

TEIL B

RICHTLINIEN FÜR DIE RECHERCHE

TEIL B**INHALTSVERZEICHNIS**

Seite

KAPITEL I EINLEITUNG I-1

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Zweck des Teils B | I-1 |
| 2. | Recherchenabteilung | I-1 |
| 3. | Recherchenarbeit | I-1 |
| 4. | Erweiterter europäischer Recherchenbericht (EESR) | I-1 |

KAPITEL II ALLGEMEINES II-2

- | | | |
|-----|--------------------------------------|------|
| 1. | Recherche und Sachprüfung | II-2 |
| 2. | Zweck der Recherche | II-2 |
| 3. | Recherchendokumentation | II-2 |
| 4. | Recherchenbericht | II-2 |
| 4.1 | Europäische Recherchen | II-2 |
| 4.2 | Zusätzliche europäische Recherchen | II-3 |
| 4.3 | Ergänzende europäische Recherchen | II-3 |
| 4.4 | Internationale (PCT-)Recherchen | II-4 |
| 4.5 | Recherchen internationaler Art | II-5 |
| 4.6 | Recherchen zu nationalen Anmeldungen | II-5 |

KAPITEL III MERKMALE DER RECHERCHE III-1

- | | | |
|------|--|-------|
| 1. | Ziel der Recherche | III-1 |
| 1.1 | Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht | III-1 |
| 1.2 | Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen | III-1 |
| 2. | Umfang der Recherche | III-1 |
| 2.1 | Vollständigkeit der Recherche | III-1 |
| 2.2 | Wirksamkeit und Effizienz der Recherche | III-2 |
| 2.3 | Heranziehen besonderer Dokumente | III-2 |
| 2.4 | Recherche in gleichartigen Gebieten | III-2 |
| 3. | Gegenstand der Recherche | III-3 |
| 3.1 | Grundlage der Recherche | III-3 |
| 3.2 | Auslegung der Patentansprüche | III-3 |
| 3.3 | Änderung der Patentansprüche | III-4 |
| 3.4 | Verzicht auf Patentansprüche | III-4 |
| 3.5 | Vorwegnahme von Anspruchsänderungen | III-4 |
| 3.6 | Breit gefasste Patentansprüche | III-4 |
| 3.7 | Unabhängige und abhängige Patentansprüche | III-5 |
| 3.8 | Recherche zu abhängigen Patentansprüchen | III-6 |
| 3.9 | Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch | III-6 |
| 3.10 | Verschiedene Kategorien | III-6 |
| 3.11 | Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände | III-6 |
| 3.12 | Mangelnde Einheitlichkeit | III-7 |
| 3.13 | Technologischer Hintergrund | III-7 |

KAPITEL IV	RECHERCHENVERFAHREN UND -STRATEGIE	IV-1
1.	Verfahren vor Beginn der Recherche	IV-1
1.1	Analyse der Anmeldung	IV-1
1.2	Formfehler	IV-1
1.3	In der Anmeldung angeführte Dokumente	IV-2
1.4	Zusammenfassung; offizielle Klassifizierung; Bezeichnung der Erfindung; Veröffentlichung	IV-2
2.	Recherchenstrategie	IV-3
2.1	Gegenstand der Recherche; Einschränkungen	IV-3
2.2	Formulierung einer Recherchenstrategie	IV-3
2.3	Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten	IV-4
2.4	Neufestlegung des Umfangs der Recherche	IV-5
2.5	Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche	IV-5
2.6	Beendigung der Recherche	IV-6
3.	Verfahren nach Abschluss der Recherche	IV-6
3.1	Erstellung des Recherchenberichts	IV-6
3.2	Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente	IV-7
3.3	Fehler im Recherchenbericht	IV-7
KAPITEL V	VORKLASSIFIZIERUNG (WEITERLEITUNG) UND OFFIZIELLE KLASSIFIZIERUNG EUROPÄISCHER PATENTANMELDUNGEN	V-1
1.	Definitionen	V-1
2.	Vorklassifizierung (Weiterleitung)	V-1
3.	Falsche Vorklassifizierung	V-2
4.	Offizielle Klassifizierung der Anmeldung	V-2
5.	Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte	V-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	VI-1
1.	Allgemeines	VI-1
2.	Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw.	VI-1
3.	Priorität	VI-1
4.	Kollidierende Anmeldungen	VI-1
4.1	Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen	VI-1
4.2	Frühere nationale Rechte	VI-1
5.	Bezugszeitpunkt für im Recherchenbericht aufgeführte Dokumente; Anmeldetag und Prioritätstag	VI-2
5.1	Überprüfung beanspruchter Prioritätstage	VI-2
5.2	Zwischenliteratur	VI-2
5.3	Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche	VI-2
5.4	Nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente	VI-3
5.5	Unschädliche Offenbarungen	VI-4
6.	Inhalt der Offenbarungen	VI-4
6.1	Allgemeines	VI-4
6.2	Angabe von Dokumenten, die nicht verfügbaren oder nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlichten Dokumenten entsprechen	VI-4

KAPITEL VII	EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG	VII-1
1.	Allgemeines	VII-1
1.1	Teilweiser europäischer Recherchenbericht	VII-1
1.2	Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren	VII-1
1.3	Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind	VII-1
2.	Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit	VII-2
2.1	Antrag auf Erstattung weiterer Recherchegebühren	VII-2
2.2	Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung	VII-2
2.3	Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit	VII-2
2.4	Ergänzende europäische Recherche	VII-2
KAPITEL VIII	GEGENSTÄNDE, DIE VON DER RECHERCHE AUSZUSCHLIESSEN SIND	VIII-1
1.	Allgemeines	VIII-1
2.	Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers; Diagnostizierverfahren	VIII-1
3.	Keine sinnvolle Recherche möglich	VIII-2
KAPITEL IX	RECHERCHENDOKUMENTATION	IX-1
1.	Allgemeines	IX-1
1.1	Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen	IX-1
1.2	Systeme für den systematischen Zugang	IX-1
1.3	Dateien	IX-1
2.	Systematisch geordnete Patentdokumente	IX-2
2.1	PCT-Mindestprüfstoff	IX-2
2.2	Andere nationale Patentdokumente	IX-2
2.3	Unveröffentlichte Patentanmeldungen	IX-3
2.4	Recherchenberichte	IX-3
2.5	Aufbewahrung der Dokumente für die manuelle Recherche	IX-3
2.6	Patentfamiliensystem	IX-3
3.	Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur	IX-4
3.1	Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.	IX-4
3.2	Aufbewahrung der Nichtpatentliteratur für die manuelle Recherche	IX-5
4.	Patentdokumente in der Sammlung der Bibliothek des niederländischen Amts für gewerbliches Eigentum (Bureau voor de Industriële Eigendom)	IX-5
4.1	Numerische Sammlung von Patentdokumenten	IX-5
4.2	Aufbewahrung	IX-5
4.3	Systematisch geordnete Patentdokumente	IX-5
4.4	Art der Benutzung	IX-6
5.	Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist	IX-6
5.1	Zusammensetzung	IX-6
5.2	Art und Ort der Aufbewahrung	IX-6
5.3	Sammlung des niederländischen Amts für gewerbliches Eigentum (Bureau voor de Industriële Eigendom)	IX-7
6.	Recherchendokumentation an den verschiedenen Dienstorten des EPA	IX-7
6.1	Elektronische Recherchendokumentation	IX-7
6.2	Recherchendokumentation in Papierform	IX-7
7.	Recherchendokumentation in nationalen Ämtern, denen die Durchführung von Recherchen für das EPA übertragen ist	IX-7
7.1	Vom EPA bereitgestellte elektronische Recherchendokumentation	IX-7
7.2	Zusätzliche Recherchendokumentation der nationalen Patentämter	IX-8

KAPITEL X	RECHERCHENBERICHT	X-1
1.	Allgemeines	X-1
2.	Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt	X-2
3.	Form und Sprache des Recherchenberichts	X-2
3.1	Form	X-2
3.2	Sprache	X-3
4.	Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts	X-3
5.	Klassifikation der Patentanmeldung	X-3
6.	Recherchierte Sachgebiete	X-3
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-5
9.	Bei der Recherche ermittelte Dokumente	X-5
9.1	Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht	X-5
9.1.1	Bibliografische Daten	X-5
9.1.2	"Entsprechende Dokumente"	X-6
9.1.3	Sprache der angeführten Dokumente	X-8
9.1.4	Ergänzender Recherchenbericht	X-8
9.2	Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)	X-8
9.3	Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen	X-10
10.	Ausfertigung und Datum	X-11
11.	Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente	X-11
11.1	Allgemeines	X-11
11.2	Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments	X-11
11.3	Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen	X-11
11.4	Bücher oder Zeitschriften	X-12
11.5	Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge	X-12
12.	Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend)	X-12
KAPITEL XI	ZUSAMMENFASSUNG	XI-1
1.	Zweck der Zusammenfassung	XI-1
2.	Endgültiger Inhalt	XI-1
3.	Inhalt der Zusammenfassung	XI-1
4.	Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen	XI-2
5.	Kontrollliste	XI-2
6.	Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder	XI-2
Kapitel XI – Anlage	KONTROLLLISTE FÜR DIE PRÜFUNG DER ZUSAMMENFASSUNG	
	(siehe XI, 5)	XI-3
KAPITEL XII	STELLUNGNAHME ZUR RECHERCHE	XII-1
1.	Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR	XII-1
1.1	Die Stellungnahme zur Recherche	XII-1
1.2	Standpunkt der Prüfungsabteilung	XII-1
2.	Grundlage der Stellungnahme zur Recherche	XII-1
3.	Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche	XII-2
3.1	Prüfungsakte	XII-2
3.2	Begründete Einwände	XII-2
3.3	Möglichkeit der Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen	XII-3
3.4	Umfang der ersten Analyse	XII-3

3.5	Beitrag zum Stand der Technik	XII-3
3.6	Erfordernisse des EPÜ	XII-4
3.7	Herangehensweise des Prüfers	XII-4
3.8	Unterbreitung von Vorschlägen	XII-4
3.9	Positive Stellungnahme	XII-4
4.	Prioritätsanspruch und Stellungnahme zur Recherche	XII-5
5.	Zweifel über den Stand der Technik	XII-5
6.	Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche	XII-6
7.	Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche	XII-6
8.	Keine Stellungnahme zur Recherche	XII-6
9.	Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR)	XII-7

KAPITEL I**EINLEITUNG****1. Zweck des Teils B**

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

2. Recherchenabteilung

Die für die Ausführung der Recherche und die Erstellung des Recherchenberichts verantwortliche Einheit im EPA heißt Recherchenabteilung; gewöhnlich besteht diese aus einem Einzelprüfer. Der Prüfer, der für die Recherche zu einer europäischen Anmeldung zuständig ist, ist in der Regel auch das erste Mitglied der Prüfungsabteilung für diese Anmeldung. Wenn die Erfindung eine Recherche in weit entfernten Sachgebieten verlangt, kann eine besondere Recherchenabteilung mit zwei und sogar drei Prüfern zusammengestellt werden, beispielsweise wenn mehr als eine Person als "Fachmann" auf dem technischen Gebiet der Anmeldung anzusehen ist (siehe C-IV, 9.3).

