falscher Reihenfolge und/oder falsch positioniert und/oder nicht in arabischen Zahlen (Regel 49 (6))
 - c) Zeichnungen in der Beschreibung und/oder den Patentansprüchen (Regel 49 (9))

Art. 90 (3)
Regel 57

- d) Radierstellen und/oder Änderungen in den Anmeldungsunterlagen, sodass der verbindliche Text in Frage gestellt ist und/oder die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung gefährdet sind (Regel 49 (12))
- Art. 53 a)
Regel 48 (1) a) und b)
- ii) unzulässige Angaben in der Anmeldung,
- a) die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (siehe A-III, 8.1, C-II, 7.2 und C-IV, 4.1 bis 4.3) oder
- b) herabsetzende Äußerungen darstellen (siehe A-III, 8.2). Sachliche Kommentare gemäß C-II, 7.3 sind jedoch zulässig.
- Regeln 31 bis 33
- iii) Missachtung der Bestimmungen zur Hinterlegung von biologischem Material (siehe A-IV, 4), insbesondere, wenn in der Anmeldung die korrekte Angabe der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer des hinterlegten biologischen Materials, die die Hinterlegungsstelle diesem zugeteilt hat, fehlt (Regel 31 (1) c), siehe G 2/93, ABl. 5/1995, 275 und A-IV, 4.2).
- iv) nicht ordnungsgemäße Kenntlichmachung der Anmeldung als Teilanmeldung im Sinne von Art. 76 (1) (siehe A-IV, 1.3.2, Regel 41 (2) e)).

1.3 In der Anmeldung angeführte Dokumente

Die in der Anmeldung angeführten Dokumente sollten geprüft werden, wenn sie als Ausgangspunkt der Erfindung, als Darlegung des Stands der Technik oder als Alternativlösungen für die betreffende Aufgabe angeführt werden oder wenn sie für das richtige Verständnis der Anmeldung erforderlich sind; (siehe aber IV, 2.4). Wenn solche Dokumente sich jedoch eindeutig nur auf Einzelheiten beziehen, die für die beanspruchte Erfindung nicht unmittelbar wichtig sind, können sie außer Acht gelassen werden. Wenn in der Anmeldung ausnahmsweise ein Dokument angeführt ist, das nicht veröffentlicht oder für die Recherchenabteilung anderweitig nicht zugänglich ist, und das Dokument für das richtige Verständnis der Erfindung so wesentlich erscheint, dass eine sinnvolle Recherche ohne Kenntnis des Inhalts dieses Dokuments nicht möglich wäre, sollte die Recherchenabteilung das Verfahren nach Regel 63 anwenden und den Anmelder auffordern, entweder das Dokument vorzulegen oder den zu recherchierenden Gegenstand anzugeben (siehe VIII, 3). Wird die Kopie des Dokuments nicht innerhalb der Frist nach Regel 63 (1) beigebracht und kann der Anmelder die Recherchenabteilung in einer fristgerecht eingereichten Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) nicht davon überzeugen, dass das Dokument für die Durchführung einer sinnvollen Recherche nicht wesentlich ist, so wird nach Regel 63 ein unvollständiger Recherchenbericht erstellt oder gegebenenfalls eine Erklärung verfasst, die den Recherchenbericht ersetzt (siehe VIII, 3.2). In diesem



unvollständigen Recherchenbericht bzw. in dieser Erklärung werden folgende Gründe angegeben:

- i) Weil das Dokument nicht verfügbar ist, ist die Offenbarung der Erfindung im Sinne von Art. 83 nicht ausreichend und
- ii) die unter i) erwähnte unzureichende Offenbarung ist so ausgeprägt, dass zumindest für einen Teil der beanspruchten Erfindung keine sinnvolle Recherche möglich ist (siehe VIII, 3).

In Fällen, in denen der Anmelder das Dokument nach Erstellung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) einreicht, kann nach der Beseitigung des Mangels, der zu der unvollständigen Recherche geführt hat, eine zusätzliche Recherche zu dem Gegenstand durchgeführt werden, der ursprünglich von der Recherche ausgeschlossen worden war (siehe C-VI, 8.2). Die Anmelder müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass solche später gemachten Angaben nur unter bestimmten Umständen für die Zwecke der ausreichenden Offenbarung nach Art. 83 berücksichtigt werden können (siehe C-II, 4.17).

1.4 Zusammenfassung; offizielle Klassifizierung; Bezeichnung der Erfindung; Veröffentlichung

Der Prüfer sollte dann die Zusammenfassung (sowie die Bezeichnung der Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung) in Verbindung mit den in der Ausführungsordnung (siehe Kapitel XI) festgelegten Anforderungen prüfen. Da die Zusammenfassung sich auf die eingereichte Anmeldung beziehen sollte, sollte der Prüfer diese prüfen und ihren endgültigen Inhalt vor der Durchführung der Recherche festlegen, damit er nicht unabsichtlich durch die Ergebnisse der Recherche beeinflusst wird. Ist die Anmeldung vor Erstellung des Recherchenberichts zu veröffentlichen (A2-Schrift), so muss der Prüfer die offizielle Klassifizierung der Anmeldung längere Zeit vor Ausführung seiner Recherchenarbeit vornehmen (vgl. V, 4); in diesem Fall prüft er gleichzeitig die Zusammenfassung im Hinblick auf deren Veröffentlichung. Mit dieser Prüfung der Zusammenfassung soll lediglich gewährleistet werden, dass sich die Zusammenfassung auf die betreffende Anmeldung bezieht und dass sie nicht im Widerspruch zur Bezeichnung der Erfindung oder zur Klassifizierung der Anmeldung steht. Hinweise auf die Zusammenfassung, die Bezeichnung der Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung werden dem Anmelder in der Mitteilung, die den Recherchenbericht begleitet, übermittelt, sofern es sich um eine A1-Schrift handelt. Wird der Recherchenbericht getrennt veröffentlicht (A3-Schrift), so werden diese Hinweise nicht in der Mitteilung übermittelt. Der Prüfer übersetzt auch die Bezeichnung der Erfindung in die beiden anderen Amtssprachen.

Regel 66
Regel 47
Regel 68 (1)

2. Recherchenstrategie

Regel 63
Regel 62a

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen

Es könnte zweckmäßig sein, dass der Prüfer nach der Bestimmung des Gegenstands der Erfindung gemäß IV, 1.1 zunächst einmal eine Aufzeichnung über die Recherche erstellt, in der der Gegenstand seiner Recherche so genau wie möglich angegeben wird. In vielen Fällen dürften sich die Ansprüche zu diesem Zweck heranziehen lassen, doch sind sie unter Umständen zu verallgemeinern, um alle Aspekte und Ausführungsformen der Erfindung einzubeziehen. Gleichzeitig ist auch auf die von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstände (siehe VIII, 1 und 2) und auf etwaige mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe VII, 1.1) zu achten. Es könnte auch der Fall eintreten, dass der Prüfer die Recherche einschränken muss, weil den Erfordernissen des EPÜ so wenig entsprochen wurde, dass eine sinnvolle Recherche unmöglich ist (siehe VIII, 3), oder weil die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe das in VIII, 4 beschriebene Verfahren). Solche Beschränkungen der Recherche sind im Recherchenbericht oder in der Erklärung, die nach Regel 63 oder Regel 62a an die Stelle des Recherchenberichts tritt, anzugeben. In der Erklärung sind etwaige Beschränkungen nach Regel 63 zu begründen (siehe X, 8 iii)). Die Erklärung bzw. der unvollständige Recherchenbericht gilt für das weitere Verfahren als Recherchenbericht.

2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie

Der Prüfer sollte sodann die Recherche mit der Formulierung einer Recherchenstrategie, d. h. eines Plans beginnen, der aus einer Reihe von Recherchenaussagen zum Umfang der Recherche besteht und zu den Teilen der Dokumentation führt, die für die Recherche heranzuziehen sind. Anfangs enthält eine Recherchenstrategie eine oder mehrere Kombinationen der in III, 2.2 genannten grundlegenden Bestandteile. Die Recherche sollte in dem Sinne interaktiv und iterativ sein, dass der Prüfer seine ursprüngliche(n) Recherchenaussage(n) je nach dem Nutzen der ermittelten Information neu formuliert (siehe III, 1.1, IV, 2.4 und IV, 2.6). Bei der Verwendung von Klassifikationseinheiten sollte der Prüfer diejenigen auswählen, die für die Recherche heranzuziehen sind, und zwar sowohl auf den direkt in Betracht kommenden Gebieten als auch auf gleichartigen Gebieten. Die Auswahl der Klassifikationseinheiten auf den gleichartigen Gebieten sollte beschränkt werden

- i) auf übergeordnete Klassifikationseinheiten, die Ermittlungen durch Abstraktion (Verallgemeinerung) gestatten, soweit dies vom technischen Standpunkt aus gerechtfertigt ist, und
- ii) auf nebengeordnete Klassifikationseinheiten. Dabei ist zu beachten, dass der technische Zusammenhang der zusätzlich einbezogenen Gebiete laufend abnimmt.

Wenn der Prüfer Zweifel über die zu recherchierenden Gebiete hat, so kann er sich bei der zuständigen Direktion der Hauptdirektion Tools und Dokumentation Rat holen.

Gewöhnlich sind verschiedene Recherchenstrategien möglich, und der Prüfer sollte sich auf sein durch Erfahrung erworbenes Urteilsvermögen und die Kenntnis der verfügbaren Rechercheninstrumente verlassen, wenn zu entscheiden ist, wie im jeweiligen Fall am besten vorzugehen ist. Er sollte in erster Linie die Recherchenstrategien berücksichtigen, die zu den Teilen der Dokumentation führen, bei denen die größte Wahrscheinlichkeit besteht, einschlägige Dokumente vorzufinden. Gewöhnlich wird dem Hauptgebiet der Technik, unter das die Anmeldung fällt, der Vorrang gegeben, wobei mit den grundlegenden Bestandteilen begonnen wird (siehe III, 2.2), die für die spezifischen Beispiele und die bevorzugten Ausführungsformen der beanspruchten Erfindung besonders bedeutsam sind.

2.3 Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten

Der Prüfer sollte dann die Recherche vornehmen und dabei seine Aufmerksamkeit auf Dokumente richten, die für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit sachdienlich sind.

Er sollte auch auf Dokumente achten, die aus sonstigen Gründen von Bedeutung sein können wie

- i) kollidierende Dokumente (siehe VI, 4), d. h.
 - a) veröffentlichte europäische Anmeldungen nach Art. 54 (3) (siehe C-IV, 7.1 und 7.1.1)
 - b) veröffentlichte internationale Anmeldungen nach Art. 54 (3) und Art. 153 (3) und (5) (siehe C-IV, 7.2)
 - c) veröffentlichte nationale Anmeldungen aus EPÜ-Vertragsstaaten nach Art. 139 (2) (siehe C-IV, 8 und C-III, 8.4)
 - d) etwaige im Prioritätsintervall der Anmeldung veröffentlichte Dokumente, die im Falle eines unwirksamen Prioritätstages nach Art. 54 (2) relevant sein können

Wenn diese Anmeldungen innerhalb des Prioritätsintervalls der zu recherchierenden Anmeldung veröffentlicht werden, sind sie im Recherchenbericht als "P"-Dokumente angeführt (siehe X, 9.2 iv)); werden sie nach dem europäischen oder internationalen Anmeldetag veröffentlicht, so werden sie im Recherchenbericht als "E"-Dokumente angeführt (siehe X, 9.2 vi)).

- ii) Dokumente, aus denen sich ein Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit einer beanspruchten Priorität ergibt (siehe VI, 3 und C-V, 1.4.1), die im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt werden (siehe X, 9.2 viii a))
- iii) Dokumente, die zu einem besseren bzw. richtigeren Verständnis der beanspruchten Erfindung beitragen und die im Recherchenbericht als "T"-Dokumente angeführt werden (siehe X, 9.2 v))
- iv) Dokumente, die den technologischen Hintergrund veranschaulichen und im Recherchenbericht als "A"-Dokumente angeführt werden (siehe X, 9.2 ii))
- v) europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders, die denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben wie die Anmeldung, zu der die Recherche durchgeführt wird, und sich auf dieselbe Erfindung beziehen und daher für die Frage der Doppelpatentierung relevant sind (siehe C-IV, 7.4); sie werden im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt (siehe X, 9.2 viii c))
- vi) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines Internet-Dokuments angeben oder bestimmen (siehe C-IV, 6.2) und im Recherchenbericht als L-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2 viii b))
- vii) Internet-Dokumente, die kein Veröffentlichungsdatum enthalten, die der Prüfer aber zur Information des Anmelders oder Dritter dennoch anführen möchte (siehe C-IV, 6.2.4); sie werden ebenfalls als L-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2 viii))

Es sollte aber weder längere Zeit zur Ermittlung dieser Dokumente noch zur Prüfung solcher Fragen aufgewendet werden, sofern hierfür in einem speziellen Fall nicht ein besonderer Grund besteht (siehe VI, 5.3 und XII, 4).

Der Prüfer sollte seine Ermittlungen auf den Einsatz von Recherchenstrategien konzentrieren, die zu Teilen der Dokumentation führen, bei denen die größte Wahrscheinlichkeit besteht, einschlägige Dokumente vorzufinden, und bei seinen Überlegungen, ob er die Ermittlungen auf andere, weniger relevante Teile der Dokumentation ausdehnen soll, stets die bereits erzielten Recherchenergebnisse berücksichtigen.

2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche

Der Prüfer sollte die Ergebnisse seiner Ermittlungen laufend neu beurteilen und im Bedarfsfall den Umfang der Recherche neu festlegen. So ist z. B. die Auswahl der Klassifikationseinheiten, in denen zu recherchieren ist, oder die Reihenfolge, in der recherchiert wird, unter Umständen im Verlauf der Recherche aufgrund erzielter

Zwischenergebnisse zu ändern. Der Prüfer sollte sich ferner seines Urteilsvermögens bedienen und die erzielten Ergebnisse berücksichtigen, wenn er während der systematischen Ermittlungen entscheiden muss, ob er in einer anderen Art und Weise in der Recherchendokumentation recherchieren soll, beispielsweise durch Heranziehung von

- i) Dokumenten, die in einschlägigen, bei der Recherche ermittelten Dokumenten genannt werden, beispielsweise in der Beschreibung oder im Recherchenbericht zu einem Patentedokument, oder
- ii) Dokumenten, in denen ein einschlägiges, bei der Recherche ermitteltes Dokument angegeben ist,

oder ob er seine Ermittlungen auf Dokumente ausdehnen soll, die den Recherchenabteilungen nicht intern zur Verfügung stehen (siehe Kapitel IX). Bei der Suche in externen Dokumentensammlungen nach Material zu einem unveröffentlichten Gegenstand, bei der keine sicheren Verbindungen genutzt werden, z. B. im Internet, sollte der Prüfer die Recherchenstrategien äußerst vorsichtig formulieren, damit er nicht unbeabsichtigt vertrauliches Material, d. h. irgendeinen Teil der unveröffentlichten Patentanmeldung, offenbart.

2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche

Es ist möglich, dass der Prüfer keine vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlichten Dokumente findet, die in Bezug auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit für die beanspruchte Erfindung schädlich sind. In solchen Fällen sollte der Prüfer im Recherchenbericht wenn möglich zumindest den während der Recherche ermittelten Stand der Technik angeben, der eine Lösung für dieselbe Aufgabe offenbart, wie sie der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt, (wobei sich die Aufgabe abhängig vom ermittelten Stand der Technik ändern kann (C-IV, 11.5.2), und bei dem die bekannte Lösung der beanspruchten Lösung technisch am nächsten liegt ("nächstliegender Stand der Technik"). Ein solcher Stand der Technik ist im Recherchenbericht als "A"-Dokument anzuführen (siehe X, 9.2 ii)).

Kann ein solches Dokument nicht gefunden werden, so sollte der Prüfer als nächstliegenden Stand der Technik ein Dokument mit der Lösung einer Aufgabe angeben, die eng mit der Aufgabe verwandt ist, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt und deren Lösung technisch am nächsten an die Lösung der zu recherchierenden Anmeldung herankommt.

Findet der Prüfer (mit X zu kennzeichnende) Dokumente, die für die beanspruchte Erfindung zufällig neuheitsschädlich sind, nach entsprechender Änderung der Anmeldung aber die erfinderische Tätigkeit nicht berühren, und findet er keine weiteren Dokumente, die

für die erfinderische Tätigkeit schädlich sind, so sollte er ebenfalls wie vorstehend beschrieben verfahren.

Im Fall einer europäischen Anmeldung, die von einer internationalen Anmeldung abgeleitet wurde und zu der nach Eintritt in die europäische Phase eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird (Art. 153 (7) – siehe II, 4.3), ist es möglich, dass der Prüfer keine anderen maßgeblichen Vorveröffentlichungen findet als die bereits im internationalen Recherchenbericht der Internationalen Recherchenbehörde angeführten Dokumente. In solchen Fällen ist es zulässig, keine weiteren maßgeblichen Dokumente im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufzuführen (siehe X, 9.1.4).

2.6 Beendigung der Recherche

Der Prüfer muss sich bei der Beurteilung der Frage, ob er seine Ermittlungen einstellen soll, wenn die Wahrscheinlichkeit der Feststellung weiterer Dokumente über den Stand der Technik in keinem angemessenen Verhältnis mehr zum erforderlichen Aufwand steht, vom Grundsatz der Wirtschaftlichkeit leiten lassen. Die Ermittlungen können auch beendet werden, wenn aus festgestellten Dokumenten eindeutig hervorgeht, dass bei dem gesamten Gegenstand der beanspruchten Erfindung und den in der Beschreibung enthaltenen Ausführungen dazu mangelnde Neuheit vorliegt, außer bei Merkmalen, die nebensächlich oder auf dem betreffenden Gebiet allgemein bekannt sind, wobei deren Anwendung nicht erfinderisch wäre. Die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen sollte jedoch stets erst dann abgeschlossen werden, wenn alle in der verfügbaren Dokumentation vorhandenen Anmeldungen berücksichtigt worden sind.

3. Verfahren nach Abschluss der Recherche

3.1 Erstellung des Recherchenberichts

Nach Abschluss der Recherche sollte der Prüfer unter den ermittelten Dokumenten diejenigen auswählen, die im Bericht anzugeben sind. Dabei sollten stets die Dokumente von besonderer Bedeutung einbezogen werden (die im Bericht besonders zu kennzeichnen sind; siehe X, 9.2). Weniger bedeutsame Dokumente sind nur dann anzugeben, wenn sie Aspekte oder Einzelheiten der beanspruchten Erfindung betreffen, die in den bereits zur Angabe ausgewählten Dokumenten nicht enthalten sind. In Zweifelsfällen oder Grenzfällen, die sich in Bezug auf die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit ergeben, sollte der Prüfer bei der Angabe von Dokumenten eher großzügig sein, damit die Prüfungsabteilung die Möglichkeit erhält, die Frage unter möglichst vielen Aspekten zu beurteilen (siehe III, 1.1).

Zur Vermeidung einer unnötigen Kostensteigerung sollte der Prüfer nicht mehr Dokumente anführen als nötig; wenn mehrere Dokumente in gleicher Weise bedeutsam sind, sollte daher in der Regel nur ein

Dokument im Recherchenbericht angeführt werden. Dem Recherchenbericht liegt in jedem Fall ein vom Computer erstellter Anhang bei, in dem die verfügbaren, zur gleichen Patentfamilie gehörenden Patentdokumente aufgelistet sind. Bei der Auswahl derartiger Dokumente zur Angabe im Bericht sollte der Prüfer auf die Arbeitserleichterung hinsichtlich der Sprache achten und vorzugsweise Dokumente in der Sprache der Anmeldung aufführen (oder zumindest erwähnen) (siehe X, 9.1.2).

Der Prüfer erstellt dann den Recherchenbericht.

3.2 Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente

Es kann der Fall eintreten, dass die Recherchenabteilung nach Erstellung des Recherchenberichts weitere bedeutsame Dokumente auffindet (beispielsweise bei einer späteren Recherche für eine ähnliche Anmeldung). Kopien dieser Dokumente sollten mit einem Vermerk an die Eingangsstelle gesandt werden, die sie je nach dem Stand des Verfahrens auf einem der drei folgenden Wege weiterleitet. Die Dokumente sind im Recherchenbericht noch anzuführen, solange die Vorbereitungen für dessen Veröffentlichung noch nicht abgeschlossen sind. Bis zur Einreichung eines Prüfungsantrags sind solche später ermittelten Dokumente dem Anmelder in einer Ergänzung zum Recherchenbericht zu übermitteln, und diese Information wird veröffentlicht. Danach können diese Dokumente für die Prüfung verwendet werden.

