

Teil B

Richtlinien für die Recherche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Einleitung	I-1
1. Zweck des Teils B	I-1
2. Recherchenabteilung	I-1
2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer	I-1
2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Prüfer	I-2
2.2.1 Einheitlicher Anspruchsgegenstand, der mehrere technische Gebiete betrifft	I-2
2.2.2 Weitere Recherchen zu einer nicht einheitlichen Anmeldung auf einem anderen technischen Gebiet	I-2
Kapitel II – Allgemeines	II-1
1. Recherche und Sachprüfung	II-1
1.1 Kontakte zwischen dem Anmelder und der Recherchenabteilung	II-1
2. Zweck der Recherche	II-1
3. Recherhendokumentation	II-1
4. Recherchenbericht	II-1
4.1 Europäische Recherchen	II-2
4.2 Zusätzliche europäische Recherchen	II-2
4.3 Ergänzende europäische Recherchen	II-3
4.3.1 Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich	II-3
4.3.2 Ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich	II-4
4.3.3 Anmeldeunterlagen für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht	II-5
4.4 Internationale (PCT-)Recherchen	II-5
4.5 Recherchen internationaler Art	II-5
4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen	II-5

Kapitel III – Merkmale der Recherche	III-1
1. Beurteilungen der Recherchenabteilung	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 Recherche in gleichartigen Gebieten	III-3
2.4 Recherche im Internet	III-3
3. Gegenstand der Recherche	III-4
3.1 Grundlage der Recherche	III-4
3.2 Auslegung der Patentansprüche	III-4
3.2.1 Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen	III-4
3.2.2 Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Ermittlung der technischen Aufgabe	III-5
3.2.3 Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind	III-5
3.2.4 Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht	III-6
3.2.5 Ermittlung von Auffangpositionen	III-7
3.3 Änderung der Patentansprüche oder fehlende Teile (Regel 56)	III-7
3.3.1 Allgemeines	III-7
3.3.2 Besondere Vorschriften für Euro-PCT-Anmeldungen	III-7
3.4 Verzicht auf Patentansprüche	III-8
3.5 Vorwegnahme von Anspruchsänderungen	III-8
3.6 Breit gefasste Patentansprüche	III-8
3.7 Unabhängige und abhängige Patentansprüche	III-9
3.8 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen	III-10

3.9	Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch	III-11
3.10	Verschiedene Kategorien	III-11
3.11	Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände	III-11
3.12	Mangelnde Einheitlichkeit	III-11
3.13	Technologischer Hintergrund	III-12

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	Vom Anmelder angeführte oder vorgelegte Dokumente	IV-2
2.	Recherchenstrategie	IV-3
2.1	Gegenstand der Recherche; Einschränkungen	IV-3
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-6
2.6	Beendigung der Recherche	IV-7
3.	Verfahren nach Abschluss der Recherche	IV-7
3.1	Erstellung des Recherchenberichts	IV-7
3.2	Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente	IV-8
3.3	Fehler im Recherchenbericht	IV-8

Kapitel V – Vorklassifizierung (Weiterleitung) und offizielle Klassifizierung europäischer Patentanmeldungen

V-1

1.	Definitionen	V-1
-----------	---------------------	------------

2.	Vorklassifizierung (Weiterleitung und Verteilung)	V-1
3.	Falsche Vorklassifizierung	V-1
4.	Offizielle Klassifizierung der Anmeldung	V-2
5.	Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte	V-2
6.	Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B. bei einer Teilrecherche)	V-3
7.	Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung	V-3
8.	Überprüfung der offiziellen Klassifizierung	V-3
	Kapitel VI – Stand der Technik in der Recherchenphase	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
4.1.1	Veröffentlichte europäische Anmeldungen als "E"-Dokumente	VI-2
4.1.2	Veröffentlichte internationale Anmeldungen (WO) als "E"-Dokumente	VI-2
4.2	Frühere nationale Rechte	VI-3
5.	Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldetag und Prioritätstag	VI-4
5.1	Überprüfung beanspruchter Prioritätstage	VI-4
5.2	Zwischenliteratur	VI-4
5.3	Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche	VI-4
5.4	Nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente	VI-5
5.5	Unschädliche Offenbarungen	VI-6

5.6	Zweifel über den Stand der Technik	VI-6
6.	Inhalt der Offenbarungen	VI-7
6.1	Allgemeines	VI-7
6.2	Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen	VI-7
6.3	Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument	VI-8
6.4	Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik	VI-9
6.5	Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken	VI-9
7.	Internet-Offenbarungen – Fachzeitschriften	VI-9
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
1.2.1	Allgemeines	VII-2
1.2.2	Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit	VII-2
1.2.3	Der Anmelder hat nicht alle zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet	VII-3
1.3	Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind	VII-3
1.4	Beurteilung und mögliche Überprüfung des Erfordernisses der Einheitlichkeit	VII-4
2.	Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit	VII-4
2.1	Antrag auf Erstattung weiterer Recherchegebühren	VII-4
2.2	Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit	VII-4
2.3	Ergänzende europäische Recherche	VII-5
3.	Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder 63	VII-5

Kapitel VIII – Gegenstände, die von der Recherche auszuschließen sind		VIII-1
1.	Allgemeines	VIII-1
2.	Erwägungen in Bezug auf bestimmte Ausschlüsse und Ausnahmen von der Patentierbarkeit	VIII-1
2.1	Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden	VIII-1
2.2	Gemäß Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände	VIII-2
2.2.1	Computerimplementierte Geschäftsmethoden	VIII-3
3.	Keine sinnvolle Recherche möglich	VIII-3
3.1	Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands	VIII-6
3.2	Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)	VIII-6
3.2.1	Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung	VIII-6
3.2.2	Rechtzeitige Erwiderung	VIII-6
3.3	Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)	VIII-8
3.4	Anmeldungen, auf die Regel 63 anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde	VIII-8
4.	Mehrere unabhängige Ansprüche pro Kategorie (Regel 62a)	VIII-9
4.1	Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden unabhängigen Anspruchs	VIII-9
4.2	Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)	VIII-10
4.2.1	Nicht rechtzeitige Erwiderung	VIII-10
4.2.2	Rechtzeitige Erwiderung	VIII-10
4.3	Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR)	VIII-11
4.4	Fälle nach Regel 62a, in denen die Anspruchsgebühren nicht bezahlt werden	VIII-11

4.5	Anmeldungen, auf die Regel 62a anwendbar ist und bei denen zusätzlich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde	VIII-12
4.6	Behandlung abhängiger Ansprüche nach Regel 62a	VIII-13
5.	Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1)	VIII-13
6.	Ansprüche, die gegen Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) verstoßen	VIII-14

Kapitel IX – Recherhendokumentation 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
2.	Systematisch geordnete Patentedokumente	IX-1
2.1	PCT-Mindestprüfstoff	IX-1
2.2	Unveröffentlichte Patentanmeldungen	IX-1
2.3	Recherchenberichte	IX-2
2.4	Patentfamiliensystem	IX-2
3.	Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur	IX-2
3.1	Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.	IX-2
4.	Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist	IX-2
4.1	Zusammensetzung	IX-2
5.	Zugriff der nationalen Patentämter auf die EPA-Dokumentation	IX-3

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
3.3	Dokumentation der Recherche	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-4
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-10
9.2	Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)	X-11
9.2.1	Dokumente von besonderer Bedeutung	X-11
9.2.2	Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegenstehen	X-12
9.2.3	Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung beziehen	X-12
9.2.4	Zwischenliteratur	X-12
9.2.5	Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der Erfindung	X-12
9.2.6	Möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen	X-12
9.2.7	Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind	X-13
9.2.8	Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden	X-13
9.3	Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen	X-13
9.4	Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik	X-14
10.	Ausfertigung und Datum	X-14

11.	Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente	X-15
11.1	Allgemeines	X-15
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
11.6	Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet	X-16
12.	Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche	X-16

Kapitel XI – Stellungnahme zur Recherche XI-17

1.	Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR	XI-17
1.1	Die Stellungnahme zur Recherche	XI-17
1.2	Standpunkt der Prüfungsabteilung	XI-17
2.	Grundlage der Stellungnahme zur Recherche	XI-17
2.1	Anmeldungen, die unter Regel 56 EPÜ oder Regel 20 PCT eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthalten	XI-18
2.2	Anmeldungen, die nach dem zuerkannten Anmeldetag eingereichte Patentansprüche enthalten	XI-19
3.	Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche	XI-19
3.1	Prüfungsakte	XI-20
3.2	Begründung	XI-20
3.2.1	Begründete Einwände	XI-20
3.2.2	Positive Erklärungen	XI-21
3.3	Einreichung von Bemerkungen und Änderungen in Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche	XI-20
3.4	Umfang der ersten Analyse	XI-21

3.5	Beitrag zum Stand der Technik	XI-21
3.6	Erfordernisse des EPÜ	XI-22
3.7	Herangehensweise des Prüfers	XI-22
3.8	Unterbreitung von Vorschlägen	XI-22
3.9	Positive Stellungnahme	XI-22
4.	Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche	XI-23
4.1	Verwendung von "P"- und "E"-Dokumenten in der Stellungnahme zur Recherche	XI-24
5.	Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche	XI-25
6.	Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche	XI-25
7.	Keine Stellungnahme zur Recherche	XI-26
8.	Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR)	XI-26
9.	Art. 124 und System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen	XI-28

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 B-II, 4). Recherchen im Rahmen des Zusammenarbeitsvertrags (PCT) werden in den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung und in den Richtlinien für die Recherche und die Prüfung im EPA als PCT-Behörde, Teil B behandelt.

2. Recherchenabteilung

Die Recherchenabteilung erstellt den erweiterten europäischen Recherchenbericht nach Art. 92, der auch eine Stellungnahme zur Recherche gemäß Regel 62 (1) enthält, sowie all die in B-I, 1 und B-II, 4 genannten Arten von Recherchenberichten (siehe B-I, 1 und B-II, 4). Sie ist auch dafür zuständig, vor Beginn der Recherche den Anmelder nach Regel 62a (1) aufzufordern (siehe auch B-VIII, 4), den zu recherchierenden Gegenstand klarzustellen oder falls nötig zu beschränken. Auch für das Versenden einer Mitteilung nach Regel 63 (1) ist die Recherchenabteilung zuständig (vgl. B-VIII, 3.1). Ferner erstellt sie einen teilweisen Recherchenbericht sowie - in Fällen mangelnder Einheitlichkeit - eine Aufforderung nach Regel 64 (1) oder Regel 164 (1), zusätzliche Recherchegebühren zu entrichten. 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.

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 B-XI) zuständig ist.

2.1 Hinzuziehung anderer Prüfer

Der mit der Recherche beauftragte Prüfer kann andere Prüfer in vielerlei Hinsicht hinzuziehen, z. B.

- i) bei Online-Recherchen in Datenbanken, mit denen der Prüfer nicht vertraut ist,
- ii) um Aspekte der beanspruchten Erfindung zu verstehen, die außerhalb des technischen Fachwissens des betreffenden Prüfers liegen,
- iii) bei der Ausarbeitung einer Recherchenstrategie, oder
- iv) bei der Beurteilung, ob ein Dokument des Stands der Technik für die Entscheidung über die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands relevant ist (siehe B-X, 9.2).

2.2 Recherchenabteilung mit mehr als einem Prüfer

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 G-VII, 3).

Die Recherchenabteilung umfasst auch dann mehrere Prüfer, wenn bei Gegenständen auf verschiedenen technischen Gebieten mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird.

In solchen Fällen werden alle vom ersten und dem/den anderen Prüfer(n) auf den verschiedenen technischen Gebieten gefundenen Dokumente in einem Recherchenbericht zusammengefasst. Die Stellungnahme zur Recherche hingegen sollte nur von einem einzigen Prüfer erstellt werden, bei Bedarf in Absprache mit dem/den Prüfer(n) des/der anderen technischen Gebiets/Gebiete.

2.2.1 Einheitlicher Anspruchsgegenstand, der mehrere technische Gebiete betrifft

Wenn die Anmeldung verschiedene technische Gebiete betrifft, kann die Zuständigkeit für die Erstellung des Recherchenberichts ausnahmsweise auf mehrere Prüfer aufgeteilt werden.

Die erforderliche Ausbildung für die Recherche auf einem bestimmten technischen Gebiet umfasst zwei Aspekte:

- a) das Fachwissen und die Ausbildung, um den beanspruchten Gegenstand wirklich zu verstehen
- b) Vertrautheit mit den Recherchenhilfsmitteln zur Durchführung einer zufriedenstellenden Recherche auf diesem Gebiet

Wenn der Gegenstand der Anmeldung verschiedene technische Gebiete betrifft, kann es zweckdienlich sein, die Recherchenabteilung um einen zweiten oder möglicherweise mehrere weitere Prüfer zu erweitern, die auf diesen Gebieten spezialisiert sind.

Der Recherchenbericht und die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) sollten in allen Fällen nur von einem Prüfer erstellt werden.

2.2.2 Weitere Recherchen zu einer nicht einheitlichen Anmeldung auf einem anderen technischen Gebiet

Die Recherchenabteilung umfasst auch dann mehrere Prüfer, wenn bei Gegenständen auf verschiedenen technischen Gebieten mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird. Hier wird folgendermaßen verfahren:

- a) Die Recherche zu der in den Ansprüchen als Erstes genannten Erfindung wird von einem ersten Prüfer auf einem technischen Gebiet durchgeführt. In einer Stellungnahme zur Recherche (falls

zutreffend – siehe B-XI, 7) wird der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit begründet und zu dieser ersten Erfindung Stellung genommen. Dem Anmelder wird ein Teilrecherchenbericht zusammen mit einer Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren übermittelt (siehe B-VII, 1.1).

- b) Der Anmelder entrichtet zusätzliche Recherchegebühren für Erfindungen, die in ein anderes technisches Gebiet fallen (siehe B-VII, 1.2.1).
- c) Die Erfindungen, die in das andere technische Gebiet fallen, werden dann von einem zweiten Prüfer recherchiert, der auf diesem Gebiet fachkundig ist.
- d) Der zweite Prüfer ergänzt dann die vom ersten Prüfer bereits verfasste Stellungnahme in Bezug auf die Einheitlichkeit und die erste Erfindung um eine Stellungnahme zu den recherchierten weiteren Erfindungen.

In sehr seltenen Ausnahmefällen muss die Recherche zu anderen Erfindungen von mehr als einem weiteren Prüfer (einem zweiten, dritten und möglicherweise noch mehr Prüfern) ausgeführt werden. Hier wird analog zum oben dargelegten Verfahren vorgegangen.