Art. 17

Art. 18

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

3. Recherchenarbeit

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

Art. 17

Zentr. Prot. I (1), I (3),
IV (2), V**4. Erweiterter europäischer Recherchenbericht (EESR)**

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

Art. 92 (1)

Regel 44, Regel 44 a

KAPITEL II**ALLGEMEINES****1. Recherche und Sachprüfung**

Art. 17
Art. 18

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.

2. Zweck der Recherche

Regel 44 (1)

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

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

3. Recherchendokumentation

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 IX).

4. Recherchenbericht

Art. 92
Regel 44 (1)

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

Art. 92 (2)
Art. 93

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 XII, vorbehaltlich der in XII, 8 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, so dass sie Gegenstände umfassen, die von der ursprünglichen Recherche nicht erfasst wurden (siehe jedoch C-III, 7.10 zu wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchierten Ansprüchen und C-III, 7.10a zu Änderungen unter Verwendung eines Gegenstands aus der Beschreibung, die Ansprüche mit einem Gegenstand ergeben, der mit dem ursprünglich recherchierten nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist);
- ii) Beseitigung der Mängel, die zu einer Teilrecherche oder zu einer Erklärung, die nach Regel 45 an die Stelle eines Recherchenberichts tritt, oder zu einer Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT oder Art. 17 (2) b) PCT führten, durch Änderung oder Widerlegung in der Sachprüfung (siehe Kapitel VIII und C-VI, 8.5); Regel 45
Art. 17 (2) PCT
- iii) Abgehen der Prüfungsabteilung von einer durch die Recherchenabteilung vorgenommenen Beurteilung der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit (siehe III, 1.1) oder von anderen Fragen (siehe III, 1.2), insbesondere der Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Kapitel VII) oder des Ausschlusses von der Recherche (siehe III, 3.11 und Kapitel VIII); Regel 46
- 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).

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, 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, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes beschlossen hat.. Art. 150 (3)
Art. 157 (1)
Art. 157 (2) a)

Der Verwaltungsrat beschließt, unter welchen Voraussetzungen und inwieweit auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet werden kann. Bisher sind folgende Beschlüsse gefasst worden: Art. 157 (3)

- i) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht erstellt zu internationalen Anmeldungen, bei denen das EPA als Internationale Recherchenbehörde tätig war..
- ii) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht erstellt zu internationalen Anmeldungen, die vor dem 1. Juli 2005

eingereicht wurden, bei denen das schwedische, das österreichische oder das spanische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war (ABI. 1/1979, 4; 2/1979, 50; 6-7/1979, 248; 8/1995, 511)..

- iii) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und die Recherchegebühr wird ermäßigt (siehe ABI. 9/1979, 368; 1/1981, 5; 1-2/1994, 6; 7/2000, 321) für internationale Anmeldungen, bei denen das Patentamt der USA, Kanadas, Japans, Chinas, Australiens, Russlands oder Koreas als Internationale Recherchenbehörde tätig war.
- iv) Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und die Recherchegebühr wird ermäßigt für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden, bei denen das schwedische, das österreichische oder das spanische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war, und für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. April 2005 eingereicht werden, bei denen das finnische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig war (ABI. 7/2005, 422).

Bei den unter iii) und iv) genannten Anmeldungen wird die ergänzende europäische Recherche in der gesamten Recherchendokumentation des EPA durchgeführt. Es bleibt der Recherchenabteilung überlassen, ob sie den Prüfstoff begrenzen will. Zurzeit können noch keine genauen Grenzen für diese ergänzenden 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, zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht Kopien der darin genannten Unterlagen zu übermitteln (Art. 20 (3) PCT, siehe auch Regel 44.3 a) PCT). Sind Unterlagen angeführt, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind, und braucht die Recherchenabteilung eine Übersetzung in einer dieser Sprachen, so muss sie diese selbst beschaffen (z. B. ein Mitglied einer Patentfamilie in einer Amtssprache des EPA oder alternativ eine Zusammenfassung des Dokuments in einer Amtssprache des EPA, siehe VI, 6.2), es sei denn, dass sie diese aus anderen Quellen besorgen kann, z. B. vom Anmelder oder von der Internationalen Recherchenbehörde..

Dem europäischen Erteilungsverfahren einschließlich der ergänzenden Recherche werden die Anmeldungsunterlagen zu Grunde gelegt, die der Anmelder beim Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase angegeben hat (Regel 107 (1) b)). Hat der Anmelder die Anmeldung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung gemäß Regel 109 geändert, wird der ergänzenden Recherche alternativ die geänderte Anmeldung zu Grunde gelegt (siehe auch XII, 2)..

4.4 Internationale (PCT-)Recherchen

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

4.5 Recherchen internationaler Art

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

4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen

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

1.1 Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht

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

Regel 44 (1)

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

1.2 Beurteilung von Aspekten, die zur Einschränkung der Recherche führen

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

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

2. Umfang der Recherche

2.1 Vollständigkeit der Recherche

Die europäische Recherche ist vor allem eine gründliche, alles umfassende Recherche, die hohen qualitativen Anforderungen gerecht wird. Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass bei einer derartigen Recherche eine hundertprozentige Vollständigkeit wegen Faktoren wie etwa den unvermeidlichen Unzulänglichkeiten aller Systeme zur Informationsabfrage und ihrer Anwendung nicht immer möglich und vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit auch nicht zu vertreten ist, wenn die Kosten in angemessenen Grenzen gehalten werden sollen. Die Recherche ist daher so durchzuführen, dass die Gefahr eine vollständige Vorwegnahme des Gegenstands eines Anspruchs - oder einen anderen äußerst relevanten Stand der Technik zu übersehen, auf ein Minimum beschränkt wird. Bei weniger relevanten Elementen des Stands der Technik, für die in der Recherchendokumentation oft eine große Anzahl von Unterlagen zu finden ist, ist eine niedrigere Ermittlungsrate annehm-

bar (siehe in diesem Zusammenhang auch III, 2.4). Zur Beschränkung der vom EPA recherchierten Gegenstände siehe VIII, 1.

Der Umfang der internationalen Recherche ist in Art. 15 (4) PCT definiert, wo es heißt, dass die Internationale Recherchenbehörde sich bemühen muss, den Stand der Technik so weit zu ermitteln, wie es ihre Möglichkeiten erlauben, und auf jeden Fall den in der Ausführungsordnung zum PCT (Regel 34 PCT) festgelegten Prüfstoff berücksichtigen muss. Aus dieser Definition ("wie es ihre Möglichkeiten erlauben") folgt, dass der Umfang einer internationalen Recherche gleichwertig mit einer europäischen Recherche sein soll. Internationale und europäische Recherchen müssen deshalb voll und ganz vereinbar sein. Hat das EPA die internationale Recherche durchgeführt, muss demnach kein ergänzender Recherchenbericht erstellt werden, und der internationale Recherchenbericht des EPA tritt ohne Einschränkungen an die Stelle des europäischen Recherchenberichts (Art. 157 EPÜ, ABI. 1979, 4, siehe auch II, 4.3).

2.2 Wirksamkeit und Effizienz der Recherche

Die Wirksamkeit und Effizienz jeder Recherche nach sachdienlichen Schriftstücken (Regel 44 (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 auf Grund seiner Kenntnis des betreffenden Gebiets der Technik und der verfügbaren Informationsabfragesysteme darüber entscheiden, ob Teile der Recherchendokumentation ausgelassen werden können, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sich darunter bedeutsame Dokumente befinden, wie z. B. aus der Zeit vor der Entwicklung des betreffenden Gebiets. Auch braucht er nur ein Mitglied einer Patentfamilie einzusehen, es sei denn, er hätte gute Gründe für die Annahme, dass in einem Einzelfall beim Inhalt einzelner Mitglieder der gleichen Patentfamilie wesentliche sachliche Unterschiede bestehen (siehe IX, 2.6).

2.3 Heranziehen besonderer Dokumente

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

2.4 Recherche in gleichartigen Gebieten

Die Recherche wird in Dokumentensammlungen oder Datenbanken durchgeführt, die Material auf allen für die Erfindung maßgeblichen tech-

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

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

Die Entscheidung darüber, ob die Recherche auf Gebiete ausgedehnt werden soll, die in der Anmeldung nicht genannt sind, muss dem Prüfer überlassen werden, doch sollte sich dieser nicht in die Lage des Erfinders versetzen und versuchen, sich alle Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung vorzustellen. Für die Ausdehnung der Recherche auf gleichartige Gebiete sollte ausschlaggebend sein, ob anhand des zu erwartenden Ergebnisses der Recherche in diesen Gebieten voraussichtlich ein begründeter Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit geltend gemacht werden kann (siehe T 176/84, ABl. 2/1986, 50, T 195/84, ABl. 5/1986, 121 und C-IV, 9.9).

3. Gegenstand der Recherche

3.1 Grundlage der Recherche

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

Art. 92 (1)
Art. 69 (1)
Regel 29 (6)

3.2 Auslegung der Patentansprüche

Die Recherche darf weder auf den genauen Wortlaut der Patentansprüche begrenzt werden noch auf alles ausgedehnt werden, was ein Fachmann durch Studium der Beschreibung und Zeichnungen ableiten könnte. Sie dient der Ermittlung des Stands der Technik, der für die Neuheit und/oder für die erfinderische Tätigkeit von Bedeutung ist (siehe II, 2). Die Recherche muss sich auf das erstrecken, was augenscheinlich die wesentlichen Merkmale der Erfindung sind, und alle Änderungen in der der Erfindung zu Grunde liegenden (objektiven) technischen Aufgabe berücksichtigen, die sich im Laufe der Recherche auf Grund des ermittelten Stands der Technik ergeben können (siehe IV, 2.3, 2.4, und C-IV, 9.8.2). Dabei ist Folgendes zu beachten: In den Patentansprüchen sind ausdrückliche Bezugnahmen auf Merkmale, die in der Beschreibung ausgeführt werden, zwar nur dann erlaubt, "wenn dies ... unbedingt erforderlich ist" (Regel 29 (6) – siehe auch III, 3.5 und C-III, 4.10), doch sollten Patentansprüche, die solche Bezugnahmen enthalten, dennoch recherchiert werden, wenn diese technischen Merkmale durch bestimmte Teile der Beschreibung eindeutig definiert sind.