3.3 Fehler im Recherchenbericht

Wird in einem Recherchenbericht vor dessen Veröffentlichung ein redaktioneller Fehler festgestellt, so ist ein neuer Recherchenbericht zu erstellen, der den vorhergehenden ersetzt. Wurde der Recherchenbericht dem Anmelder bereits nach Regel 65 übersandt, aber noch nicht veröffentlicht, so ist der Fehler dem Anmelder unverzüglich mitzuteilen. Wird nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts ein schwerwiegender Fehler festgestellt, so wird im Europäischen Patentblatt ein Korrigendum veröffentlicht; der Anmelder und die Prüfungsabteilung werden entsprechend unterrichtet. Handelt es sich um ein falsch zugesandtes Dokument, so ist eine Kopie des richtigen nachzusenden.

Kapitel V

Vorklassifizierung (Weiterleitung) und offizielle Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen

1. Definitionen

Unter "Vorklassifizierung" ist das erste Stadium der Weiterleitung zum Zwecke der internen Bearbeitung zu verstehen, in dem der Gegenstand der beanspruchten Erfindung (oder der zuerst beanspruchten Erfindung, falls es sich um mehr als eine handelt) in groben Zügen mittels der entsprechenden Klassifikationssymbole gekennzeichnet wird. Unter "offizieller Klassifizierung" ist der Arbeitsvorgang zu verstehen, bei dem der technische Gegenstand der beanspruchten Erfindung (oder die Gegenstände der beanspruchten Erfindungen, falls es sich um mehrere handelt) durch Zuweisung der entsprechenden Klassifikationssymbole gekennzeichnet wird; diese Kennzeichnung soll so genau und so umfassend sein, wie es die Klassifikation zulässt. Allen in dem zu klassifizierenden Dokument enthaltenen zusätzlichen Informationen, die entsprechend der von der WIPO veröffentlichten Einführung zur Internationalen Patentklassifikation ("IPC") gekennzeichnet werden sollten (siehe auch die Website der WIPO), können ferner nicht obligatorische Klassifikations- oder Indizierungssymbole zugewiesen werden. Die offizielle Klassifizierung der europäischen Patentanmeldung wird vom Prüfer vorgenommen, der für die beanspruchten Erfindungen die in den Regeln der IPC enthaltenen Klassifikationssymbole verwendet ("obligatorische Klassifikation"). Etwaigen zusätzlichen Informationen kann er ebenfalls die entsprechenden Klassifikationssymbole und/oder Indizierungs-codes zuweisen ("nicht obligatorische Klassifikation"), wie in der jeweils gültigen Fassung der Einführung zur IPC definiert.

2. Vorklassifizierung (Weiterleitung)

Damit eine Anmeldung der zuständigen Direktion zugewiesen werden kann, ist eine Vorklassifizierung notwendig. Die Ebene der Klassifizierung sollte in diesem Stadium so allgemein wie möglich sein, d. h. die Klassifizierung sollte anhand einer raschen und oberflächlichen Durchsicht des Schriftstücks erfolgen (z. B. der Bezeichnung und des unabhängigen Anspruchs/der unabhängigen Ansprüche). Andererseits sollte die Klassifizierungsebene doch so genau sein, dass bei der Vorklassifizierung vor der Zuweisung an die zuständige Direktion keine Zwischenstufen notwendig sind. Die angemessenste Ebene dürfte daher gewöhnlich die Unterklasse sein. Nur in seltenen Fällen, nämlich dann, wenn die Unterklasse besonders groß oder uneinheitlich ist und verschiedene Direktionen hierfür zuständig sind, ist eine Vorklassifizierung in eine Haupt- ("00") oder Untergruppe erforderlich. Diese Klassifizierung ist durch

Verwendung der entsprechenden Symbole an der in der Akte vorzusehenden Stelle anzugeben.

Bei der für diese erste Zuweisung notwendigen Vorklassifizierung sollten die unabhängigen Ansprüche zugrunde gelegt werden. Führt dies zu einer Vorklassifizierung, die sich auf mehrere Unterklassen erstreckt, dann sollte die Unterklasse ausgewählt werden, die für die beanspruchte Erfindung (oder die zuerst beanspruchte Erfindung, wenn mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt) am ehesten zuzutreffen scheint. Diese Vorklassifizierung sollte dann auf der Akte angegeben werden.

In den meisten Fällen ist keine weitere Klassifizierung für die Zuweisung der Anmeldungen an die Recherchenabteilungen einer Direktion notwendig; ist dies dennoch der Fall, so ist der für das jeweilige Gebiet zuständige Prüfer für die entsprechende Zuweisung zuständig.

3. Falsche Vorklassifizierung

Wird bei Eingang einer Anmeldung in der Direktion festgestellt, dass die Anmeldung falsch vorklassifiziert und somit nicht richtig zugewiesen worden ist, so wird sie von der Direktion, bei der sie eingeht, neu klassifiziert und zugewiesen. Die Angabe auf der Akte ist entsprechend zu ändern. In der Regel geschieht dies im gegenseitigen Einvernehmen mit der Direktion, die die Anmeldung gemäß der Neuzuweisung erhalten soll. In Fällen, in denen hierüber jedoch kein Einvernehmen erzielt wird oder Ungewissheit hinsichtlich der Klassifikationsgrenzen besteht oder in denen sich die den Fall bearbeitende Direktion hinsichtlich der richtigen Klassifizierung nicht sicher ist, sollte die Direktion, der der Fall vorliegt, keine Zeit darauf verwenden, diese Angelegenheit zu klären, sondern die Klassifikationssachverständigen der Hauptdirektion "Tools und Dokumentation" konsultieren und bei Bedarf den Fall an sie übertragen.

4. Offizielle Klassifizierung der Anmeldung

Die offizielle Klassifizierung der europäischen Patentanmeldung wird vom Prüfer vorgenommen (siehe V, 1). Vorzugsweise sollte dies dann erfolgen, wenn der Prüfer den Inhalt der Anmeldung geprüft hat, um die Recherche durchzuführen. Ist die Anmeldung jedoch vor Erstellung des Recherchenberichts zu veröffentlichen, so muss der Prüfer die Anmeldung in dem Umfang prüfen, wie dies zur Bestimmung der offiziellen Klassifizierung in diesem frühen Stadium erforderlich ist (siehe X, 5).

Liegt die offizielle Klassifizierung der Anmeldung in mehr als einer Unterklasse oder in mehr als einer Hauptgruppe ("00") innerhalb einer Unterklasse, so sollten alle diese Klassifikationen zugeteilt werden. Die Klassifizierung der eigentlichen Erfindung ist von allen zusätzlichen Klassifikations- oder Indizierungs-codes zu unterscheiden. Ferner muss in den Fällen, in denen der eigentlichen Erfindung mehr als ein Klassifikationssymbol zugeteilt wird, dasjenige

Symbol, das nach Ansicht des Prüfers die Erfindung am besten kennzeichnet, oder wenn dies Schwierigkeiten aufwirft, dasjenige Symbol, das die Erfindung kennzeichnet, für die die meisten Informationen gegeben werden, an erster Stelle angegeben werden, z. B. um die weitere Zuteilung der Anmeldungen zu erleichtern.

Bei der Klassifizierung sollte der wahrscheinliche Inhalt der Anmeldung nach einer etwaigen Änderung unberücksichtigt bleiben, weil sich diese Klassifizierung auf das erstrecken sollte, was in der veröffentlichten Anmeldung, also in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung, offenbart worden ist. Ändert sich aber die Ansicht des Prüfers über den Erfindungsgegenstand oder den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung aufgrund der Recherche erheblich (z. B. aufgrund des ermittelten Stands der Technik oder weil offensichtliche Unklarheiten ausgeräumt wurden), so sollte er die Klassifizierung entsprechend ändern, wenn die Vorbereitungen für die Veröffentlichung in diesem Stadium noch nicht abgeschlossen worden sind.

5. Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte

In Fällen, in denen der Recherchenbericht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung noch nicht verfügbar ist und daher gesondert veröffentlicht wird und in denen es der Prüfer für notwendig hält, die ursprüngliche Klassifizierung aus den unter V, 4, letzter Absatz genannten Gründen zu ändern, sollte er die geänderte Klassifizierung auf dem Recherchenbericht angeben und darauf hinweisen, dass es sich dabei um die offizielle Klassifizierung im Gegensatz zu der auf der Anmeldung veröffentlichten Klassifizierung handelt (die somit zu einer reinen "Klassifizierung für die Veröffentlichung" wird). Eine solche Klassifizierungsänderung sollte nur dann vorgenommen werden, wenn der Prüfer voll und ganz von deren Notwendigkeit überzeugt ist. Wird eine europäische Patentanmeldung ohne den europäischen Recherchenbericht klassifiziert und veröffentlicht (A2-Veröffentlichung), so wird der europäische Recherchenbericht nach der Veröffentlichung der Anmeldung erstellt und gesondert veröffentlicht (A3-Veröffentlichung). Es kann vorkommen, dass die IPC im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der europäischen Anmeldung (A2-Veröffentlichung) und der gesonderten Veröffentlichung des Recherchenberichts (A3-Veröffentlichung) geändert wird. In diesem Fall muss der Prüfer für den Recherchenbericht die Version der IPC heranziehen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung gültig war.

6. Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. bei einer Teilrecherche)

Ist der Gegenstand der Erfindung nicht eindeutig, so muss sich die Klassifizierung auf das stützen, was die Erfindung zu sein scheint, soweit sich dies ermitteln lässt. Wenn bei der Recherche Unklarheiten ausgeräumt werden, muss die Klassifizierung entsprechend geändert werden (siehe V, 4, letzter Absatz).

7. Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung

Ergeben sich Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung, so müssen alle Erfindungen klassifiziert werden, weil in der veröffentlichten Anmeldung alle Erfindungen offenbart werden. Jede beanspruchte Erfindung ist nach Maßgabe der Nummern V, 4 bis V, 6 zu klassifizieren.

8. Überprüfung der offiziellen Klassifizierung

In der Regel werden die Anmeldungen nach Verlassen der Recherchenabteilung nicht systematisch daraufhin überprüft, ob die vom Prüfer vorgenommene offizielle Klassifizierung richtig ist. Das Amt kann jedoch in dem für notwendig erachteten Maße Stichprobenverfahren einführen, um sicherzustellen, dass die IPC richtig und einheitlich angewendet wird. Es liegt natürlich im Ermessen des Direktors, solche Stichproben in dem von ihm für notwendig gehaltenen Maße unter Berücksichtigung der Erfahrung seiner Prüfer zu veranlassen, bevor die Anmeldungen seine Direktion verlassen.

Kapitel VI

Stand der Technik

1. Allgemeines

Die allgemeinen Erwägungen betreffend den Stand der Technik und die Patentierbarkeit, insbesondere in Bezug auf die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, sind in C-IV dargelegt.

2. Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw.

Gemäß Regel 33.1 a) und b) PCT werden mündliche Offenbarungen, Benutzungen, Ausstellungen usw. nur dann als Stand der Technik anerkannt, wenn sie auch Gegenstand einer schriftlichen Offenbarung sind. Dagegen gilt eine öffentliche mündliche Beschreibung, Benutzung usw. gemäß Art. 54 EPÜ grundsätzlich als Stand der Technik. Bei einer europäischen Recherche sollte der Prüfer jedoch eine mündliche Beschreibung usw. nur dann als Stand der Technik nennen, wenn ihm eine schriftliche Bestätigung vorliegt oder wenn er aus anderen Gründen von der Beweisbarkeit der Tatsachen überzeugt ist. Mündliche Offenbarungen usw. werden gewöhnlich eher von Einsprechenden im Einspruchsverfahren geltend gemacht (siehe D-V, 3).

3. Priorität

Können die beanspruchten Prioritätstage in diesem Stadium nicht überprüft werden, so herrscht Unsicherheit hinsichtlich ihrer Gültigkeit; die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen sollte deshalb auf alle veröffentlichten Anmeldungen ausgedehnt werden, deren frühester beanspruchter Prioritätstag der Anmeldetag der recherchierten Anmeldung ist (nicht der bzw. die darin beanspruchten Prioritätstage) (siehe IV, 2.3 und XII, 4).

4. Kollidierende Anmeldungen

4.1 Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen

Wird die Recherche weniger als 18 Monate nach dem europäischen oder internationalen Anmeldetag (d. h. dem Anmeldetag gemäß Art. 80 und nicht dem bzw. den beanspruchten Prioritätstagen) durchgeführt, so wird es im Allgemeinen zum Zeitpunkt der Recherche nicht möglich sein, eine vollständige Recherche nach möglichen kollidierenden europäischen und internationalen Anmeldungen durchzuführen. Diese Recherche muss daher in der Prüfungsphase durch die Prüfungsabteilung vervollständigt werden (siehe C-VI, 8.1).

Art. 54 (3)

4.2 Frühere nationale Rechte

Es kann auch nationale Anmeldungen eines oder mehrerer in der europäischen Anmeldung benannter Staaten geben, deren Anmeldetag vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der europäischen

Art. 139 (2)

Anmeldung liegt und die an oder nach diesem Tag als nationale Anmeldungen oder Patente veröffentlicht worden sind. Obgleich solche Anmeldungen kein Hindernis für die Erteilung eines europäischen Patents, sondern nur einen Nichtigkeitsgrund in den betreffenden Vertragsstaaten darstellen, können sie für den Anmelder wichtig sein (siehe C-III, 8.4). Befinden sich derartige Anmeldungen in der Dokumentation, so werden sie berücksichtigt und im Recherchenbericht besonders erwähnt (siehe X, 9.2 vi)). Jedoch sollten zu diesem Zweck keine besonderen Anstrengungen bei der Recherche unternommen werden (siehe IV, 2.3).

5. Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldetag und Prioritätstag

5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritätstage

Art. 80
Regel 40
Art. 90 (3)
Art. 54 (2)

Kann die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs im Recherchenstadium nicht überprüft werden (siehe XII, 4), ist als Bezugszeitpunkt für die Recherche der von der Eingangsstelle erteilte Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung zu wählen (hinsichtlich des Bezugszeitpunkts für die Recherche bei kollidierenden Anmeldungen siehe jedoch VI, 3).

5.2 Zwischenliteratur

Die Recherchenabteilung berücksichtigt die zwischen dem frühesten Prioritätstag und dem Anmeldetag veröffentlichten Dokumente, die als solche im Recherchenbericht gekennzeichnet werden (siehe X, 9.2 iv)). Hat eine Anmeldung mehrere Prioritätsdaten, so ist hier zur Kennzeichnung der genannten Dokumente das früheste Datum heranzuziehen. Der Prüfer muss diese Daten berücksichtigen, wenn er darüber entscheidet, welche Dokumente im Recherchenbericht genannt werden sollen; vorzugsweise sollte er Dokumente wählen, die vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden sind. So hat er z. B. bei zwei Dokumenten, von denen eines vor dem Prioritätstag und das andere nach dem Prioritätstag, aber vor dem Anmeldetag veröffentlicht worden ist, die jedoch ansonsten in gleicher Weise bedeutsam sind, Ersteres zu wählen (siehe IV, 3.1, zweiter Absatz).

5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche

Für die Untersuchung der Frage, ob und inwieweit die beanspruchte Priorität zu Recht besteht, ist die Prüfungsabteilung zuständig. Wird jedoch bei der Recherche Zwischenliteratur (siehe VI, 5.2) oder möglicher Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt, sollte die Recherchenabteilung die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs nach Möglichkeit überprüfen (siehe XII, 4, und C-V, 1.2 bis 1.5 und 2). Ferner sollten Dokumente, aus denen ersichtlich ist, dass eine beanspruchte Priorität möglicherweise nicht zu Recht besteht (z. B. eine frühere Anmeldung oder ein Patent des gleichen Anmelders, woraus hervorgeht, dass die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, unter Umständen nicht die erste Anmeldung für die betreffende Erfindung ist), im Recherchenbericht angeführt werden (siehe

X, 9.2 viii)). Besondere Recherchenanstrengungen sollten zu diesem Zweck in der Regel aber nicht durchgeführt werden, es sei denn, dass hierfür ein besonderer Grund besteht, z. B. wenn die prioritätsbegründende Anmeldung ein "Antrag auf Teilweiterbehandlung" (continuation-in-part) einer früheren Anmeldung ist, deren Priorität nicht beansprucht wird (siehe IV, 2.3 und C-V, 2.4.4). Mitunter kann auch die Tatsache, dass das Wohnsitzland des Anmelders nicht mit dem Land der prioritätsbegründenden Anmeldung identisch ist, darauf hindeuten, dass keine Erstanmeldung vorliegt, was eine gewisse Ausdehnung der Recherche rechtfertigt.

Wird die Recherche zu diesem Zweck ausgedehnt, so sollte sie sich auf Folgendes erstrecken:

- i) Veröffentlichte Patentdokumente, die vor dem beanspruchten Prioritätstag eingereicht worden sind (sofern es sich bei allen Anmeldungen um denselben Anmelder handelt), beispielsweise:

Datum	Anmeldung	Gegenstand
01.03.98	GB1 eingereicht	A
30.05.98	GB2 eingereicht	A
30.05.99	EP1 eingereicht (Priorität von GB2 beansprucht)	A
10.09.99	GB1 veröffentlicht	A

Bei der Recherche zu EP1 hat der Prüfer die veröffentlichte Anmeldung GB1 ermittelt. GB1 kann für den Prioritätsanspruch von EP1 schädlich sein, weil sie vor GB2 eingereicht worden ist. Die veröffentlichte GB1 sollte daher im Recherchenbericht als "L"-Dokument gemäß X, 9.2 viii) a) angegeben werden.

- ii) Veröffentlichte Patentdokumente, die die Priorität einer Anmeldung beanspruchen, die vor dem Prioritätstag der zu recherchierenden Anmeldung eingereicht worden ist (wiederum sofern es sich bei allen Anmeldungen um denselben Anmelder handelt), beispielsweise:

Datum	Anmeldung	Gegenstand
01.03.98	GB1 eingereicht	A
30.05.98	GB2 eingereicht	A
01.03.99	US1 filed (Priorität von GB1 beansprucht)	A
30.05.99	US1 eingereicht (Priorität von GB2 beansprucht)	A
15.04.00	US1 veröffentlicht	A

Die Veröffentlichung US1 wurde während der Recherche zu EP1 gefunden. GB1 kann für den Prioritätsanspruch von EP1 schädlich sein, weil sie vor GB2 eingereicht worden ist. US1, in der die Priorität von GB1 beansprucht wird, sollte daher im Recherchenbericht als "L"-Dokument gemäß X, 9.2 viii) a) angegeben werden.

5.4 Nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente

Bei der Recherche werden in der Regel Dokumente, die nach dem Anmeldetag der Anmeldung veröffentlicht worden sind, nicht berücksichtigt. Eine gewisse Ausdehnung der Recherche ist jedoch zu bestimmten Zwecken notwendig (siehe VI, 2 bis 4 und VI, 5.3).

Es können Situationen eintreten, in denen ein nach dem Anmeldetag veröffentlichtes Dokument bedeutsam ist; Beispiele hierfür sind ein später veröffentlichtes Dokument, das der Erfindung zugrunde liegende Prinzipien oder Theorien enthält und somit zum besseren Verständnis der Erfindung nützlich sein könnte, oder ein später veröffentlichtes Dokument, aus dem hervorgeht, dass die der Erfindung zugrunde liegenden Schlussfolgerungen oder Tatbestände nicht zutreffen (siehe Art. 84 und C-III, 6.3). Die Recherche sollte zu diesem Zweck nicht ausgedehnt werden, aber der Prüfer könnte derartige Dokumente im Recherchenbericht angeben, wenn sie ihm bekannt sind (siehe X, 9.2 v)).