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

1.1 Kontakte zwischen dem Anmelder und der Recherchenabteilung

Eine telefonische oder formlose Rücksprache mit einem Prüfer ist außer in den in B-VIII, 3.2.2 und 4.2.2 genannten Fällen und bei Fragen zur Zeitplanung für die Erstellung des Recherchenberichts erst in der Prüfungsphase möglich (siehe ABI. EPA 2016, ... und E-.....). Vorher darf der Prüfer entsprechenden Anträgen nicht stattgeben (siehe auch B-XI, 8), sondern muss dem Anmelder mitteilen, dass die betreffenden Fragen in der Prüfungsphase behandelt werden. Zum Verfahren in der Prüfungsphase siehe C-VII, 2.5.

2. Zweck der Recherche

Die Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Feststellung von Bedeutung ist, ob und inwieweit die beanspruchte Erfindung, für die Schutz begehrt wird, neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. *Regel 61 (1)*

In der Regel geht es somit nicht darum, Offenbarungen zu ermitteln, die vielleicht für den Anmelder interessant sein könnten. Unter bestimmten Umständen können jedoch im Recherchenbericht auch Dokumente angeführt werden, die für die Bewertung der Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung nicht unmittelbar relevant sind (siehe B-X, 9.2.2 und 9.2.5).

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 B-III, 2, B-VII und B-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 Patentedokumenten verschiedener Länder, ergänzt durch Artikel aus Zeitschriften und sonstige Nichtpatentliteratur (siehe B-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)

Art. 92
Art. 93 (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.

Dem Recherchenbericht liegt eine Stellungnahme zur Recherche bei (siehe B-XI, vorbehaltlich der in B-XI, 7 genannten Ausnahmen), die zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) bildet.

4.1 Europäische Recherchen

Art. 17 Die Aufgabe der Recherchenabteilung besteht in erster Linie in der Durchführung von Recherchen und der Erstellung von 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, 3.1.1 und H-II, 7.1 zu wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchierten Ansprüchen und H-II, 6.2 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);

Regel 63
Art. 17 (2) PCT

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 B-VIII und C-IV, 7.2);

Regel 64
Regel 62a

iii) Abgehen der Prüfungsabteilung von einer durch die Recherchenabteilung vorgenommenen Beurteilung der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit (siehe B-III, 1.1) oder von anderen Fragen (siehe B-III, 1.2), insbesondere der Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-VII), des Ausschlusses von der Recherche (siehe B-III, 3.11 und B-VIII) oder der Regel 62a;

iv) Begrenzungen oder Unvollkommenheiten der ursprünglichen Recherche.

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 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.

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

Der Verwaltungsrat beschließt, unter welchen Voraussetzungen und inwieweit auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet werden kann (siehe ABI. EPA 2012, 212 und 219).

Art. 153 (7)

Die (S)ISA/IPEA (andere (S)ISA/IPEA als das EPA) wird Stellungnahmen zur Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit der beanspruchten Erfindung gemäß Art. 33 (1) PCT verfasst haben, eventuell auch zur Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Art. 34 (3) PCT und zu von der internationalen Recherche/vorläufigen Prüfung gemäß Art. 17 (2)/Art. 34 (4) PCT ausgeschlossenen Gegenständen. Die Recherchenabteilung wird diese Stellungnahmen beim ergänzenden europäischen Recherchenbericht berücksichtigen, kann aber ganz oder teilweise bei der Durchführung einer ergänzenden europäischen Recherche und in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend – siehe B-XI, 7) davon abrücken.

Die Recherchenabteilung kann die im internationalen Recherchenbericht angeführten Dokumente zur Stützung ihrer Ergebnisse (z. B. mangelnde Neuheit) in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend – siehe B-XI, 7) verwenden.

4.3.1 Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich

Gemäß den Beschlüssen des Verwaltungsrats wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht zu internationalen Anmeldungen erstellt,

- i) bei denen das EPA als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde tätig war (ABI. EPA 2009, 594; ABI. EPA 2010, 316);
- ii) die vor dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden und bei denen das schwedische, das österreichische oder das spanische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war (ABI. EPA 1979, 248; ABI. EPA 1995, 511; ABI. EPA 2012, 212 und 219).

4.3.2 Ergänzender europäischer Recherchenbericht erforderlich

Gemäß den Beschlüssen des Verwaltungsrats wird ein ergänzender europäischer Recherchenbericht einschließlich einer Stellungnahme zur Recherche nach Regel 62 zu internationalen Anmeldungen erstellt (und in den Fällen i) bis iii) die Recherchegebühr ermäßigt),

- i) bei denen das Patentamt der USA, Japans, Chinas, Australiens, Russlands oder Koreas als Internationale Recherchenbehörde tätig war (ABI. EPA 2005, 548; ABI. EPA 2012, 212 und 219);
- ii) 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 2005, 422);
- iii) wenn eine der in ii) genannten Internationalen Recherchenbehörden in Europa einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat (ABI. EPA 2010, 316; ABI. EPA 2011, 616);
- iv) wenn eine andere Internationale Recherchenbehörde als die in i) bis iii) genannten und als das EPA einen internationalen Recherchenbericht erstellt hat.

Bei den unter i) bis iv) genannten Anmeldungen wird die ergänzende europäische Recherche in der gesamten Recherhendokumentation 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 Bestimmungsamt die Internationale Recherchenbehörde oder die für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde, zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht Kopien der darin genannten Unterlagen zu übermitteln (Art. 20 (3) PCT, siehe auch Regel 44.3 a) PCT bzw. Regel 45*bis*.7 c) 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 B-VI, 6.2), es sei denn, dass sie diese aus anderen Quellen besorgen kann, z. B. vom Anmelder oder von der Internationalen Recherchenbehörde.

4.3.3 Anmeldungsunterlagen für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht

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 sechs Monaten nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung gemäß Regel 161 (2) (siehe E-VIII, 3) geändert, wird der ergänzenden europäischen Recherche alternativ die geänderte Anmeldung zugrunde gelegt (siehe auch B-XI, 2). Die Verfahren bei Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen das EPA keinen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt, sind in E-VIII, 3.2, 3.3 und 3.4 erläutert.

Regel 159 (1) b)

Regel 161

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 sowie auf die neueste Auflage des Leitfadens für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA – Euro-PCT" 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. Bei mangelnder Einheitlichkeit in einer nationalen Anmeldung, zu der eine Recherche internationaler Art durchgeführt wird, enthält der Recherchenbericht keine begründete Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit. Außerdem ergeht keine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren, wobei die Anmelder jedoch die Möglichkeit haben können, die Gebühren direkt an die nationalen Ämter zu zahlen. In Fällen, in denen ein schriftlicher Bescheid erstellt wird, wird er entsprechend der Praxis des EPA hinsichtlich Kapitel I PCT abgefasst, d. h. einschließlich einer begründeten Feststellung über einen möglichen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit.

4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen

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

Zentr. Prot. I (1) b)

Kapitel III – Merkmale der Recherche

1. Beurteilungen der Recherchenabteilung

1.1 Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht

Mit der Recherche soll gemäß B-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 B-XI, 7) 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 B-XI, 8). Eine Beurteilung der Patentierbarkeit kommt im Recherchenbericht auch implizit durch die Zuordnung der in B-X, 9.2 definierten Kategorien von Dokumenten zum Ausdruck; sie wird in der Prüfungsphase von der Prüfungsabteilung überprüft (siehe B-II, 4.2 iii) und B-XI, 1.2) - insbesondere im Lichte der Erwiderng des Anmelders (siehe B-XI, 8).

Regel 61 (1)

Die Beurteilung der Patentierbarkeit im Recherchenstadium kann direkte Auswirkungen auf die Durchführung der Recherche selbst haben, siehe B-III, 3.8 (Recherchen in Bezug auf den Gegenstand abhängiger Patentansprüche), B-III, 2.3 (Recherche in gleichartigen technischen Gebieten) und B-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 und T 631/97 sowie B-II, 4.2 iii) und B-XI, 1.2) – insbesondere im Lichte der Erwiderng des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8).

Beispiele sind angeführt in B-VII (Einheitlichkeit der Erfindung) und in B-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. 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 B-III, 2.3). Zur Beschränkung der vom EPA recherchierten Gegenstände siehe B-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 oder die ergänzende 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), siehe ABI. EPA 2010, 316 und ABI. EPA 2011, 616; siehe auch B-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 B-IX, 2.4).

2.3 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 B-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, T 195/84 und G-VII, 3).

2.4 Recherche im Internet

Bei der europäischen Recherche kann auch auf Internetquellen einschließlich Online-Fachzeitschriften, Online-Datenbanken und sonstige Internetseiten zurückgegriffen werden (siehe ABI. EPA 2009, 456). 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. Daher können Prüfer bei Bedarf auch für Recherchen zu unveröffentlichten Anmeldungen das Internet nutzen. Allerdings ist streng darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen nicht durch die Verwendung von Suchbegriffen versehentlich offengelegt werden. Es ist dem einzelnen Prüfer überlassen, seine Suchbegriffe so zu wählen, dass eine solche Recherche durchgeführt werden kann, seine Verschwiegenheitspflicht in Bezug auf unveröffentlichte Anmeldungen aber gewahrt bleibt. Dies bedeutet beispielsweise, dass nur einzelne Schlagwörter, die die Erfindung nicht offenbaren, als Suchbegriff eingegeben werden und nicht lange Textpassagen eines Anspruchs.

Zur Datierung von Internetveröffentlichungen siehe G-IV, 7.5.

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
Art. 92 (1)

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. Der Prüfer muss möglicherweise bei der Recherche den Inhalt der Beschreibung und/oder der Zeichnungen berücksichtigen:

- i) zur Ermittlung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung;
- ii) zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind;
- iii) zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht;
- iv) zur Ermittlung von Auffangpositionen.

Sie dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Neuheit und/oder für die erfinderische Tätigkeit von Bedeutung ist (siehe B-II, 2). Die Recherche muss sich auf das erstrecken, was augenscheinlich die wesentlichen Merkmale der Erfindung sind, und alle Änderungen der der Erfindung zugrunde liegenden (objektiven) technischen Aufgabe berücksichtigen, die sich im Laufe der Recherche aufgrund des ermittelten Stands der Technik ergeben können (siehe B-IV, 2.3 und 2.4 sowie G-VII, 5.2).

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 G-VII, Anlage, 1.1 ii)).

3.2.1 Ansprüche mit ausdrücklichen Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

In den Patentansprüchen sind ausdrückliche Bezugnahmen auf Merkmale, die in der Beschreibung oder in den Zeichnungen ausgeführt werden, zwar nur dann erlaubt, "wenn dies unbedingt erforderlich ist" (Regel 43 (6) – siehe auch B-III, 3.5 und F-IV, 4.17), doch sollten Patentansprüche, die solche Bezugnahmen enthalten, dennoch recherchiert werden, wenn diese technischen Merkmale durch bestimmte Teile der Beschreibung eindeutig definiert sind.

Wenn jedoch aus der Bezugnahme nicht klar hervorgeht, welcher Gegenstand der Beschreibung und/oder der Zeichnungen als im Anspruch enthalten gelten soll, sollte eine Aufforderung nach Regel 63 (1) ergehen. Im Sonderfall eines "Omnibus-Anspruchs" (der z. B. lautet "Die Erfindung im Wesentlichen wie hier beschrieben") sollte keine Aufforderung nach Regel 63 (1) ergehen, und der Recherchenbericht wird anschließend als vollständig gekennzeichnet. Das bedeutet, dass Gegenstände dieser Art erst in der Prüfungsphase behandelt werden.

Das vorstehend beschriebene Verfahren gilt unabhängig davon, ob die Bezugnahme auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung nach Regel 43 (6) zulässig ist, denn der Anspruch wird in beiden Fällen denselben Umfang haben: Ist die Bezugnahme nach Regel 43 (6) nicht zulässig, so wird der Anmelder aufgefordert, die Definition des technischen Merkmals aus der Beschreibung und/oder den Zeichnungen in den Anspruch zu übertragen; ist die Bezugnahme zulässig, so bleibt der Anspruch wie er ist.

Scheint die Bezugnahme nicht gerechtfertigt, sollte der Prüfer jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend – siehe B-XI, 7) einen Einwand nach Regel 43 (6) erheben.

3.2.2 Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Ermittlung der technischen Aufgabe

Nach Regel 42 (1) c) muss die technische Aufgabe, die die Anmeldung lösen soll, (zumindest implizit) in der Beschreibung erwähnt sein (siehe auch F-II, 4.5). So lässt sich die technische Aufgabe der beanspruchten Erfindung erkennen, auch wenn sie nicht unmittelbar aus den Ansprüchen hervorgeht.

Wenn sich allerdings die objektive technische Aufgabe der beanspruchten Erfindung durch den ermittelten Stand der Technik verändert (siehe G-VII, 5.3, H-V, 2.4 und T 39/93, ABI. EPA 1997, 134), muss sie so umformuliert werden, dass sie nach wie vor mit der ursprünglich in der Anmeldung (implizit oder explizit) formulierten Aufgabe im Zusammenhang steht (vgl. G-VII, 5.2; siehe auch T 184/82, ABI. EPA 1984, 261 und T 732/89).

3.2.3 Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von unklaren Begriffen, die in den Ansprüchen nicht definiert sind

Es kann vorkommen, dass in den Ansprüchen einige technische Merkmale mit unklaren Begriffen definiert sind, sodass der Umfang des Anspruchs nicht eindeutig bestimmt werden kann. In solchen Fällen ist zur Auslegung der betreffenden Begriffe die Beschreibung heranzuziehen (vgl. F-IV, 4.2).

Beispiel:

Anspruch 1: Luftreifen mit einer breiten Rille in einer Lauffläche, dadurch gekennzeichnet, dass die breite Rille auf dem Rillengrund mit mindestens einer Längsrippe versehen ist, die in Längsrichtung der breiten Rille verläuft.

Beschreibung: Der Begriff "breit" bedeutet in der vorliegenden Erfindung nicht weniger als 20 mm breit.

In Anspruch 1 ist der Begriff "breit" unklar, da er relativ ist und auf diesem technischen Gebiet keine klar definierte Bedeutung besitzt. Folglich ist der Umfang des Anspruchs unklar (F-IV, 4.6, Art. 84). Die Beschreibung hingegen enthält eine eindeutige Definition des Begriffs. Der Prüfer muss bei der Durchführung der Recherche die Definition von "breit" als "nicht weniger als 20 mm breit" berücksichtigen (in der späteren Stellungnahme zur Recherche muss dann der unklare Begriff "breit" nach Art. 84 Satz 2 beanstandet werden).