Prot. Art. 69

Bei der Auslegung von Patentansprüchen für die Zwecke der Recherche ist auch Stand der Technik zu berücksichtigen, dessen technische Merkmale bekannte Äquivalente der technischen Merkmale der beanspruchten

Erfindung sind, und der zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit führen kann (siehe C-IV, Anlage, 1.1 ii)).

3.3 Änderung der Patentansprüche

Regel 86 (1)
Regel 107 (1) b)
Regel 109

Wenn eine europäische Patentanmeldung nicht auf eine frühere internationale Patentanmeldung zurückgeht, darf der Anmelder die Patentansprüche vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht ändern (Regel 86 (1)). Daher richtet sich die Recherche in diesen Fällen auf die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung der europäischen Patentanmeldung. Geht eine europäische Anmeldung jedoch auf eine frühere internationale Anmeldung zurück, so hat der Anmelder in der internationalen Phase die Möglichkeit gehabt, die internationale Anmeldung entweder nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts (Art. 19 (1) PCT) oder während der internationalen vorläufigen Prüfung (Art. 34 (2) b) PCT) zu ändern. Der Anmelder kann dann angeben, dass er mit diesen oder mit anderweitig geänderten Anmeldungsunterlagen (einschließlich der Ansprüche) gemäß Regel 107 (1) b) in die europäische Phase eintreten möchte. Des Weiteren erhält der Anmelder vom EPA die Gelegenheit, die Anmeldungsunterlagen (einschließlich der Ansprüche) innerhalb einer vorgegebenen Frist zu ändern (Regel 109). Die Anmeldung in der geänderten Fassung dient gegebenenfalls als Grundlage für eine ergänzende europäische Recherche, die nach Art. 157 (2) durchzuführen ist (siehe II, 4.3 und XII, 2).

3.4 Verzicht auf Patentansprüche

Regel 31 (2)
Regel 110 (4)

Bei europäischen Patentanmeldungen sind Patentansprüche, die wegen Nichtzahlung der Gebühren als zurückgenommen gelten, von der Recherche auszuschließen. Dies gilt sowohl für Recherchen zu europäischen Direktanmeldungen als auch für ergänzende Recherchen zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten (siehe 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 VII, 1.3 bei mangelnder Einheitlichkeit). Wenn beispielsweise eine Anmeldung für eine Schaltung einen oder mehrere Ansprüche enthält, die lediglich auf die Funktion und die Wirkungsweise gerichtet sind, und die Beschreibung und die Zeichnungen ein Beispiel mit einer detaillierten, ungewöhnlichen Transistorschaltung umfassen, sollte sich die Recherche auf diese Schaltung erstrecken.

3.6 Breit gefasste Patentansprüche

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). Wenn beispielsweise die Patentansprüche in einer Anmeldung, in der eine automatische Fernsprechvermittlungsanlage ausführlich beschrieben wird, auf eine automatische Schaltzentrale gerichtet sind, sollte die Recherche nicht allein wegen des weit gefassten Patentanspruchs auf eine automatische Telegrammübermittlung, auf automatische Speichervermittlungsanlagen usw. ausgedehnt werden, sondern nur dann, wenn wahrscheinlich ist, dass eine solche erweiterte Recherche zu einem Dokument führen könnte, auf dessen Grundlage ein sinnvoller Einwand wegen

mangelnder Neuheit oder fehlender erfinderischer Tätigkeit erhoben werden könnte. Wenn ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung eines "Impedanzelements" gerichtet ist, die Beschreibung und die Zeichnungen sich jedoch nur auf die Herstellung eines Widerstands beziehen und keine Angaben darüber enthalten, wie andere Arten von Impedanzelementen durch das Verfahren der Erfindung hergestellt werden könnten, wäre die Ausdehnung der Recherche beispielsweise auf die Herstellung von Kondensatoren normalerweise auch nicht gerechtfertigt. Ist der Hauptanspruch auf die chemische Behandlung von Untergründen gerichtet, geht aber aus der Beschreibung und allen Beispielen hervor, dass die zu lösende Aufgabe ausschließlich von der Beschaffenheit von Naturleder abhängt, so ist die Recherche natürlich nicht auf Kunststoff, Stoff oder Glas auszudehnen. Ebenso sollte bei einer Anmeldung, bei der sich die Beschreibung und die Zeichnungen auf ein Schloss mit einem Sicherheitszylinder beziehen, die Ansprüche jedoch auf eine Vorrichtung gerichtet sind, die die Einstellung eines ersten Elements in einem bestimmten Winkel zu zwei anderen rotierenden Elementen ermöglicht, die Recherche auf Schlösser beschränkt werden. Ist die Offenbarung oder Stützung so mangelhaft, dass eine sinnvolle Recherche des **gesamten** Umfangs der Ansprüche unmöglich ist, so kann eine Teilrecherche oder eine Erklärung, die nach Regel 45 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, zweckmäßig sein (siehe 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. Unter abhängigen Ansprüchen sind solche zu verstehen, die durch alle Merkmale des Anspruchs (der Ansprüche), von dem (denen) sie abhängen, eingeschränkt sind. Ist der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs neu, so ist auch der Gegenstand der von ihm abhängigen Ansprüche neu. Wenn die Patentfähigkeit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, brauchen in Bezug auf den Gegenstand der abhängigen Ansprüche als solchen keine weiteren Recherchen durchgeführt oder Dokumente genannt zu werden (siehe aber II, 4.2 iii) und XII, 1.2). Der Prüfer sollte z. B. bei einer Anmeldung betreffend Röhren für Kathodenstrahl-Oszillografen, in der der unabhängige Anspruch auf spezielle Vorrichtungen am Rand der Vorderseite der Röhre für die Beleuchtung des Bildschirms und ein abhängiger Anspruch auf eine besondere Verbindung zwischen der Vorderseite und dem Hauptteil der Röhre gerichtet ist, in dem Teil der Dokumentation, die er für die Recherchen über die Beleuchtungsvorrichtungen heranzieht, auch über die Verbindungsvorrichtungen recherchieren, und zwar unabhängig davon, ob diese mit den Beleuchtungsvorrichtungen kombiniert sind oder nicht. Wenn die Patentfähigkeit der Beleuchtungsvorrichtungen nach dieser Recherche nicht in Frage gestellt ist, sollte der Prüfer seine Recherchen über die Verbindungsvorrichtungen nicht auf weitere Teile der Dokumentation ausdehnen, die Material enthalten könnten, das für diese Verbindungen sachdienlich ist oder speziell für sie vorgesehen ist. Wenn bei einer Anmeldung, die sich auf eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Nagelinfektionen bezieht, die Patentierbarkeit des auf bestimmte Wirkstoffkombinationen gerichteten Gegenstands des unabhängigen Anspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, so braucht die Recherche nicht auf abhängige Ansprüche ausgedehnt zu werden, die auf die Verwendung eines bestimmten flüchtigen Lösungsmittels als Trägersubstanz in der Zusammensetzung gerichtet sind.

Regel 29 (4)

3.8 Recherche zu abhängigen Patentansprüchen

Wird jedoch die Patentfähigkeit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs in Frage gestellt, so kann es zur Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des abhängigen Anspruchs als solcher neu und erfinderisch ist, notwendig sein, die Recherche in anderen Teilen der Dokumentation, z. B. in einer oder mehreren zusätzlichen Klassifikationseinheiten fortzusetzen. Bei Merkmalen, die bedeutungslos oder in der Technik allgemein bekannt sind, wären keine derartigen besonderen Recherchen durchzuführen. Lässt sich allerdings schnell ein Nachschlagewerk oder ein anderes Dokument finden, aus dem hervorgeht, dass ein Merkmal allgemein bekannt ist, so ist dieses Dokument anzugeben (siehe C-IV, 9.9 iii)). Wenn durch den abhängigen Anspruch ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird (und nicht nur weitere Einzelheiten eines bereits im unabhängigen Anspruch enthaltenen Bestandteils angeführt werden), sollte der abhängige Anspruch in Kombination mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs betrachtet und dementsprechend behandelt werden (siehe C-III, 3.4).

3.9 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch

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

3.10 Verschiedene Kategorien

Wenn die Anmeldung Ansprüche verschiedener Kategorien enthält, müssen diese alle in die Recherche mit einbezogen werden. Scheint jedoch ein Erzeugnisanspruch eindeutig neu und nicht nahe liegend zu sein, so braucht zu Ansprüchen für ein Verfahren, das unweigerlich zur Herstellung dieses Erzeugnisses führt, oder zu Ansprüchen für die Verwendung dieses Erzeugnisses keine besondere Recherche durchgeführt zu werden (siehe C-III, 3.7a und C-IV, 9.12). Wenn die Anmeldung nur Ansprüche einer Kategorie enthält, ist es wünschenswert, dass andere Kategorien in die Recherche mit einbezogen werden. Ganz allgemein darf man wohl annehmen, dass die Ausgangsprodukte bei einem auf einen chemischen Prozess gerichteten Anspruch zum Stand der Technik gehören und nicht recherchiert zu werden brauchen, es sei denn, die Anmeldung enthält gegenteilige Angaben; in Bezug auf Zwischenprodukte werden Recherchen nur dann durchgeführt, wenn diese Produkte Gegenstand eines oder mehrerer Ansprüche sind; bei Endprodukten müssen hingegen immer Recherchen vorgenommen werden, es sei denn, dass diese Produkte offensichtlich bekannt sind.

3.11 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstände

Regel 45

Der Prüfer kann bestimmte Gegenstände von seinen Recherchen ausschließen. Diese Ausschlüsse können sich aus bestimmten Gegenständen ergeben, die nicht den Vorschriften des EPÜ über Ausschlüsse von der Patentierbarkeit oder gewerbliche Anwendbarkeit entsprechen (siehe

VIII, 1 und 2). Sie könnten sich auch ergeben, wenn die Anmeldung den Vorschriften des EPÜ so wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche für einige oder alle Ansprüche oder für einen Teil eines Anspruchs unmöglich ist (siehe VIII, 3).