5.5 Unschädliche Offenbarungen

Offenbarungen einer Erfindung bleiben außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung erfolgt sind (siehe G 3/98 und G 2/99, ABI. 2/2001, 51) und zurückgehen auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder auf eine Schaustellung auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung. Die Recherchenabteilung sollte indessen im Recherchenbericht Dokumente angeben, bei denen ihres Erachtens Anlass zu der Annahme besteht, dass sie zu einer der in X, 9.2 viii) aufgeführten Kategorien gehören. Auch in diesem Fall ist daher der Anmeldetag als Bezugszeitpunkt für die Recherche zu wählen (siehe VI, 5.1 und XII, 4). Da die Frage des Missbrauchs generell erst nach der Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) auftritt und die Offenbarung auf einer Ausstellung die Frage der Identität der zur Schau gestellten Erfindung und der beanspruchten Erfindung einschließt, soll die Untersuchung dieser Angelegenheit der Prüfungsabteilung überlassen werden.

6. Inhalt der Offenbarungen

6.1 Allgemeines

Die Recherchenabteilung wählt in der Regel nur solche Dokumente zur Angabe aus, die in der Recherchendokumentation vorliegen oder zu denen sie in anderer Weise Zugang hat. So bestehen keine

*Art. 55 (1) a) und b)
Regel 25*

Zweifel über den Inhalt der angegebenen Dokumente, da der Prüfer im Allgemeinen jedes der angegebenen Dokumente selbst eingesehen hat.

6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen

Unter gewissen Umständen darf ein Dokument, dessen Inhalt nicht nachgeprüft worden ist, angegeben werden, sofern es gerechtfertigt ist zu unterstellen, dass es inhaltlich mit einem anderen Dokument, das der Prüfer eingesehen hat, übereinstimmt; in diesem Fall sind beide Dokumente in der am Ende von X, 9.1.2 angeführten Weise im Recherchenbericht anzugeben. Der Prüfer kann beispielsweise anstelle des vor dem Anmeldetag in einer Nichtamtssprache des EPA veröffentlichten Dokuments, das zur Angabe ausgewählt worden ist, ein entsprechendes Dokument (z. B. ein anderes Mitglied derselben Patentfamilie oder eine Übersetzung eines Artikels) in einer Amtssprache des EPA, das möglicherweise nach dem Anmeldetag veröffentlicht worden ist, eingesehen haben. Es darf auch unterstellt werden, dass der Inhalt einer Zusammenfassung im Originaldokument enthalten ist, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges angegeben ist. Des Weiteren sollte unterstellt werden, dass der Inhalt eines Berichts über eine mündliche Darlegung mit dieser Darlegung übereinstimmt.

Wenn der Prüfer ein Dokument anführen will, dessen Sprache er nicht ausreichend beherrscht, hat er sich davon zu überzeugen, dass das Dokument bedeutsam ist (z. B. aufgrund einer Übersetzung eines Kollegen, eines gleichwertigen Dokuments oder einer Zusammenfassung in einer dem Prüfer bekannten Sprache oder aufgrund einer im Dokument enthaltenen Zeichnung oder chemischen Formel oder nach Abfrage von Datenbankindizes, die sich auf den technischen Inhalt des Dokuments beziehen (siehe X, 9.1.3)).

Kapitel VII

Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

1.1 Teilweiser europäischer Recherchenbericht

Entspricht die europäische Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung (siehe C-III, 7), so recherchiert sie und erstellt den teilweisen europäischen Recherchenbericht nach Regel 64 (1) für die Teile der Anmeldung, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen, die eine Einheit darstellen) beziehen. Der teilweise europäische Recherchenbericht wird durch eine Aufzählung der einzelnen Erfindungen ergänzt.

Regel 64

Was die Stellungnahme zur Recherche bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung betrifft, siehe XII, 6.

Bei der Bestimmung, welche Erfindung die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen ist, berücksichtigt der Prüfer den Inhalt der abhängigen Ansprüche, wobei Ansprüche, die lediglich selbstverständliche Merkmale enthalten, außer Betracht bleiben (siehe III, 3.8).

1.2 Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren

Die Recherchenabteilung unterrichtet den Anmelder über die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung und teilt ihm außerdem mit, dass für jede weitere, nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn die Recherche auch diese Erfindungen erfassen soll. Die Gebührensatzung muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten erfolgen (Regel 64 (1)). Nutzt der Anmelder für die Anmeldung das automatische Abbuchungsverfahren und wünscht er nicht, dass alle oder einige der weiteren Erfindungen recherchiert werden, so muss er dies dem EPA innerhalb dieser Zahlungsfrist mitteilen, weil sonst alle weiteren fälligen Recherchegebühren am letzten Tag der Zahlungsfrist automatisch abgebucht werden. Recherchen zu den Erfindungen, für die weitere Recherchegebühren innerhalb der gesetzten Frist entrichtet worden sind, werden von der Recherchenabteilung vorrangig behandelt. Der Recherchenbericht ist für alle die Teile der Anmeldung zu erstellen, die sich auf Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind. Im Recherchenbericht werden die einzelnen Erfindungen aufgeführt und der Gegenstand sowie die entsprechenden Ansprüche (oder Teile von Ansprüchen – siehe Regel 44 (2)) angegeben, für die eine Recherche durchgeführt wurde.

*Regel 64 (1)
Nr. 6.1 VAA*



1.3 Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind

Bei der Recherche zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung können zwar Dokumente ermittelt werden, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind, diese sind aber nicht notwendigerweise in den teilweisen europäischen Recherchenbericht aufzunehmen. Allerdings müssen sie darin genannt werden, wenn sie die Grundlage für einen nachträglichen Einwand ("a posteriori") wegen mangelnder Einheitlichkeit bilden (siehe C-III, 7.6 und 7.8).

2. Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit

2.1 Antrag auf Erstattung weiterer Recherchegebühren

Regel 64 (2)

Der Anmelder kann im Prüfungsstadium der Behauptung, die Erfindung sei nicht einheitlich, widersprechen und eine Erstattung einer oder mehrerer der entrichteten weiteren Gebühr verlangen. Hält die Prüfungsabteilung dies für gerechtfertigt, so wird die betreffende Gebühr zurückerstattet (siehe jedoch XII, 1.2).

2.2 Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung bei den Prüfungsabteilungen liegt (siehe III, 1.1). Die Kriterien, die in dieser Hinsicht von der Recherchenabteilung anzuwenden sind, sollten daher nicht von den Maßstäben abweichen, die von den Prüfungsabteilungen angewendet werden. Insbesondere sollte die Recherchenabteilung Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht allein deshalb erheben, weil die beanspruchten Erfindungen unterschiedlichen Klassifikationseinheiten zugeordnet sind, bzw. nicht nur zu dem Zweck, die Recherche auf bestimmte Abschnitte der Dokumentation, beispielsweise bestimmte Klassifikationseinheiten, zu beschränken (siehe jedoch V, 7).

2.3 Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit

In Ausnahmefällen ist der Prüfer bei mangelnder Einheitlichkeit, vor allem, wenn sie "a posteriori" festgestellt wird, in der Lage, für alle Erfindungen mit geringem zusätzlichem Zeit- und Kostenaufwand eine vollständige Recherche durchzuführen und eine Stellungnahme zur Recherche zu verfassen (falls zutreffend, siehe XII, 8), und zwar vor allem dann, wenn die Erfindungen unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Idee sehr ähnlich sind. In diesen Fällen wird die Recherche für die weitere(n) Erfindung(en) zusammen mit der für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung abgeschlossen. Alle Ergebnisse sollten dann in einen einzigen Recherchenbericht aufgenommen werden, in dem der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird und die verschiedenen Erfindungen angegeben werden. Aus diesem Bericht geht ferner hervor, dass die Recherchenabteilung den Anmelder nicht zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren aufgefordert hat, weil alle Ansprüche ohne einen Arbeitsaufwand, der eine solche Gebühr gerechtfertigt hätte, recherchiert werden konnten. In der Stellungnahme zur Recherche

(falls zutreffend, siehe XII, 8) wird jedoch weiterhin am Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung festgehalten (siehe XII, 6).

2.4 Ergänzende europäische Recherche

Ergibt sich bei einer ergänzenden europäischen Recherche im Anschluss an eine internationale (PCT-)Recherche ein Problem in Bezug auf die Einheitlichkeit der Erfindung, so ist der ergänzende europäische Recherchenbericht auf der Grundlage der Erfindung bzw. der Gruppe von Erfindungen zu erstellen, die in den der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde liegenden Ansprüchen zuerst erwähnt ist, unabhängig davon, was die Internationale Recherchenbehörde in Bezug auf die Einheitlichkeit der Erfindung festgestellt hat.

Art. 153 (7)

Regel 164 (1)

3. Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder Regel 63

Die Verfahren zur Behandlung solcher Fälle mangelnder Einheitlichkeit, auf die Regel 63 oder Regel 62a anwendbar ist, sind in VIII, 3.4 bzw. 4.5 dargelegt.

Kapitel VIII

Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind

1. Allgemeines

Bei Recherchen zu europäischen Patentanmeldungen kann davon ausgegangen werden, dass die in Regel 39.1 PCT aufgeführten Gegenstände nach dem EPÜ entweder als nicht gewerblich anwendbar gelten (Art. 57) oder in dem Maße, in dem sich die europäische Patentanmeldung auf diese Gegenstände als solche bezieht, nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind oder eine Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Art. 53 b) und c) darstellen; soweit die Ansprüche solche Gegenstände betreffen, werden sie nicht recherchiert (das Verfahren zur Einschränkung der Recherche nach Regel 63 ist in VIII, 3.1 bis 3.4 behandelt). Zum Sonderfall der Stoffgemische zur Anwendung in Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, siehe VIII, 2.

Art. 52 (2) und (3)
Art. 53
Art. 57
Regel 63

Obgleich für eine Entscheidung die Prüfungsabteilung zuständig ist, bildet sich die Recherchenabteilung hierüber eine Meinung, um die Stellungnahme zur Recherche zu verfassen (falls zutreffend, siehe XII, 8) und um beurteilen zu können, ob die Recherche möglicherweise zu beschränken und somit das Verfahren nach Regel 63 (1) anzuwenden ist (siehe VIII, 3.1 bis 3.4). Die Recherchenabteilung muss daher auch andere Patentierbarkeitsanforderungen als die der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gemäß C-IV, 2 bis 5 untersuchen.

Art. 52

Solche Situationen können sich auch für nur einige der Ansprüche oder für einen Teil eines Anspruchs ergeben. In diesen Fällen wird dies in der Aufforderung nach Regel 63 (1) und im etwaigen späteren unvollständigen Recherchenbericht oder in der Erklärung, die nach Regel 63 (2) an die Stelle des Recherchenberichts tritt, angegeben.

Regel 63

2. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden

Bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder bei einem Diagnostizierverfahren, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird (Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 c)), ist zu berücksichtigen, dass nach Art. 54 (4) Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren nicht von der Patentierbarkeit

Art. 53 c)
Art. 54 (4) und (5)

ausgeschlossen sind, sofern die Anwendung des Erzeugnisses in **irgendeinem** dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört (siehe auch C-IV, 4.8). Art. 54 (5) sieht die Möglichkeit eines weiteren zweckgebundenen Stoffschutzes für jede weitere, spezifischere neue und erfinderische Verwendung in einem Verfahren nach Art. 53 c) vor. Anzumerken ist, dass ein Patentanspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z" ("schweizerische" Anspruchsform) unabhängig davon zulässig sein kann, ob es sich um die erste oder irgendeine "weitere" therapeutische Anwendung handelt (siehe C-IV, 4.8).

Auch wenn ein Anspruch als Verfahren zur medizinischen Behandlung abgefasst und aus diesem Grund nicht auf einen patentfähigen Gegenstand gerichtet ist, kann eine sinnvolle Recherche möglich sein, wenn das entscheidende technische Merkmal die Wirkung des Stoffs ist, zu der eine Recherche durchgeführt werden kann; in diesem Fall wäre es nicht erforderlich, das Verfahren nach Regel 63 (siehe VIII. 3.1 bis 3.4) anzuwenden. Sind allerdings spezifische Verfahrensmerkmale vorhanden (z. B. Dosieranweisungen für den Benutzer, Kombination einer pharmazeutischen mit einer physikalischen Therapie), so ist eine sinnvolle Recherche unter Umständen nicht möglich. In Zweifelsfällen sollte die Recherchenabteilung eine Aufforderung nach Regel 63 (1) versenden (siehe VIII, 3.1). Unabhängig davon, ob solche Ansprüche recherchiert werden, sollte der Anmelder jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) darauf hingewiesen werden, dass solche Gegenstände von der Patentierbarkeit ausgenommen sind (siehe XII, 3).

3. Keine sinnvolle Recherche möglich

Regel 63

Eine Aufforderung nach Regel 63 (1) und spätere Einschränkung der Recherche nach Regel 63 (2) kann sich auch ergeben, wenn die Anmeldung den einschlägigen Erfordernissen des EPÜ so wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche aller oder einiger Ansprüche bzw. eines Teils eines Anspruchs unmöglich ist. In solchen Fällen sollte die Recherchenabteilung das Verfahren nach Regel 63 anwenden (siehe VIII. 3.1 bis 3.4).

Was "sinnvoll" ist oder nicht, ist eine Tatfrage, die die Recherchenabteilung entscheiden muss. Sie kann ihre Entscheidung im Lichte einer etwaigen Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) ändern (siehe VIII, 3.2). Wie die Recherchenabteilung ihr Ermessen ausübt, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Es gibt natürlich Fälle, in denen eine Recherche praktisch unmöglich ist, weil den vorgeschriebenen Erfordernissen des EPÜ nicht entsprochen wird. Aber dies sind nicht die einzigen Umstände, unter denen Regel 63 geltend gemacht werden kann. Der Begriff "sinnvoll" sollte in vernünftiger Weise ausgelegt werden.

Einerseits sollte der Begriff "sinnvoll" nicht so ausgelegt werden, dass Regel 63 nur deshalb geltend gemacht wird, weil eine Recherche schwierig ist. Andererseits kann es sein, dass ein bestimmter Anspruch theoretisch vollständig recherchiert werden könnte, die Recherchenabteilung bei gebotener Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften des EPÜ aber dennoch zu dem Ergebnis gelangt, dass dies insofern nicht sinnvoll wäre, als es unter Berücksichtigung beispielsweise der möglichen weiteren Bearbeitung der Anmeldung nicht sachdienlich wäre.

In anderen Fällen kann es sein, dass die Recherchenergebnisse selbst recht bedeutungslos wären.

Eine – nicht erschöpfende – Reihe von Beispielen soll veranschaulichen, wann Regel 63 Anwendung finden kann:

i) Ansprüche nicht gestützt; unzureichende Offenbarung

Ein Beispiel wäre der Fall eines breiten oder spekulativen Anspruchs, der nur von einer begrenzten Offenbarung gestützt wird, die lediglich einen kleinen Teil des Anspruchsumfangs abdeckt. In diesem Fall macht möglicherweise die Anspruchsbreite eine sinnvolle Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit unmöglich, und eine sinnvolle Recherche könnte nur auf der Grundlage der engeren, offenbarten Erfindung durchgeführt werden. Dies kann bedeuten, dass die spezifischen Beispiele recherchiert werden. In einem solchen Fall wird es oft de facto unmöglich sein, überhaupt eine vollständige Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit durchzuführen, weil er breit abgefasst ist. In anderen Fällen wäre eine Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit nicht sachdienlich, da der Anspruch in einer späteren Prüfungsphase nicht haltbar wäre. Dementsprechend kann das Verfahren nach Regel 63 (1) angewendet werden (siehe VIII, 3.1 bis 3.4). Die Erfordernisse, die der Anwendung der Regel 63 zugrunde liegen, wären hier die ausreichende Offenbarung und die Stützung nach den Art. 83 und 84 (siehe C-II, 4.9, 4.10; C-III, 6).

ii) Ansprüche nicht knapp gefasst

Ein Beispiel wäre der Fall, in dem so viele Ansprüche oder so viele unter einen Anspruch fallende Möglichkeiten vorliegen, dass die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, über Gebühr erschwert wird (siehe jedoch VIII, 4 zu Fällen, in denen eine Anmeldung mehrere unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie enthält). Eine Recherche, insbesondere eine vollständige Recherche, kann de facto unmöglich oder alternativ nicht sachdienlich sein, da der Anspruch oder Anspruchssatz in einer späteren Prüfungsphase nicht haltbar wäre. Auch hier kann die Anwendung der

Regel 63 und die anschließende Erstellung eines unvollständigen Recherchenberichts (gemäß den in VIII. 3.1 bis 3.3 beschriebenen Verfahren) oder eine Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt wurde, zweckmäßig sein, da die Ansprüche so wenig prägnant formuliert sind, dass sie eine sinnvolle Recherche unmöglich machen (siehe Art. 84, C-III, 5).

iii) Ansprüche nicht deutlich

Ein Beispiel wäre der Fall, dass der vom Anmelder zur Definition seiner Erfindung gewählte Parameter einen sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik unmöglich macht, weil vielleicht im Stand der Technik nicht derselbe oder überhaupt kein Parameter verwendet wurde. In einem solchen Fall kann der vom Anmelder gewählte Parameter unklar sein (siehe Art. 84, C-III, 4.11). Der Parameter kann so unklar sein, dass er eine sinnvolle Recherche der Ansprüche bzw. eines Anspruchs oder eines Teils eines Anspruchs unmöglich macht, weil die Ergebnisse jeglicher Recherche sinnlos wären angesichts der Wahl des Parameters, die einen vernünftigen Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem Stand der Technik unmöglich macht. In diesem Fall kann die Anwendung der Regel 63 und die anschließende Erstellung eines unvollständigen Recherchenberichts (oder in Ausnahmefällen einer Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden kann) nach Regel 63 (2) (gemäß den in VIII. 3.1 bis 3.3 beschriebenen Verfahren) zweckmäßig sein, wobei die Recherche möglicherweise auf die Ausführungsbeispiele beschränkt wird, soweit sie verständlich sind, oder auf die Art und Weise, wie der gewünschte Parameter erhalten wird (eine etwaige Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) wird bei der Bestimmung des zu recherchierenden Gegenstands in dem in VIII, 3.2 angegebenen Maße berücksichtigt).

Diese Beispiele sind nicht erschöpfend. Das Grundprinzip lautet, dass sowohl für den Anmelder als auch für Dritte klar ersichtlich sein muss, was recherchiert und was nicht recherchiert worden ist.

Wie solche Fälle, in denen Regel 63 Anwendung findet, im späteren Prüfungsverfahren behandelt werden, ist in C-VI, 5.6 beschrieben.

3.1 Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands

Regel 63 (1) und (2)

Ist das EPA der Auffassung, dass die Anmeldung dem EPÜ so wenig entspricht, dass es unmöglich ist, auf der Grundlage des gesamten beanspruchten Gegenstands oder eines Teils desselben sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen (siehe B-VIII, 1, B-VIII, 2 und B- VIII, 3), so fordert es den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Erklärung mit Angaben zu dem zu recherchierenden Gegenstand abzugeben. Die

Aufforderung wird auch eine Begründung für diese Feststellung sowie gegebenenfalls Angaben zu dem beanspruchten Gegenstand enthalten, zu dem die Recherchenabteilung ihrer Ansicht nach eine sinnvolle Recherche durchführen kann.

3.2 Erwidern auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)

Reagiert der Anmelder rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), indem er den zu recherchierenden Gegenstand angibt, und hält die Recherchenabteilung eine sinnvolle Recherche zu dem angegebenen Gegenstand für durchführbar, so wird eine Recherche zu diesem Gegenstand durchgeführt. Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), so bestimmt die Recherchenabteilung den zu recherchierenden Gegenstand. In beiden Fällen wird ein entsprechender teilweiser Recherchenbericht oder in Ausnahmefällen eine Erklärung erstellt, die an die Stelle des Recherchenberichts tritt. Diese Einschränkung der Recherche wirkt sich auch auf die Prüfung aus (siehe C-VI, 5.6).

Regel 63 (2)

Reagiert der Anmelder zwar auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), gibt aber in seiner Erwidern einen Gegenstand an, der nicht vollständig recherchierbar ist, so bestimmt die Recherchenabteilung den zu recherchierenden Gegenstand, wobei sie jedoch in dem Maße, in dem dies möglich ist, die Erwidern des Anmelders berücksichtigt; in Ausnahmefällen kann sie entscheiden, dass überhaupt keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann.