3.2.4 Heranziehung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen zur Definition von klaren Begriffen, deren Definition von ihrer üblichen Bedeutung abweicht

In manchen Anmeldungen wird ein Fachbegriff in der Beschreibung und/oder den Zeichnungen anders definiert als es auf dem technischen Gebiet der Anmeldung allgemein anerkannt ist. Als Folge davon kann die Bedeutung des Begriffs (und somit der Umfang des Anspruchs) breiter (siehe Beispiel 1) oder enger (siehe Beispiel 2) werden.

Beispiel 1

Anspruch 1: Halogenidsalz der Verbindung A

Normalerweise bedeutet "Halogenidsalz" Fluorid-, Chlorid-, Bromid- oder Jodsalz.

Beschreibung: In der vorliegenden Erfindung bezeichnet Halogenidsalz Fluorid-, Chlorid-, Bromid-, Jodsalz oder Tosylat.

In diesem Beispiel scheint der Anspruch auf den ersten Blick klar zu sein, da er einen Fachbegriff ("Halogenidsalz") mit einer auf dem technischen Gebiet der Anmeldung eindeutigen festen Bedeutung verwendet. In der Beschreibung ist der Begriff jedoch breiter definiert als in seiner festen Bedeutung (hier wird die Bedeutung so erweitert, dass auch Tosylat mit abgedeckt wird).

Beispiel 2

Wie Beispiel 1, aber in der Beschreibung wird "Halogenidsalz" als Fluorid-, Chlorid- oder Bromidsalz definiert.

In diesem Beispiel hat der Begriff "Halogenidsalz" eine engere Bedeutung (hier umfasst der Begriff kein Jodsalz) als in seiner üblichen Definition.

In beiden Fällen wird bei der Recherche sowohl die auf dem technischen Gebiet der Anmeldung allgemein anerkannte Definition der Begriffe als auch deren in der Anmeldung festgelegte Definition berücksichtigt.

3.2.5 Ermittlung von Auffangpositionen

Gelegentlich können die Ansprüche undefinierte, unklare Begriffe enthalten, für die in den Ansprüchen keine klaren bevorzugten Ausführungsformen genannt sind, während die Beschreibung und/oder die Zeichnungen klare bevorzugte Ausführungsformen (d. h. "Auffangpositionen", s. B-III, 3.2 iv)) des unklaren Begriffs enthalten. In diesem Fall wird die Recherche auf der Grundlage der breitesten technisch sinnvollen Interpretation des unklaren Begriffs durchgeführt. Ist die Bedeutung des betreffenden Begriffs allerdings so unklar, dass keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann, ist es gerechtfertigt, die Recherche nach Regel 63 zu beschränken.

3.3 Änderung der Patentansprüche oder fehlende Teile (Regel 56)

3.3.1 Allgemeines

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

Regel 56
Regel 137 (1)

Enthalten die der Recherche zugrunde gelegten Anmeldungsunterlagen nach Regel 56 (3) (siehe H-IV, 2.3.2) eingereichte fehlende Teile der Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen und geht der Prüfer davon aus, dass der Anmeldetag von der Prüfungsabteilung in einem späteren Verfahrensstadium neu festgesetzt wird (siehe C-III, 1), sollte er den Umfang der Recherche so erweitern, dass auch Stand der Technik berücksichtigt wird, der für die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands bei einer etwaigen Neufestsetzung des Anmeldetags relevant sein wird (siehe auch B-XI, 2.1). Dasselbe gilt für Euro-PCT-Anmeldungen, wenn diese nach Regel 20.6 PCT eingereichte fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Zeichnungen, fehlende Ansprüche und/oder fehlende Bestandteile enthalten.

3.3.2 Besondere Vorschriften für Euro-PCT-Anmeldungen

Geht eine europäische Anmeldung 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

Regel 159 (1) b)
Regel 161

ändern (Regel 161 (2), siehe E-VIII, 3). Die Anmeldung in der geänderten Fassung dient gegebenenfalls als Grundlage für eine ergänzende europäische Recherche, die nach Art. 153 (7) durchzuführen ist (siehe B-II, 4.3 und B-XI, 2).

Werden die Ansprüche einer internationalen Anmeldung beim Eintritt in die europäische (regionale) Phase so geändert, dass sie gegen Art. 123 (2) verstoßen, ist das in B-VIII, 6 beschriebene Verfahren anzuwenden.

3.4 Verzicht auf Patentansprüche

Regel 45 (3)
Regel 162 (4)

Bei europäischen Patentanmeldungen sind Patentansprüche, die wegen Nichtzahlung der Gebühren als zurückgenommen gelten, von der Recherche auszuschließen. Im Recherchenbericht werden die Ansprüche angegeben, die tatsächlich für die Zwecke der Recherche berücksichtigt wurden. 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 B-II, 4.3).

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 B-VII, 1.3 bei mangelnder Einheitlichkeit und H-II, 6 zum Zweck der Regel 137 (5)).

Beispiel

Wenn 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.

Es reicht aber nicht aus, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung einen breit gefassten Anspruch ohne abhängige Ansprüche umfasst, damit eine Recherche zu allen Merkmalen einer Vielzahl von Ausführungsarten durchgeführt werden kann, die unter den Wortlaut dieses Anspruchs fallen (siehe T 1679/10).

3.6 Breit gefasste Patentansprüche

Art. 83
Art. 84

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).

Beispiel 1

Wenn 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 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.

Beispiel 2

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 nicht gerechtfertigt.

Beispiel 3

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.

Beispiel 4

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, sollte 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 B-VIII, 3).

3.7 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

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 B-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 (siehe jedoch F-VI, 2.4.3). Wenn die Patentfähigkeit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, brauchen in Bezug auf den Gegen-

Regel 43 (4)

stand der abhängigen Ansprüche als solchen keine weiteren Recherchen durchgeführt oder Dokumente genannt zu werden (siehe aber B-II, 4.2 iii) und B-XI, 1.2).

Beispiel 1

Der Prüfer sollte 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.

Beispiel 2

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 prima facie bedeutungslos erscheinen oder in der Technik allgemein bekannt sind, sind 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 G-VII, 6 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 F-IV, 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 B-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 F-IV, 3.8 und G-VII, 13). 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

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 B-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 B-VIII, 3), oder wenn die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe B-VIII, 4).

Regel 63
Regel 62a

3.12 Mangelnde Einheitlichkeit

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 Erfin-

Regel 64

dungen begrenzt, die zuerst in den Ansprüchen erwähnt wurde (siehe B-VII). Eine Begrenzung der Recherche aus den oben genannten Gründen wird dem Anmelder in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung bekannt gegeben (siehe B-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 – Rechercheverfahren und -strategie

1. Verfahren vor Beginn der Recherche

Bei der Erstellung eines europäischen Recherchenberichts, einer Stellungnahme zur europäischen Recherche oder einer Aufforderung zur Klarstellung nach Regel 62a und/oder 63 (1) wird ein "Pre-search"-Algorithmus ausgelöst, der eine Liste von Dokumenten erzeugt, die vom Prüfer gesichtet werden müssen. Dabei wird ein Marker erstellt, der in der Akte als Nachweis dafür dient, dass die Recherchenabteilung mit der Recherche begonnen hat. Das Datum des Recherchenbeginns ist wichtig für eine mögliche Rückerstattung der Recherchegebühr, wenn die Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt (siehe A-X, 10.2.1).

1.1 Analyse der Anmeldung

Der Prüfer muss vor Aufnahme der Recherchentätigkeit die Anmeldung zunächst unter Berücksichtigung der Leitlinien nach B-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 B-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 F-IV, 4.3 ii) und T 32/82).

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

Art. 90 (3)

Regel 57

a) kein Sequenzprotokoll in elektronischer Form (Regel 30 (1), ABI. EPA 2011, 372),

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)),
- d) Radierstellen und/oder Änderungen in den Anmeldungunterlagen, 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, F-II, 7.2 und G-II, 4.1, 4.1.1 und 4.1.2) oder
 - b) herabsetzende Äußerungen darstellen (siehe A-III, 8.2). Sachliche Kommentare gemäß F-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 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)).
- v) Texte in zwei verschiedenen Amtssprachen des EPA (Art. 14).

1.3 Vom Anmelder angeführte oder vorgelegte Dokumente

Regel 66
Regel 141

Gemäß dem System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen (siehe Regel 141 (1) und B-XI, 9 sowie ABl. EPA 2010, 410) hat der Anmelder für Anmeldungen, die eine Priorität in Anspruch nehmen, eine Kopie der Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts einzureichen (Näheres siehe A-III, 6.12).

Werden die Auskünfte über den Stand der Technik des Erstanmeldeamts vor Abschluss der Recherche vorgelegt, sollte der Prüfer diese Auskünfte und ihre Relevanz für die Prüfung und die Festlegung der Recherchenstrategie prüfen.

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 B-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 B-VIII, 3). In der Aufforderung sollte angegeben werden,

- i) welches der angeführten Dokumente benötigt wird,
- ii) warum das Dokument benötigt wird und
- iii) welche Folgen eine nicht fristgerechte Einreichung des Dokuments hat (siehe unten).

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 B-VIII, 3.2.1). In diesem unvollständigen Recherchenbericht bzw. in dieser Erklärung werden folgende Gründe angegeben:

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

In Fällen, in denen der Anmelder das Dokument nach Erstellung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) 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-IV, 7.2). 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 F-III, 8).

2. Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen

Es könnte zweckmäßig sein, dass der Prüfer nach der Bestimmung des Gegenstands der Erfindung gemäß B-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

Regel 63
Regel 62a

Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstände (siehe B-VIII, 1 und 2) und auf etwaige mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-VII, 1.1) zu achten. Es könnte auch der Fall eintreten, dass der Prüfer die Recherche einschränken muss, weil Ansprüche als zurückgenommen gelten (siehe B-III, 3.4), weil den Erfordernissen des EPÜ so wenig entsprochen wurde, dass eine sinnvolle Recherche unmöglich ist (siehe B-VIII, 3), oder weil die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 43 (2) nicht erfüllt (siehe das in B-VIII, 4 beschriebene Verfahren). Solche Beschränkungen der Recherche sind im Recherchenbericht oder in der Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, anzugeben. In der Erklärung sind etwaige Beschränkungen nach Regel 63 zu begründen (siehe B-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 B-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 B-III, 1.1 und B-IV, 2.4 und 2.6). Bei der Verwendung von Klassifikationsgruppen 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.

Der Prüfer sollte gegebenenfalls auch in Betracht ziehen, andere Klassifikationen (z. B. FI) oder Indexierungssysteme (z. B. F-Terms) zu konsultieren. Auch kann er Kollegen hinzuziehen, die auf einem ähnlichen oder möglicherweise mit dem Inhalt der Anmeldung in Zusammenhang stehenden Gebiet tätig sind (siehe B-I, 2.1).

Hat der Prüfer Zweifel über die zu recherchierenden Gebiete, so kann er sich beim zuständigen Klassifikationsexperten 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 B-III, 2.2), die für die spezifischen Beispiele und die bevorzugten Ausführungsformen der beanspruchten Erfindung besonders bedeutsam sind. Der Prüfer sollte bei seinen Überlegungen, ob er die Ermittlungen auf

andere, weniger relevante Teile der Dokumentation ausdehnen soll, stets die bereits erzielten Recherchenergebnisse berücksichtigen.

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 B-VI, 4), d. h.
 - a) veröffentlichte europäische Anmeldungen nach Art. 54 (3) (siehe G-IV, 5.1 und 5.1.1);
 - b) veröffentlichte internationale Anmeldungen nach Art. 54 (3) und Art. 153 (3) und (5) (siehe G-IV, 5.2);
 - c) veröffentlichte nationale Anmeldungen aus EPÜ-Vertragsstaaten nach Art. 139 (2) (siehe G-IV, 6 und H-III, 4.4);
 - 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 B-X, 9.2.4); werden sie nach dem europäischen oder internationalen Anmeldetag veröffentlicht, so werden sie im Recherchenbericht als "E"-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.6).

- ii) Dokumente, aus denen sich ein Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit einer beanspruchten Priorität ergibt (siehe B-VI, 3 und F-VI, 1.4.1), die im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.8 a));
- iii) Dokumente, die zu einem besseren bzw. richtigeren Verständnis der beanspruchten Erfindung beitragen und die im Recherchenbericht als "T"-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.5);
- iv) Dokumente, die den technologischen Hintergrund veranschaulichen und im Recherchenbericht als "A"-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.2);
- 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 G-IV, 5.4); sie werden im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.8 c));

- vi) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines Internet-Dokuments angeben oder bestimmen (siehe G-IV, 7.5) und im Recherchenbericht als L-Dokumente angeführt werden (siehe B-X, 9.2.8 b));
- vii) Internet-Dokumente, die kein Veröffentlichungsdatum enthalten, die der Prüfer aber zur Information des Anmelders oder Dritter dennoch anführen möchte (siehe G-IV, 7.5.4); sie werden ebenfalls als L-Dokumente angeführt (siehe B-X, 9.2.8).

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 B-VI, 5.3 und B-XI, 4).

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 Patentdokument, 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 B-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 (siehe B-III, 2.4).

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 (G-VII, 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 B-X, 9.2.2).

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 B-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 B-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 Effizienz 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 B-X, 9.2.1). 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 B-III, 1.1).

Der Prüfer sollte 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 Patentedokumente 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 B-X, 9.1.2).

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). Diese Dokumente können für die Prüfung verwendet werden (siehe C-IV, 7.4).

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 Indizierungscode zuweisen ("nicht obligatorische Klassifikation"), wie in der jeweils gültigen Fassung der Einführung zur IPC definiert.

2. Vorklassifizierung (Weiterleitung und Verteilung)

Damit eine Anmeldung richtig 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 keine Zwischenstufen notwendig sind. Diese Klassifizierung ist durch Verwendung der entsprechenden Symbole an der in der Akte und im elektronischen Tool vorzusehenden Stelle anzugeben.

In den meisten Fällen ist keine weitere Klassifizierung für die Verteilung der Anmeldungen an die betreffenden Recherchenabteilungen notwendig. Ist dies dennoch der Fall, so ist der für das jeweilige Gebiet zuständige Prüfer für die entsprechende Neuverteilung zuständig.