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 Erfindungen begrenzt, die zuerst in den Ansprüchen erwähnt wurden, begrenzt (siehe VII). Eine Begrenzung der Recherche aus den oben genannten Gründen wird dem Anmelder in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung bekannt gegeben (siehe VII, 1.2).

Regel 46

3.13 Technologischer Hintergrund

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

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

KAPITEL IV

RECHERCHENVERFAHREN UND -STRATEGIE

1. Verfahren vor Beginn der Recherche

1.1 Analyse der Anmeldung

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

1.2 Formfehler

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

Art. 91 (1)
 Art. 92 (1)
 Art. 78
 Regeln 26 – 36
 Art. 53 a)
 Regel 34

i) Formfehler in der Anmeldung (siehe A-III, 3.2) wie

Art. 91 (1) b)
 Regel 40

- a) kein Sequenzprotokoll in Papier- und/oder in elektronischer Form (Regel 27a (1), (2) und ABl. Beilage Nr. 2, 11/1998)
- b) Seitennummerierung in falscher Reihenfolge und/oder falsch positioniert und/oder nicht in arabischen Zahlen (Regel 35 (8))
- c) Zeichnungen in der Beschreibung und/oder den Patentansprüchen (Regel 35 (11))
- d) Radierstellen und/oder Änderungen in den Anmeldeunterlagen, so dass der verbindliche Text in Frage gestellt ist und/oder die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung gefährdet sind (Regel 35 (14))

ii) unzulässige Angaben in der Anmeldung,

Art. 53 a)
 Regel 34 (1) a)
 Regel 34 (1) b)

- a) die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (siehe A-III, 8.1, C-II, 7.2 und C-IV, 3.1 bis 3.3) oder
- b) herabsetzende Äußerungen darstellen (siehe A-III, 8.2). Sachliche Kommentare gemäß C-II, 7.3 sind jedoch zulässig.

Regel 28

- 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 28 (1) c), siehe G 2/93, ABl. 5/1995, 275 und A-IV, 4.2).
- iv) nicht ordnungsgemäße Kenntlichmachung der Anmeldung als Teilanmeldung im Sinne von Art. 76 (1) (siehe A-IV, 1.3.2, Regel 26 (2) e), Art. 91 (1) d) und Regel 41 (1))

1.3 In der Anmeldung angeführte Dokumente

Die in der Anmeldung angeführten Dokumente sollten geprüft werden, wenn sie als Ausgangspunkt der Erfindung, als Darlegung des Stands der Technik oder als Alternativlösungen für die betreffende Aufgabe angeführt werden oder wenn sie für das richtige Verständnis der Anmeldung erforderlich sind; (siehe aber IV, 2.4). Wenn solche Dokumente sich jedoch eindeutig nur auf Einzelheiten beziehen, die für die beanspruchte Erfindung nicht unmittelbar wichtig sind, können sie außer Acht gelassen werden. Wenn in der Anmeldung ausnahmsweise ein Dokument angeführt ist, das nicht veröffentlicht oder für die Recherchenabteilung anderweitig nicht zugänglich ist, und das Dokument für das richtige Verständnis der Erfindung so wesentlich erscheint, dass eine sinnvolle Recherche ohne Kenntnis des Inhalts dieses Dokuments nicht möglich wäre, sollte die Recherchenabteilung die Recherche zurückstellen und den Anmelder auffordern, zuerst eine Kopie des Dokuments beizubringen, wenn möglich innerhalb der Frist für die Erstellung des Recherchenberichts. Wird die Kopie des Dokuments nicht innerhalb einer von der Recherchenabteilung festgelegten Frist beigebracht, so wird erst versucht, die Recherche durchzuführen, und dann nötigenfalls nach Regel 45 ein Teilrecherchenbericht erstellt oder gegebenenfalls eine Erklärung verfasst, die den Recherchenbericht ersetzt. In diesem Teilrecherchenbericht bzw. in dieser Erklärung werden folgende Gründe angegeben:

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

In Fällen, in denen der Anmelder das Dokument nach Erstellung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) einreicht, kann nach der Beseitigung des Mangels, der zu der Teilrecherche geführt hat, eine zusätzliche Recherche zu dem Gegenstand durchgeführt werden, der ursprünglich von der Recherche ausgeschlossen worden war (siehe C-VI, 8.5). Die Anmelder müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass solche später gemachten Angaben nur unter bestimmten Umständen für die Zwecke der ausreichenden Offenbarung nach Art. 83 berücksichtigt werden können (siehe C-II, 4.18).

1.4 Zusammenfassung; offizielle Klassifizierung; Bezeichnung der Erfindung; Veröffentlichung

Regel 47
Regel 33
Art. 93 (2)

Der Prüfer sollte dann die Zusammenfassung (sowie die Bezeichnung der Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung) in Verbindung mit den in der Ausführungsordnung (siehe Kapitel XI) festgelegten Anforderungen prüfen. Da die Zusammenfassung sich auf die eingereichte Anmeldung

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

2. Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschränkungen

Es könnte zweckmäßig sein, dass der Prüfer nach der Bestimmung des Gegenstands der Erfindung gemäß IV, 1.1 zunächst einmal eine Aufzeichnung über die Recherche erstellt, in der der Gegenstand seiner Recherche so genau wie möglich angegeben wird. In vielen Fällen dürften sich die Ansprüche zu diesem Zweck heranziehen lassen, doch sind sie unter Umständen zu verallgemeinern, um alle Aspekte und Ausführungsformen der Erfindung einzubeziehen. Gleichzeitig ist auch auf die von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstände (siehe VIII, 1 und 2) und auf etwaige mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe VII, 1.1) zu achten. Es könnte auch der Fall eintreten, dass der Prüfer die Recherche einschränken muss, weil den Erfordernissen des EPÜ so wenig entsprochen wurde, dass eine sinnvolle Recherche unmöglich ist (siehe VIII, 3). Solche Beschränkungen der Recherche sind in der Teilrecherche oder in der Erklärung, die nach Regel 45 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, anzugeben. In der Erklärung sind die Beschränkungen zu begründen (siehe X, 8 iii)). Die Erklärung bzw. der Teilrecherchenbericht gilt für das weitere Verfahren als Recherchenbericht.

Regel 45

2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie

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

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

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

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

2.3 Durchführung der Recherche; Arten von Dokumenten

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

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

- i) kollidierende Anmeldungen (siehe VI, 4), d. h.
 - a) veröffentlichte europäische Anmeldungen nach Art. 54 (3) (siehe C-IV, 6.1 und 6.1a)
 - b) veröffentlichte internationale Anmeldungen nach Art. 54 (3) und Art. 158 (1), (2) (siehe C-IV, 6.2)
 - c) veröffentlichte nationale Anmeldungen aus EPÜ-Vertragsstaaten nach Art. 139 (2) (siehe C-IV, 6a und C-III, 8.4)

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

- ii) Dokumente, aus denen sich ein Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit einer beanspruchten Priorität ergibt (siehe VI, 3 und C-V, 1.4a), die im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt werden (siehe X, 9.2 viii) a))
- iii) Dokumente, die zu einem besseren bzw. richtigeren Verständnis der beanspruchten Erfindung beitragen und die im Recherchenbericht als "T"-Dokumente angeführt werden (siehe X, 9.2 v))

- iv) Dokumente, die den technologischen Hintergrund veranschaulichen und im Recherchenbericht als "A"-Dokumente angeführt werden (siehe X, 9.2 ii)), wenn sie nicht den nächstliegenden Stand der Technik bilden (siehe IV, 2.5)
- v) europäische Patentanmeldungen desselben Anmelders, die denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben wie die Anmeldung, zu der die Recherche durchgeführt wird, und sich auf dieselbe Erfindung beziehen und daher für die Frage der Doppelpatentierung relevant sind (siehe C-IV, 6.4); sie werden im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angeführt (siehe X, 9.2 viii) c))

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

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

2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche

Der Prüfer sollte die Ergebnisse seiner Ermittlungen laufend neu beurteilen und im Bedarfsfall den Umfang der Recherche neu festlegen. So ist z. B. die Auswahl der Klassifikationseinheiten, in denen zu recherchieren ist, oder die Reihenfolge, in der recherchiert wird, unter Umständen im Verlauf der Recherche auf Grund erzielter Zwischenergebnisse zu ändern. Der Prüfer sollte sich ferner seines Urteilsvermögens bedienen und die erzielten Ergebnisse berücksichtigen, wenn er während der systematischen Ermittlungen entscheiden muss, ob er in einer anderen Art und Weise in der Recherchendokumentation recherchieren soll, beispielsweise durch Heranziehung von

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

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

2.5 Nächstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Recherche

Es ist möglich, dass der Prüfer keine vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlichten Dokumente findet, die in Bezug auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit für die beanspruchte Erfindung schädlich sind. In solchen Fällen sollte der Prüfer im Recherchenbericht wenn möglich zumindest den während der Recherche ermittelten Stand der Technik angeben, der

eine Lösung für dieselbe Aufgabe offenbart, wie sie der beanspruchten Erfindung zu Grunde liegt, (wobei sich die Aufgabe abhängig vom ermittelten Stand der Technik ändern kann (C-IV, 9.8.2)), und bei dem die bekannte Lösung der beanspruchten Lösung technisch am nächsten liegt ("nächstliegender Stand der Technik"). Ein solcher Stand der Technik ist im Recherchenbericht als "A"-Dokument anzuführen (siehe X, 9.2 ii)).

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

Findet der Prüfer 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 Recherche durchgeführt wird (Art. 157 (2) a – siehe II, 4.3), ist es möglich, dass der Prüfer keine anderen maßgeblichen Vorveröffentlichungen findet als die bereits im internationalen Recherchenbericht der Internationalen Recherchenbehörde angeführten Dokumente. In solchen Fällen ist es zulässig, keine weiteren maßgeblichen Dokumente im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufzuführen (siehe X, 9.1.4).

2.6 Beendigung der Recherche

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

3. Verfahren nach Abschluss der Recherche

3.1 Erstellung des Recherchenberichts

Nach Abschluss der Recherche sollte der Prüfer unter den ermittelten Dokumenten diejenigen auswählen, die im Bericht anzugeben sind. Dabei sollten stets die Dokumente von besonderer Bedeutung einbezogen werden (die im Bericht besonders zu kennzeichnen sind (siehe X, 9.2)). Weniger bedeutsame Dokumente sind nur dann anzugeben, wenn sie Aspekte oder Einzelheiten der beanspruchten Erfindung betreffen, die in den bereits zur Angabe ausgewählten Dokumenten nicht enthalten sind. In Zweifelsfällen oder Grenzfällen, die sich in Bezug auf die Neuheit oder

die erfinderische Tätigkeit ergeben, sollte der Prüfer bei der Angabe von Dokumenten eher großzügig sein, damit die Prüfungsabteilung die Möglichkeit erhält, die Frage unter möglichst vielen Aspekten zu beurteilen (siehe III, 1.1).