Der Anmelder kann auch rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) reagieren, indem er statt der Angabe des zu recherchierenden Gegenstands lediglich begründet, warum seiner Auffassung nach der gesamte beanspruchte Gegenstand sinnvoll recherchiert werden kann. Kann er mit dieser Begründung die Recherchenabteilung überzeugen, so wird ein vollständiger Recherchenbericht erstellt und die Auswirkungen, die eine Einschränkung der Recherche auf die Prüfung hat, treten nicht ein. Kann er die Recherchenabteilung nicht oder nur teilweise überzeugen, so erstellt sie einen teilweisen Recherchenbericht und bestimmt selbst, welchen Gegenstand sie recherchiert; in Ausnahmefällen verfasst sie eine Erklärung, die an die Stelle des Recherchenberichts tritt.

3.3 Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)

Die zwei Bestandteile des EESR, nämlich der Recherchenbericht (bzw. die ihn ersetzende Erklärung) und die Stellungnahme zur Recherche nennen die Gründe, warum die Recherchenabteilung es nicht für möglich hielt, eine sinnvolle Recherche zu einem Teil des beanspruchten Gegenstands oder dem gesamten beanspruchten Gegenstand nach Regel 63 durchzuführen, sowie den Gegenstand, der gegebenenfalls entsprechend den in B-VIII, 3.2 dargelegten Verfahren bestimmt und recherchiert wurde. Außerdem wird der Anmelder mit der Stellungnahme zur Recherche aufgefordert, seine

Patentansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken (um Regel 63 (3) zu entsprechen). Die im Recherchenbericht angeführten und in der Stellungnahme zur Recherche genannten Dokumente beziehen sich nur auf diesen Gegenstand. Auch wenn der recherchierte Gegenstand den Erfordernissen des EPÜ entspricht (und insbesondere neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist, aber auch den anderen Erfordernissen des EPÜ wie Klarheit nach Art. 84 genügt), wird die Stellungnahme zur Recherche negativ ausfallen, weil die Ansprüche nicht in ihrem gesamten Umfang den Erfordernissen des EPÜ entsprechen.

Bestreitet der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) die Feststellung, dass keine sinnvolle Recherche möglich ist (siehe B-VIII, 3.2), kann aber mit seinen Argumenten die Recherchenabteilung nicht überzeugen, so erläutert diese in der Stellungnahme zur Recherche ihre Gründe entsprechend.

3.4 Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde

Es gibt Fälle, in denen die Anmeldung dem EPÜ so wenig entspricht, dass es unmöglich ist, auf der Grundlage eines Teils des beanspruchten Gegenstands sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen (siehe VIII, 1, 2 und 3) und die Anmeldung zusätzlich nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 und Regel 44 entspricht. Es kann in solchen Fällen ausreichend sein, lediglich einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zu erheben und eine Aufforderung nach Regel 64 (1) (siehe B-VII, 1.1 und B-VII, 1.2) zu versenden, nämlich beispielsweise dann, wenn das Problem einer großen Zahl von Ansprüchen und der sich daraus ergebenden gravierenden mangelnden Knappheit dadurch gelöst werden kann, dass die Ansprüche auf verschiedene Erfindungen aufgeteilt werden.

Es kann jedoch auch notwendig sein, sowohl das Verfahren nach Regel 64 (1) (Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren für andere Erfindungen als die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung) als auch das Verfahren nach Regel 63 (1) anzuwenden. In diesem Fall fordert das EPA zunächst den Anmelder nach Regel 63 (1) auf, den zu recherchierenden Gegenstand anzugeben. In Fällen, in denen die mangelnde Einheitlichkeit schon erkennbar ist, noch bevor der Anmelder Klarstellungen einreicht, enthält die Aufforderung auch Angaben zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung und den Ansprüchen, die sich ganz oder teilweise darauf beziehen; außerdem wird der Anmelder aufgefordert klarzustellen, was in Bezug auf diese in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung recherchiert werden soll. Nach Ablauf der Frist gemäß Regel 63 (1) wird der gegebenenfalls zu recherchierende Gegenstand der ersten Erfindung gemäß den in B-VIII, 3.2 beschriebenen Verfahren bestimmt. Anschließend wird zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung ein teilweiser Recherchenbericht (bzw. ausnahmsweise

eine ihn ersetzende Erklärung) erstellt. Dies wird dem Anmelder zusammen mit einer Aufforderung übermittelt, zusätzliche Recherchegebühren nach Regel 64 (1) für die anderen Erfindungen zu entrichten. Gegebenenfalls kann der Anmelder in der Mitteilung nach Regel 64 (1) auch gemäß Regel 63 (1) aufgefordert werden, den Gegenstand klarzustellen, der in Bezug auf zusätzliche Erfindungen recherchiert werden soll, für die er anschließend zusätzliche Recherchegebühren zahlt.

Auf ergänzende europäische Recherchenberichte zu Euro-PCT-Anmeldungen, für die diese Ausnahmeregelungen gelten, ist das vorstehend beschriebene Verfahren anwendbar, mit der Ausnahme, dass dem Anmelder anstatt der Aufforderung nach Regel 64 ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung übermittelt wird, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen. Der Gegenstand, der in Bezug auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 zu recherchieren ist, wird gemäß dem in B-VIII, 3.2 erläuterten Verfahren bestimmt.

Regel 164 (1)

4. Mehrere unabhängige Ansprüche pro Kategorie (Regel 62a)

4.1 Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs

Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, dass die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung Regel 43 (2) nicht entsprechen (siehe C-III, 3.2), so fordert es den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten die Regel 43 (2) entsprechenden Patentansprüche anzugeben, auf deren Grundlage die Recherche durchzuführen ist.

Regel 62a (1)

4.2 Erwidern auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)

Gibt der Anmelder in seiner Erwidern auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) einen unabhängigen Anspruch einer bestimmten Kategorie an, den das EPA recherchieren soll, so führt das EPA die Recherche auf der Grundlage dieses Anspruchs durch. Teilt der Anmelder diese Angabe nicht rechtzeitig mit, so wird die Recherche auf der Grundlage des ersten Anspruchs in jeder Kategorie durchgeführt. In beiden Fällen wird ein entsprechender Recherchenbericht erstellt. Diese Einschränkung der Recherche wirkt sich auf die Prüfung aus (siehe C-VI, 5.6).

In seiner Erwidern auf diese Aufforderung darf der Anmelder auch mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie angeben, wenn sie unter die in Regel 43 (2) vorgesehenen Ausnahmen fallen (siehe C-III, 3.2). Macht der Anmelder von dieser Regel Gebrauch, aber das EPA stellt fest, dass die angegebenen Ansprüche nicht unter die in Regel 43 (2) vorgesehenen Ausnahmen fallen, so wird jedoch nur der unabhängige Anspruch recherchiert, der die niedrigste

Nummer der vom Anmelder angegebenen Ansprüche hat. Ein Beispiel wäre der folgende Fall: Eine Anmeldung umfasst die unabhängigen Produktansprüche 1, 10 und 15, es ergeht eine Aufforderung nach Regel 62a (1), der Anmelder macht in seiner Erwiderung darauf geltend, dass die unabhängigen Ansprüche 10 und 15 unter die in Regel 43 (2) vorgesehenen Ausnahmen fallen, und gibt an, dass diese beiden Ansprüche recherchiert werden sollen; gelangt nun die Recherchenabteilung zu einer anderen Auffassung, so wird nur Anspruch 10 recherchiert.

Anstatt den/die unabhängigen Anspruch/Ansprüche anzugeben, der/die recherchiert werden soll(en), kann der Anmelder in seiner fristgerechten Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) auch lediglich begründen, warum seiner Ansicht nach die Ansprüche Regel 43 (2) entsprechen (d. h. warum mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie unter eine oder mehrere der in Regel 43 (2) vorgesehenen Ausnahmen fallen). Lässt sich die Recherchenabteilung von den Argumenten des Anmelders überzeugen, wird ein Recherchenbericht auf der Grundlage aller Ansprüche erstellt und die Auswirkungen, die eine Einschränkung der Recherche auf die Prüfung hat, treten nicht ein. Kann der Anmelder die Recherchenabteilung nicht überzeugen, führt sie eine Recherche zum ersten unabhängigen Anspruch dieser Kategorie durch und erstellt einen entsprechenden Recherchenbericht.

4.3 Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)

Mit der Stellungnahme zur Recherche wird der Anmelder aufgefordert, die Anmeldung auf die recherchierten Ansprüche zu beschränken (Regel 62a (2)). Bestreitet der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) die Feststellung nach Regel 43 (2) (siehe VIII, 4.2), kann aber mit seinen Argumenten die Recherchenabteilung nicht überzeugen, so erläutert diese in der Stellungnahme zur Recherche ihre Gründe entsprechend.

4.4 Fälle nach Regel 62a, in denen die Anspruchsgebühren nicht bezahlt werden

Wird für einen unabhängigen Anspruch die Anspruchsgebühr nicht entrichtet und gilt dies nach Regel 45 (3) oder Regel 162 (4) als Verzicht auf diesen Anspruch (siehe A-III, 9), so kann der Anmelder diesen Anspruch in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) nicht als einen Anspruch angeben, der recherchiert werden soll, weil zu einem solchen Anspruch keine Recherche durchgeführt wird (siehe III, 3.4). Das EPA berücksichtigt die Angabe solcher Ansprüche in der Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) nicht, sondern wendet Regel 62a (1) letzter Satz an und recherchiert den ersten unabhängigen Anspruch in der betreffenden Kategorie, für den die Anspruchsgebühr entrichtet wurde.

Hat der Anmelder auf alle unabhängigen Ansprüche der betreffenden Kategorie verzichtet, weil er die Anspruchsgebühren nicht entrichtet hat, so ergeht in Bezug auf diese Ansprüche keine Aufforderung nach Regel 62a (1), und keiner dieser Ansprüche wird recherchiert.

4.5 Anmeldungen. auf die Regel 62a anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde

In Fällen, in denen die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe VIII, 4.1 und C-III, 3.2) und zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 und Regel 44 aufweist, kann es angemessen sein, nur einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zu erheben und eine Aufforderung nach Regel 64 (1) zu versenden (siehe B-VII, 1.1 and B-VII, 1.2).

Es kann aber auch erforderlich sein, sowohl das Verfahren nach Regel 64 (1) (Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren für andere Erfindungen als die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung) als auch das Verfahren nach Regel 62a (1) anzuwenden. In diesem Fall wird das EPA den Anmelder zunächst nach Regel 62a (1) auffordern, die unabhängigen Ansprüche anzugeben, die recherchiert werden sollen.

In Fällen, in denen die mangelnde Einheitlichkeit schon beim Versenden der Aufforderung nach Regel 62a (1) offensichtlich ist, enthält die Aufforderung auch Angaben zu der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung und den Patentansprüchen, die sich ganz oder teilweise darauf beziehen; außerdem wird der Anmelder aufgefordert klarzustellen, welche Ansprüche in Bezug auf diese in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung recherchiert werden sollen. Nach Ablauf der Frist nach Regel 62a (1) werden die zu recherchierenden Ansprüche, die sich auf die erste Erfindung beziehen, gemäß den in VIII, 4.2 beschriebenen Verfahren bestimmt. Anschließend wird zu der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung ein teilweiser Recherchenbericht erstellt. Dieser wird dem Anmelder zusammen mit einer Aufforderung übermittelt, zusätzliche Recherchegebühren nach Regel 64 (1) für die anderen Erfindungen zu entrichten. Gegebenenfalls kann der Anmelder in der Mitteilung nach Regel 64 (1) auch gemäß Regel 62a (1) aufgefordert werden, die Ansprüche klarzustellen, die in Bezug auf etwaige zusätzliche Erfindungen recherchiert werden sollen, für die er anschließend zusätzliche Recherchegebühren zahlt.

Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass, nachdem eine Aufforderung nach Regel 62a (1) in Bezug auf alle Ansprüche versandt wurde, ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit a posteriori gegen die (gemäß den in B-VIII, 4.2 dargelegten Verfahren bestimmten) Ansprüche erhoben wird, die Regel 43 (2) entsprechen und recherchiert wurden. In solchen Fällen ergeht eine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren nach Regel 64 (1) für den anhand der Erwiderung (bzw. fehlenden Erwiderung) des Anmelders

auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) bestimmten Anspruchsgegenstand.

Regel 164 (1)

Auf ergänzende europäische Recherchenberichte zu Euro-PCT-Anmeldungen, für die diese Ausnahmebedingungen gelten, ist das vorstehend beschriebene Verfahren anwendbar, mit der Ausnahme, dass dem Anmelder anstatt der Aufforderung nach Regel 64 ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung übermittelt wird, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen.

4.6 Behandlung abhängiger Ansprüche nach Regel 62a

Ansprüche, die entweder direkt oder indirekt über andere abhängige Ansprüche von einem unabhängigen Anspruch abhängen, der nach Regel 62a (1) von der Recherche auszuschließen ist (siehe B-VIII, 4.2), sind ebenfalls von der Recherche ausgeschlossen. Umgekehrt wird ein abhängiger Anspruch, der von mehr als einem früheren Anspruch abhängt, die nicht alle recherchiert wurden, nur insoweit recherchiert, als er von einem Anspruch/Ansprüchen abhängt, der/die gemäß Regel 62a (1) recherchiert wurde(n).

5. Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1)

In bestimmten Fällen kann es angemessen sein, eine Aufforderung sowohl nach Regel 63 (siehe B-VIII, 3.1) als auch nach Regel 62a (1) (siehe VIII, 4.1) zu versenden. Dies kann beispielsweise in Fällen erforderlich sein, in denen die Klarstellung nach Regel 62a, welcher Anspruch oder welche Ansprüche recherchiert werden soll(en), nicht zwangsläufig dazu beiträgt festzustellen, welcher Gegenstand zu recherchieren ist, weil die Anmeldung mehrere unabhängige Ansprüche derselben Kategorie umfasst, von denen keiner oder nur einige in ihrem Gesamtumfang sinnvoll recherchiert werden können. In solchen Fällen umfasst eine einzige Mitteilung sowohl eine Aufforderung nach Regel 62a (1) als auch eine Aufforderung nach Regel 63 (1). Diese Mitteilung setzt für eine Erwiderung nach beiden Regeln dieselbe Zweimonatsfrist fest. Anmelder, die auf beide Aufforderungen reagieren wollen, sollten dies gleichzeitig tun.

In seiner Erwiderung auf diese Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1) darf der Anmelder keine unabhängigen Ansprüche (in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)) und Gegenstände (in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)) angeben, die nicht miteinander übereinstimmen. Macht der Anmelder widersprüchliche Angaben, kann die Recherchenabteilung entsprechend den Umständen entweder beschließen, i) die vom Anmelder gemäß Regel 62a (1) angegebenen Ansprüche zu recherchieren und den in Bezug auf diese Ansprüche zu recherchierenden Gegenstand gegebenenfalls nach Regel 63 (2) entsprechend einzuschränken, oder ii) den Gegenstand zu recherchieren, den der Anmelder gemäß Regel 63 (1) angegeben hat und der in im ersten unabhängigen Anspruch einer bestimmten

Kategorie definiert ist und mit diesem Gegenstand nach Regel 62a (1) letzter Satz entsprechend übereinstimmt.

Obwohl die Aufforderungen nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1) in derselben Mitteilung übermittelt werden, sind sie weiterhin rechtlich unabhängig voneinander. Deshalb kann der Anmelder auch nur auf eine der beiden Aufforderungen reagieren und nicht auf die andere. Reagiert er nur auf die Aufforderung nach Regel 62a (1), gilt Option i) des vorstehenden Absatzes. Reagiert er nur auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), ist Option ii) anwendbar.

Kapitel IX

Recherchendokumentation

1. Allgemeines

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen

Der Hauptanteil der Recherchendokumentation besteht aus einer Sammlung von Patentdokumenten, die in einer für die Recherche geeigneten Art und Weise systematisch zugänglich sind. Daneben stehen den Prüfern Zeitschriften und andere Veröffentlichungen der Fachliteratur zur Verfügung. Diese Nichtpatentliteratur ist über interne und externe Datenbanken zugänglich, die zum Teil in der Bibliothek in einer zur Einsichtnahme geeigneten Art und Weise bereitstehen. Teile solcher Veröffentlichungen, z. B. besonders relevante Artikel, werden ausgewählt und den Prüfern direkt zugänglich gemacht, indem die Originale oder Kopien in die systematische Dokumentation aufgenommen werden. Der systematisch zugängliche Teil der Recherchendokumentation umfasst den nach den Regeln 34 und 36.1 ii) PCT für eine Internationale Recherchenbehörde geforderten Mindestprüfstoff und geht noch etwas über diese Mindestanforderungen hinaus.

Außerdem haben die Recherchenabteilungen in Berlin Zugang zur Dokumentation des Technischen Informationszentrums Berlin des Deutschen Patent- und Markenamts. Diese Dokumentation ist im gleichen Gebäude untergebracht und umfasst hauptsächlich eine numerische Sammlung von Patentdokumenten und Patentblättern, eine beschränkte Sammlung von systematisch geordneten Patentdokumenten (in erster Linie für den Gebrauch durch die Öffentlichkeit) und eine in der Bibliothek bereitgehaltene Sammlung von technischen und juristischen Werken und Zeitschriften.

1.2 Systeme für den systematischen Zugang

Allen Prüfern stehen Rechner für die Recherche in der Recherchendokumentation zur Verfügung. Diese ermöglichen unter anderem die Nutzung der internen Klassifikation des EPA (ECLA), die auf der Internationalen Patentklassifikation (IPC) beruht, aber interne Feinunterteilungen umfasst. Recherchen können auch anhand anderer Klassifikationssysteme und/oder Wörter durchgeführt werden.

In Den Haag und Berlin ist die systematisch zugängliche Recherchendokumentation auf vielen Gebieten der Technik auch in Papierform nach einem Fachablage-system (im Bedarfsfall mit Mehrfachklassifikation und -ablage) geordnet, dem die interne Klassifikation des EPA zugrunde liegt.

1.3 Dateien

Das EPA arbeitet bei den seit 1968 veröffentlichten Patentdokumenten mit einem computergeführten Patentfamiliensystem, das mit einem System klassifizierter Bestandsverzeichnisse verbunden ist (für ältere Dokumente stehen hand- oder maschinengeschriebene Listen zur Verfügung). Das Familiensystem wird in Zusammenarbeit mit den nationalen Patentämtern durch Austausch von Neuzugängen ständig auf den neuesten Stand gebracht. Mithilfe dieser Systeme können die Prüfer entsprechende Patente anderer Länder ("Familienmitglieder") und die Klassifizierung von Patentdokumenten feststellen.

2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestprüfstoff

Die systematisch zugängliche Recherchendokumentation umfasst die gemäß Regel 34.1 b) i) und c) PCT zum PCT-Mindestprüfstoff gehörenden nationalen Patentdokumente:

- i) die im Jahre oder nach dem Jahre 1920 vom früheren deutschen Reichspatentamt, von Frankreich, der Schweiz (nur in deutscher und französischer Sprache), dem Vereinigten Königreich, der Bundesrepublik Deutschland und von den Vereinigten Staaten von Amerika erteilten Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen;
- ii) die von Frankreich erteilten Gebrauchszertifikate und/oder veröffentlichten Anmeldungen für solche Zertifikate;
- iii) die Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen in deutscher, englischer oder französischer Sprache, in denen keine Priorität in Anspruch genommen wird, und die englischen Zusammenfassungen der Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen in spanischer Sprache, in denen keine Priorität in Anspruch genommen wird, so wie sie vom nationalen Amt bestimmter Länder, z. B. Australiens, Kanadas, Österreichs und Spaniens, ausgewählt und zur Verfügung gestellt worden sind;
- iv) die englischen Zusammenfassungen der von Japan, der ehemaligen Sowjetunion, der Russischen Föderation, der Republik Korea und der Volksrepublik China erteilten Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen sowie die von der ehemaligen Sowjetunion und der Russischen Föderation erteilten Erfinderscheine, für die Zusammenfassungen in englischer Sprache allgemein verfügbar sind.

Ebenfalls einbezogen sind die veröffentlichten internationalen (PCT-) und regionalen (z. B. europäischen) Patentanmeldungen, Patente und Erfinderscheine (Regel 34.1 b) ii) PCT).

2.2 Andere nationale Patentdokumente

Die Recherchendokumentation umfasst ferner die folgenden nationalen Patentdokumente:

- i) vor 1920 von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich veröffentlichte Patente,
- ii) von den Niederlanden veröffentlichte Patente und Patentanmeldungen (ab 1912),
- iii) von Belgien seit 1926 und von Luxemburg seit 1946 veröffentlichte Patente.