3. Falsche Vorklassifizierung

Wird bei Eingang einer Anmeldung in der Recherchenabteilung festgestellt, dass die Anmeldung falsch vorklassifiziert und somit nicht richtig verteilt

worden ist, so wird sie von der Recherchenabteilung, bei der sie eingeht, neu klassifiziert und verteilt. Die Angaben auf der Akte und im elektronischen Tool sind entsprechend zu ändern. In der Regel geschieht dies im gegenseitigen Einvernehmen mit der Recherchenabteilung, die die Anmeldung gemäß der Neuverteilung 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 Recherchenabteilung hinsichtlich der richtigen Vorklassifizierung nicht sicher ist, sollte die Recherchenabteilung, der der Fall vorliegt, keine Zeit darauf verwenden, diese Angelegenheit zu klären, sondern die Sachverständigen der Direktion "Klassifikation" konsultieren.

4. Offizielle Klassifizierung der Anmeldung

Die offizielle Klassifizierung der europäischen Patentanmeldung wird vom Prüfer vorgenommen (siehe B-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 B-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 B-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 B-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 B-V, 4 bis 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 in der Recherchenphase

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 G-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 G-IV, 7.1 bis 7.4).

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 B-IV, 2.3 und B-XI, 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-IV, 7.1). Wenn dem Prüfer potenziell kollidierende veröffentlichte Dokumente auffallen, sollten diese im Recherchenbericht angeführt werden.

Art. 54 (3)

Patentdokumente, deren Herkunftsland oder -region ohne Belang ist und deren Anmelde- oder wirksamer Prioritätstag vor dem Anmeldetag (nicht dem Prioritätstag) der zu recherchierten Anmeldung liegt, die aber nach diesem Datum veröffentlicht wurden und neuheitsschädliche Gegenstände für mindestens einen unabhängigen Anspruch der Anmeldung enthalten, werden als "E"-Dokumente bezeichnet (siehe B-X, 9.2.6).

In einem EP-Recherchenbericht angeführte "E"-Dokumente können andere EP- oder WO-Anmeldungen mit einem früheren Prioritätstag (Art. 54 (3)) sein, die von Bedeutung sind, weil sie die Neuheit des Gegenstands der zu recherchierenden Anmeldung vorwegnehmen.

Dabei ist es unwesentlich, ob das "E"-Dokument den neuheitsschädlichen Gegenstand in den Ansprüchen, in der Beschreibung oder in den Zeichnungen offenbart; es ist stets neuheitsschädlicher Stand der Technik nach Art. 54 (3).

4.1.1 Veröffentlichte europäische Anmeldungen als "E"-Dokumente

- a) Europäische Patentanmeldungen, die zwischen dem 1. Juli 1997 und dem 12. Dezember 2007 eingereicht wurden: Da die Benennungsgebühren für europäische Anmeldungen nach der Veröffentlichung der Anmeldung entrichtet werden (Art. 79 (2) EPÜ 1973), sind in der veröffentlichten Anmeldung alle EPÜ-Vertragsstaaten automatisch benannt (ABl. EPA 1997, 160). Diese automatische Benennung in der veröffentlichten europäischen Anmeldung wird jedoch nach Regel 23a EPÜ 1973 für die Zwecke von Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973 rückwirkend unwirksam, wenn die betreffenden Benennungsgebühren nicht fristgerecht entrichtet werden.

Wird also eine europäische Patentanmeldung ermittelt, die wegen ihres neuheitsschädlichen Gegenstands und der früheren Prioritätsrechte als "E"-Dokument von Bedeutung sein könnte, und diese Anmeldung nach der Änderung der Bestimmungen zur Staatenbenennung (d. h. nach dem 1. Juli 1997) und vor Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht wurde, ist aus dem veröffentlichten Dokument nicht sofort zu erkennen, welche Vertragsstaaten wirksam benannt wurden. Das Dokument sollte deshalb immer als "E"-Dokument angeführt werden (in der Annahme, dass es mit der zu recherchierenden Anmeldung wirksam benannte Staaten gemeinsam hat).

- b) Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 13. Dezember 2007 eingereicht wurden: Jede europäische Patentanmeldung mit einem früheren Anmeldetag, die ab dem Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung veröffentlicht wurde, gilt als Stand der Technik gemäß Art. 54 (3), unabhängig davon, ob die gleichen Staaten benannt wurden.

4.1.2 Veröffentlichte internationale Anmeldungen (WO) als "E"-Dokumente

- a) Eine bei der Recherche zu einer europäischen Anmeldung als "E"-Dokument ermittelte kollidierende PCT-Anmeldung, die vor dem 13. Dezember 2007 in die europäische Phase eingetreten ist, gilt nach Art. 158 (1) EPÜ 1973 nur dann als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (3) und (4) EPÜ 1973, wenn

– das EPA in der internationalen Anmeldung bestimmt wurde,

- der Anmelder beim EPA eine gegebenenfalls erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung in einer Amtssprache des EPA eingereicht hat und
 - der Anmelder beim EPA die nationale Grundgebühr nach Regel 107 (1) c) EPÜ 1973 (entspricht der Anmeldegebühr) und die Benennungsgebühren nach Regel 107 (1) d) EPÜ 1973 entrichtet hat.
- b) Eine bei der Recherche zu einer europäischen Anmeldung als "E"-Dokument ermittelte kollidierende PCT-Anmeldung, die ab dem 13. Dezember 2007 in die europäische Phase eingetreten ist, gilt nur dann als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (3), wenn nach Regel 165
- das EPA in der internationalen Anmeldung bestimmt wurde,
 - der Anmelder beim EPA eine gegebenenfalls erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung in einer Amtssprache des EPA gemäß Art. 153 (4) und Regel 159 (1) a) eingereicht hat und
 - der Anmelder die Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) entrichtet hat.

Können diese Bedingungen für die veröffentlichte internationale (WO-) Anmeldung nicht überprüft werden (v. a. weil die 31-Monatsfrist für die Durchführung der genannten Handlungen nach Art. 22 PCT und Art. 39 PCT für die internationale Anmeldung zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht verstrichen ist), so sollte der Prüfer davon ausgehen, dass das Dokument nach Art. 54 (3) bedeutsam wird, und es im Recherchenbericht als "E"-Dokument anführen (siehe auch B-X, 9.2.6).

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 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 H-III, 4.4). Befinden sich derartige Anmeldungen in der Dokumentation, so werden sie berücksichtigt und im Recherchenbericht besonders erwähnt (siehe B-X, 9.2.6). Jedoch sollten zu diesem Zweck keine besonderen Anstrengungen bei der Recherche unternommen werden (siehe B-IV, 2.3).

Art. 139 (2)

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 B-XI, 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 B-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 B-X, 9.2.4). 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 B-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 B-VI, 5.2) oder möglicher Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt, sollte die Recherchenabteilung die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs nach Möglichkeit überprüfen (siehe B-XI, 4, und F-VI, 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 B-X, 9.2.8). 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 B-IV, 2.3 und F-VI, 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 Erst-anmeldung 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

Beispiel 1 (sofern es sich bei allen Anmeldungen um denselben Anmelder handelt):

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 B-X, 9.2.8 a) angegeben werden.

- ii) Veröffentlichte Patentdokumente, die die Priorität einer Anmeldung beanspruchen, die vor dem Prioritätstag der zu recherchierenden Anmeldung eingereicht worden ist

Beispiel 2 (wiederum sofern es sich bei allen Anmeldungen um denselben Anmelder handelt):

Datum	Anmeldung	Gegenstand
01.03.98	GB1 eingereicht	A
30.05.98	GB2 eingereicht	A
01.03.99	US1 eingereicht (Priorität von GB1 beansprucht)	A
30.05.99	EP1 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 B-X, 9.2.8 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 B-VI, 2 bis 4 und 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 F-IV, 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 B-X, 9.2.5).

5.5 Unschädliche Offenbarungen

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

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) 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 B-X, 9.2.8 aufgeführten Kategorien gehören. Auch in diesem Fall ist daher der Anmeldetag als Bezugszeitpunkt für die Recherche zu wählen (siehe B-VI, 5.1 und B-XI, 4). Da die Frage des Missbrauchs generell erst nach der Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) 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.

5.6 Zweifel über den Stand der Technik

Da für Entscheidungen über die Neuheit nicht die Recherchen-, sondern die Prüfungsabteilungen zuständig sind (siehe B-III, 1.1), sollten die Recherchenabteilungen hoch relevante Dokumente auch dann nicht außer Betracht lassen, wenn Zweifel etwa über den genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung bzw. der öffentlichen Zugänglichkeit (z. B. Normen oder entsprechende vorbereitende Dokumente, siehe G-IV, 7.6) 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 und die Recherche so fortsetzen als ob sie das betreffende Dokument nicht gefunden hätte. Zusätzliche Dokumente, die bei Zweifelsfällen zur Klärung beitragen, dürfen angeführt werden (siehe B-X, 9.2.8). Die Stellungnahme zur Recherche sollte eine entsprechende Erläuterung enthalten.

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 B-X, 9.2.8), hilfreich sein. Beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche und während der Sachprüfung kann die öffentliche Zugänglichkeit eines Dokuments überprüft werden (siehe C-IV, 1). Kann die Recherchenabteilung trotz aller Bemühungen den Veröffentlichungstag nicht mit ausreichender Genauigkeit ermitteln, um zu entscheiden, ob das Dokument vor oder nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag veröffentlicht wurde, sollte bei der Anführung des Dokuments vom frühestmöglichen Veröffentlichungstag ausgegangen werden. Sind beispielsweise nur der Monat und das Jahr der Veröffentlichung bekannt, sollte der Prüfer das Dokument so anführen, als wäre es am Ersten dieses Monats veröffentlicht worden.

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 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 B-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 B-X, 9.1.3)).

6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangsdokument

Wenn ein Problem mit einer Zusammenfassung besteht, weil sie offenbar im Widerspruch zu ihrem Ausgangsdokument oder zu anderen Zusammenfassungen desselben Ausgangsdokuments steht, sollte der Prüfer wie folgt vorgehen:

- i) Wenn das Ausgangsdokument in einer zugänglichen Sprache (insbesondere in der Sprache eines EPÜ-Vertragsstaats) abgefasst und für den Prüfer direkt verfügbar oder bestellbar ist, sollte er das Ausgangsdokument anführen.
- ii) Wenn das Ausgangsdokument in einer unzugänglichen Sprache (z. B. Russisch, Japanisch oder Chinesisch) abgefasst und/oder schwer zu besorgen ist, sollte der Prüfer die Zusammenfassung anführen. Existieren mehrere Zusammenfassungen, so sollte er die für die beanspruchte Erfindung relevanteste anführen und etwaige Widersprüche zwischen dieser Zusammenfassung und den anderen bzw. dem Ausgangsdokument außer Acht lassen.

Im Recherchenbericht ist das Ausgangsdokument als &-Dokument der angeführten Zusammenfassung angegeben. Ist es verfügbar, aber in einer unzugänglichen Sprache abgefasst, z. B. in Japanisch, werden sowohl die Zusammenfassung als auch das Ausgangsdokument ausgedruckt und an den Anmelder geschickt sowie in die Akte aufgenommen (siehe B-X, 9.1.2). Der Prüfer sollte in der Stellungnahme zur Recherche ausführen, warum seiner Auffassung nach eine Unstimmigkeit vorliegt.

Stimmt eine Zusammenfassung mit dem ihr zugrunde liegenden Ausgangsdokument insoweit nicht überein, dass sie unrichtig ist, dann ist die Zusammenfassung nicht Teil des Stands der Technik: diesen bildet das Ausgangsdokument, auf dem die Zusammenfassung beruht (T 77/87). Für die Zwecke des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche ist jedoch davon auszugehen, dass die Zusammenfassung eine getreue inhaltliche Wiedergabe des Ausgangsdokuments ist, es sei denn, die Abweichungen zwischen beiden sind offensichtlich. Da dem Anmelder sowohl die Zusammenfassung als auch das Ausgangsdokument übermittelt werden, kann er beide Offenbarungen miteinander vergleichen und sich eine Meinung darüber bilden, inwieweit die Zusammenfassung technisch zutreffend ist. Er kann die obige Annahme auch später im Prüfungsverfahren noch widerlegen, z. B. indem er eine Übersetzung des Ausgangsdokuments vorlegt.

6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik

Generell sollte der Prüfer davon ausgehen, dass jeder in einem Dokument des Stands der Technik vorkommende technische Gegenstand ausreichend offenbart ist und somit zum Stand der Technik gehört. Selbst in Zweifelsfällen sollte der Prüfer das Dokument ganz normal im Recherchenbericht anführen und in der Stellungnahme zur Recherche einen entsprechenden Einwand darauf stützen. Ein solches Dokument sollte lediglich dann außer Acht gelassen werden, wenn eindeutig mangelnde Offenbarung vorliegt (siehe G-IV, 2).

6.5 Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken

Wenn der Prüfer bei der Abfrage in einer Datenbank, die durch Zusammenfassung von Ausgangsdokumenten (z. B. Patenten, Zeitschriftenartikeln oder Büchern) und Herleitung der darin offenbarten chemischen Verbindungen erstellt wurde, eine Verbindung ermittelt, diese aber beim Lesen des Ausgangsdokuments nicht finden kann, bedeutet das nicht automatisch, dass ein Fehler vorliegt und die Verbindung in dem Dokument nicht offenbart ist. So gehören z. B. Verbindungen, die zwar genannt sind, deren Struktur aber nicht abgebildet ist, dennoch zur Offenbarung und werden in der Zusammenfassung erfasst. Zudem verwenden die Betreiber in ihrer Datenbank eine Standard-Nomenklatur, was Autoren von Fachliteratur häufig nicht tun. Insofern kann sich die im Datensatz angegebene Bezeichnung der Verbindung von der im Ausgangsdokument verwendeten unterscheiden.

Es kann jedoch auch vorkommen, dass der Prüfer die Verbindung tatsächlich nicht im Ausgangsdokument findet, diese aber für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant ist. In solchen Fällen kann er sich beim Datenbankbetreiber erkundigen, warum die Verbindung in der Zusammenfassung des Ausgangsdokuments erwähnt wird und wo genau sie dort offenbart ist. Liegt bei Abfassung des Recherchenberichts noch keine Antwort des Datenbankbetreibers vor, sollte der Prüfer davon ausgehen, dass die Verbindung in dem Dokument tatsächlich offenbart ist, und das Dokument im Recherchenbericht und in der Stellungnahme zur Recherche anführen. Gleichzeitig sollte er jedoch die Recherche fortsetzen, als ob es die Verbindung nicht gäbe.