Zur Vermeidung einer unnötigen Kostensteigerung sollte der Prüfer nicht mehr Dokumente anführen als nötig; wenn mehrere Dokumente in gleicher Weise bedeutsam sind, so sollte daher in der Regel nur ein Dokument im Recherchenbericht angeführt werden. Dem Recherchenbericht liegt in jedem Fall ein vom Computer erstellter Anhang bei, in dem die verfügbaren, zur gleichen Patentfamilie gehörenden Patentdokumente aufgelistet sind. Bei der Auswahl derartiger Dokumente zur Angabe im Bericht sollte der Prüfer auf die Arbeitserleichterung hinsichtlich der Sprache achten und vorzugsweise Dokumente in der Sprache der Anmeldung auführen (oder zumindest erwähnen) (siehe X, 9.1.2).

Der Prüfer erstellt dann den Recherchenbericht.

3.2 Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente

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

3.3 Fehler im Recherchenbericht

Wird in einem Recherchenbericht vor dessen Veröffentlichung ein redaktioneller Fehler festgestellt, so ist ein neuer Recherchenbericht zu erstellen, der den vorhergehenden ersetzt. Wurde der Recherchenbericht dem Anmelder bereits nach Art. 92 (2) übersandt, aber noch nicht veröffentlicht, so ist der Fehler dem Anmelder unverzüglich mitzuteilen. Wird nach der Veröffentlichung des Recherchenberichts ein schwer wiegender 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 ("IPK") gekennzeichnet werden sollten (siehe auch die Website der WIPO), können ferner nichtobligatorische 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 IPK enthaltenen Klassifikationssymbole verwendet ("obligatorische Klassifikation"). Etwaigen zusätzlichen Informationen kann er ebenfalls die entsprechenden Klassifikationssymbole und/oder Indizierungscode zuweisen ("nichtobligatorische Klassifikation"), wie in der jeweils gültigen Fassung der Einführung zur IPK definiert.

2. Vorklassifizierung (Weiterleitung)

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

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

In den meisten Fällen ist keine weitere Klassifizierung für die Zuweisung der Anmeldungen an die Recherchenabteilungen einer Direktion

notwendig; ist dies dennoch der Fall, so ist der für das jeweilige Gebiet zuständige Prüfer für die entsprechende Zuweisung zuständig.

3. Falsche Vorklassifizierung

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

4. Offizielle Klassifizierung der Anmeldung

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

Liegt die offizielle Klassifizierung der Anmeldung in mehr als einer Unterklasse oder in mehr als einer Hauptgruppe ("00") innerhalb einer Unterklasse, so sollten alle diese Klassifikationen zugeteilt werden. Die Klassifizierung der eigentlichen Erfindung ist von allen zusätzlichen Klassifikations- oder Indizierungs-codes zu unterscheiden. Ferner muss in den Fällen, in denen der eigentlichen Erfindung mehr als ein Klassifikationssymbol zugeteilt wird, dasjenige Symbol, das nach Ansicht des Prüfers die Erfindung am besten kennzeichnet, oder wenn dies Schwierigkeiten aufwirft, dasjenige Symbol, das die Erfindung kennzeichnet, für die die meisten Informationen gegeben werden, an erster Stelle angegeben werden, z. B. um die weitere Zuteilung der Anmeldungen zu erleichtern.

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

5. Klassifizierung später veröffentlichter Recherchenberichte

In Fällen, in denen der Recherchenbericht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung noch nicht verfügbar ist und daher gesondert veröffentlicht wird und in denen es der Prüfer für notwendig hält, die

ursprüngliche Klassifizierung aus den unter V, 4, letzter Absatz genannten Gründen zu ändern, sollte er die geänderte Klassifizierung auf dem Recherchenbericht angeben und darauf hinweisen, dass es sich dabei um die offizielle Klassifizierung im Gegensatz zu der auf der Anmeldung veröffentlichten Klassifizierung handelt (die somit zu einer reinen "Klassifizierung für die Veröffentlichung" wird). Eine solche Klassifizierungsänderung sollte nur dann vorgenommen werden, wenn der Prüfer voll und ganz von deren Notwendigkeit überzeugt ist. Wird eine europäische Patentanmeldung ohne den europäischen Recherchenbericht klassifiziert und veröffentlicht (A2-Veröffentlichung), so wird der europäische Recherchenbericht nach der Veröffentlichung der Anmeldung erstellt und gesondert veröffentlicht (A3-Veröffentlichung). Es kann vorkommen, dass die IPK 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 IPK heranziehen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung gültig war.

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

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

7. Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung

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

8. Überprüfung der offiziellen Klassifizierung

In der Regel werden die Anmeldungen nach Verlassen der Recherchenabteilung nicht systematisch daraufhin überprüft, ob die vom Prüfer vorgenommene offizielle Klassifizierung richtig ist. Die Hauptdirektion "Tools und Dokumentation" kann jedoch in dem für notwendig erachteten Maße Stichprobenverfahren einführen, um sicherzustellen, dass die IPK 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.

Die letztinstanzliche Verantwortung für Entscheidungen in Klassifikationsfragen liegt bei der Hauptdirektion "Tools und Dokumentation".

KAPITEL VI

STAND DER TECHNIK

1. Allgemeines

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

2. Stand der Technik – mündliche Offenbarung usw.

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

3. Priorität

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

4. Kollidierende Anmeldungen

4.1 Mögliche kollidierende europäische und internationale Anmeldungen

Wird die Recherche weniger als 18 Monate nach dem europäischen oder internationalen Anmeldetag (d. h. dem Anmeldetag gemäß Art. 80 und nicht dem bzw. den beanspruchten Prioritätstagen) durchgeführt, so wird es im Allgemeinen zum Zeitpunkt der Recherche nicht möglich sein, eine vollständige Recherche nach möglichen kollidierenden europäischen und internationalen Anmeldungen durchzuführen. Diese Recherche muss daher in der Prüfungsphase durch die Prüfungsabteilung vervollständigt werden (siehe C-VI, 8.4).

Art. 54 (3)

4.2 Frühere nationale Rechte

Es kann auch nationale Anmeldungen eines oder mehrerer in der europäischen Anmeldung benannter Staaten geben, deren Anmeldetag vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der europäischen Anmeldung liegt, und die an oder nach diesem Tag als nationale Anmeldungen oder Patente veröffentlicht worden sind. Obgleich solche Anmeldungen kein Hindernis für die Erteilung eines europäischen Patents, sondern nur einen Nichtigkeitsgrund in den betreffenden Vertragsstaaten darstellen, können sie für den Anmelder wichtig sein (siehe C-III, 8.4). Befinden sich derartige Anmeldungen in der Dokumentation, so werden sie berücksichtigt und im

Art. 139 (2)

Recherchenbericht besonders erwähnt (siehe X, 9.2 vi)). Jedoch sollten zu diesem Zweck keine besonderen Anstrengungen bei der Recherche unternommen werden (siehe IV, 2.3).

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

5.1 Überprüfung beanspruchter Prioritätstage

Art. 80
Art. 90
Art. 54 (2)

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

5.2 Zwischenliteratur

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

5.3 Zweifel hinsichtlich der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs; Ausdehnung der Recherche

Für die Untersuchung der Frage, ob und inwieweit die beanspruchte Priorität zu Recht besteht, ist die Prüfungsabteilung zuständig. Wird jedoch bei der Recherche Zwischenliteratur (siehe VI, 5.2) oder möglicher Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt, sollte die Recherchenabteilung die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs nach Möglichkeit überprüfen (siehe XII, 4, C-V, 1.2 - 1.5 und C-V, 2). Ferner sollten Dokumente, aus denen ersichtlich ist, dass eine beanspruchte Priorität möglicherweise nicht zu Recht besteht (z. B. eine frühere Anmeldung oder ein Patent des gleichen Anmelders, woraus hervorgeht, dass die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, unter Umständen nicht die erste Anmeldung für die betreffende Erfindung ist), im Recherchenbericht angeführt werden (siehe X, 9.2 viii)). Besondere Recherchenanstrengungen sollten zu diesem Zweck in der Regel aber nicht durchgeführt werden, es sei denn, dass hierfür ein besonderer Grund besteht, z. B. wenn die prioritätsbegründende Anmeldung ein "Antrag auf Teilweiterbehandlung" (continuation-in-part) einer früheren Anmeldung ist, deren Priorität nicht beansprucht wird (siehe IV, 2.3 und C-V, 2.4.4). Mitunter kann auch die Tatsache, dass das Wohnsitzland des Anmelders nicht mit dem Land der prioritätsbegründenden Anmeldung identisch ist, darauf hindeuten, dass keine Erstanmeldung vorliegt, was eine gewisse Ausdehnung der Recherche rechtfertigt.

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

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

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

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

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

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

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

5.4 Nach dem Anmeldetag veröffentlichte Dokumente

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

Es können Situationen eintreten, in denen ein nach dem Anmeldetag veröffentlichtes Dokument bedeutsam ist; Beispiele hierfür sind ein später veröffentlichtes Dokument, das der Erfindung zu Grunde 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 zugrundeliegenden Schlussfolgerungen oder Tatbestände nicht zutreffen (siehe Art. 84 und C-III, 6.3). Die Recherche sollte zu diesem Zweck nicht ausgedehnt werden, aber der Prüfer könnte derartige Dokumente im Recherchenbericht angeben, wenn sie ihm bekannt sind (siehe X, 9.2 v)).

5.5 Unschädliche Offenbarungen

Art. 55
Regel 23

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

6. Inhalt der Offenbarungen

6.1 Allgemeines

Die Recherchenabteilung wählt in der Regel nur solche Dokumente zur Angabe aus, die in der Recherchendokumentation vorliegen oder zu denen sie in anderer Weise Zugang hat. So bestehen keine Zweifel über den Inhalt der angegebenen Dokumente, da der Prüfer im Allgemeinen jedes der angegebenen Dokumente selbst eingesehen hat.