Anmerkung: Ein kleiner Teil dieser Patente, die in deutscher oder französischer Sprache veröffentlicht sind und in denen keine Priorität in Anspruch genommen wird, ist mit dem unter IX, 2.1 iii) genannten Teil des PCT-Mindestprüfstoffs vergleichbar.

2.3 Unveröffentlichte Patentanmeldungen

Da die Durchführung der abschließenden Recherche nach kollidierenden Anmeldungen, die zum Zeitpunkt der eigentlichen Recherche noch nicht veröffentlicht sind, den Prüfungsabteilungen übertragen wird, befinden sich unter den Dokumenten, die im Recherchenbericht aufgeführt werden können, keine unveröffentlichten Patentanmeldungen (siehe VI, 4.1).

2.4 Recherchenberichte

Die amtlichen europäischen und internationalen (PCT-)Recherchenberichte werden gewöhnlich zusammen mit den europäischen und internationalen Anmeldungen veröffentlicht und zusammen mit diesen Anmeldungen in die Recherchendokumentation aufgenommen. Die amtlichen Recherchenberichte für nationale Anmeldungen sowie inoffizielle Recherchenberichte werden ebenfalls in diese Dokumentation aufgenommen, soweit sie der Öffentlichkeit zugänglich sind. Recherchenberichte, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht oder noch nicht in Form eines veröffentlichten Dokuments zugänglich sind, werden getrennt von den Dokumenten über den Stand der Technik in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen, und Recherchen darin sind nicht bei allen Anmeldungen obligatorisch.

2.5 Aufbewahrung der Dokumente für die manuelle Recherche

Die Dokumentation für die manuelle Recherche besteht aus Papierkopien, die lose in Mappen liegen, die ihrerseits in in Fächer unterteilten Schränken aufbewahrt werden; diese Schränke befinden sich in Lagerräumen in der Nähe der Räume der Prüfer, in welche die Mappen gebracht werden, wenn sie für Recherchenzwecke benötigt werden, oder direkt in den Räumen der Prüfer.

Um den Umfang der Dokumentation für die manuelle Recherche und der Klassifikationsarbeit zu verringern, wird jedes Mal, wenn eine

Anmeldung als solche oder als erteiltes Patent neu veröffentlicht wird, normalerweise nur eines dieser Dokumente in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen.

2.6 Patentfamiliensystem

Das EPA unterhält ein Patentfamiliensystem, das auf den Anmelde- und Prioritätsdaten der in den Datenbanken des EPA gespeicherten Patentdokumente beruht. Beim Sichten von Patentdokumenten am Bildschirm wird in der Regel nur ein stellvertretendes Dokument einer Patentfamilie angezeigt, aber es gibt Links zu den anderen Mitgliedern der Patentfamilie.

Die Praxis, nicht alle Mitglieder einer Patentfamilie in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufzunehmen (wie von der WIPO akzeptiert), wird weitgehend befolgt. Bei den nach 1968 veröffentlichten Patentdokumenten erfolgt dies unter Verwendung des Patentfamiliensystems; bei älteren Dokumenten wird dies in erster Linie im Rahmen von Umklassifizierungsvorhaben durchgeführt, wobei die Möglichkeit besteht, die Familieninformationen in den Datenbanken entsprechend zu aktualisieren. Bei manuellen Recherchen können die Prüfer sich des Patentfamiliensystems bedienen, um andere Familienmitglieder festzustellen, die dann in den Bilddatenbanken abgerufen oder, wenn notwendig, in der numerisch geordneten Dokumentation nachgeschlagen werden können.

Was Neuzugänge anbelangt, so werden die Familienmitglieder, die klassifiziert und in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen werden sollen, nach folgenden Verfahren ausgewählt:

- i) Veröffentlichte europäische Patentanmeldungen und veröffentlichte internationale Patentanmeldungen, in denen das EPA bestimmt ist, werden in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen.
- ii) Das Familienmitglied, das zuerst in der entsprechenden Direktion eingeht oder dessen bibliografische Daten zuerst in dieser Direktion zur Eingabe in den Computer vorliegen, wird in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen, soweit es keine Anmeldung gemäß i) betrifft.
- iii) Bei (fast) gleichzeitigem Eingang wird den in deutscher, englischer oder französischer Sprache veröffentlichten Dokumenten der Vorzug gegeben.
- iv) Wenn das erste Familienmitglied, das in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen worden ist, nicht in einer der Amtssprachen abgefasst ist und ein weiteres Familienmitglied eingeht, das zum Mindestprüfstoff gehört, so wird dieses Dokument ebenfalls in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen (insbesondere das erste, wenn mehrere Dokumente eingehen).

- v) Ausnahmsweise, z. B. in komplizierten Bereichen der Technik, kann ein zusätzliches Familienmitglied in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen werden, wenn die darin enthaltene Information umfassender oder besser dargestellt ist (z. B. US-Patente).

Die Auswahl der Dokumente für die Dokumentation für die manuelle Recherche nach dem Patentfamiliensystem erfolgte bisher in einigen Punkten nach etwas anderen Regeln; für diese Dokumente wird grundsätzlich die bisherige Situation beibehalten; wenn jedoch ein Grund besteht, den Inhalt eines bestimmten Gebiets zu überprüfen (beispielsweise im Falle einer Umklassifizierung), so wird diese Gelegenheit dazu genutzt, den Inhalt der Dokumentation für die manuelle Recherche im Rahmen des Möglichen den vorstehend beschriebenen Gegebenheiten bei den neuen Dokumenten anzupassen.

3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.

Die systematisch zugängliche Recherchendokumentation umfasst die maßgeblichen Artikel der von der zuständigen WIPO-Behörde festgelegten Liste von Zeitschriften, die zum PCT-Mindestprüfstoff gehören, sowie aus anderen, von den Prüfern für nützlich erachteten Zeitschriften. In der Regel werden Kopien der Artikel, die als maßgeblich angesehen und somit für Recherchenzwecke ausgewählt wurden, mit einem fiktiven Ländercode "XP" in die Datenbanken für die Recherche aufgenommen, gescannt, um sie der elektronischen "BNS"-Sammlung hinzuzufügen, und gegebenenfalls in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen.

Zusätzlich erwirbt das EPA noch viele andere Zeitschriften einschließlich Sekundärliteratur. Es bezieht auch Konferenzprotokolle, Berichte, Bücher usw., die alle drei Amtssprachen des EPA sowie die verschiedenen technisch wichtigen geografischen Zonen abdecken. Einzeldokumente werden insoweit für die Aufnahme in die Online-Dokumentation und die Dokumentation für die manuelle Recherche ausgewählt, als sie eine nützliche Ergänzung des Stands der Technik darstellen, wie er im Großen und Ganzen aus den systematisch zugänglichen Patentdokumenten hervorgeht; es handelt sich dabei in erster Linie um grundlegende Artikel aus Zeitschriften oder um Konferenzprotokolle oder Berichte.

3.2 Aufbewahrung der Nichtpatentliteratur für die manuelle Recherche

nn Kopien von nicht zur Patentliteratur gehörenden Veröffentlichungen in die Recherchendokumentation aufgenommen werden, so werden diese zusammen mit den Patentdokumenten mit der gleichen Klassifikation aufbewahrt, normalerweise in getrennten Mappen (siehe IX, 2.5). Da die Erfahrung gezeigt hat, dass viele

dieser Veröffentlichungen nach einigen Jahren (z. B. fünf Jahren) nur noch geringe Bedeutung für die Recherche haben, können die uninteressant gewordenen Schriften entfernt werden. Die Zeitschriften und andere Schriften der Nichtpatentliteratur selbst werden, wie in Bibliotheken üblich, gelagert und etwas länger (z. B. 10 Jahre) aufbewahrt, damit sie später noch konsultiert oder kopiert werden können. Diese Schriften werden zusammen mit anderen Dokumenten der Nichtpatentliteratur aufbewahrt, die für andere als die unter IX, 5 genannten Zwecke gehalten werden.

4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist

4.1 Zusammensetzung

Neben der Nichtpatentliteratur, die in erster Linie für Recherchenzwecke zur Verfügung steht (siehe IX, 3), umfasst die Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist, auch solche Literatur, die primär als Informations- und Bildungsmaterial für die Prüfer dient, und zwar sowohl in Bezug auf Informationen über den allgemeinen technischen Hintergrund als auch in Bezug auf die jüngste technische Entwicklung. Das EPA hat mehr als 1 000 Zeitschriften abonniert und besitzt ungefähr 20 000 Fachbücher. Darüber hinaus umfasst die Sammlung viele Berichte, Broschüren usw. Internet-gestützte Dokumentlieferdienste von Verlagen stehen den Prüfern in Form einer virtuellen Bibliothek (Electronic Virtual Library - EVL) zur Verfügung, die am Prüfer-PC genutzt werden kann.

4.2 Art und Ort der Aufbewahrung

Die Fachbibliothek des EPA ist stark dezentralisiert, z. B. bis auf die Ebene der Direktionen oder – in Ausnahmefällen – sogar bis hinab zu den einzelnen Prüfern. In den meisten Stockwerken des Gebäudes, in denen Prüfer arbeiten, stehen ein oder mehrere Bibliotheks- und Lesesäle zur Verfügung; Kopiergeräte befinden sich in der Nähe. Die Dokumente dürfen normalerweise nicht aus den Bibliotheksräumen entfernt werden, sondern müssen an Ort und Stelle eingesehen und dann gegebenenfalls zum weiteren Studium oder Gebrauch kopiert werden. Es gibt einen Online-Katalog, der ein vollständiges Verzeichnis nach der Patentklassifikation enthält und angibt, wo die einzelnen Veröffentlichungen aufbewahrt werden.

5. Recherchendokumentation an den verschiedenen Dienstorten des EPA

5.1 Elektronische Recherchendokumentation

An allen Dienstorten des EPA ist dieselbe elektronische Recherchendokumentation zugänglich.

5.2 Recherchendokumentation in Papierform

Die Recherchendokumentation in Papierform der Dienststelle Berlin weist vor allem folgende Unterschiede gegenüber der Dokumentation in Den Haag auf: Sie umfasst die Gebrauchsmuster der

Bundesrepublik Deutschland sowie die Patentdokumente Österreichs und der Deutschen Demokratischen Republik, während die Patentdokumente Belgiens und Luxemburgs erst ab 1978 und die der Niederlande überhaupt nicht enthalten sind.

Der Unterhalt dieser Dokumentation in Papierform wird nicht fortgeführt auf Gebieten der Technik, auf denen sie – entweder aufgrund des zunehmenden Einsatzes elektronischer Instrumente oder aufgrund einer Konzentration der technischen Gebiete, auf denen Recherchen vorgenommen werden (aktive Gebiete) – wenig genutzt wird.

Die in der Dienststelle Berlin zur Verfügung stehende Nichtpatentliteratur umfasst zurzeit Abonnements für 360 Zeitschriften, einschließlich der Liste von Zeitschriften, die zum PCT-Mindestprüfstoff gehören, sowie ungefähr 21 000 Bücher.

6. Recherchendokumentation in nationalen Ämtern, denen die Durchführung von Recherchen für das EPA übertragen ist

6.1 Vom EPA bereitgestellte elektronische Recherchendokumentation

Das EPA gewährt den nationalen Ämtern seiner Mitgliedstaaten Zugriff auf seine in IX, 1.3 bis 2.3 beschriebene elektronische Recherchendokumentation.

Bei anderen Dokumentationen des EPA, die von kommerziellen Datenbank Anbietern bereitgestellt werden, kann der Zugriff je nach den zwischen dem EPA und dem Datenanbieter vereinbarten Konditionen für die Datenlieferung Beschränkungen unterworfen sein. Es sind aber gesonderte Vereinbarungen zwischen nationalen Ämtern und Datenanbietern möglich.

6.2 Zusätzliche Recherchendokumentation der nationalen Patentämter

Einigen nationalen Patentämtern steht eine nationale Dokumentensammlung in Papier- oder elektronischer Form zur Verfügung, zum Teil in anderen Sprachen als den Amtssprachen des EPA. Auch diese Dokumentation kann gegebenenfalls bei der Durchführung von Recherchen für das EPA genutzt werden.

Kapitel X

Recherchenbericht

1. Allgemeines

Die Ergebnisse der Recherche werden in einem Recherchenbericht festgehalten. Der Umfang des Recherchenberichts kann beschränkt werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- i) Ansprüche gelten wegen Nichtzahlung der Anspruchsgebühren als zurückgenommen (Regel 45 (3), siehe III, 3.4)
- ii) eine Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt (siehe Kapitel VIII)
- iii) ein unvollständiger Recherchenbericht nach Regel 63 und/oder Regel 62a (siehe Kapitel VIII)
- iv) ein teilweiser europäischer Recherchenbericht wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Regel 64 (1)
- v) ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Art. 153 (7) kann aus den in i) oder iii) genannten Gründen unvollständig sein oder durch eine Erklärung nach ii) ersetzt werden (bei nicht entrichteten Anspruchsgebühren für eine ergänzende europäische Recherche ist Regel 162 (4) anzuwenden)

Die Recherchenberichte der unter i) bis iii) genannten Art (und der in v) genannten Art, soweit nur i) bis iii) zutreffend) werden dem Anmelder zugestellt, veröffentlicht und von der Prüfungsabteilung als Grundlage für das Prüfungsverfahren verwendet. Ein Teilrecherchenbericht nach Regel 64 (1) (siehe oben Ziffer iv)) wird nur dem Anmelder zugestellt, aber gemäß Art. 128 (4) im öffentlichen Teil der Prüfungsakte zur Einsicht zugänglich gemacht.

Außer in den unter XII, 8 genannten Ausnahmefällen ergeht zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht eine Stellungnahme zur Recherche, in der die Recherchenabteilung beurteilt, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen (siehe XII, 1.1). Der europäische Recherchenbericht bzw. der ergänzende europäische Recherchenbericht bildet zusammen mit der Stellungnahme zur Recherche den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR).

Regel 62 (1)

Für die Erstellung des europäischen Recherchenberichts ist die Recherchenabteilung zuständig. Sie ist zudem verantwortlich für die Erstellung von internationalen Recherchenberichten und von Recher-

chenberichten für die Ämter für gewerbliches Eigentum bestimmter Vertragsstaaten (siehe X, 2 und II, 4.4 bis 4.6).

Das vorliegende Kapitel enthält die Anleitungen, die für die ordnungsgemäße Erstellung des Recherchenberichts durch den Prüfer notwendig sind.

Der Recherchenbericht darf keine anderen Angaben (insbesondere Meinungsäußerungen, Begründungen, Argumente oder Erläuterungen) als die im Formblatt vorgesehenen oder die in III, 1.1 und 1.2 oder X, 9.2 viii) genannten enthalten. Dies gilt jedoch nicht für die Stellungnahme zur Recherche (siehe XII, 3).

2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt

Das EPA erstellt Recherchenberichte verschiedener Art, und zwar

- i) europäische Recherchenberichte (siehe II, 4.1),
- ii) ergänzende europäische Recherchenberichte zu PCT-Anmeldungen (siehe II, 4.3),
- iii) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT (siehe II, 4.4),
- iv) Berichte über Recherchen internationaler Art (siehe II, 4.5),
- v) Recherchenberichte für nationale Patentämter (siehe II, 4.6) und
- vi) Recherchenberichte im Rahmen von Sonderaufgaben.

Ferner werden im Prüfungsverfahren bei Bedarf Vermerke mit den Ergebnissen zusätzlicher Recherchen erstellt, aber nicht veröffentlicht (siehe II, 4.2). Die darin aufgeführten Dokumente können jedoch im Prüfungsverfahren verwendet werden (siehe C-VI, 8.2).

Das vorliegende Kapitel legt nur die Erfordernisse für die Recherchenberichte gemäß i) bis iv) fest; ungeachtet dessen sollten aber sämtliche vom EPA erstellten Recherchenberichte möglichst in gleicher Form gestaltet werden.

3. Form und Sprache des Recherchenberichts

3.1 Form

Der Standardrecherchenbericht wird vom Prüfer erstellt und besteht aus einem Hauptblatt, das bei allen Recherchen zu verwenden ist, um die wichtigsten Angaben über die Recherche festzuhalten, nämlich

- i) die Nummer der Anmeldung,

- ii) die Klassifikation der Anmeldung,
- iii) die recherchierten Sachgebiete,
- iv) die bei der Recherche ermittelten bedeutsamen Dokumente und
- v) den Namen des Prüfers, der die Recherche durchgeführt hat,

sowie aus dem Ergänzungsblatt A und in bestimmten Fällen auch dem Ergänzungsblatt B.

Das Ergänzungsblatt A dient zur Angabe, ob die Bezeichnung, die Zusammenfassung in der vom Anmelder eingereichten Fassung und die Abbildung, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll, genehmigt oder geändert wurden, sowie zur Angabe der Übersetzung der Bezeichnung in den beiden anderen Amtssprachen (siehe X, 7).

Das Ergänzungsblatt B ist auszufüllen, wenn die Recherche beschränkt wurde, d. h. wenn gebührenpflichtige Ansprüche nicht recherchiert wurden, weil keine Anspruchsgebühren entrichtet worden sind (siehe III, 3.4), wenn mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt (siehe Kapitel VII), wenn eine sinnvolle Recherche nicht möglich ist, sodass ein unvollständiger Recherchenbericht erstellt wurde oder der Recherchenbericht vollständig durch eine Erklärung gemäß Regel 63 ersetzt wurde (siehe VIII, 3) oder wenn die Recherche nach Regel 62a beschränkt wurde (siehe VIII, 4).

Datumsangaben im Bericht haben der WIPO-Norm ST. 2 zu entsprechen.

3.2 Sprache

Der Recherchenbericht oder die Erklärung gemäß Regel 63, die ihm beigefügt ist bzw. ihn ersetzt, wird in der Verfahrenssprache abgefasst.

Art. 14 (3)

Regel 61 (5)

4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts

Auf dem Hauptblatt und den Ergänzungsblättern wird die Nummer der europäischen Patentanmeldung angegeben.

Die Art des Recherchenberichts wird im Bericht angegeben.

Bei gemeinsamer Veröffentlichung der Anmeldung und des Recherchenberichts wird das Hauptblatt des Berichts mit A1 (WIPO-Norm ST. 16) gekennzeichnet. Wird die Anmeldung vor dem Recherchenbericht veröffentlicht, so wird das Hauptblatt mit A2 (WIPO-Norm ST. 16) gekennzeichnet. Der spätere Recherchenbericht wird auf einem neuen Hauptblatt erstellt, das mit A3 (WIPO-Norm ST. 16) gekennzeichnet ist. Handelt es sich bei dem

Art. 153 (7)

Recherchenbericht um einen ergänzenden europäischen Bericht zu einer internationalen Anmeldung, so wird er auf einem neuen Hauptblatt erstellt, das mit A4 (WIPO-Norm ST. 16) gekennzeichnet ist.

5. Klassifikation der Patentanmeldung

Das offizielle Klassifikationssymbol bzw. die offiziellen Klassifikations-symbole der europäischen Patentanmeldung werden nach Maßgabe von V, 4 auf dem Hauptblatt des Berichts angegeben.

Wird die Anmeldung vor Erstellung des Recherchenberichts veröffentlicht (A2-Veröffentlichung, siehe X, 4), so erstellt der Prüfer das Ergänzungsblatt A vor der Veröffentlichung der Anmeldung. In solchen Fällen enthält das Ergänzungsblatt A alle in X, 7 genannten vorgeschriebenen Informationen wie auch die offizielle Klassifikation der Anmeldung (zu Fällen, in denen es der Anmeldung an Einheitlichkeit mangelt, siehe V, 7).

Wird in der Folge der Recherchenbericht erstellt (A3-Veröffentlichung, siehe X, 4), so wird die offizielle Klassifikation der Anmeldung auf dem gesondert veröffentlichten Recherchenbericht wiederholt. Hat der Prüfer die offizielle Klassifikation geändert (d. h. unterscheidet sich die in der veröffentlichten A2-Anmeldung angegebene offizielle Klassifikation von der im später veröffentlichten A3-Recherchenbericht genannten – siehe V, 4), so erscheint auf dem später veröffentlichten A3-Recherchenbericht diese geänderte Klassifikation (siehe V, 5).

6. Recherchierte Sachgebiete

Obgleich nach dem EPÜ nicht vorgesehen ist, dass im europäischen Recherchenbericht die in die Recherche einbezogenen Sachgebiete aufgeführt werden, werden die betreffenden IPC-Symbole bis zum Unterklassenniveau in Listenform im Recherchenbericht angegeben.