7. Internet-Offenbarungen – Fachzeitschriften

Bei einigen Fachzeitschriften ist auf der Website des Verlags das Datum der elektronischen Veröffentlichung angegeben, insbesondere wenn es vom Erscheinungstag der Papierausgabe abweicht (ABI. EPA 2009, 456). Ansonsten können bei elektronischen Publikationen die verschiedenen, in G-IV, 7.5.3.1 beschriebenen Fälle eintreten. In allen diesen Fällen sollte der Prüfer die Internetseite des Verlags ausdrucken, auf der er den Tag der Veröffentlichung und/oder Vorveröffentlichung der (elektronischen Fassung und der Papierausgabe der) Publikation gefunden hat, und diese im Recherchenbericht als Dokument der Kategorie L anführen. Er sollte dies am besten unmittelbar, nachdem er die Website gefunden hat, erledigen, weil ihr Inhalt in dem Zeitraum zwischen Recherche und Sachprüfung umstrukturiert oder gelöscht werden könnte.

Kapitel VII – Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung dient als Regulativ im Interesse eines effizienten Erteilungsverfahrens (T 110/82 und F-V, 8). Es wäre ungerechtfertigt, Anmeldungen, die wegen ihres heterogenen Inhalts weit überdurchschnittliche Bearbeitungskosten, insbesondere im Bereich der Recherche, verursachen, als einheitlich anzusehen, da diese Kosten zum Teil von den Gebühren anderer Anmeldungen mitgetragen werden müssten. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die erforderliche Verständlichkeit des Anmeldungsgegenstands, die durch einen heterogenen Gegenstand beeinträchtigt sein kann.

Andererseits würde der allgemeine Zweck, dass zusammenhängende Sachfragen in ein und demselben Verfahren behandelt werden sollen, nicht erreicht, wenn die Bestimmungen bezüglich der Einheitlichkeit der Erfindung zu streng angewandt würden. Aus diesem Grund sollte Zusammengehöriges nicht unnötig zerstückelt werden (siehe F-V).

1.1 Teilweiser europäischer Recherchenbericht

Entspricht die europäische Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung (siehe F-V, 1), 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 (siehe F-V, 8.2). 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 B-XI, 5.

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 triviale Ansprüche, die lediglich für die Erfindung unwichtige oder auf dem technischen Gebiet der Erfindung allgemein bekannte Merkmale enthalten, außer Betracht bleiben (siehe B-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 Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn die Recherche auch diese Erfindungen erfassen soll. Die Gründe für Einwände wegen Nichteinheitlichkeit können je nach den besonderen Umständen in die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren aufgenommen werden.

*Regel 64 (1)
Nr. 6.1 VAA*

1.2.1 Allgemeines

Die Gebührenzahlung 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.

- a) Wenn der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist keine weiteren Recherchegebühren entrichtet, wird keine weitere Recherche durchgeführt und der Teilrecherchenbericht wird zum endgültigen Recherchenbericht, dem eine Stellungnahme zur Recherche beiliegt;
- b) Wenn der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist weitere Recherchegebühren entrichtet, wird die Recherche für alle Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen zu Ende geführt, für die die zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet worden sind. Der endgültige Recherchenbericht wird dann für alle Erfindungen erstellt, für die (zusätzliche) Recherchegebühren entrichtet wurden. In der Stellungnahme zur Recherche sollte auf alle Punkte eingegangen werden, in denen die Anmeldung in Bezug auf die Erfindungen, für die die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet wurden, die Bestimmungen des EPÜ nicht erfüllt (Beispiel: Erfindung 1 wurde recherchiert, und der Anmelder hat eine zusätzliche Recherchegebühr für Erfindung 3 entrichtet. Der Gegenstand von Erfindung 3 ist nicht neu. Somit befasst sich die Stellungnahme zur Recherche mit Erfindung 1 und erhebt Einwendungen zur mangelnden Neuheit des Gegenstands von Erfindung 3).

1.2.2 Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit

Wird mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase einer EP-Anmeldung festgestellt, so sollte eine Recherche für die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung durchgeführt und der Anmelder aufgefordert werden, zusätzliche Recherchegebühren zu entrichten. Darüber hinaus wird der Anmelder darauf hingewiesen, dass auch bei nachträglicher Erhebung eines weiteren Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit im Verfahren keine weitere Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren ergeht.

Wenn der Anmelder zusätzliche Recherchegebühren entrichtet, wird eine Recherche für die Erfindungen durchgeführt, für die diese Recherchegebühren entrichtet wurden.

Wenn bei dieser Recherche für eine oder mehrere dieser Erfindungen nachträglich mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wird, wird nur die erste Erfindung von jeder dieser Gruppen von Erfindungen recherchiert. Es ergeht keine weitere Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren.

In der Stellungnahme zur Recherche werden die Gründe für die mangelnde Einheitlichkeit dargelegt und wird zur Patentierbarkeit der Erfindungen Stellung genommen, für die Gebühren entrichtet wurden (siehe B-XI, 5).

Erfindungen, zu denen keine Recherche durchgeführt wurde, können als Teilanmeldungen gemäß C-IX, 1.2 eingereicht werden.

Beispiel

Bei einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit werden 4 verschiedene Erfindungen A, B, C, D ermittelt. Die erste Erfindung A wird recherchiert, und der Anmelder wird aufgefordert, weitere Recherchengebühren für die Erfindungen B, C und D zu entrichten. Die vorstehend aufgeführte Formulierung wird verwendet.

Der Anmelder entrichtet zwei weitere Recherchegebühren für die Erfindungen B und C. Bei der zusätzlichen Recherche wird für B mangelnde Einheitlichkeit nachträglich festgestellt, und B weiter in die Gruppen von Erfindungen B1, B2 und B3 unterteilt.

In diesem Fall werden nur B1 und C recherchiert. In der ESOP muss vollständig begründet werden, warum die Ansprüche der Anmeldung in A, B, C und D unterteilt wurden und warum B weiter in B1, B2 und B3 unterteilt wurde. Außerdem ist in der ESOP zur Patentierbarkeit von A, B1 und C Stellung zu nehmen.

Die Prüfung der Anmeldung in der europäischen Phase erfolgt auf der Grundlage von A, B1 oder C (siehe C-III, 3.1.2). Die Ansprüche, die sich auf die Erfindungen B2, B3 und D beziehen, können gemäß C-IX, 1.2 als Teilanmeldungen eingereicht werden.

1.2.3 Der Anmelder hat nicht alle zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet

Der Anmelder sollte immer klarstellen, für welche Erfindungen die zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet wurden. In Fällen, in denen der Anmelder einige, aber nicht alle der zusätzlich verlangten Recherchengebühren entrichtet und nicht angegeben hat, für welche Erfindungen die Zahlungen entrichtet wurden, wird der Prüfer versuchen, herauszufinden, welche Erfindungen durch (eine) zusätzliche Recherche/Recherchen abgedeckt werden sollen.

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 F-V, 7 und 9).

1.4 Beurteilung und mögliche Überprüfung des Erfordernisses der Einheitlichkeit

Der Prüfer wendet bei der Beurteilung der Einheitlichkeit im Recherchenstadium dieselben Kriterien an, die auch für die Sachprüfung gelten (siehe F-V). Insbesondere sollte er Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht allein deshalb erheben, weil die beanspruchten Erfindungen unterschiedlichen Klassifikationsgruppen zugeordnet sind, bzw. nicht nur zu dem Zweck, die Recherche auf bestimmte Abschnitte der Dokumentation, beispielsweise bestimmte Klassifikationsgruppen, zu beschränken (siehe jedoch B-V, 7).

Die Beurteilung der Einheitlichkeit kann nicht ein für allemal erfolgen. In der Regel wird sich der Prüfer eine erste Meinung bilden, noch bevor er die Recherche durchführt. Diese erste Beurteilung erfolgt zwangsläufig rein oberflächlich auf der Grundlage des allgemeinen Fachwissens und des in der Anmeldung erwähnten Stands der Technik. Während und nach der Recherche sollte die Beurteilung dann angesichts der aufgefundenen Dokumente neu überdacht werden. Der Beginn der Sachprüfung markiert ein weiteres Verfahrensstadium, in dem die bisherige Beurteilung der Einheitlichkeit überprüft werden sollte. Selbst im späteren Verfahrensverlauf kann sich der früher eingenommene Standpunkt angesichts neuer Tatsachen und Beweise als überholt erweisen.

Als allgemeine Regel sollte der Prüfer aber an einer früheren Feststellung zur Einheitlichkeit festhalten, es sei denn, es gibt triftige Gründe, davon abzurücken. Die endgültige Entscheidung in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung wird von der Prüfungsabteilung oder - in letzter Instanz - von der zuständigen Beschwerdekammer gefällt. Insofern sind alle früheren Feststellungen zur Einheitlichkeit grundsätzlich revidierbar.

2. Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit

2.1 Antrag auf Erstattung weiterer Recherchegebühren

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 B-XI, 1.2).

2.2 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 zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand eine vollständige Recherche durchzuführen und eine Stellungnahme zur Recherche zu verfassen (falls zutreffend, siehe B-XI, 7), 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 Recherche 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 Erfin-

Regel 64 (2)
Regel 164 (5)

dungen 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 B-XI, 7) wird jedoch weiterhin am Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung festgehalten (siehe B-XI, 5).

2.3 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 wird ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Erfindung bzw. die Gruppe von Erfindungen erstellt, die in den der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde liegenden Ansprüchen zuerst erwähnt ist (Regel 164 (1) a)), unabhängig davon, was die Internationale Recherchenbehörde in Bezug auf die Einheitlichkeit der Erfindung festgestellt hat. Zusammen mit diesem teilweisen Recherchenbericht erhält der Anmelder eine Aufforderung zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren für jede weitere Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten (Regel 164 (1) b)), d. h. es findet dasselbe Verfahren Anwendung wie bei der Aufforderung nach Regel 64 (1) bei mangelnder Einheitlichkeit von EP-Direktanmeldungen (siehe B-VII, 1.2).

Art. 153 (7)

Regel 164 (1)

3. Mangelnde Einheitlichkeit und Regel 62a oder 63

Die Verfahren zur Behandlung solcher Fälle mangelnder Einheitlichkeit, auf die Regel 63 oder 62a anwendbar ist, sind in B-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 B-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 B-VIII, 2.1.

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 B-XI, 7) und um beurteilen zu können, ob die Recherche möglicherweise zu beschränken und somit das Verfahren nach Regel 63 (1) anzuwenden ist (siehe B-VIII, 3.1 bis 3.4). Die Recherchenabteilung muss daher auch andere Patentierbarkeitserfordernisse als die der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gemäß G-II und G-III 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. Erwägungen in Bezug auf bestimmte Ausschlüsse und Ausnahmen von der Patentierbarkeit

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

Auch wenn ein Anspruch als Verfahren zur medizinischen Behandlung abgefasst (siehe G-II, 4.2) 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 B-VIII, 3.1 bis 3.4) anzuwenden. Solche Ansprüche können z. B. wie folgt abgefasst sein:

"Verfahren zur Behandlung von Demenz, bei dem einem Patienten eine Verbindung der Formel X zugeführt wird", oder

"Verfahren zur Diagnose der Krankheit Y am menschlichen/tierischen Körper, das die Schritte A, B und C umfasst"

Diese Verfahrensansprüche sind nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. In den meisten Fällen kann sie der Anmelder jedoch im Prüfungsverfahren in eine gewährbare Form umformulieren (siehe G-II, 4.2). Diese Ansprüche werden deshalb recherchiert, denn sie sind in der Regel gekennzeichnet durch die Wirkung des Stoffs X bzw. durch mindestens einen der Schritte A, B und C, die nicht direkt am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, bzw. durch die Verwendung von Reagenzien und weniger durch die eigentliche Therapie oder Diagnose am menschlichen/tierischen Körper.

Sind allerdings spezifische Verfahrensmerkmale vorhanden (z. B. 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 B-VIII, 3.1). Unabhängig davon, ob solche Ansprüche recherchiert werden, sollte der Anmelder jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) darauf hingewiesen werden, dass solche Gegenstände von der Patentierbarkeit ausgenommen sind (siehe B-XI, 3).

2.2 Gemäß Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Gegenstände

Die in Art. 52 (2) aufgeführten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche (Art. 52 (3)) werden als nichttechnisch betrachtet (G-II, 1 und 2). Bei Ansprüchen, die sowohl technische als auch nichttechnische Merkmale aufweisen, ermittelt der Prüfer, welche Merkmale zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen (siehe G-VII, 5.4). Die Recherche deckt alle Merkmale ab, bei denen festgestellt wurde, dass sie zum technischen Charakter beitragen.

Merkmale, die für sich betrachtet nichttechnisch zu sein scheinen, können dennoch zum technischen Charakter einer beanspruchten Erfindung beitragen, wenn sie im Kontext dieser Erfindung zu einer technischen Wirkung beitragen, die einem technischen Zweck dient. Die bloße Umsetzung von Wirkungen, die dem ausgeschlossenen Gegenstand innewohnen (T 1543/06) oder aus der Umgehung der technischen Aufgabe resultieren statt zu einer technischen Lösung beizutragen, kann nicht als technische Wirkung bezeichnet werden (T 258/03). Beispiele dafür, wie der Beitrag jedes der in Art. 52 (2) aufgeführten Merkmale zum technischen Charakter zu bewerten ist, finden sich unter G-II, 3.1 - 3.7.

Beanspruchte Merkmale werden im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen analysiert, um festzustellen, ob sie eine technische Wirkung erzeugen und Teil einer technischen Lösung für eine technische Aufgabe sind (gemäß B-III, 3.2 und B-IV, 1.1). Besonders berücksichtigt werden

spezifische Ausführungsformen der Anmeldung, die in der Beschreibung und den Zeichnungen offenbart sind und von denen mit Grund angenommen werden kann, dass die Ansprüche darauf beschränkt werden, weil sie den beanspruchten Merkmalen technischen Charakter verleihen könnten (B-III, 3.5).

Ist der Prüfer der Auffassung, dass einige Anspruchsmerkmale nicht zum technischen Charakter der beanspruchten Erfindung beitragen, sollte dies in der Stellungnahme zur Recherche angegeben werden. Falls ein Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhoben wird, wenn sich herausstellt, dass zumindest einige der Unterscheidungsmerkmale keine technische Wirkung haben, die zur Lösung einer technischen Aufgabe beiträgt wie in G-VII, 5.4 dargelegt, ist diese Feststellung begründet.