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

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

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

KAPITEL VII**EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG****1. Allgemeines****1.1 Teilweiser europäischer Recherchenbericht**

Entspricht die europäische Anmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung (siehe C-III, 7), so recherchiert sie und erstellt den teilweisen europäischen Recherchenbericht nach Regel 46 (1) für die Teile der Anmeldung, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen, die eine Einheit darstellen,) beziehen. Der teilweise europäische Recherchenbericht wird durch eine Aufzählung der einzelnen Erfindungen ergänzt.

Regel 46

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

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

1.2 Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchegebühren

Die Recherchenabteilung unterrichtet den Anmelder über die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung in einer den Teilrecherchenbericht begleitenden Mitteilung und teilt ihm außerdem mit, dass für jede weitere, nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn die Recherche auch diese Erfindungen erfassen soll. Die Gebührenzahlung muss innerhalb einer von der Recherchenabteilung festgesetzten Frist erfolgen, die mindestens zwei und höchstens sechs Wochen beträgt (Regel 46 (1)). Recherchen zu den Erfindungen, für die weitere Recherchegebühren innerhalb der gesetzten Frist entrichtet worden sind, werden von der Recherchenabteilung vorrangig behandelt. Der Recherchenbericht ist für alle die Teile der Anmeldung zu erstellen, die sich auf Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind. Im Recherchenbericht werden die einzelnen Erfindungen aufgeführt und der Gegenstand sowie die entsprechenden Ansprüche (oder Teile von Ansprüchen – siehe Regel 30 (2)) angegeben, für die eine Recherche durchgeführt wurde.

Regel 46 (1)

1.3 Dokumente, die nur für andere Erfindungen bedeutsam sind

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

2. Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit

2.1 Antrag auf Erstattung weiterer Recherchegebühren

Regel 46 (2)

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

2.2 Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung

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

2.3 Vollständige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit

In Ausnahmefällen ist der Prüfer bei mangelnder Einheitlichkeit, vor allem, wenn sie "a posteriori" festgestellt wird, in der Lage, für alle Erfindungen mit geringem zusätzlichem Zeit- und Kostenaufwand eine vollständige Recherche durchzuführen und eine Stellungnahme zur Recherche zu verfassen (falls zutreffend, siehe XII, 8), und zwar vor allem dann, wenn die Erfindungen unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Idee sehr ähnlich sind. In diesen Fällen wird die Recherche für die weitere(n) Erfindung(en) zusammen mit der für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung abgeschlossen. Alle Ergebnisse sollten dann in einen einzigen Recherchenbericht aufgenommen werden, in dem der Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird und die verschiedenen Erfindungen angegeben werden. Aus diesem Bericht geht ferner hervor, dass die Recherchenabteilung den Anmelder nicht zur Entrichtung weiterer Recherchegebühren aufgefordert hat, weil alle Ansprüche ohne einen Arbeitsaufwand, der eine solche Gebühr gerechtfertigt hätte, recherchiert werden konnten. In der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) wird jedoch weiterhin am Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung festgehalten (siehe XII, 6).

2.4 Ergänzende europäische Recherche

Art. 157 (2) a)

Ergibt sich bei einer ergänzenden europäischen Recherche im Anschluss an eine internationale (PCT-) Recherche ein Problem in Bezug auf die Einheitlichkeit der Erfindung, so sollte es die Recherchenabteilung möglichst vermeiden, von dem in der internationalen Phase eingenommenen Standpunkt abzuweichen, es sei denn,

- i) die Patentansprüche wurden vor Durchführung der ergänzenden europäischen Recherche derart geändert (Art. 19 PCT, Art. 34 (2) b) PCT, Regel 107 (1) b), Regel 109), dass die Einheitlichkeit der Erfindung – anders als bei den Ansprüchen in der internationalen Phase – nicht mehr gegeben ist,

- ii) die Auslegung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13.1 - 13.3 PCT) in der internationalen Phase (durch die Internationale Recherchenbehörde, Art. 17 (3) PCT, und/oder die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde, Art. 34 (3) PCT) war eindeutig unangemessen oder
- iii) die ergänzende europäische Recherche ergibt ein oder mehrere Dokumente, die in der internationalen Phase nicht verfügbar waren und die a posteriori zu mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung führen (siehe C-III, 7.6 und C-III, 7.8).

Eine gemäß Regel 112 oder Regel 46 (1) bei mangelnder Einheitlichkeit gezahlte Recherchegebühr wird zurückgezahlt, wenn der Anmelder im Verlauf der Prüfung der europäischen Patentanmeldung durch die Prüfungsabteilung einen Erstattungsantrag stellt und die Prüfungsabteilung feststellt, dass die Aufforderung zur Zahlung der Recherchegebühren nicht gerechtfertigt war (siehe jedoch XII, 1.2).

Regel 112
Regel 46 (2)

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) bis (4) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind oder eine Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Art. 53 b) darstellen; soweit die Ansprüche solche Gegenstände betreffen, werden sie mit Ausnahme bestimmter Behandlungsverfahren (siehe VIII, 2) nicht recherchiert. Zum Sonderfall der Stoffgemische zur Anwendung in Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers siehe VIII, 2.

Art. 52 (2) bis (4)
Art. 53
Art. 57
Regel 45

Obgleich für eine Entscheidung die Prüfungsabteilung zuständig ist, bildet sich die Recherchenabteilung hierüber eine Meinung, um die Stellungnahme zur Recherche zu verfassen (falls zutreffend, siehe XII, 8) und um beurteilen zu können, ob die Recherche möglicherweise zu beschränken ist. Die Recherchenabteilung muss daher auch andere Patentierbarkeitsanforderungen als die der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gemäß C-IV, 2 bis 4 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 Teilrecherche oder in der Erklärung, die nach Regel 45 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, angegeben.

Regel 45

2. Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers; Diagnostizierverfahren

Bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder bei einem Diagnostizierverfahren, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird, ist zu berücksichtigen, dass Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, sofern die Anwendung des Erzeugnisses in **irgendeinem** dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört (siehe auch C-IV, 4.2). Anzumerken ist, dass ein Patentanspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z" unabhängig davon zulässig sein kann, ob es sich um die erste oder eine "weitere" therapeutische Anwendung handelt (siehe C-IV, 4.2).

Art. 52 (4)
Art. 54 (5)

Auch wenn ein Anspruch als Verfahren zur medizinischen Behandlung abgefasst und aus diesem Grund nicht auf einen patentfähigen Gegenstand gerichtet ist, kann eine sinnvolle Recherche möglich sein, wenn das entscheidende technische Merkmal die Wirkung des Stoffs ist, zu der eine Recherche durchgeführt werden kann. Sind allerdings spezifische Verfahrensmerkmale vorhanden (z. B. Dosieranweisungen für den Benutzer, Kombination einer pharmazeutischen mit einer physikalischen Therapie), so ist eine sinnvolle Recherche unter Umständen nicht möglich. In Zweifelsfällen sollte die Recherchenabteilung die Recherche in dem Maße durchführen, in dem dies anhand der verfügbaren Recherchendokumen-

tation möglich ist. Unabhängig davon, ob solche Ansprüche recherchiert werden, sollte der Anmelder jedoch in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) darauf hingewiesen werden, dass solche Gegenstände nicht gewerblich anwendbar sind (siehe XII, 3).

3. Keine sinnvolle Recherche möglich

Regel 45

Eine Einschränkung der Recherche nach Regel 45 kann sich auch ergeben, wenn die Anmeldung den einschlägigen Erfordernissen des EPÜ so wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche aller oder einiger Ansprüche bzw. eines Teils eines Anspruchs unmöglich ist. In solchen Fällen sollte die Recherchenabteilung eine sinnvolle Recherche in dem Maße durchführen, in dem dies möglich ist.

Was "sinnvoll" ist oder nicht, ist eine Tatfrage, die die Recherchenabteilung entscheiden muss. Wie sie ihr Ermessen ausübt, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Es gibt natürlich Fälle, in denen eine Recherche praktisch unmöglich ist, weil den vorgeschriebenen Erfordernissen des EPÜ nicht entsprochen wird. Aber dies sind nicht die einzigen Umstände, unter denen Regel 45 geltend gemacht werden kann. Der Begriff "sinnvoll" sollte in vernünftiger Weise ausgelegt werden.

Einerseits sollte der Begriff "sinnvoll" nicht so ausgelegt werden, dass Regel 45 nur deshalb geltend gemacht wird, weil eine Recherche schwierig ist. Andererseits kann es sein, dass ein bestimmter Anspruch theoretisch vollständig recherchiert werden könnte, die Recherchenabteilung bei gebotener Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften des EPÜ aber dennoch zu dem Ergebnis gelangt, dass dies insofern nicht sinnvoll wäre, als es unter Berücksichtigung beispielsweise der möglichen weiteren Bearbeitung der Anmeldung nicht sachdienlich wäre.

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

Eine – nicht erschöpfende Reihe von Beispielen soll veranschaulichen, wann Regel 45 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. Macht die Anspruchsbreite eine sinnvolle Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit unmöglich, so führt die Recherchenabteilung die Recherche auf der Grundlage der engeren, offenbarten Erfindung durch. Dies kann bedeuten, dass die spezifischen Beispiele recherchiert werden. In einem solchen Fall wird es oft de facto unmöglich sein, überhaupt eine vollständige Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit durchzuführen, weil er breit abgefasst ist. In anderen Fällen wäre eine Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit nicht sachdienlich, da der Anspruch in einer späteren Prüfungsphase nicht haltbar wäre. Dementsprechend wird eine eingeschränkte Recherche durchgeführt. Die Erfordernisse, die der Einschränkung zu Grunde liegen, wären hier die ausreichende Offenbarung und die Stützung nach den Art. 83 und 84 (siehe C-II, 4.9, 4.10; C-III, 6).

ii) Ansprüche nicht knapp gefasst

Ein Beispiel wäre der Fall, in dem so viele Ansprüche oder so viele unter einen Anspruch fallende Möglichkeiten vorliegen, dass die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, über Gebühr erschwert wird. Eine Recherche, insbesondere eine vollständige Recherche, kann de facto unmöglich oder alternativ nicht sachdienlich sein, da der Anspruch oder Anspruchssatz in einer späteren Prüfungsphase nicht haltbar wäre. Auch hier kann eine Teilrecherche oder eine Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt wurde, zweckmäßig sein, da die Ansprüche so wenig prägnant formuliert sind, dass sie eine sinnvolle Recherche unmöglich machen (siehe Art. 84, C-III, 5).

iii) Ansprüche nicht deutlich

Ein Beispiel wäre der Fall, dass der vom Anmelder zur Definition seiner Erfindung gewählte Parameter einen sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik unmöglich macht, weil vielleicht im Stand der Technik nicht derselbe oder überhaupt kein Parameter verwendet wurde. In einem solchen Fall kann der vom Anmelder gewählte Parameter unklar sein (siehe Art. 84, C-III, 4.7a). Der Parameter kann so unklar sein, dass er eine sinnvolle Recherche der Ansprüche bzw. eines Anspruchs oder eines Teils eines Anspruchs unmöglich macht, weil die Ergebnisse jeglicher Recherche sinnlos wären angesichts der Wahl des Parameters, die einen vernünftigen Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem Stand der Technik unmöglich macht. In diesem Fall ist eine Teilrecherche (oder in Ausnahmefällen überhaupt keine Recherche) nach Regel 45 zweckmäßig, 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.