Falls der Recherchenbericht ganz oder teilweise auf einer früheren Recherche für eine Anmeldung mit einem gleichartigen Gegenstand beruht, sind im Bericht auch die Teile der Dokumentation anzugeben, die bei der früheren Recherche eingesehen worden sind. Zu diesem Zweck werden die entsprechenden IPC-Symbole angegeben.

7. Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden (wie auf Ergänzungsblatt A angegeben)

Das Ergänzungsblatt A wird vom Prüfer vor der Veröffentlichung der Anmeldung erstellt, unabhängig davon, ob diese Veröffentlichung zusammen mit dem Recherchenbericht (A1-Veröffentlichung) oder ohne ihn (A2-Veröffentlichung) erfolgt. Die in Ergänzungsblatt A enthaltenen Informationen werden für die Veröffentlichung der Anmeldung benötigt. Auf dem Ergänzungsblatt-A gibt der Prüfer Folgendes an:

- | | | |
|------|---|--|
| i) | Genehmigung oder Änderung der Zusammenfassung; der Inhalt wird dem Anmelder gemäß Regel 66 übermittelt (siehe Kapitel XI und A-III, 10). In Ausnahmefällen kann der Prüfer die Zusammenfassung nach Durchführung der Recherche ändern. Geschieht dies jedoch nach Veröffentlichung der Anmeldung als A2, so wird das Ergänzungsblatt A nicht neu herausgegeben. | <i>Regel 47 (1)</i>
<i>Regel 66</i> |
| ii) | Genehmigung oder Änderung der Bezeichnung der Erfindung (siehe A-III, 7) | <i>Regel 41 (2) b)</i> |
| iii) | Genehmigung, Änderung oder Streichung der für die Zusammenfassung ausgewählten Abbildungen (siehe XI, 3 vi) und XI, 4) | <i>Regel 47 (4)</i> |
| iv) | die Übersetzung der Bezeichnung der europäischen Anmeldung in den beiden anderen Amtssprachen | <i>Art. 14 (7) a)</i> |

Das Europäische Patentblatt wird gemäß Art. 14 (7) a) in allen drei Amtssprachen des EPA veröffentlicht und gibt die Eintragungen in das Europäische Patentregister wieder, das nach Regel 143 (1) c) die Bezeichnung der Erfindung enthalten muss. Folglich wird die Bezeichnung in allen drei Amtssprachen des EPA benötigt.

Das vorstehend Gesagte gilt gleichermaßen für Anmeldungen, die mit dem Recherchenbericht veröffentlicht werden (A1-Veröffentlichung), und Anmeldungen, die ohne ihn veröffentlicht werden (A2-Veröffentlichung). Bei einer A2-Veröffentlichung enthält das Ergänzungsblatt A zudem die offizielle Klassifikation der Anmeldung (siehe X, 5). Bei einer A1-Veröffentlichung erscheint die offizielle Klassifikation nur auf dem Recherchenbericht (Regel 61 (6)).

Auf dem Ergänzungsblatt A wird auch angegeben, auf welche Art der Veröffentlichung es sich bezieht (A1 oder A2).

Bei einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht zu einer internationalen Anmeldung wird das Ergänzungsblatt A mit A4 gekennzeichnet. Der Prüfer legt weder die Bezeichnung noch die Zusammenfassung, noch die Abbildung fest, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht wird, da diese bereits von der

Internationalen Recherchenbehörde gemäß den Regeln 37.2, 38.2 a) bzw. 8.2 PCT festgelegt worden sind.

8. Beschränkung des Gegenstands der Recherche

In folgenden Fällen wird im Recherchenbericht, in der Erklärung, die ihn ersetzt, oder im unvollständigen bzw. Teilrecherchenbericht angegeben, ob der Gegenstand der Recherche eingeschränkt worden ist und welche Patentansprüche recherchiert bzw. nicht recherchiert worden sind:

- | | |
|---|---|
| <i>Regel 45 (1) und (3)</i>
<i>Regel 162 (1) und (4)</i> | i) Patentansprüche, die über die Zahl 15 hinausgehen und für die keine zusätzlichen Gebühren entrichtet worden sind (siehe III, 3.4). Die nicht recherchierten Ansprüche sind anzugeben. Dies gilt nur für europäische und ergänzende europäische Recherchenberichte. |
| <i>Regel 64 (1)</i> | ii) Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe VII). Die einzelnen Erfindungen sind durch Angabe ihres Gegenstands und der betreffenden Patentansprüche (bzw. Teile von Ansprüchen; siehe Regel 44 (2)) zu kennzeichnen. Für den Teilrecherchenbericht (siehe VII, 1.1) wird angegeben, dass er für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung erstellt wurde. Dies gilt für die "a priori" und die "a posteriori" festgestellte mangelnde Einheitlichkeit. Im Recherchenbericht, der für alle die Erfindungen erstellt wird, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind, werden die verschiedenen Erfindungen (und die entsprechenden Patentansprüche bzw. Teile von Ansprüchen) angegeben, die recherchiert worden sind. |
| <i>Regel 63</i>
<i>Art. 52 (2)</i>
<i>Art. 53</i> | iii) Ansprüche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine unvollständige Recherche durchgeführt werden kann (siehe VIII). In einer Erklärung wird angegeben, <ul style="list-style-type: none"> a) dass eine sinnvolle Recherche auf der Grundlage aller Patentansprüche nicht möglich war (diese Erklärung ersetzt den Recherchenbericht) oder b) dass für einen oder mehrere Patentansprüche keine sinnvolle Recherche oder Teilrecherche durchgeführt werden konnte. In diesem Fall werden die betreffenden Patentansprüche in der Erklärung angegeben, die dem unvollständigen Recherchenbericht beigefügt wird. |
| <i>Regel 62a</i> | iv) Ansprüche, bei denen keine Recherche durchgeführt werden kann, weil sie der Regel 43 (2) nicht entsprechen (siehe VIII. 4.2). |

In beiden Fällen a) und b) sind die Gründe für die Nichtdurchführung oder für die Einschränkung der Recherche (beispielsweise nicht patentierbarer Gegenstand, unklare Ansprüche) anzugeben.

9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente

9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht

9.1.1 Bibliografische Daten

Jedes im Recherchenbericht angeführte Dokument ist durch Angabe der erforderlichen bibliografischen Daten eindeutig zu bezeichnen. Alle Entgegenhaltungen im Recherchenbericht sollten den WIPO-Standards ST. 14 (Empfehlung für die Angabe von in Patentdokumenten genannten Entgegenhaltungen), ST. 3 (Zweibuchstabencodes) und ST. 16 (Standardcode für die Bezeichnung unterschiedlicher Arten von Patentdokumenten) entsprechen. Dies schließt Abweichungen in Sonderfällen nicht aus, in denen die strikte Befolgung dieser Richtlinien für die klare und problemlose Bezeichnung eines Dokuments nicht notwendig und mit beträchtlichen zusätzlichen Kosten und Mehrarbeit verbunden wäre.

9.1.2 "Entsprechende Dokumente"

Der Prüfer wird sich oft mit "entsprechenden Dokumenten" (siehe VI, 6.2) konfrontiert sehen, d. h. mit Dokumenten, die denselben oder im Wesentlichen denselben technischen Inhalt haben. Diese Dokumente fallen gewöhnlich in eine von zwei Gruppen, nämlich Patentdokumente aus einer Patentfamilie und Zusammenfassungen:

i) Patentdokumente in derselben Patentfamilie

Hierbei handelt es sich um Patentdokumente aus ein und demselben oder aus verschiedenen Ländern, die zumindest eine beanspruchte Priorität teilen.

Wenn ein angeführtes Patentdokument zu einer Patentfamilie gehört, brauchen nicht alle Mitglieder dieser Patentfamilie genannt zu werden, die dem Prüfer bekannt sind oder zu denen er Zugang hat, da diese bereits in der Anlage zum Recherchenbericht erwähnt werden. Er kann jedoch zusätzlich zu dem angegebenen Mitglied ein oder mehrere weitere Mitglieder erwähnen (siehe IV, 3.1). Die Bezeichnung solcher Dokumente erfolgt durch die Angabe des Ausgabeamts, der Art des Dokuments und der Veröffentlichungsnummer und unter Voranstellung des ET-Zeichens (&). Es gibt verschiedene Gründe, warum der Prüfer die Aufmerksamkeit im Recherchenbericht vielleicht auf mehr als ein Dokument in derselben Patentfamilie lenken möchte. Dazu gehören:

- a) Ein Dokument der Patentfamilie wurde vor dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht, allerdings in einer Nichtamtssprache des EPA, während ein anderes Mitglied derselben Patentfamilie in einer Amtssprache des EPA (siehe Art. 14 (1)) veröffentlicht worden ist, aber erst nach dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung.

Beispiel:

In einer europäischen Anmeldung wird die Priorität 3. September 1999 beansprucht. Bei der Recherche zu dieser Anmeldung wird ein sachdienliches Dokument – WO 99 12395 A – ermittelt. Dieses Dokument wurde am 11. März 1999 in japanischer Sprache veröffentlicht – also rechtzeitig, um zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) zu gehören. Es gibt auch das europäische Familienmitglied, das in englischer Übersetzung nach Art. 153 (4) am 1. März 2000 veröffentlicht wurde – zu spät, um nach Art. 54 (2) zum Stand der Technik zu gehören; im Recherchenbericht wird es aber als ein "&"-Dokument der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache angeführt und dem Anmelder übermittelt (siehe X, 11.3). Es wird bei der Prüfung der Anmeldung zur Auslegung der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache herangezogen (siehe C-IV, 5.4). Im Recherchenbericht würden diese Dokumente wie folgt angeführt (zur Angabe der Patentansprüche, auf die sich die angeführten Dokumente beziehen, im vorliegenden Fall die Ansprüche 1 - 10, siehe X, 9.3):

X WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI;
KIGUCHI HIROSHI (JP); SEIKO
EPOSON CORP (JP) 1-10
11. März 1999 (1999-03-11)
* Abbildung 1 *
& EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP)
1. März 2000 (2000-03-01)
* Abbildung 1 *
* Anspruch 1 *

- b) Es gibt verschiedene Dokumente in derselben Patentfamilie, die jeweils einen einschlägigen technischen Gegenstand enthalten, der in den anderen Familienmitgliedern nicht enthalten ist.
- c) In der Anmeldung wird ein Familienmitglied in einer Nichtamtssprache des EPA angeführt, und es gibt ein anderes Familienmitglied in einer Amtssprache des EPA; beide wurden vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlicht.

Beispiel:

Y	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1-1
	8. März 1990 (1990-03-08)	0
	* Anspruch 1 *	
D,Y	& SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE))	1-1
	2. April 1990 (1990-04-02)	0

Die Tatsache, dass der Anmelder das einschlägige SE-Dokument, ein Familienmitglied des maßgeblichen WO-Dokuments, bereits in der Anmeldung genannt hat, bedeutet, dass der Anmelder das Erfordernis, in der Beschreibung den Stand der Technik anzugeben (Regel 42 (1) b)), bereits erfüllt hat. Für die Prüfungsabteilung ist es wichtig, dass dies im Recherchenbericht bekannt gemacht wird (siehe C-II, 4.3).

- ii) Zusammenfassungen von Dokumenten (siehe VI, 6.2)

Diese werden von einer Reihe von Datenbankanbietern bereitgestellt (z. B. Chemical Abstracts, Derwent oder Patent Abstracts of Japan) und können sich auf viele verschiedene Offenbarungsarten beziehen wie Patentdokumente, Zeitschriftenartikel, Doktorarbeiten, Bücher usw. Die Zusammenfassung liefert die wichtigsten Aspekte des technischen Inhalts des Originaldokuments. Meistens werden englische Zusammenfassungen angeführt. Jedes Mal, wenn eine Zusammenfassung im Recherchenbericht angeführt wird, muss der Prüfer nach dem "&"-Zeichen das Originaldokument eingeben, auf das sich die Zusammenfassung bezieht.

Beispiel:

Y PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1-10
 Band 002, Nr. 148 (C-030)
 9. Dezember 1978 (1978-12-09)
 & JP 53 113730 A (TOSHIBA
 CORP)
 4. Oktober 1978 (1978-10-04)
 * Zusammenfassung *

Der Prüfer kann sich aus verschiedenen Gründen dafür entscheiden, statt des Originaldokuments die Zusammenfassung anzuführen (in diesem Fall ist das Originaldokument als "&"-Dokument anzugeben): etwa weil das Originaldokument für den Prüfer nicht leicht zugänglich ist (z. B. Ausfindigmachen von Doktorarbeiten) oder weil das Originaldokument in einer Nichtamtssprache des EPA abgefasst ist und es keine entsprechenden Dokumente gibt (z. B. ein japanisches Patentdokument ohne Familienmitglieder oder ein Zeitschriftenartikel in russischer Sprache).

9.1.3 Sprache der angeführten Dokumente

Häufig werden Mitglieder ein und derselben Patentfamilie in mehreren verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Folglich hat der Prüfer die Wahl, in welcher Sprache er das Dokument im Recherchenbericht anführt. Wenn sich der maßgebliche technische Inhalt der verschiedenen Familienmitglieder nicht unterscheidet und sie alle vor dem frühesten Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht worden sind, dann sind alle Familienmitglieder für die Anmeldung von gleicher Bedeutung. In solchen Fällen sollte der Prüfer das aufzuführende Dokument nach seiner Veröffentlichungssprache und gemäß der folgenden Liste auswählen, wobei die bevorzugte Sprache an erster Stelle genannt wird:

- 1) eine Amtssprache des EPA (d. h. Deutsch, Englisch oder Französisch - Art. 14 (1))
- 2) eine Amtssprache eines EPÜ-Vertragsstaats gemäß Art. 14 (4) (siehe A-VIII, 1.1) – solche Dokumente können gewöhnlich von

einem Kollegen gelesen werden, wenn der betreffende Prüfer diese Sprache nicht beherrscht (siehe VI, 6.2)

- 3) eine andere Sprache als die Amtssprachen der EPÜ-Vertragsstaaten

In den Fällen 2 und 3 zieht es der Prüfer vielleicht vor, eine Zusammenfassung in einer Amtssprache des EPA anstelle des Originaldokuments anzuführen.

9.1.4 Ergänzender europäischer Recherchenbericht

Bei einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht gemäß Art. 153 (7) ist es unter bestimmten Umständen auch zulässig, überhaupt keine Dokumente anzuführen (siehe IV, 2.5). In solchen Fällen enthält der Recherchenbericht die Angabe "Keine weiteren maßgeblichen Dokumente offenbart". In diesen Fällen enthält die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) jedoch eine Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung gegenüber dem im internationalen Recherchenbericht aufgeführten Stand der Technik (XII, 1.1).

9.2 Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)

Alle im Recherchenbericht genannten Dokumente werden durch einen Buchstaben gekennzeichnet, der in die erste Spalte des für die Anführung der Dokumente bestimmten Blatts eingetragen wird. Gegebenenfalls sind Kombinationen verschiedener Kategorien möglich. Es werden die folgenden Buchstaben verwendet:

- i) Dokumente von besonderer Bedeutung

Ist ein im europäischen Recherchenbericht angegebenes Dokument von besonderer Bedeutung, so wird es durch den Buchstaben "X" oder "Y" gekennzeichnet. Der Kategorie "X" wird jedes Dokument zugeordnet, das **für sich genommen** dagegen spricht, dass eine beanspruchte Erfindung als neu oder auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann.

Art. 52 (1)

Art. 54

Art. 56

Der Kategorie "Y" wird jedes Dokument zugeordnet, das in einer für den Fachmann naheliegenden Verbindung mit einem oder mehreren anderen Dokumenten derselben Kategorie dagegen spricht, dass eine beanspruchte Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann. Verweist aber ein Dokument (ein so genanntes "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes Dokument (siehe C-IV, 7.1) und wird die Verbindung dieser Dokumente als besonders sachdienlich angesehen, dann sollte dem Hauptdokument der Buchstabe "X" und nicht "Y" und dem Dokument, auf das verwiesen wird, der Buchstabe "X" oder gegebenenfalls "L" zugeordnet werden.

Art. 52 (1)

Art. 56

- ii) Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen

Wenn ein im europäischen Recherchenbericht angeführtes Dokument den allgemeinen Stand der Technik wiedergibt, der der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung nicht entgegensteht, wird es mit dem Buchstaben "A" bezeichnet (siehe aber III, 1.1).

- iii) Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen

Regel 61 (4)

Bezieht sich ein im Recherchenbericht genanntes Dokument auf eine nicht schriftliche Offenbarung, so wird es durch den Buchstaben "O" gekennzeichnet (siehe VI, 2). Ein Beispiel für solche Offenbarungen sind Tagungsprotokolle. Zu Fällen, in denen die mündliche Offenbarung auf einer amtlich anerkannten Ausstellung stattgefunden hat (Art. 55 (1) b)), siehe VI, 5.5. Neben der Dokumentenkategorie "O" steht immer das Symbol für die Bedeutung des Dokuments nach i) oder ii), beispielsweise "O, X", "O, Y" oder "O, A".

- iv) Zwischenliteratur

Regel 61 (3)

Dokumente, deren Veröffentlichungstag zwischen dem Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung und dem beanspruchten Prioritätstag oder - falls es mehrere Prioritäten gibt - dem frühesten Prioritätstag liegt (siehe VI, 5.2 und XII, 4), werden durch den Buchstaben "P" gekennzeichnet. Mit dem Buchstaben "P" sind ferner Dokumente zu kennzeichnen, die am Tag der frühesten Priorität der betreffenden Patentanmeldung veröffentlicht worden sind. Neben der Dokumentenkategorie "P" steht immer das Symbol für die Bedeutung des Dokuments nach i) oder ii), beispielsweise "P, X", "P, Y" oder "P, A".

- v) Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung

Kann ein im Recherchenbericht angegebenes Dokument für ein besseres Verständnis des Grundsatzes oder der Theorie der Erfindung nützlich sein oder ist es angegeben worden, um zu zeigen, dass die Gedankengänge oder Sachverhalte, die der Erfindung zugrunde liegen, falsch sind, so wird es mit dem Buchstaben "T" gekennzeichnet.

- vi) möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen

Art. 54 (3)

Art. 139 (2)

Jedes Patentdokument mit einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag als dem Anmeldetag der recherchierten Anmeldung (nicht dem Prioritätstag – siehe VI, 3 und XII, 4),

das nach diesem Tag veröffentlicht wurde und dessen Inhalt zum für die Neuheit relevanten Stand der Technik (Art. 54 (1)) gehören würde, wird mit dem Buchstaben "E" gekennzeichnet. Auch wenn das Patentedokument und die recherchierte Anmeldung dasselbe Datum haben (siehe C-IV, 7.4), wird das Patentedokument mit dem Buchstaben "E" gekennzeichnet. Dies gilt jedoch nicht für Patentedokumente, die auf die beanspruchte Priorität zurückgehen; diese Dokumente sollten nicht angeführt werden.

vii) Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind

Wenn im Recherchenbericht Dokumente angeführt werden, die schon in der Beschreibung der Patentanmeldung vorkommen, für welche die Recherche durchgeführt wird, sind diese durch den Buchstaben "D" zu kennzeichnen (siehe IV, 1.3). *Regel 42 (1) b)*

viii) Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden

Im Recherchenbericht werden Dokumente aus anderen als den in den vorhergehenden Absätzen genannten Gründen (insbesondere als Beweismittel – siehe XII, 5) angeführt, beispielsweise *Art. 117 (1) c)*

- a) Dokumente, die einen Prioritätsanspruch fraglich erscheinen lassen können (siehe VI, 5.3),
- b) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines anderen Dokuments bestimmen (siehe XII, 5) oder
- c) Dokumente, die für die Frage der Doppelpatentierung sachdienlich sind (siehe IV, 2.3 v) und C-IV, 7.4).

Solche Dokumente sind durch den Buchstaben "L" zu kennzeichnen. In einem kurzen Vermerk ist anzugeben, weshalb diese Dokumente angeführt werden. Die Angabe von Dokumenten dieser Art braucht nicht in direktem Zusammenhang mit einem der Patentansprüche zu stehen. Wenn sich die darin genannten Beweismittel aber nur auf bestimmte Patentansprüche beziehen (etwa wenn das im Recherchenbericht angeführte "L"-Dokument nur den Prioritätsanspruch für bestimmte Ansprüche aufhebt), dann sollte die Angabe des Dokuments auf die in X, 9.3 beschriebene Weise mit diesen Patentansprüchen in Zusammenhang gebracht werden.