2.2.1 Computerimplementierte Geschäftsmethoden

Bei Ansprüchen, die auf computerimplementierte Geschäftsmethoden gerichtet sind und bei denen die Merkmale, die zum technischen Charakter des Anspruchsgegenstands beitragen, so bekannt sind, dass ihr Vorhandensein am relevanten Datum nicht mit Grund angezweifelt werden kann (T 1411/08, Nrn. 4.1 und 4.2 der Entscheidungsgründe sowie T 690/06, Nr. 13 der Entscheidungsgründe), kann auf einen schriftlichen Nachweis des relevanten Stands der Technik im Recherchenbericht verzichtet werden. Das "notorische Fachwissen", das nicht schriftlich belegt werden muss, darf nicht verwechselt werden mit dem allgemeinen Wissensstand des Fachmanns, der berechtigt infrage gestellt werden kann (G-VII, 2 und 3.1). In solchen Ausnahmefällen kann ein Recherchenbericht ohne angeführte Unterlagen nach Regel 61 erstellt werden (ABI. EPA 2007, 592). Dieser Recherchenbericht nach Regel 61 ist zu unterscheiden von einer No-Search-Erklärung oder einem teilweisen Recherchenbericht nach Regel 63 (2).

3. Keine sinnvolle Recherche möglich

Zusätzlich zu den unter B-VIII, 1 genannten Gründen kann sich eine Aufforderung nach Regel 63 (1) und spätere Einschränkung der Recherche nach Regel 63 (2) 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 B-VIII, 3.1 bis 3.4 und ABI. EPA 2009, 533).

Regel 63

Regel 63 bezieht sich ausschließlich auf die Durchführbarkeit einer Recherche und nicht auf die mögliche Relevanz ihres Ergebnisses bei der Verwendung für die später vorzunehmende Prüfung. Auch wenn eine Recherche nicht zu einem Ergebnis führt, das im Prüfungsverfahren verwendet werden kann, kann sie nicht mit dem Hinweis auf Regel 63 verweigert werden (siehe T 1242/04).

Was "sinnvoll" ist oder nicht, ist eine Tatfrage, die die Recherchenabteilung entscheiden muss. Sie kann ihre Entscheidung im Lichte einer etwaigen Erwidernng des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) ändern

(siehe B-VIII, 3.2). Wie die Recherchenabteilung ihr Ermessen ausübt, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Eine Einschränkung der Recherche muss sorgfältig erwogen werden. Es gibt Fälle, in denen eine Recherche praktisch unmöglich ist, weil den vorgeschriebenen Erfordernissen des EPÜ nicht entsprochen wird, beispielsweise bei fundamentalen Klarheitsmängeln oder bei Fehlen jedweden technischen Charakters. Der Begriff "sinnvoll" sollte in vernünftiger Weise ausgelegt werden. Er sollte nicht so ausgelegt werden, dass Regel 63 nur deshalb geltend gemacht wird, weil eine Recherche schwierig ist oder nicht zu Ergebnissen führt, die für das spätere Prüfungsverfahren von Bedeutung sind.

Da es keine Rechtsvorschrift gibt, wonach der Anmelder seine Anmeldung so abzufassen hat, dass eine wirtschaftliche Recherche möglich ist, kann die Erstellung eines unvollständigen Recherchenberichts weder ganz noch teilweise mit "Wirtschaftlichkeitsgründen" gerechtfertigt werden (siehe auch T 1020/98).

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. Dementsprechend kann das Verfahren nach Regel 63 (1) angewendet werden (siehe B-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 F-III, 1 und 2 und F-IV, 6). Es ist jedoch zu beachten, dass diese Erfordernisse stets aus der Sicht des Fachmanns zu beurteilen sind.

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 B-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 sein. Auch hier kann die Anwendung der Regel 63 und die anschließende Erstellung eines

unvollständigen Recherchenberichts (gemäß den in B-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, F-IV, 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, F-IV, 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 Wahl des Parameters 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 B-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 Erwiderng des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) wird bei der Bestimmung des zu recherchierenden Gegenstands in dem in B-VIII, 3.2 angegebenen Maße berücksichtigt).

iv) Ansprüche verstoßen gegen Art. 76 oder Art. 123 (2)

Regel 63 kann auch in den folgenden Fällen in Bezug auf Ansprüche Anwendung finden, die hinzugefügte Gegenstände enthalten (siehe B-VIII, 6):

- Ansprüche in Teilanmeldungen, die gegen Art. 76 verstoßen;
- Anmeldungen, bei denen die Ansprüche nach dem Anmeldetag eingereicht wurden und die gegen Art. 123 (2) verstoßen; oder
- Euro-PCT-Anmeldungen, für die geänderte Ansprüche als Grundlage für die ergänzende europäische Recherche eingereicht wurden, und die gegen Art. 123 (2) verstoßen.

Diese Beispiele sind nicht erschöpfend (siehe auch B-VIII, 6). 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 H-II, 5 und 6.1 beschrieben.

Regel 63 (1) und (2)

3.1 Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands
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, 2 und 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.

Bei Ansprüchen für medizinische Behandlungsverfahren wird nur dann ein vollständiger Recherchenbericht erstellt, wenn die Ansprüche ohne Weiteres so umformuliert werden können, dass sie einen patentierbaren Gegenstand umfassen (siehe B-VIII, 2.1). Will der Prüfer dagegen einen unvollständigen Recherchenbericht (oder eine Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden kann) erstellen, muss er eine Aufforderung (z. B. hinsichtlich der Ansprüche, die nicht ohne Weiteres umformuliert werden können) senden.

3.2 Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1)

3.2.1 Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung

Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), so bestimmt die Recherchenabteilung den zu recherchierenden Gegenstand. In diesem Fall 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 H-II, 5 und 6.1). Eine verspätet eingereichte Erwiderung wird zur späteren Verwendung in der Prüfungsphase in die Akte aufgenommen, weil sie sich als nützlich erweisen kann, wenn der Prüfer die Argumente für eine unvollständige Recherche überprüft.

Weil der Recherchenbericht zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht werden sollte, ist die Zwei-Monats-Frist der Regel 63 von der Weiterbehandlung ausgeschlossen. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist jedoch möglich (siehe ABI. EPA 2009, 533).

3.2.2 Rechtzeitige Erwiderung

Regel 63 (2)

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 zwar auf die Aufforderung nach Regel 63 (1), gibt aber in seiner Erwiderung 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 Erwiderung des Anmelders berücksichtigt; in Ausnahmefällen kann sie entscheiden, dass überhaupt keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann.

Auf eine Mitteilung nach Regel 63 hin eingereichte Erklärungen, die neu formulierte Ansprüche umfassen, gelten nicht als geänderte Ansprüche im Sinne von Regel 137 (1), sondern lediglich als Erläuterungen zum ursprünglich eingereichten Anspruchssatz. Diese Ansprüche werden erst dann formell in das Verfahren eingeführt, wenn innerhalb der Fristen nach Regel 70 (1) und (2) eine entsprechende Erklärung des Anmelders beim EPA eingeht. Diese Bestätigung kann entweder zusammen mit der Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (Regel 70a (1) und (2)) oder gegebenenfalls im Rahmen der Erfüllung der Erfordernisse nach Regel 70 (1) und (2) eingereicht werden. Die Recherchenabteilung berücksichtigt diese Klarstellungen soweit möglich bei der Erstellung des Recherchenberichts. Sowohl im Recherchenbericht als auch in der Stellungnahme zur Recherche sollte klar angegeben werden, was Gegenstand der Recherche war.

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. Die letztendliche Verantwortung für die Entscheidung, ob eine Aufforderung nach Regel 63 angemessen war, liegt bei der Prüfungsabteilung. In der Prüfungsphase kann eine zusätzliche Recherche erforderlich sein, wenn im Recherchenstadium infolge einer Aufforderung nach Regel 63 (1) eine Erklärung abgegeben oder eine Teilrecherche durchgeführt wurde (siehe C-IV, 7.2).

Des Weiteren kann der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 63 hin Argumente gegen die Feststellungen in der Aufforderung einreichen und als Hauptantrag eine vollständige Recherche der eingereichten Ansprüche beantragen sowie in einem Hilfsantrag für den Fall, dass der Prüfer nicht überzeugt sein sollte, die zu recherchierenden Gegenstände angeben (siehe auch H-III, 3.2).

Eine telefonische Rücksprache ist möglich, wenn der Anmelder den Prüfer anruft, um sich über das weitere Vorgehen zu erkundigen, nachdem eine Aufforderung gemäß Regel 63 ergangen ist. Die Rücksprache sollte sich auf formale Fragen zum Inhalt der Aufforderung und die Optionen des

Anmelders beschränken. Der Prüfer erstellt eine Niederschrift über die telefonische Rücksprache, die dem Anmelder (ohne Frist) lediglich zur Kenntnisnahme übermittelt wird. Die mit der Aufforderung gesetzte Frist zur Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme durch den Anmelder gilt weiterhin; die telefonische Rücksprache selbst gilt nicht als Stellungnahme.

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. Gegebenenfalls kann sie direkt in der Stellungnahme auf die Erwiderung des Anmelders Bezug nehmen.

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 B-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 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 Recherchengebühren für andere Erfindungen als die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung) als auch das Verfahren nach Regel 63 (1) anzu-

wenden. 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 Ausnahmebedingungen gelten, ist das vorstehend beschriebene Verfahren anwendbar, mit der Ausnahme, dass anstatt der Aufforderung nach Regel 64 eine Aufforderung nach Regel 164 (1) verschickt wird.

Regel 164

Regel 63 gilt auch für Recherchen, die nach Regel 164 (2) durchgeführt werden (siehe C-III, 2.3). Wie bei EP-Direktanmeldungen muss ein Einwand nach Regel 63 in Bezug auf eine Erfindung, für die eine Recherchegebühr zu entrichten ist, in der Aufforderung selbst enthalten sein.

Regel 164

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 F-IV, 3.2), so kann es den Anmelder auffordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten die Regel 43 (2) entsprechenden Patentansprüche anzugeben, auf deren Grundlage die Recherche durchzuführen ist. Gemäß Regel 64 liegt es im Ermessen des Prüfers, die Aufforderung zu senden oder eine vollständige Recherche aller Ansprüche durchzuführen und den Einwand nach Regel 43 (2) nur in der schriftlichen Stellungnahme zu erheben.

Regel 62a (1)

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

4.2.1 Nicht rechtzeitige Erwidern

Teilt der Anmelder die vorstehend genannte 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 H-II, 5 und 6.1). Wie bei der Aufforderung nach Regel 63 (siehe oben) wird eine verspätet eingereichte Erwidern zur späteren Verwendung in der Prüfungsphase in die Akte aufgenommen.

Da der Recherchenbericht zur Verfügung stehen sollte, wenn die Anmeldung veröffentlicht wird, beträgt die Antwortfrist nach Regel 62a zwei Monate ohne die Möglichkeit der Weiterbehandlung. Jedoch kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind.

4.2.2 Rechtzeitige Erwidern

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.

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 F-IV, 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.

Beispiel

Eine Anmeldung umfasst die unabhängigen Produktansprüche 1, 10 und 15, es ergeht eine Aufforderung nach Regel 62a (1), der Anmelder macht in seiner Erwidern 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.

Versucht der Anmelder, Änderungen einzureichen, ist wie in B-VIII, 3.2.2 beschrieben vorzugehen.

Anstatt den/die unabhängigen Anspruch/Ansprüche anzugeben, der/die recherchiert werden soll(en), kann der Anmelder in seiner fristgerechten Erwidern 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. Die letztendliche Verantwortung für die Entscheidung, ob eine Aufforderung nach Regel 62a angemessen war, liegt bei der Prüfungsabteilung.

Des Weiteren kann der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 62a hin Argumente gegen die Feststellungen in der Aufforderung einreichen und als Hauptantrag eine vollständige Recherche der eingereichten Ansprüche beantragen sowie in einem Hilfsantrag für den Fall, dass der Prüfer nicht überzeugt sein sollte, die zu recherchierenden unabhängigen Ansprüche angeben (siehe auch H-III, 3.2).

Ebenso wie oben in Bezug auf die Aufforderung nach Regel 63 ausgeführt, kann der Anmelder den Prüfer auch nach einer Aufforderung nach Regel 62a anrufen, um sich über das weitere Vorgehen zu erkundigen (siehe B-VIII, 3.2.2).

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 B-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 B-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 B-VIII, 4.1 und F-IV, 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 und 1.2).

Es kann aber auch erforderlich sein, sowohl das Verfahren nach Regel 64 (1) (Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren 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 B-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 Recherchengebühren 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 Recherchengebühren 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 Erwidern (bzw. fehlenden Erwidern) des Anmelders auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) bestimmten Anspruchsgegenstand.

Regel 164

Auf ergänzende europäische Recherchenberichte zu Euro-PCT-Anmeldungen, für die diese Ausnahmebedingungen gelten, ist das vorstehend beschriebene Verfahren anwendbar, mit der Ausnahme, dass anstatt der Aufforderung nach Regel 64 eine Aufforderung nach Regel 164 (1) verschickt wird.

Regel 62a gilt auch für Recherchen, die nach Regel 164 (2) durchgeführt werden (siehe C-III, 2.3). Wie bei EP-Direktanmeldungen muss ein Einwand nach Regel 62a in Bezug auf eine Erfindung, für die eine Recherchegebühr zu entrichten ist, in der Aufforderung selbst enthalten sein.

Regel 164

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 B-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 Erwidern nach beiden Regeln dieselbe Zwei-monatsfrist fest. Anmelder, die auf beide Aufforderungen reagieren wollen, sollten dies gleichzeitig tun.

In seiner Erwidern auf diese Aufforderung nach Regel 62a (1) und Regel 63 (1) darf der Anmelder keine unabhängigen Ansprüche (in Erwidern auf die Aufforderung nach Regel 62a (1)) und Gegenstände (in Erwidern 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 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.

6. Ansprüche, die gegen Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) verstoßen

Art. 123 (2)
Regel 58

Wurden die Ansprüche, die der Recherche zugrunde gelegt werden, nach dem Anmeldetag oder gemäß Regel 58 eingereicht, sind sie nicht Teil der Anmeldungsunterlagen "in der ursprünglich eingereichten Fassung". Bei Euro-PCT-Anmeldungen (siehe B-III, 3.3.1) kann es auch vorkommen, dass geänderte Ansprüche die Grundlage für die ergänzende europäische Recherche bilden. In beiden Fällen überprüft der Prüfer vor Beginn der Recherche, ob der Gegenstand der Ansprüche über den Inhalt der Anmeldung "in der ursprünglich eingereichten Fassung" hinaus erweitert wird (siehe auch A-III, 15). Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist dies die ursprünglich eingereichte PCT-Anmeldung.