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

Ausnahmsweise kann die Recherchenabteilung nach ihrem Ermessen, wenn sie dies für zweckmäßig hält, den Anmelder informell um eine Klarstellung bitten, bevor sie darüber entscheidet, ob die Recherche hinsichtlich einiger oder aller Ansprüche oder eines Teils eines Anspruchs beschränkt wird oder ob eine Erklärung ergeht, die nach Regel 45 den Recherchenbericht ersetzt.

Werden die Mängel, die eine sinnvolle Recherche unmöglich gemacht haben, später durch Änderungen behoben oder wird ihr Vorliegen vom Anmelder in der Sachprüfungsphase erfolgreich widerlegt, so kann im Prüfungsverfahren eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden (siehe II, 4.2 und C-VI, 8.5).

KAPITEL IX

RECHERCHENDOKUMENTATION

1. Allgemeines

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der Recherchenabteilungen

Der Hauptanteil der Recherchendokumentation besteht aus einer Sammlung von Patentedokumenten, 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, zum Beispiel besonders relevante Artikel, werden ausgewählt und den Prüfern direkt zugänglich gemacht, indem die Originale oder Kopien in die systematische Dokumentation aufgenommen werden. Der systematisch zugängliche Teil der Recherchendokumentation umfasst den nach den Regeln 34 und 36.1 ii) PCT für eine Internationale Recherchenbehörde geforderten Mindestprüfstoff und geht noch etwas über diese Mindestanforderungen hinaus.

Außerdem haben die Recherchenabteilungen in Den Haag auch Zugang zur Dokumentation des niederländischen Amts für gewerbliches Eigentum (Bureau voor de Industriële Eigendom) und die in Berlin zur Dokumentation des Technischen Informationszentrums Berlin des Deutschen Patent- und Markenamts. Diese Dokumentationen sind jeweils im gleichen Gebäude untergebracht und umfassen hauptsächlich eine numerische Sammlung von Patentedokumenten und Patentblättern, eine beschränkte Sammlung von systematisch geordneten Patentedokumenten (in erster Linie für den Gebrauch durch die Öffentlichkeit) und eine in der Bibliothek bereitgehaltene Sammlung von technischen und juristischen Werken und Zeitschriften. Die Situation in Den Haag ist in IX, 2 bis 5 beschrieben, die in Berlin in IX, 6.

1.2 Systeme für den systematischen Zugang

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

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

1.3 Dateien

Die Hauptdirektion Tools und Dokumentation arbeitet bei den seit 1968 veröffentlichten Patentedokumenten mit einem computergeführten Patentfamiliensystem, das mit einem System klassifizierter Bestandsverzeichnisse verbunden ist (für ältere Dokumente stehen hand- oder maschinengeschriebene Listen zur Verfügung). Das Familiensystem wird in Zusammenarbeit mit den nationalen Patentämtern durch Austausch von Neu-

zugängen ständig auf den neuesten Stand gebracht. Mit Hilfe dieser Systeme können die Prüfer entsprechende Patente anderer Länder ("Familienmitglieder") und die Klassifizierung von Patentdokumenten feststellen.

2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestprüfstoff

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

- i) die im Jahre oder nach dem Jahre 1920 vom früheren deutschen Reichspatentamt, von Frankreich, der Schweiz (nur in deutscher und französischer Sprache), dem Vereinigten Königreich, der Bundesrepublik Deutschland und von den Vereinigten Staaten von Amerika erteilten Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen;
- ii) die von Frankreich erteilten Gebrauchszertifikate und/oder veröffentlichten Anmeldungen für solche Zertifikate;
- iii) die von Österreich, Australien und Kanada nach 1970 erteilten Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen, in denen keine Priorität in Anspruch genommen wird, so wie sie von diesen Ländern ausgewählt und zur Verfügung gestellt worden sind;
- iv) die Zusammenfassungen der von Japan, der ehemaligen Sowjetunion und der Russischen Föderation erteilten Patente und/oder veröffentlichten Patentanmeldungen in englischer Sprache sowie die von der ehemaligen Sowjetunion und der Russischen Föderation erteilten Erfinderscheine, für die Zusammenfassungen in englischer Sprache allgemein verfügbar sind.

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

2.2 Andere nationale Patentdokumente

Die Recherchendokumentation umfasst ferner die folgenden nationalen Patentdokumente:

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

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

2.3 Unveröffentlichte Patentanmeldungen

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

2.4 Recherchenberichte

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

2.5 Aufbewahrung der Dokumente für die manuelle Recherche

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

Um den Umfang der Dokumentation für die manuelle Recherche und der Klassifikationsarbeit zu verringern, wird jedes Mal, wenn eine Anmeldung als solche oder als erteiltes Patent neu veröffentlicht wird, normalerweise nur eines dieser Dokumente in die Dokumentation für die manuelle Recherche aufgenommen.

2.6 Patentfamiliensystem

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

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

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

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

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

3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Bücher usw.

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

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

3.2 Aufbewahrung der Nichtpatentliteratur für die manuelle Recherche

Wenn Kopien von nicht zur Patentliteratur gehörenden Veröffentlichungen in die Recherchendokumentation aufgenommen werden, so werden diese zusammen mit den Patentdokumenten mit der gleichen Klassifikation aufbewahrt, normalerweise in getrennten Mappen (siehe IX, 2.5). Da die Erfahrung gezeigt hat, dass viele dieser Veröffentlichungen nach einigen Jahren (z. B. fünf Jahren) nur noch geringe Bedeutung für die Recherche haben, können die uninteressant gewordenen Schriften entfernt werden. Die Zeitschriften und andere Schriften der Nichtpatentliteratur selbst werden, wie in Bibliotheken üblich, gelagert und etwas länger (z. B. 10 Jahre) aufbewahrt, damit sie später noch konsultiert oder kopiert werden können. Diese Schriften werden zusammen mit anderen Dokumenten der Nichtpatentliteratur aufbewahrt, die für andere als die unter IX, 5 genannten Zwecke gehalten werden.

4. **Patentdokumente in der Sammlung der Bibliothek des niederländischen Amts für gewerbliches Eigentum (Bureau voor de Industriële Eigendom)**

4.1 Numerische Sammlung von Patentdokumenten

Die numerische Sammlung des niederländischen Amts für gewerbliches Eigentum (BIE) umfasst die nationalen Patentdokumente, die zu dem in Regel 34.1 b) i) und c) PCT beschriebenen PCT-Mindestprüfstoff gehören (siehe auch IX, 2.1), sowie Patentdokumente einer Reihe von Ländern, die nicht zum PCT-Mindestprüfstoff gehören. Bei manchen Ländern umfasst sie auch vor 1920 veröffentlichte Patentdokumente oder Zusammenfassungen. Jeden Monat wird eine vollständige aktualisierte Liste ("Maandelijks Overzicht Octrooipublicaties") veröffentlicht; sie steht in der Bibliothek des BIE zur Verfügung.

Die Sammlung enthält ferner die Patentblätter aller in der Liste genannten Länder, die in einigen Fällen sogar weiter zurückgehen als die Patent-sammlungen selbst.

4.2 Aufbewahrung

Die Sammlung umfasst numerische Akten, die in erster Linie aus gebundenen Papierkopien bestehen. Die Akten einiger Länder stehen teilweise oder vollständig auf CD-ROM, Mikrofilm oder Mikrofiche zur Verfügung.

4.3 Systematisch geordnete Patentdokumente

Diese relativ kleine Sammlung ist in erster Linie für den Gebrauch durch die Öffentlichkeit bestimmt. Sie umfasst Folgendes:

- i) von den Niederlanden herausgegebene Patentdokumente ab 1912

- ii) nach der Prüfung veröffentlichte Patentanmeldungen der Bundesrepublik Deutschland ab 1957
- iii) vom EPA veröffentlichte Patentanmeldungen ab 1978
- iv) nach dem PCT veröffentlichte Patentanmeldungen ab 1985

Diese Dokumente sind bis 1973 bzw. 1975 nach der nationalen niederländischen bzw. deutschen Patentklassifikation und danach gemäß der Internationalen Patentklassifikation geordnet (im Fall der deutschen und europäischen Anmeldungen: auf die Dokumente gedruckt oder gestempelt).

4.4 Art der Benutzung

Sowohl der Lesesaal als auch das Magazin sind den Benutzern zugänglich. Die Unterlagen werden normalerweise im Selbstbedienungsverfahren benutzt; im Bedarfsfall kann Bibliothekspersonal hinzugezogen werden. Im Lesesaal stehen Sichtgeräte für die Dokumente auf Mikrofilm sowie CD-ROM-Workstations zur Verfügung, und in allen Stockwerken sind Kopiergeräte vorhanden; es ist nicht gestattet, Patentedokumente aus der Bibliothek zu entfernen.

5. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zugänglich ist

5.1 Zusammensetzung

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

5.2 Art und Ort der Aufbewahrung

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

5.3 Sammlung des niederländischen Amts für gewerbliches Eigentum (Bureau voor de Industriële Eigendom)

Das niederländische Amt für gewerbliches Eigentum (BIE) besitzt ebenfalls eine Sammlung von Fachzeitschriften, Fachbüchern, Berichten usw. für seine Prüfer.

Die allgemeinen Veröffentlichungen und die Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Chemie sowie viele ältere Buchausgaben werden in der Ausleihhalle aufbewahrt, während sich der Rest weitgehend in den Räumen der jeweiligen Prüfer befindet.

Das niederländische Amt für gewerbliches Eigentum besitzt ferner eine große Sammlung juristischer Zeitschriften und Veröffentlichungen über spezielle Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Diese Sammlung befindet sich ebenfalls in der Ausleihhalle. Für beide Teile werden Kataloge geführt.