9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen

Bei jedem im Recherchenbericht angeführten Dokument sollte ein Hinweis auf die Patentansprüche stehen, auf die es sich bezieht, sofern das Dokument nicht mit dem Buchstaben "L" gekennzeichnet *Regel 61 (2)*

ist (siehe X, 9.2 viii)). Ein und dasselbe Dokument kann in Bezug auf verschiedene Patentansprüche mit unterschiedlichen Kategorien gekennzeichnet werden, wobei jede Kategorie mit bestimmten Ansprüchen in Zusammenhang gebracht wird, beispielsweise:

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8. März 1990 (1990-03-08)	1
Y	* Spalte 3, Zeile 27 - Zeile 43, Abbildung 1 *	2-5
A	* Abbildung 2 *	6-10

Das vorstehend genannte Beispiel bedeutet, dass im angeführten Dokument ein Gegenstand offenbart wird, der der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 und, wenn er mit einem anderen im Recherchenbericht angeführten Dokument verbunden wird, der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands der Ansprüche 2 bis 5 entgegensteht und der für den Gegenstand der Ansprüche 6 bis 10 unschädlich ist. Die Textabschnitte oder Abbildungen sind nicht unbedingt für die in derselben Zeile angegebenen Ansprüche und Kategorien relevant.

Ferner sollte jeder unabhängige Patentanspruch im Recherchenbericht mindestens einmal in Verbindung mit mindestens einem vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlichten Dokument erwähnt werden (es sei denn, der betreffende unabhängige Anspruch wird von der Recherche aufgrund einer in X, 8 genannten Beschränkung des Gegenstands der Recherche ausgeschlossen) (siehe IV, 2.5).

10. Ausfertigung und Datum

Das Datum, an dem der Recherchenbericht erstellt wurde, wird auf dem Recherchenbericht angegeben. Als Datum gilt der Tag, an dem der Prüfer, der die Recherche durchgeführt hat, den Recherchenbericht erstellt.

Der Name des Prüfers muss auf dem Recherchenbericht vermerkt sein.

11. Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente

11.1 Allgemeines

Der Recherchenbericht wird dem Anmelder zugesandt und der Prüfungsabteilung übermittelt. In beiden Fällen sind Kopien aller angeführten Dokumente beizufügen (siehe auch IV, 3.3) mit Ausnahme der Dokumente, die im Recherchenbericht nach dem "&"-Symbol erscheinen und nicht dazu bestimmt sind, kopiert und an den Anmelder weitergesandt zu werden (siehe X, 11.3).

Die angeführten Dokumente dienen zur Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (siehe XII, 3) in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) und im Prüfungsverfahren.

11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments

Im Fall eines Patentedokuments ist eine vollständige Kopie beizufügen, selbst wenn es sich um ein umfangreiches Dokument handelt.

Bei einem Dokument, das ganz oder teilweise nur elektronisch veröffentlicht ist (siehe Regel 68 (2) und ABl. 7/2000, 367), werden dem Anmelder zumindest die Teile, die nicht in Papierform vorliegen, in elektronischer Fassung zur Verfügung gestellt. Dies hat so zu geschehen, dass der Anmelder das gesamte Dokument entweder als Kombination aus Papier- und elektronischer Fassung oder nur in elektronischer Form erhält.

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen

Bei Patentfamilien wird gewöhnlich nur die Kopie des tatsächlich genannten Mitglieds der Familie beigelegt; die übrigen Mitglieder der Familie werden in einem vom Computer systematisch erstellten Anhang erwähnt, der nur zur Information dient (siehe X, 9.1.2). Unter bestimmten Umständen können im Recherchenbericht nach dem "&"-Zeichen aber ein oder mehrere weitere Patentedokumente derselben Patentfamilie genannt werden (siehe X, 9.1.2 i)). In solchen Fällen kann der Prüfer bestimmen, dass ein nach dem "&"-Zeichen angeführtes Dokument ebenfalls kopiert und dem Anmelder übermittelt wird (dieses Dokument wird dann auch in die Prüfungsakte aufgenommen und kann in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) erwähnt werden).

11.4 Bücher oder Zeitschriften

Im Fall eines Buchs oder einer Zeitschrift hat die Kopie die maßgeblichen Teile und das Titelblatt zu umfassen.

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge

Handelt es sich bei einem genannten Dokument um eine Zusammenfassung oder eine Kurzfassung eines anderen, getrennt veröffentlichten Dokuments bzw. um einen Auszug daraus, so wird dem Anmelder mit dem Bericht eine Kopie dieser Zusammenfassung, dieses Auszugs oder dieser Kurzfassung übermittelt.

Ist die Recherchenabteilung aber der Ansicht, dass das ganze Dokument benötigt wird, so ist dieses anzugeben und eine Kopie davon dem Bericht beizufügen (siehe X, 9.1.2, ii)). Bei Bezugsdokumenten, die anhand einer Online-Recherche ermittelt wurden und die bei Erstellung des Recherchenberichts weder als gedruckte Fassung bei der Datenbank (z. B. COMPDX, PAPERCHEM2 und NTIS) noch als Original im EPA vorliegen, wird der Computer-Ausdruck anstelle des Originals der Akte beigegeben. Dies kann auch geschehen, wenn die gedruckte Fassung der Zusammenfassung verfügbar ist, es aber im maßgeblichen technischen Inhalt keinen Unterschied zwischen der Zusammenfassung des Datenbankausdrucks und der gedruckten Fassung gibt.

**12. Übermittlung des Recherchenberichts und der
Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend)***Regel 65**Regel 61 (1)*

Das EPA übermittelt dem Anmelder den Recherchenbericht, die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) und Kopien aller angeführten Dokumente (siehe X, 11.1), einschließlich der Dokumente, die nach dem "&"-Zeichen genannt sind und kopiert sowie an den Anmelder gesandt werden sollen (siehe X, 11.3).

Kapitel XI

Zusammenfassung

1. Zweck der Zusammenfassung

Die Anmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Zusammenfassung soll kurze technische Informationen über die Offenbarung gemäß der Beschreibung, den Patentansprüchen und etwaigen Zeichnungen geben.

Regel 57 d)
Regel 47 (5)

2. Endgültiger Inhalt

Die Zusammenfassung wird ursprünglich vom Anmelder eingereicht. Der Prüfer hat die Aufgabe, den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung zu bestimmen, die in der Regel zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht wird. Hierbei sollte er die Zusammenfassung in Verbindung mit der Anmeldung in der eingereichten Fassung überprüfen (siehe IV, 1.4). Wird der Recherchenbericht später als die Anmeldung veröffentlicht, so ergibt sich die zusammen mit der Anmeldung veröffentlichte Zusammenfassung aus der Prüfung gemäß IV, 1.4, 3. Satz.

Regel 66
Regel 68

Bei der Bestimmung des endgültigen Inhalts der Zusammenfassung sollte der Prüfer berücksichtigen, dass die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information dient und insbesondere nicht für die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes herangezogen werden darf. Die Zusammenfassung sollte so formuliert sein, dass sie eine wirksame Handhabe zur Sichtung des jeweiligen technischen Gebiets gibt, und sollte insbesondere eine Beurteilung der Frage ermöglichen, ob es notwendig ist, die europäische Patentanmeldung selbst einzusehen.

Art. 85
Regel 47 (5)

3. Inhalt der Zusammenfassung

Die Zusammenfassung

- i) muss die Bezeichnung der Erfindung enthalten,
- ii) soll das technische Gebiet der Erfindung angeben,
- iii) muss eine Kurzfassung der in der Beschreibung, den Patentansprüchen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung enthalten, die so gefasst sein soll, dass sie ein klares Verständnis der technischen Aufgabe, des entscheidenden Punkts der Lösung der Erfindung und der hauptsächlichen Verwendungsmöglichkeiten ermöglicht; gegebenenfalls ist in ihr die chemische Formel anzugeben, die unter den in der Patentanmeldung enthaltenen Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet,
- iv) darf **keine** Behauptungen über angebliche Vorzüge oder den angeblichen Wert der Erfindung oder über deren theoretische Anwendungsmöglichkeit enthalten,

Regel 47 (1)
Regel 47 (2)
Regel 47 (2)
Regel 47 (2)

- Regel 47 (3)* v) soll aus nicht mehr als 150 Wörtern bestehen und
- Regel 47 (4)* vi) muss die Abbildung oder – in Ausnahmefällen – die Abbildungen der Zeichnungen enthalten, die als ihr Bestandteil veröffentlicht werden sollen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.

4. Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen

- Regel 47 (4)* Der Prüfer sollte nicht nur den Wortlaut der Zusammenfassung, sondern auch die Auswahl der mit ihr zu veröffentlichenden Abbildungen überprüfen. Er sollte den Wortlaut insoweit ändern, als dies notwendig ist, um die unter XI, 3 aufgeführten Erfordernisse zu erfüllen. Er wählt eine oder mehrere andere Abbildungen aus, wenn er der Auffassung ist, dass diese die Erfindung besser kennzeichnen.

Der Prüfer kann die Veröffentlichung einer Zeichnung mit der Zusammenfassung verhindern, wenn keine der Zeichnungen in der Anmeldung für das Verständnis der Zusammenfassung von Nutzen ist. Dies ist sogar dann möglich, wenn der Anmelder beantragt hat, dass eine oder mehrere bestimmte Zeichnungen nach Regel 47 (4) zusammen mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden.

Bei der Feststellung des Inhalts hat der Prüfer den Schwerpunkt auf Kürze und Klarheit zu legen und es zu unterlassen, Änderungen lediglich zur Verschönerung der Sprache anzubringen (siehe X, 7).

5. Kontrollliste

Bei der Prüfung der Zusammenfassung sollte der Prüfer die Allgemeinen Richtlinien für die Anfertigung der Zusammenfassungen von Patentdokumenten als Grundlage heranziehen und dabei die in der WIPO-Norm ST. 12 enthaltene Kontrollliste benutzen, die in der Anlage zu diesem Kapitel wiedergegeben ist.

6. Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder

- Regel 66* Der Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt (siehe X, 7 i)).

Kapitel XI – Anlage

Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe XI, 5)

In der folgenden Kontrollliste ist nach Prüfung der zusammenfassenden Offenbarung neben den zutreffenden Begriffen in Spalte 1 das Kästchen in Spalte 2 anzukreuzen. Bei der Anfertigung der Zusammenfassung sind je nach den angekreuzten Begriffen in Spalte 1 die Erfordernisse in Spalte 3 zu berücksichtigen. Zum Schluss kann die fertige Zusammenfassung anhand der entsprechenden Erfordernisse kontrolliert und Spalte 4 angekreuzt werden, wenn sie den Anforderungen entspricht.

Die Erfindung ist ein(e)	Hier ankreuzen	Die Zusammenfassung muss behandeln:	Falls ja, hier ankreuzen
Gegenstand		Identität, Verwendung; Aufbau, Struktur, Herstellungsverfahren	
chemische Verbindung		Identität (ggf. Struktur), Herstellungsverfahren, Eigenschaften, Verwendung	
Gemisch		Art, Eigenschaften, Verwendung; Hauptbestandteile (Identität, Funktion); falls von Bedeutung: Menge der Bestandteile; Zubereitung	
Maschine, Vorrichtung, System		Art, Verwendung; Aufbau, Struktur; Betrieb	
Verfahren oder Wirkungsweise		Art und kennzeichnende Merkmale; eingesetzte Materialien und Bedingungen; falls von Bedeutung: Erzeugnis; bei mehreren Schritten: Art und Zusammenhang	
Falls die Offenbarung Alternativen einschließt		Die Zusammenfassung muss die bevorzugte Alternative behandeln und die übrigen angeben, falls dies mit wenigen Worten möglich ist; andernfalls ist zu erwähnen, dass sie vorhanden sind und ob sie sich von der bevorzugten Alternative wesentlich unterscheiden	

Gesamtanzahl der Wörter < 250: zwischen 50 und 150:

Übersetzung des Originals aus dem "Handbook on Industrial Property Information and Documentation", Veröffentlichung Nr. 208(E), 1998, WIPO, Genf (CH).

Kapitel XII

Stellungnahme zur Recherche

1. Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR

Der erweiterte europäische Recherchenbericht (EESR) setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: *Regel 62 (1)*

- i) dem europäischen Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht (siehe X)
- ii) der Stellungnahme zur Recherche

1.1 Die Stellungnahme zur Recherche

Für ab dem 1. Juli 2005 eingereichte europäische Anmeldungen und für ab diesem Tag eingereichte internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, ergeht zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht bzw. dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht eine Stellungnahme dazu, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen.

Diese Regelung gilt nicht für die in XII, 8 genannten Fälle.

Die Ergebnisse der Stellungnahme zur Recherche müssen mit den im Recherchenbericht zugeordneten Dokumentenkategorien sowie mit etwaigen anderen im Recherchenbericht genannten Punkten wie etwa mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung oder Einschränkung der Recherche vereinbar sein.

1.2 Standpunkt der Prüfungsabteilung

Die Prüfungsabteilung trägt bei der weiteren Prüfung der Anmeldung den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwänden wie auch der Erwidernng des Anmelders darauf (siehe XII, 9) Rechnung. Aufgrund von Argumenten, Änderungen oder sonstigem Vorbringen des Anmelders in Erwidernng auf die Stellungnahme zur Recherche oder später im Prüfungsverfahren kann sie den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen Standpunkt ändern. Unabhängig davon kann sie von ihrer Haltung auch abrücken, wenn im Rahmen der Recherche keine abschließende Recherche durchgeführt werden konnte und die Prüfungsabteilung bei einer abschließenden Recherche Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt hat, oder wenn der Prüfungsabteilung durch den Anmelder oder durch Einwendungen nach Art. 115 zusätzlicher Stand der Technik mitgeteilt wird (siehe auch IV, 3.2, C-VI, 8.2 und 8.3).

Die Prüfungsabteilung kann die Ergebnisse der Stellungnahme zur Recherche auch noch aus anderen Gründen ändern (siehe III, 1.1), doch sollte dies die Ausnahme sein.

2. Grundlage der Stellungnahme zur Recherche

Art. 123 (1)

Regel 137 (1)

Geht eine europäische Anmeldung nicht auf eine internationale Anmeldung zurück, so kann sie der Anmelder vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern. In diesen Fällen wird sich deshalb die Stellungnahme zur Recherche immer auf die Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung beziehen. Außerdem wird bei der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche auch eine etwaige Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe VIII, 3.4) berücksichtigt.

Regel 161 (2)

Regel 159 (1) b)

Art. 19 PCT

Art. 34 (2) b) PCT

Geht die betreffende Anmeldung jedoch auf eine internationale Anmeldung zurück und wird einer ergänzenden europäischen Recherche nach Art. 153 (7) (siehe II, 4.3) unterzogen, so hat der Anmelder die Möglichkeit gehabt, seine Anmeldung in der internationalen Phase und beim Eintritt in die europäische Phase zu ändern. Die Stellungnahme zur Recherche wird dann auf der Grundlage der Anmeldungsunterlagen verfasst, die den zuletzt eingereichten Antrag des Anmelders darstellen (dies kann auch bedeuten, dass zuvor eingereichte Änderungen gestrichen werden und somit ganz oder teilweise auf frühere Anmeldungsunterlagen zurückgegriffen wird). Der ergänzende europäische Recherchenbericht wird ebenfalls auf der Grundlage dieser Anmeldungsunterlagen erstellt (siehe II, 4.3 und III, 3.3).

Beruhend die Stellungnahme zur Recherche und der ergänzende europäische Recherchenbericht auf solchen Änderungen, ohne dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind (siehe C-VI, 5.7), kann in diesem Stadium (vor der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche) keine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe C-VI, 5.7.1) ergehen, weil die Anmeldung noch nicht in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (siehe C-VI, 1.1). Sobald die Anmeldung jedoch in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist, kann diese eine solche Mitteilung versenden, sofern die betreffenden Änderungen nicht zurückgenommen oder ersetzt wurden (siehe C-VI, 5.7.1) und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter C-VI, 5.7.4 genannten Gruppen fällt.

2.1 Anmeldungen, die unter Regel 56 EPÜ oder Regel 20 PCT eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthalten

Wenn die Eingangsstelle den Anmeldetag der Anmeldung nicht nach Regel 56 (2) oder (5) neu festgesetzt hat, der Recherchenprüfer aber der Ansicht ist, dass die nachgereichten fehlenden Teile in der Prioritätsunterlage nicht "vollständig enthalten" und/oder die Erfordernisse der Regel 56 (3) nicht erfüllt sind, so sollte er bei der Recherche auch den Stand der Technik berücksichtigen, der für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands relevant werden könnte, wenn der Anmeldetag nach Regel 56 (2) oder (5) neu festgesetzt würde. In der Stellungnahme zur Recherche ist warnend darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung die in Regel 56 enthaltenen Erfordernisse für die Beibehaltung des

zuerkannten Anmeldetags nicht zu erfüllen scheint; dies ist zu begründen, und darüber hinaus ist anzukündigen, dass eine formale Entscheidung über die Neufestsetzung des Anmeldetags zu einem späteren Zeitpunkt von der Prüfungsabteilung getroffen wird. Gegebenenfalls kann in der Stellungnahme zur Recherche auch darauf eingegangen werden, wie sich die Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Prioritätsanspruch und/oder den Status von im Recherchenbericht angeführten Dokumenten des Stands der Technik auswirkt.

Das Verfahren bei einer Euro-PCT-Anmeldung ist ganz ähnlich. Stellt der Prüfer bei einer ergänzenden europäischen Recherche fest, dass die nachgereichten fehlenden Teile in der Prioritätsunterlage nicht "vollständig enthalten" sind, obwohl das Anmeldeamt das Anmeldedatum nach Regel 20.5 d) PCT nicht neu festgesetzt hat, so ist in der Stellungnahme zur Recherche warnend darauf hinzuweisen, dass die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 20.6 PCT (Regel 82ter.1 c) PCT) nicht zu erfüllen scheint; dies ist zu begründen, und darüber hinaus ist anzukündigen, dass eine formale Entscheidung über die Neufestsetzung des Anmeldedatums zu einem späteren Zeitpunkt von der Prüfungsabteilung getroffen wird.

Wenn hingegen der Anmeldetag von der Eingangsstelle oder vom Anmeldeamt neu festgesetzt wurde, der Recherchenprüfer aber Grund zu der Annahme hat, dass die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 56 (3) (oder der Regel 20.6 PCT) erfüllt, so muss er in der Stellungnahme zur Recherche darauf hinweisen, dass Entscheidungen der Eingangsstelle (oder des Anmeldeamts) zu einem späteren Zeitpunkt von der Prüfungsabteilung erneut geprüft werden können, sofern diese nicht an eine Beschwerdekammerentscheidung gebunden ist.

2.2 Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten

Enthalten die Anmeldungsunterlagen einen oder mehrere Patentansprüche, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereicht wurden (Regeln 40 (1), 57 c) und 58), so muss der Recherchenprüfer prüfen, ob die Patentansprüche hinsichtlich des technischen Inhalts der am zuerkannten Anmeldetag eingereichten Anmeldungsunterlagen die Erfordernisse des Art. 123 (2) erfüllen. Erfüllen die Patentansprüche die Erfordernisse des Art. 123 (2) nicht, so sind der Recherche (wenn möglich) die Ausführungsformen zugrunde zu legen, die in den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind. Dies ist in der Stellungnahme zur Recherche anzugeben; ebenso ist darin zu begründen, warum die Recherche unvollständig ist. In Extremfällen muss unter Umständen der Recherchenbericht vollständig durch eine Erklärung gemäß Regel 63 ersetzt werden (Näheres zu diesem Verfahren siehe VIII, 3.1 bis 3.4).

Beruhend die Stellungnahme zur Recherche und der Recherchenbericht auf verspätet eingereichten Ansprüchen, ohne dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind (siehe C-VI, 5.7), kann in diesem Stadium (vor der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche) keine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe C-VI, 5.7.1) ergehen, weil die Anmeldung noch nicht in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (siehe C-VI, 1.1). Sobald die Anmeldung jedoch in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist, kann diese eine solche Mitteilung versenden, sofern die verspätet eingereichten Ansprüche nicht ersetzt wurden (siehe C-VI, 5.7.1) und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter C-VI, 5.7.4 genannten Gruppen fällt.

3. Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche

Wird die Auffassung vertreten, dass die Anmeldung bzw. die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, nicht den Erfordernissen des EPÜ entspricht, werden in der Stellungnahme zur Recherche entsprechende Einwände erhoben.

Die Stellungnahme zur Recherche hat im Allgemeinen alle Einwände zu der Anmeldung (siehe aber XII, 3.4) zu enthalten. Diese Einwände können Sachfragen (der Gegenstand der Anmeldung ist beispielsweise nicht patentierbar), Formfragen (z. B. Nichterfüllung eines oder mehrerer der Erfordernisse gemäß den Regeln 41 bis 43, 46, 48, 49 und 50) oder beides betreffen.

Art. 53 c)

Wurden Ansprüche, obwohl sie ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene Diagnostizierverfahren betreffen, recherchiert, weil zum Zeitpunkt der Recherche eine Umformulierung in eine gewährbare Form ins Auge gefasst werden kann (siehe VIII, 2), so ist in der Stellungnahme zur Recherche dennoch der Einwand zu erheben, dass diese Ansprüche auf Gegenstände gerichtet sind, die von der Patentierbarkeit ausgenommen sind.

3.1 Prüfungsakte

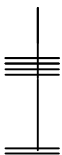
Regel 62

Der Prüfer wird als Erstes die Beschreibung, etwaige Zeichnungen und die Patentansprüche der Anmeldung studieren. Hierfür stehen dem Prüfer die Unterlagen der europäischen Anmeldung und eine vollständige Übersicht über die Vorgänge bis zum Beginn der Recherche zur Verfügung. Die Prioritätsunterlagen zusammen mit etwaigen Übersetzungen liegen in diesem Stadium aber möglicherweise noch nicht vor (siehe XII, 4).

3.2 Begründete Einwände

Zu jedem Einwand ist in der Stellungnahme zur Recherche anzugeben, welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und welches Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, indem entweder auf bestimmte Artikel oder Regeln Bezug genommen wird oder indem dies auf andere Weise klar zum Ausdruck gebracht wird; ferner ist der Grund

für den Einwand anzugeben, wenn dieser nicht sofort ersichtlich ist. Wenn beispielsweise der Stand der Technik angegeben wird und nur ein Teil des angeführten Dokuments von Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt, auf den Bezug genommen wird, gekennzeichnet werden. Ergibt sich aufgrund des angegebenen Stands der Technik, dass der oder die unabhängigen Patentansprüche nicht neu oder nicht erfinderisch und demzufolge die abhängigen Patentansprüche nicht einheitlich sind (siehe C-III, 7.8), so ist der Anmelder auf diese Situation aufmerksam zu machen (siehe C-VI, 5.2 i)). In der Regel ist mit den Sachfragen zu beginnen. Die Stellungnahme zur Recherche ist so abzufassen, dass die spätere Prüfung der geänderten Anmeldung erleichtert und insbesondere vermieden wird, dass die Anmeldung nochmals völlig neu gelesen werden muss (siehe C-VI, 4.2).



3.3 Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Außer in bestimmten Ausnahmefällen muss der Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren (siehe XII, 9).

3.4 Umfang der ersten Analyse

Es sei darauf hingewiesen, dass der erste Satz in XII, 3 nur die allgemeine Regel darstellt. Es kann Fälle geben, in denen die Anmeldung ganz allgemein mangelhaft ist. In diesen Fällen braucht der Prüfer keine detaillierte Analyse durchzuführen; stattdessen sollte er dem Anmelder eine Stellungnahme zur Recherche übermitteln, in der er ihn über diesen Sachverhalt unterrichtet, die hauptsächlichen Mängel nennt und ihm mitteilt, dass beim Eintritt der Anmeldung in die Prüfungsphase die weitere Prüfung so lange zurückgestellt wird, bis diese Mängel durch Änderungen beseitigt worden sind. Es können andere Fälle auftreten, in denen zwar eine sinnvolle Analyse möglich ist, sich aber grundlegende Einwände ergeben, z. B. wenn offensichtlich ist, dass die Gegenstände einiger Patentansprüche nicht neu sind, sodass die Patentansprüche völlig neu zu fassen sind, oder wenn (bei internationalen Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten - siehe XII, 2) beträchtliche Änderungen vorliegen, die nicht zulässig sind, weil sie neue Gegenstände einführen, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht vorhanden waren (Art. 123 (2)), oder mit anderen Mängeln einhergehen (z. B. wenn die Patentansprüche durch die Änderungen nicht mehr deutlich sind - Art. 84). In solchen Fällen kann es zweckmäßiger sein, diese Einwände vor einer detaillierten Analyse zu behandeln; müssen beispielsweise die Patentansprüche neu gefasst werden, so wäre es zwecklos, Einwände gegen die Klarheit einiger abhängiger Patentansprüche oder gegen eine Textstelle in der Beschreibung zu erheben, die dann im Prüfungsverfahren unter Umständen geändert oder sogar gestrichen werden müssten. Bestehen jedoch andere größere Einwände, dann sollten diese behandelt werden. Ganz allgemein sollte der Prüfer in der Stellungnahme zur Recherche größte Anstrengungen unternehmen, um für das spätere Prüfungs-

verfahren einen möglichst effizienten Entscheidungsprozess vorzubereiten.

3.5 Beitrag zum Stand der Technik

Regel 42 (1) c)

Der Prüfer sollte bei der Analyse der Anmeldung vor allem versuchen zu erfassen, inwieweit die in den Patentansprüchen angegebene Erfindung über den Stand der Technik hinausgeht. Dies sollte sich in der Regel klar genug aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ergeben. Ist dies nicht der Fall, sollte in der Stellungnahme zur Recherche ein Einwand erhoben werden (siehe C-II, 4.5); der Prüfer sollte Einwände dieser Art jedoch nur dann erheben, wenn er von deren Notwendigkeit überzeugt ist, da sonst der Anmelder dazu veranlasst werden könnte, neue Sachverhalte einzubringen und somit gegen Art. 123 (2) zu verstoßen (siehe C-VI, 5.3 bis C-VI, 5.3.11).

3.6 Erfordernisse des EPÜ

Ogleich der Prüfer darauf achten muss, dass allen Erfordernissen des EPÜ Rechnung getragen wird, bedürfen wohl folgende Erfordernisse in den meisten Fällen der besonderen Aufmerksamkeit: ausreichende Offenbarung (siehe C-II, 4), Klarheit und Stützung durch die Beschreibung, insbesondere bei den unabhängigen Patentansprüchen (siehe C-III, 4 und 6), Neuheit (siehe C-IV, 9) und erfinderische Tätigkeit (siehe C-IV, 11).

3.7 Herangehensweise des Prüfers

Der Prüfer sollte Änderungen nicht allein deshalb verlangen oder vorschlagen, weil er glaubt, dass dadurch die Fassung der Beschreibung oder der Patentansprüche verbessert wird. Ein pedantisches Vorgehen ist nicht wünschenswert; wichtig ist, dass der sachliche Inhalt der Beschreibung und der Patentansprüche klar ist. Zwar sind bei gravierenden Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung in der eingereichten Fassung Einwände zu erheben (siehe C-III, 4.3), doch sollte, falls beträchtliche Änderungen der Patentansprüche notwendig werden, die Anpassung der Beschreibung an die geänderten Patentansprüche besser zurückgestellt werden, bis zumindest die Hauptansprüche im Prüfungsverfahren endgültig festgelegt wurden.

3.8 Unterbreitung von Vorschlägen

Es sei darauf hingewiesen, dass es nicht zu den Pflichten eines Prüfers gehört, vom Anmelder zu verlangen, die Anmeldung auf eine bestimmte Art und Weise zu ändern, um einem Einwand zu entsprechen, da die Fassung der Anmeldung Sache des Anmelders ist und es ihm freisteht, sie in der von ihm gewünschten Weise zu ändern, sofern die Änderung den Mangel beseitigt und im Übrigen den Erfordernissen des EPÜ genügt. Es kann jedoch mitunter nützlich sein, wenn der Prüfer zumindest in allgemeinen Worten eine annehmbare Form für die Änderung vorschlägt; er sollte in diesem Fall aber darauf hinweisen, dass der Vorschlag lediglich als Hilfe für

den Anmelder gedacht ist und dass im Prüfungsverfahren andere Änderungsformen in Betracht gezogen werden können.

3.9 Positive Stellungnahme

Nach der in XII, 3.1 bis XII, 3.8 beschriebenen Analyse kann die Recherchenabteilung zu dem Schluss gelangen, dass die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ erfüllen. In diesem Fall enthält die Stellungnahme zur Recherche eine allgemeine positive Bewertung der Anmeldeunterlagen. Kann jedoch die Recherche nach etwaigen kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) zum Zeitpunkt der Recherche nicht abgeschlossen werden (siehe VI, 4.1), muss im Prüfungsverfahren eine abschließende Recherche durchgeführt werden (siehe C-VI, 8.1), woraufhin gegebenenfalls Einwände nach Art. 54 (3) zu erheben sind.

Sind für die Erteilung eines Patents nur geringfügige Änderungen der Anmeldeunterlagen erforderlich, kann dennoch eine positive Stellungnahme zur Recherche ergehen. Ergibt eine nachfolgende abschließende Recherche keinen neuen Stand der Technik nach Art. 54 (3), so kann im Prüfungsverfahren die Mitteilung gemäß Regel 71 (3) erstellt werden, wobei die geringfügigen Änderungen gemäß C-VI, 14.1 von der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.

In den vorstehend genannten Fällen muss der Anmelder nicht auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren (siehe XII, 9).

4. Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche

Kann die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs im Recherchenstadium nicht überprüft werden, weil

- i) die Recherche vor dem Zeitpunkt durchgeführt wird, zu dem der Prioritätsbeleg eingereicht werden muss (bis zu 16 Monate nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag - Regel 53 (1)),
- ii) eine Übersetzung des Prioritätsbelegs erforderlich ist, der Recherchenabteilung aber beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche nicht zur Verfügung steht (Regel 53 (3) und C-V, 3.4),

so wird für die Abfassung der Stellungnahme zur Recherche in der Regel davon ausgegangen, dass die Priorität gültig ist.

Muss jedoch aufgrund von Zwischenliteratur oder potenziellem Stand der Technik nach Art. 54 (3) die Gültigkeit der Priorität überprüft werden und liegen bereits Beweismittel vor, die die Gültigkeit der Priorität untergraben, ist darauf in der Stellungnahme zur Recherche hinzuweisen. Liegt beispielsweise beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche der Prioritätsbeleg vor und sind technische Merkmale der Patentansprüche im Prioritätsbeleg nicht enthalten, kann ein

solcher Hinweis auch dann gegeben werden, wenn eigentlich eine Übersetzung erforderlich wäre, aber der Prüfer die Sprache des Prioritätsbelegs beherrscht (siehe auch VI, 5.3).

5. Zweifel über den Stand der Technik

Da für Entscheidungen über die Neuheit nicht die Recherchen-, sondern die Prüfungsabteilungen zuständig sind (siehe III, 1.1), sollten die Recherchenabteilungen Dokumente nicht außer Betracht lassen, bei denen Zweifel etwa über den genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung bzw. der öffentlichen Zugänglichkeit oder über den genauen Inhalt einer mündlichen Offenbarung bzw. den Gegenstand einer Ausstellung usw. bestehen, auf die sich solche Dokumente beziehen. Die Recherchenabteilung sollte versuchen, etwaige Zweifel auszuräumen, sollte aber trotzdem immer die betreffenden Schriftstücke im Recherchenbericht angeben. Zusätzliche Dokumente, die bei Zweifelsfällen zur Klärung beitragen, dürfen angeführt werden (siehe X, 9.2 viii).

Was die Dokumente anbelangt, so ist jedes darin enthaltene Datum ihrer Veröffentlichung als richtig zu akzeptieren, sofern es nicht gute Gründe dafür gibt, es anzuzweifeln, z. B. wenn die Recherchenabteilung ein früheres oder der Anmelder im Prüfungsverfahren ein späteres Veröffentlichungsdatum nachweist. Ist das angegebene Veröffentlichungsdatum nicht genau genug (z. B. weil nur ein Monat oder eine Jahreszahl angegeben ist), um feststellen zu können, ob die Veröffentlichung vor dem Bezugszeitpunkt für die Recherche erfolgt ist, so sollte die Recherchenabteilung versuchen, das exakte Datum mit einer für diesen Zweck ausreichenden Genauigkeit festzustellen. In dieser Hinsicht kann ein Eingangsdatum, das beim EPA auf das Dokument aufgestempelt worden ist, oder ein Hinweis in einem anderen Dokument, welches dann genannt werden muss (siehe X, 9.2 viii), hilfreich sein. Beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche und während der Sachprüfung kann die öffentliche Zugänglichkeit eines Dokuments überprüft werden (siehe C-IV, 6.1).

6. Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche

Stellt die Recherchenabteilung fest, dass die beanspruchte Erfindung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 und Regel 44 (1) und (2)) nicht erfüllt, sendet sie dem Anmelder eine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren und den Teilrecherchenbericht für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen (siehe VII, 1.1, 1.2 und 1.3 sowie Regel 64 (1)). Der Aufforderung und dem Teilrecherchenbericht liegt keine Stellungnahme zur Recherche bei.

Nach Ablauf der Frist für die Entrichtung der zusätzlichen Recherchegebühren (Regel 64 (1)) erhält der Anmelder einen Recherchenbericht für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen sowie für alle

übrigen beanspruchten Erfindungen oder einheitlichen Gruppen von Erfindungen, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet wurden. Beigefügt wird eine Stellungnahme zur Recherche mit

- i) der Begründung der mangelnden Einheitlichkeit,
- ii) einer Stellungnahme zu der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung oder einheitlichen Gruppe von Erfindungen,
- iii) einer Stellungnahme zu allen Erfindungen oder einheitlichen Gruppen von Erfindungen, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet wurden.

Dies gilt nur für europäische Recherchenberichte. Bei ergänzenden europäischen Recherchenberichten zu Euro-PCT-Anmeldungen, die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung aufweisen, wird direkt ein teilweiser Recherchenbericht nur zu der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung erstellt (Regel 164 (1), siehe VII, 2.4).

7. Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche

Alle in der Stellungnahme zur Recherche enthaltenen Argumente und Einwände müssen mit der Einschränkung der Recherche und ihrer Begründung in Einklang stehen. Dies gilt bei mangelnder Patentfähigkeit (z. B. Geschäftsmethoden - Art. 52 (2) c), siehe VIII, 1), bei schwerwiegenden Mängeln, die eine sinnvolle Recherche unmöglich machen (Regel 63, siehe VIII, 3) sowie bei Verstößen gegen Regel 43 (2) (Regel 62a, siehe VIII, 4). In diesen Fällen umfasst die Stellungnahme zur Recherche auch die in VIII, 3.3 und 4.3 genannten Angaben.

8. Keine Stellungnahme zur Recherche

Wenn der Anmelder den Prüfungsantrag nach Regel 70 (1) vor Erhalt des Recherchenberichts gestellt und auf sein Recht verzichtet hat, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-VI, 1.1.2), geht die Anmeldung mit dem Versenden des Recherchenberichts an den Anmelder in den Zuständigkeitsbereich der Prüfungsabteilung über (Art. 18 (1) und Regel 10(2)).

Weist die Anmeldung Mängel auf, so erstellt die Prüfungsabteilung in diesem Fall eine Mitteilung nach Art. 94 (3). Wird auf diese Mitteilung nicht reagiert, so gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen (siehe C-VI, 3.7).

Ist die Anmeldung erteilungsreif, wird wie folgt verfahren:

- i) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) abgeschlossen ist:

Die Prüfungsabteilung lässt eine Mitteilung nach Regel 71 (3) ergehen.

- ii) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) nicht abgeschlossen ist:

Dem Anmelder wird mitgeteilt, dass die Anmeldung erteilungsreif ist, sofern bei der abschließenden Recherche kein Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt wird (siehe XII, 3.9). Diese Mitteilung hat rein informativen Charakter, eine Erwiderung des Anmelders ist nicht erforderlich.

9. Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR)

Regel 70a (1)

Der Anmelder hat innerhalb der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Regel 70 (1) auf die Stellungnahme zur Recherche zu reagieren (siehe C-VI, 1.1).

Regel 70a (2)

Hat der Anmelder jedoch den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der Recherchenbericht und die Stellungnahme zur Recherche übermittelt worden sind (was nach Art. 94 (1) auch die Entrichtung der Prüfungsgebühr erfordert), so wird er mit einer Mitteilung nach Regel 70 (2) aufgefordert, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (siehe C-VI, 1.1.1). In diesen Fällen hat der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 70 (2) auf die Stellungnahme zur Recherche zu reagieren. Dies gilt für alle Euro-PCT-Anmeldungen, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht und eine Stellungnahme zur Recherche erstellt werden (siehe B-II, 4.3 und A-VII, 5.3), außer wenn der Anmelder auf sein Recht verzichtet hat, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-VI, 1.1.2); in diesem Fall ist das Verfahren nach B-XII, 8 anwendbar.

Regel 70a (3)

Regel 112 (1)

Reagiert der Anmelder nicht fristgerecht auf die Stellungnahme zur Recherche, gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet. Auf diese Mitteilung über einen Rechtsverlust hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Hingegen muss der Anmelder nicht auf den europäischen bzw. den ergänzenden europäischen Recherchenbericht reagieren, wenn dieser vor dem 1. April 2010 erstellt wurde, wenn er nicht durch eine Stellungnahme zur Recherche ergänzt wird (siehe XII, 1.1 zu Anmeldungen, für die eine Stellungnahme zur Recherche erstellt wird) oder wenn die Stellungnahme zur Recherche positiv war (siehe B-XII, 3.9). Der Anmelder kann jedoch in diesen Fällen nach

Regel 137 (2) auf den Recherchenbericht reagieren, falls er dies wünscht. Der Anmelder wird in solchen Fällen angeregt, auf den Recherchenbericht zu reagieren, bevor die Anmeldung in die Prüfungsphase eintritt (siehe C-VI, 1.1).

Der Anmelder reagiert auf die Stellungnahme zur Recherche, indem er geänderte Anmeldungsunterlagen nach Regel 137 (2) (siehe C-VI, 3.2) (zur Einreichung geänderter Patentansprüche vor der Veröffentlichung siehe A VI, 1.3, zweiter Absatz) und/oder statt der Änderungen oder zusätzlich dazu Bemerkungen zu den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwänden einreicht. Diese Änderungen oder Bemerkungen werden erst in der Prüfungsphase von der Prüfungsabteilung untersucht. Eine telefonische oder persönliche Rücksprache ist ebenfalls erst in der Prüfungsphase möglich. Vorher darf der Prüfer entsprechenden Anträgen nicht stattgeben.

Prozessuale Anträge wie Anträge auf eine persönliche Rücksprache (siehe T 861/03) oder auf eine mündliche Verhandlung gelten nicht als wirksame Erwiderung, wenn darin auf keinen der in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwände eingegangen wird. Ist ein solcher Antrag bei Ablauf der anwendbaren Frist die einzige Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche, gilt die Anmeldung nach Regel 70a (3) als zurückgenommen.

Reagiert der Anmelder in Fällen, in denen eine Stellungnahme zur Recherche verfasst wurde, der Recherchenbericht aber vor dem 1. April 2010 erstellt wurde, nicht auf die Stellungnahme zur Recherche und tritt die Anmeldung in die Prüfungsphase ein (siehe C-VI, 1.1 und 1.1.1), erlässt die Prüfungsabteilung als ersten Bescheid nach Art. 94 (3) (siehe C-VI, 3.5) eine Mitteilung, in der auf die Stellungnahme zur Recherche hingewiesen und eine Frist für die Erwiderung gesetzt wird. Wird auf diese Mitteilung nicht rechtzeitig reagiert, gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurückgenommen.

Reagiert der Anmelder mit der Einreichung von Änderungen auf die Stellungnahme zur Recherche, die die Erfordernisse der Regel 137 (4) nicht erfüllen (siehe C-VI, 5.7), kann eine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe C-VI, 5.7.1) zu diesen Änderungen erst ergehen, wenn die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (siehe C-VI, 1.1), und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter VI, 5.7.4 genannten Gruppen fällt.