Verstoßen die Ansprüche gegen die Erfordernisse des Art. 123 (2), so wird sich der Prüfer einer der folgenden Situationen gegenüber sehen:

- a) Bei Zweifeln hinsichtlich des Einwands (z. B. wenn die Änderung auf allgemeines Fachwissen gestützt wird und der Prüfer nicht sicher ist, ob der neu eingeführte Begriff darauf begründet werden kann) und/oder wenn Umfang und Gegenstand der Recherche nicht durch die Änderung wesentlich beeinflusst werden, recherchiert der Prüfer die Ansprüche so, wie sie sind.
- b) Wenn die Ansprüche bestimmte Einzelmerkmale aufweisen, die eindeutig gegen Art. 123 (2) verstoßen, lässt der Prüfer bei der Recherche diese Merkmale außer Acht.
- c) Wenn die Ansprüche umfangreiche, unzulässige Änderungen enthalten, muss der Prüfer eventuell eine Aufforderung nach Regel 63 (1) versenden, bevor er mit der Recherche beginnen kann (siehe B-VIII, 3 iv)). Je nachdem, wie der Anmelder auf diese Aufforderung reagiert, kann der Prüfer einen unvollständigen Recherchenbericht oder sogar eine Erklärung, die gemäß Regel 63 den Recherchenbericht ersetzt, erstellen. Bei der Entscheidung, welcher Gegenstand bei der Recherche zu berücksichtigen ist, sollte sich der Prüfer darauf stützen, wie die Erfindung in der Beschreibung definiert ist.

Ein ähnliches Problem kann auch auftreten, wenn eine Teilanmeldung eingereicht wird und die geänderten Ansprüche nicht den Erfordernissen des Art. 76 (1) entsprechen; in diesem Fall sollten ebenfalls die vorstehend unter a) bis c) beschriebenen Kriterien angewandt werden.

Die Stellungnahme zur Recherche muss in jedem Fall einen Einwand gemäß Art. 123 (2) oder Art. 76 (1) enthalten, in dem begründet wird, warum der Umfang der Recherche beschränkt wurde.

Kapitel IX – Recherhendokumentation

1. Allgemeines

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen

Der Hauptanteil der Recherhendokumentation 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 Recherhendokumentation 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.

1.2 Systeme für den systematischen Zugang

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

2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestprüfstoff

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

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

Ein vollständiger Überblick über den PCT-Mindestprüfstoff ist auf der Website der WIPO zu finden.

2.2 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 B-VI, 4.1).

2.3 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, sind getrennt von den Dokumenten über den Stand der Technik verfügbar und Recherchen darin sind nicht bei allen Anmeldungen obligatorisch.

2.4 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.

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 EPA-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, Normen, 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 ausgewählt, als sie eine nützliche Ergänzung des Stands der Technik darstellen.

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 B-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. 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.

5. Zugriff der nationalen Patentämter auf die EPA-Dokumentation

Das EPA gewährt den nationalen Ämtern seiner Mitgliedstaaten Zugriff auf seine in B-IX, 2.1 bis 2.3 beschriebene elektronische Recherchedokumentation.

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 Datenerlieferung Beschränkungen unterworfen sein. Es sind aber gesonderte Vereinbarungen zwischen nationalen Ämtern und Datenanbietern möglich.

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 B-III, 3.4)
- ii) eine Erklärung, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt (siehe B-VIII)
- iii) ein unvollständiger Recherchenbericht nach Regel 63 und/oder Regel 62a (siehe B-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 B-XI, 7 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 B-XI, 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 Recherchenberichten für die Ämter für gewerbliches Eigentum bestimmter Vertragsstaaten (siehe B-X, 2 und B-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 B-III, 1.1 und 1.2 oder B-X, 9.2.8 genannten enthalten. Dies gilt jedoch nicht für die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 3).

2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt

Das EPA erstellt Recherchenberichte verschiedener Art, und zwar

- i) europäische Recherchenberichte (siehe B-II, 4.1),
- ii) ergänzende europäische Recherchenberichte zu PCT-Anmeldungen (siehe B-II, 4.3),
- iii) "Recherchenergebnisse nach Regel 164 (2)" (siehe C-III, 2.3),
- iv) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT (siehe B-II, 4.4),
- v) Berichte über Recherchen internationaler Art (siehe B-II, 4.5),
- vi) Recherchenberichte für nationale Patentämter (siehe B-II, 4.6) und
- vii) Recherchenberichte im Rahmen von Sonderaufgaben.

Ferner werden im Prüfungsverfahren bei Bedarf Vermerke mit den Ergebnissen zusätzlicher Recherchen erstellt, aber nicht veröffentlicht (siehe B-II, 4.2). Die darin aufgeführten Dokumente können jedoch im Prüfungsverfahren verwendet werden (siehe C-IV, 7.2).

Das vorliegende Kapitel legt nur die Erfordernisse für die Recherchenberichte gemäß i) bis v) 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 B-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 B-III, 3.4), wenn mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt (siehe Kapitel B-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 B-VIII, 3) oder wenn die Recherche nach Regel 62a beschränkt wurde (siehe B-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)

3.3 Dokumentation der Recherche

Für die Zwecke der internen Qualitätskontrolle fasst der Prüfer nach dem Abschluss der Recherche in einem Bericht alle Informationen zusammen, die die Auditoren benötigen, um zu verstehen, was (siehe B-III, 3) wo (siehe B-III, 2) und wie (siehe B-IV, 2) recherchiert wurde. Dieser Bericht ist nicht öffentlich.

4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts

Auf dem Hauptblatt und den Ergänzungsblättern wird die Anmeldenummer 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 Recherchenbericht um einen ergänzenden europäischen

Art. 153 (7)

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 Klassifikationssymbole der europäischen Patentanmeldung werden nach Maßgabe von B-V, 4 auf dem Hauptblatt des Berichts angegeben.

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

Wird in der Folge der Recherchenbericht erstellt (A3-Veröffentlichung, siehe B-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 B-V, 4), so erscheint auf dem später veröffentlichten A3-Recherchenbericht diese geänderte Klassifikation (siehe B-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:

Regel 47 (1)
Regel 66

- i) Genehmigung oder Änderung der Zusammenfassung; der Inhalt wird dem Anmelder gemäß Regel 66 übermittelt (siehe A-III, 10). Mit der 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. 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.

Wird der Recherchenbericht getrennt veröffentlicht (A3-Schrift), so enthält die Mitteilung keinen Hinweis auf die Zusammenfassung. Sie umfasst unter anderem einen Hinweis auf die Bezeichnung der Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung.

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.

- | | | |
|------|--|------------------------|
| 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 F-II, 2.3 vi) und 2.4) | <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 B-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:

- Regel 45 (1) und (3)*
Regel 162 (1) und (4)
- i) Patentansprüche, die über die Zahl 15 hinausgehen und für die keine zusätzlichen Gebühren entrichtet worden sind (siehe B-III, 3.4). Die nicht recherchierten Ansprüche sind anzugeben. Dies gilt nur für europäische und ergänzende europäische Recherchenberichte.
- Regel 64 (1)*
- ii) Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-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 B-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.
- Regel 63*
Art. 52 (2)
Art. 53
- iii) Ansprüche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine unvollständige Recherche durchgeführt werden kann (siehe B-VIII). In einer Erklärung wird angegeben,
- 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.
- 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. Erforderlichenfalls enthält die Stellungnahme zur Recherche eine vollständige Begründung; zum Inhalt des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) in diesen Fällen siehe B-VIII, 3.3.
- Regel 62a*
- iv) Ansprüche, bei denen keine Recherche durchgeführt werden kann, weil sie der Regel 43 (2) nicht entsprechen (siehe B-VIII, 4.2).

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 B-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 B-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 B-X, 11.3). Es wird bei der Prüfung der Anmeldung zur Auslegung der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache herangezogen (siehe G-IV, 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 B-X, 9.3):

X	WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP); SEIKO EPOSON CORP (JP) 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 *	1-10
---	--	------

- 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) 8. März 1990 (1990-03-08) * Anspruch 1 *	1-10
D, Y	& SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 2. April 1990 (1990-04-02)	1-10

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 F-II, 4.3).

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

Diese werden von einer Reihe von Datenbankanbietern bereitgestellt (z. B. Chemical Abstracts oder Derwent) und können sich auf viele verschiedene Offenbarungsarten beziehen wie Patentdokumente, Zeitschriftenartikel, Dissertationen, 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

X	DATABASE WPI Week 200961 Thomson Scientific, London, GB; AN 2009-N01904 & WO 2009/104990 A1 (VALEXPHARM CO LTD) 27. August 2009 (2009-08-27) * Zusammenfassung *	1-5
---	--	-----

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 Dissertationen) oder weil das Originaldokument in einer Nichtamtssprache des EPA abgefasst ist und es keine entsprechenden Dokumente gibt (z. B. ein Zeitschriftenartikel in russischer Sprache). Das Originaldokument wird dem Anmelder nur übermittelt, wenn es vom Prüfer entsprechend gekennzeichnet wird (siehe B-X, 12).

Wenn sich der Prüfer auf eine japanische oder koreanische veröffentlichte Patentanmeldung (mit Dokumentenartencode A) beziehen will, sollte er im Recherchenbericht die japanische bzw. koreanische Veröffentlichung anführen. Ist in den EPA-Datenbanken eine englische Zusammenfassung vorhanden (Patent Abstracts of Japan bzw. Patent Abstracts of Korea), werden sowohl die japanische bzw. koreanische Veröffentlichung als auch die englische Zusammenfassung an den Anmelder übermittelt.

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-VII, 1.1) – solche Dokumente können gewöhnlich von einem Kollegen gelesen werden, wenn der betreffende Prüfer diese Sprache nicht beherrscht (siehe B-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.

Ist das Originaldokument in einer weniger "zugänglichen" Sprache (z. B. Chinesisch oder Russisch) abgefasst, so wird am besten die Zusammenfassung angeführt. In einigen Fällen ist es möglich, eine maschinell erstellte Übersetzung bestimmter Patentdokumente in einer der Amtssprachen des EPA zu erhalten. Wenn sich der Prüfer in der Stellungnahme zur Recherche auf diese Übersetzung stützt, sollte er dem Anmelder eine Kopie der maschinellen Übersetzung als Anlage zur Stellungnahme zur Recherche übersenden (siehe B-X, 12 und G-IV, 4).

Wenn nur ein bestimmter Absatz der Übersetzung benötigt wird, kann der Prüfer die Übersetzung dieses Absatzes in die Stellungnahme zur Recherche kopieren, statt die ganze Übersetzung anzuhängen. Lag während der Recherche aber eine vollständige Übersetzung vor, so sollte diese in der Regel dem Anmelder übermittelt werden.

Nicht offizielle Übersetzungen (d. h. nicht rechtsverbindliche Übersetzungen) von Veröffentlichungen in "weniger zugänglichen" Sprachen sollten nicht im Recherchenbericht angeführt werden.

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 B-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 B-XI, 7) jedoch eine Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung gegenüber dem im internationalen Recherchenbericht aufgeführten Stand der Technik (B-XI, 1.1).

Stimmt die Recherchenabteilung nicht mit der ISA überein, was die Relevanz eines im internationalen Recherchenbericht angeführten Dokuments für die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Erfindung betrifft, so sollte das fragliche Dokument im ergänzenden europäischen Recherchenbericht nicht mit einer neuen, berichtigten Dokumentenkategorie angeführt werden. Eine Ausnahme liegt dann vor, wenn der Prüfer ein erstes Dokument, das erst bei der ergänzenden europäischen Recherche als Kategorie "Y" ermittelt wurde, mit einem zweiten Dokument kombinieren möchte, das bereits im internationalen Recherchenbericht angeführt wurde: In diesem Fall kann der Prüfer das zweite Dokument aus dem internationalen Recherchenbericht im ergänzenden europäischen Recherchenbericht zusammen mit dem ersten Dokument nochmals als "Y"-Dokument anführen. Wenn nicht alle Ansprüche von einer solchen Neuqualifizierung der Dokumentenkategorie betroffen sind, sollte dies im ergänzenden europäischen Recherchenbericht klargestellt werden, um die Übereinstimmung mit der ESOP sicherzustellen.

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.

9.2.1 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 G-IV, 5.1) 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

9.2.2 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 B-III, 1.1).

9.2.3 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 B-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 B-VI, 5.5. Neben der Dokumentenkategorie "O" steht immer das Symbol für die Bedeutung des Dokuments nach B-X, 9.2.1 oder 9.2.2, beispielsweise "O, X", "O, Y" oder "O, A".

9.2.4 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 B-VI, 5.2 und B-XI, 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 B-X, 9.2.1 oder 9.2.2, beispielsweise "P, X", "P, Y" oder "P, A".

9.2.5 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.

9.2.6 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 B-VI, 3 und B-XI, 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 Patentdokument und die recherchierte Anmeldung dasselbe Datum haben (siehe G-IV, 5.4), wird das Patentdokument mit dem Buchstaben "E" gekennzeichnet. Dies gilt jedoch nicht für Patentdokumente, die auf die beanspruchte Priorität zurückgehen; diese Dokumente sollten nicht angeführt werden.

9.2.7 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 B-IV, 1.3).

Regel 42 (1) b)

9.2.8 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 B-VI, 5.6) angeführt, beispielsweise

Art. 117 (1) c)

- a) Dokumente, die einen Prioritätsanspruch fraglich erscheinen lassen können (siehe B-VI, 5.3),
- b) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines anderen Dokuments bestimmen (siehe B-VI, 5.6) oder
- c) Dokumente, die für die Frage der Doppelpatentierung sachdienlich sind (siehe B-IV, 2.3 v) und G-IV, 5.4).

Solche Dokumente sind durch den Buchstaben "L" zu kennzeichnen. In einem kurzen Vermerk ist anzugeben, weshalb diese Dokumente angeführt werden. In dem speziellen Fall, dass ein Recherchenprüfer für einen beanspruchten Gegenstand einen schriftlichen Nachweis nicht für notwendig erachtet, weil er als notorisch gilt (siehe B-VIII, 2.2), sollte in der Stellungnahme zur Recherche begründet werden, warum keine Dokumente des Stands der Technik angeführt wurden.

Die Angabe von "L"-Dokumenten 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 B-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 ist (siehe B-X, 9.2.8). 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.

Regel 61 (2)

Beispiel

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 B-X, 8 genannten Beschränkung des Gegenstands der Recherche ausgeschlossen) (siehe B-IV, 2.5).

9.4 Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der Technik

Regel 61 (2)

Bei umfangreichen Dokumenten sollte der Prüfer angeben, welche Teile des angeführten Dokuments (z. B. bestimmte Ansprüche, Beispiele, Abbildungen, Tabellen oder Textpassagen auf einer bestimmten Seite) den technischen Gegenstand enthalten, der der recherchierten Erfindung am nächsten kommt bzw. deckungsgleich ist. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn das Dokument Grundlage eines Einwands wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit ist.

Sinnvoll ist es außerdem, nicht nur die Teile des Dokuments zu nennen, die denselben oder einen ähnlichen technischen Gegenstand beschreiben, sondern auch die Teile oder Passagen, die sich auf die von diesem Gegenstand gelöste Aufgabe beziehen. Dies erleichtert die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in der Sachprüfung und gibt dem Anmelder einen besseren Anhaltspunkt dafür, wie das Dokument im Verfahren verwendet werden kann.

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 B-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 B-X, 11.3).

Regel 65

Die angeführten Dokumente dienen zur Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (siehe B-XI, 3) in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) und im Prüfungsverfahren.

11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments

Im Fall eines Patentdokuments 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. EPA 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 beigefügt; die übrigen Mitglieder der Familie werden in einem vom Computer systematisch erstellten Anhang erwähnt, der nur zur Information dient (siehe B-X, 9.1.2). Unter bestimmten Umständen können im Recherchenbericht nach dem "&"-Zeichen aber ein oder mehrere weitere Patentdokumente derselben Patentfamilie genannt werden (siehe B-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) 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 B-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.

11.6 Anführung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet

Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet werden in ein Dokument der Nichtpatentliteratur konvertiert und mit einem Screenshot der ersten Seite der Internetveröffentlichung angeführt. Die bibliografischen Daten enthalten die URL der ursprünglichen Fundstelle im Internet.

12. Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche

Das EPA übermittelt dem Anmelder den Recherchenbericht, die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe B-XI, 7) und Kopien aller angeführten Dokumente (siehe B-X, 11.1), einschließlich der gegebenenfalls dem ESOP beigefügten maschinellen Übersetzungen (siehe B-X, 9.1.3) und der Dokumente, die nach dem "&"-Zeichen genannt sind und dazu bestimmt wurden, dem Anmelder in Kopie zuzugehen (siehe B-X, 11.3).

Regel 65

Regel 61 (1)

Kapitel XI – 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 B-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 B-XI, 7 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 Erwiderung des Anmelders darauf (siehe B-XI, 8) Rechnung. Aufgrund von Argumenten, Änderungen oder sonstigem Vorbringen des Anmelders in Erwiderung 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 abgeschlossenen 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 B-IV, 3.2 sowie C-IV, 7.2 und 7.3).

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

2. Grundlage der Stellungnahme zur Recherche

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 *Art. 123 (1)*
Regel 137 (1)

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 B-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 B-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 B-II, 4.3 und B-III, 3.3.2).

Beruhend auf die Stellungnahme zur Recherche und der ergänzende europäische Recherchenbericht auf solchen Änderungen, ohne dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind (siehe H-III, 2.1), kann in diesem Stadium (vor der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche) keine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe B-VIII, 6 und H-III, 2.1.1) ergehen, weil die Anmeldung noch nicht in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (siehe C-II, 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 H-III, 2.1.1) und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 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, wird die Recherche wie in B-VIII, 6 beschrieben durchgeführt.

Beruhend die Stellungnahme zur Recherche und der Recherchenbericht auf verspätet eingereichten Ansprüchen, ohne dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfüllt sind (siehe H-III, 2.1), kann in diesem Stadium (vor der Erstellung der Stellungnahme zur Recherche) keine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe H-III, 2.1.1) ergehen, weil die Anmeldung noch nicht in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (siehe C-II, 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 H-III, 2.1.1) und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 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 B-XI, 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 und 48 bis 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 B-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 B-XI, 4).

3.2 Begründung

3.2.1 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 F-V, 9), so ist der Anmelder auf diese Situation aufmerksam zu machen (siehe H-IV, 4.2 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-IV, 2).

Grundsätzlich sollte auf alle Ansprüche eingegangen werden, und in der Stellungnahme zur Recherche sollte zu jedem gegen einen Anspruch angeführten X- oder Y-Dokument ein entsprechender Einwand erhoben werden. Im Falle abhängiger Ansprüche ist in der Stellungnahme zur

Recherche unter Umständen keine ausführliche Begründung erforderlich; der Grund für den Einwand sollte aber zumindest ersichtlich sein.

3.2.2 Positive Erklärungen

Soweit zutreffend, sollte der Prüfer in der Stellungnahme zur Recherche auch positive Erklärungen zur Patentierbarkeit abgeben. Diese sollten so detailliert sein, dass sie den Anmelder bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Die Begründung muss darum nicht so ausführlich sein wie bei einem negativen Einwand, doch reicht eine bloße Erklärung ohne weitere Erläuterung nur dann aus, wenn der Grund sofort ersichtlich ist.

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 B-XI, 8).

3.4 Umfang der ersten Analyse

Es sei darauf hingewiesen, dass der erste Satz in B-XI, 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 B-XI, 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 Prüfungsverfahren einen möglichst effizienten Entscheidungsprozess vorzubereiten. Zu positiven Erklärungen in Bezug auf die Patentierbarkeit in der Stellungnahme zur Recherche siehe B-XI, 3.2.2.

3.5 Beitrag zum Stand der Technik

Der Prüfer sollte bei der Analyse der Anmeldung vor allem versuchen zu erfassen, welchen technischen Beitrag die in den Patentansprüchen ange-

Regel 42 (1) c

gebene Erfindung zum Stand der Technik leistet. 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 F-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 H-IV, 2 und H-V).

3.6 Erfordernisse des EPÜ

Obgleich 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 F-III), Klarheit und Stützung durch die Beschreibung, insbesondere bei den unabhängigen Patentansprüchen (siehe F-IV, 4 und 6), Neuheit (siehe G-VI) und erfinderische Tätigkeit (siehe G-VII).

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 F-IV, 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. Obwohl der Prüfer dazu nicht verpflichtet ist, sollte er versuchen, dem Anmelder die Änderungen zu nennen, mit denen die Einwände ausgeräumt werden könnten, sofern es einen eindeutigen Ausweg gibt.

Für die Bestimmung des Wortlauts der Anmeldung und insbesondere für die Festlegung des Gegenstands des Schutzbegehrens ist weiterhin der Anmelder verantwortlich (Art. 113 (2)).

3.9 Positive Stellungnahme

Nach der in B-XI, 3.1 bis 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 Anmeldungsunterlagen. Kann jedoch die Recherche nach etwaigen kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) zum Zeitpunkt der Recherche nicht abgeschlossen werden (siehe B-VI, 4.1), muss im Prüfungsverfahren eine abschließende Recherche durchgeführt werden (siehe C-IV, 7.1), woraufhin gegebenenfalls Einwände nach Art. 54 (3) zu erheben sind.

Sind für die Erteilung eines Patents nur geringfügige Änderungen der Anmeldungsunterlagen 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-V, 1.1 von der Prüfungsabteilung vorgeschlagen werden.

In den vorstehend genannten Fällen muss der Anmelder nicht auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren (siehe B-XI, 8).

In der Recherchenphase ist es nicht möglich, offiziell eine Prüfungsabteilung zu benennen, da die Zuständigkeit für die Anmeldung noch bei der Eingangsstelle liegt (Art. 16). Jedoch werden die künftigen Mitglieder der Prüfungsabteilung bereits angegeben. Danach sollte sich der Prüfer mit den anderen künftigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung beraten, um sicherzustellen, dass diese der positiven Stellungnahme zur Recherche zustimmen.

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), A-III, 6.8 und Unterpunkte und F-VI, 3.4),

so wird für die Abfassung der Stellungnahme zur Recherche in der Regel davon ausgegangen, dass die Priorität gültig ist. Hängen zu diesem Zeitpunkt alle gegen die Anmeldung zu erhebenden Einwände von der Unwirksamkeit des Prioritätsanspruchs ab und liegt die Prioritätsunterlage (oder ihre Übersetzung) nicht vor, so sollte der Prüfer eine positive Stellungnahme zur Recherche ohne Einwände erstellen. Im Fall ii) oben kann wie in A-III, 6.8.1 angegeben eine Mitteilung nach Regel 53 (3)

ergehen; die Gültigkeit der Priorität wird dann nachträglich im Prüfungsverfahren überprüft.

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 B-VI, 5.3).

4.1 Verwendung von "P"- und "E"-Dokumenten in der Stellungnahme zur Recherche

Wird in der Stellungnahme zur Recherche auf einen potenziellen Stand der Technik nach Art. 54 (3) Bezug genommen, ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden, je nachdem, ob der Prüfer eindeutig feststellen konnte, dass das betreffende Dokument einen früheren maßgeblichen Zeitpunkt aufweist als die Anmeldung. Ist dies der Fall, sollte der Prüfer einen Einwand nach Art. 54 (3) erheben. Ist dies nicht der Fall, sollte er annehmen, dass jede nicht überprüfbare Priorität gültig ist. Daraus ergeben sich folgende zwei Szenarien:

- i) Das Dokument gehört zum Stand der Technik nach Art. 54 (3). Der Prüfer erhebt folglich in der Stellungnahme zur Recherche einen Einwand nach Art. 54 (3) und gibt an, welche Prioritäten dabei als gültig angenommen wurden.
- ii) Das Dokument gehört nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 (3). Werden in der Stellungnahme zur Recherche andere Einwände erhoben, wird auf das potenziell unter Art. 54 (3) fallende Dokument (und die entsprechenden relevanten Textpassagen) verwiesen und erläutert, welche Prioritäten als gültig angenommen wurden.

Sind im Recherchenbericht auch "P"-Dokumente angeführt und stellen diese keine potenziellen Dokumente nach Art. 54 (3) dar (weil sie keine internationalen oder europäischen Patentanmeldungen sind), so können diese Dokumente Stand der Technik nach Art. 54 (2) bilden und insofern für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit relevant sein, als die Priorität der Anmeldung nicht gültig ist. Kann die Priorität der Anmeldung überprüft werden, so sollte der Prüfer dies tun und in der Stellungnahme zur Recherche einen Einwand auf der Grundlage der "P"-Dokumente erheben, wenn die Priorität nicht gültig ist. Kann die Priorität der Anmeldung nicht überprüft werden, so wird davon ausgegangen, dass sie gültig ist, und in der Stellungnahme zur Recherche wird kein Einwand erhoben.

Die Gültigkeit der Priorität(en) wird später im Prüfungsverfahren überprüft (siehe F-VI, 2).

5. 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 B-VII, 1.1, 1.2 und 1.3 sowie Regel 64 (1)). Bei Erstellung der Aufforderung muss die Recherchenabteilung die Stellungnahme zur Recherche für die recherchierte erste Erfindung fertigstellen. Allerdings werden in diesem Stadium nur die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren und der teilweise Recherchenbericht tatsächlich an den Anmelder gesendet.

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.

Bei ergänzenden europäischen Recherchenberichten zu Euro-PCT-Anmeldungen, die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung aufweisen, findet dasselbe Verfahren Anwendung (Regel 164 (1), siehe B-VII, 2.3).

6. 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 B-VIII, 1), bei schwerwiegenden Mängeln, die eine sinnvolle Recherche unmöglich machen (Regel 63, siehe B-VIII, 3) sowie bei Verstößen gegen Regel 43 (2) (Regel 62a, siehe B-VIII, 4). In diesen Fällen umfasst die Stellungnahme zur Recherche auch die in B-VIII, 3.3 und 4.3 genannten Angaben.

Gelten Ansprüche wegen Nichtzahlung der Anspruchsgebühren als zurückgenommen (Regel 45 oder Regel 162) und werden deshalb nicht recherchiert, so wird der Anmelder in der Stellungnahme zur Recherche darauf hingewiesen.

7. 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-II, 1 ii)), 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-III, 4.2).

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 B-XI, 3.9). Diese Mitteilung hat rein informativen Charakter, eine Erwiderung des Anmelders ist nicht erforderlich.

8. 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-II, 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-II, 1 i)). 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 E-VIII, 2.5.3), außer wenn der Anmelder auf sein Recht verzichtet hat, die Mitteilung nach Regel 70 (2) zu erhalten (siehe C-II, 1 ii)); in diesem Fall ist das Verfahren nach B-XI, 7 anwendbar.

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.

Regel 70a (3)
Regel 112 (1)

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 B-XI, 1.1 zu Anmeldungen, für die eine Stellungnahme zur Recherche erstellt wird) oder wenn die Stellungnahme zur Recherche positiv war (siehe B-XI, 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-II, 1).

Der Anmelder reagiert auf die Stellungnahme zur Recherche, indem er geänderte Anmeldungsunterlagen nach Regel 137 (2) (siehe C-II, 3.1) (zur Einreichung geänderter Patentansprüche vor der Veröffentlichung siehe A-VI, 1.3, dritter 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.

Prozessuale Anträge wie Anträge auf eine persönliche Rücksprache oder auf eine mündliche Verhandlung oder eine bloße Ablehnung gelten nicht als wirksame Erwiderng, wenn darin auf keinen der in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwände eingegangen wird. Ist ein solcher Antrag bzw. eine Ablehnung bei Ablauf der anwendbaren Frist die einzige Erwiderng auf die Stellungnahme zur Recherche, gilt die Anmeldung nach Regel 70a (3) als zurückgenommen. Dies gilt auch für Anträge, die in diesem Verfahrensstadium nicht berücksichtigt werden können (z. B. Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage).

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-II, 1 und 1.1), erlässt die Prüfungsabteilung als ersten Bescheid nach Art. 94 (3) (siehe C-III, 4) eine Mitteilung, in der auf die Stellungnahme zur Recherche hingewiesen und eine Frist für die Erwiderng 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 H-III, 2.1), kann eine Mitteilung nach Regel 137 (4) (siehe H-III, 2.1.1) zu diesen Änderungen erst ergehen, wenn die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist

(siehe C-II, 1), und nur, wenn die Anmeldung in eine der unter H-III, 2.1.4 genannten Gruppen fällt.

9. Art. 124 und System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen

Art. 124
Regel 141

Der Prüfer sollte bei der Abfassung der Stellungnahme zur Recherche alle vom Anmelder nach Regel 141 (1) oder vom Erstanmeldeamt nach Regel 141 (2) beigebrachten Dokumente des Stands der Technik berücksichtigen (siehe ABI. EPA 2011, 62, ABI. EPA 2012, 540, ABI. EPA 2013, 216, ABI. EPA 2015, A2 und ABI. EPA 2016, A18), sofern sie bei Erstellung der Stellungnahme verfügbar sind (siehe A-III, 6.12 und B-IV, 1.3). Auskünfte zum Stand der Technik nach Regel 141 (3) können erst angefordert werden, wenn die Anmeldung in die Prüfungsphase eingetreten ist (siehe C-III, 5).