6. **Recherchendokumentation an den verschiedenen Dienstorten des EPA**

6.1 Elektronische Recherchendokumentation

An allen Dienstorten des EPA ist dieselbe elektronische Recherchendokumentation zugänglich.

6.2 Recherchendokumentation in Papierform

Die Recherchendokumentation in Papierform der Dienststelle Berlin weist vor allem folgende Unterschiede gegenüber der Dokumentation in Den Haag auf: Sie umfasst die Gebrauchsmuster der Bundesrepublik Deutschland sowie die Patentedokumente Österreichs und der Deutschen Demokratischen Republik, während die Patentedokumente Belgiens und Luxemburgs erst ab 1978 und die der Niederlande überhaupt nicht enthalten sind.

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

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

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

7.1 Vom EPA bereitgestellte elektronische Recherchendokumentation

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

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

derte Vereinbarungen zwischen nationalen Ämtern und Datenanbietern möglich.

7.2 Zusätzliche Recherchendokumentation der nationalen Patentämter

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

KAPITEL X**RECHERCHENBERICHT****1. Allgemeines**

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

- i) Ansprüche gelten wegen Nichtzahlung der Anspruchsgebühren als zurückgenommen (Regel 31 (1), (2), siehe III, 3.4)
- ii) eine Erklärung, die nach Regel 45 an die Stelle des Recherchenberichts tritt (siehe Kapitel VIII)
- iii) ein Teilrecherchenbericht nach Regel 45 (siehe Kapitel VIII)
- iv) ein teilweiser europäischer Recherchenbericht wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Regel 46 (1)
- v) ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Art. 157 (2) a) kann aus den in i), iii) oder iv) genannten Gründen ein Teilbericht sein oder durch eine Erklärung nach ii) ersetzt werden (bei nichtentrichteten Anspruchsgebühren für eine ergänzende europäische Recherche ist Regel 110 (1), (2) 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 46 (1) (siehe oben Ziffer iv)) wird nur dem Anmelder zugestellt, aber gemäß Art. 128 (4) im öffentlichen Teil der Prüfungsakte zur Einsicht zugänglich gemacht.

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

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 X, 2, II, 4.4, II, 4.5 und II, 4.6).

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

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

2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt

Das EPA erstellt Recherchenberichte verschiedener Art, und zwar

- i) europäische Recherchenberichte (siehe II, 4.1) einschließlich nach Regel 112 erstellte europäische Recherchenberichte,
- ii) ergänzende europäische Recherchenberichte zu PCT-Anmeldungen (siehe II, 4.3),
- iii) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT (siehe II, 4.4),
- iv) Berichte über Recherchen internationaler Art (siehe II, 4.5),
- v) Berichte über "Standardrecherchen" auf der Grundlage eines Patents oder einer Patentanmeldung aus einem beliebigen Land der Welt,
- vi) Recherchenberichte für nationale Patentämter (siehe 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 II, 4.2). Die darin aufgeführten Dokumente können jedoch im Prüfungsverfahren verwendet werden (siehe C-VI, 8.5).

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 X, 7).

Das Ergänzungsblatt B ist auszufüllen, wenn die Recherche beschränkt wurde, d. h. wenn gebührenpflichtige Ansprüche nicht recherchiert

wurden, weil keine Anspruchsgebühren entrichtet worden sind (siehe III, 3.4), wenn mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt (siehe Kapitel VII) oder wenn eine sinnvolle Recherche nicht möglich ist, so dass ein Teilrecherchenbericht erstellt wurde oder der Recherchenbericht vollständig durch eine Erklärung gemäß Regel 45 ersetzt wurde (siehe Kapitel VIII).

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

3.2 Sprache

Der Recherchenbericht oder die Erklärung gemäß Regel 45, die ihm beigefügt ist bzw. ihn ersetzt, wird in der Verfahrenssprache abgefasst.

Art. 14
Regel 44 (5)

4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des Recherchenberichts

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

Die Art des Recherchenberichts wird im Bericht angegeben.

Bei gemeinsamer Veröffentlichung der Anmeldung und des Recherchenberichts wird das Hauptblatt des Berichts mit A1 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet. Wird die Anmeldung vor dem Recherchenbericht veröffentlicht, so wird das Hauptblatt mit A2 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet. Der spätere Recherchenbericht wird auf einem neuen Hauptblatt erstellt, das mit A3 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet ist. Handelt es sich bei dem Recherchenbericht um einen ergänzenden Bericht zu einer internationalen Anmeldung, so wird er auf einem neuen Hauptblatt erstellt, das mit A4 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet ist.

Art. 157 (2) a)

5. Klassifikation der Patentanmeldung

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

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

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

6. Recherchierte Sachgebiete

Obgleich nach dem EPÜ nicht vorgesehen ist, dass im europäischen Recherchenbericht die in die Recherche einbezogenen Sachgebiete

aufgeführt werden, werden die betreffenden IPK-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 IPK-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 33 (1)
Regel 47 | i) Genehmigung oder Änderung der Zusammenfassung gemäß Regel 47 (1) (siehe Kapitel XI und A-III, 11); der Inhalt wird dem Anmelder gemäß Regel 47 (2) übermittelt. 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. |
| Regel 26 (2) b) | ii) Genehmigung oder Änderung der Bezeichnung der Erfindung (siehe A-III, 7) |
| Regel 33 (4) | iii) Genehmigung, Änderung oder Streichung der für die Zusammenfassung ausgewählten Abbildungen (siehe XI, 3 vi) und XI, 4) |
| Art. 14 (8) a)
Art. 129 a) | iv) die Übersetzung der Bezeichnung der europäischen Anmeldung in den beiden anderen Amtssprachen |

Das Europäische Patentblatt wird gemäß Art. 14 (8) a) in allen drei Amtssprachen des EPA veröffentlicht und gibt gemäß Art. 129 a) die Eintragungen in das europäische Patentregister wieder, das nach Regel 92 (1) c) die Bezeichnung der Erfindung enthalten muss. Folglich wird die Bezeichnung in allen drei Amtssprachen des EPA benötigt.

Das vorstehend Gesagte gilt gleichermaßen für Anmeldungen, die mit dem Recherchenbericht veröffentlicht werden (A1-Veröffentlichung), und Anmeldungen, die ohne ihn veröffentlicht werden (A2-Veröffentlichung). Bei einer A2-Veröffentlichung enthält das Ergänzungsblatt A zudem die offizielle Klassifikation der Anmeldung (siehe X, 5). Bei einer A1-Veröffentlichung erscheint die offizielle Klassifikation nur auf dem Recherchenbericht (Regel 44 (6)).

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

Bei einem ergänzenden 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 oder im Teilrecherchenbericht angegeben, ob der Gegenstand der Recherche eingeschränkt worden ist und welche Patentansprüche recherchiert bzw. nicht recherchiert worden sind:

- | | | |
|------|---|---|
| i) | Patentansprüche, die über die Zahl 10 hinausgehen und für die keine zusätzlichen Gebühren entrichtet worden sind (siehe III, 3.4). Die nicht recherchierten Ansprüche sind anzugeben. Dies gilt nur für europäische und ergänzende europäische Recherchenberichte. | Regel 31 (1)
Regel 110 (1) |
| ii) | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe VII). Die einzelnen Erfindungen sind durch Angabe ihres Gegenstands und der betreffenden Patentansprüche (bzw. Teile von Ansprüchen; siehe Regel 30 (2)) zu kennzeichnen. Für den Teilrecherchenbericht (siehe VII, 1.1) wird angegeben, dass er für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung erstellt wurde. Dies gilt für die "a priori" und die "a posteriori" festgestellte mangelnde Einheitlichkeit. Im Recherchenbericht, der für alle die Erfindungen erstellt wird, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind, werden die verschiedenen Erfindungen (und die entsprechenden Patentansprüche bzw. Teile von Ansprüchen) angegeben, die recherchiert worden sind. | Regel 46 (1) |
| iii) | <p>Ansprüche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine unvollständige Recherche durchgeführt werden kann (siehe VIII). In einer Erklärung wird angegeben,</p> <p>a) dass sinnvolle Recherche auf der Grundlage aller Patentansprüche nicht möglich war (diese Erklärung ersetzt den Recherchenbericht) oder</p> <p>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 Teilrecherchenbericht beigelegt wird.</p> | Regel 45
Art. 52 (2), (4)
Art. 53 |

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

9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente

9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht

9.1.1 Bibliografische Daten

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

9.1.2 "Entsprechende Dokumente"

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

i) Patentedokumente in derselben Patentfamilie

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

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

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

Beispiel:

In einer europäischen Anmeldung wird die Priorität 3. September 1999 beansprucht. Bei der Recherche zu dieser Anmeldung wird ein sachdienliches Dokument – WO 99 12395 A – ermittelt. Dieses Dokument wurde am 11. März 1999 in japanischer Sprache veröffentlicht – also rechtzeitig, um zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) zu gehören. Es gibt auch das europäische Familienmitglied, das in englischer Übersetzung nach Art. 158 (3) am 1. März 2000 veröffentlicht wurde – zu spät, um nach Art. 54 (2) zum Stand der Technik zu gehören; im Recherchenbericht wird es aber als ein "&"-Dokument der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache angeführt und dem Anmelder übermittelt (siehe X, 11.3). Es wird bei der Prüfung der Anmeldung zur Auslegung der WO-Veröffentlichung in japanischer Sprache herangezogen (siehe C-IV, 5.4). Im Recherchenbericht würden diese Dokumente wie folgt angeführt (zur Angabe der Patentansprüche, auf die sich die angeführten Dokumente beziehen, im vorliegenden Fall die Ansprüche 1 - 10, siehe X, 9.3):

- X WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP); SEIKO EPOSON CORP (JP)) 1-10
 11. März 1999 (1999-03-11)
 * Abbildung 1 *
 & EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP)
 1. März 2000 (2000-03-01)
 * Abbildung 1 *
 * Anspruch 1 *
- b) Es gibt verschiedene Dokumente in derselben Patentfamilie, die jeweils einen einschlägigen technischen Gegenstand enthalten, der in den anderen Familienmitgliedern nicht enthalten ist.
- c) In der Anmeldung wird ein Familienmitglied in einer Nichtamtssprache des EPA angeführt, und es gibt ein anderes Familienmitglied in einer Amtssprache des EPA; beide wurden vor dem frühesten Prioritätstag veröffentlicht.

Beispiel:

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

Die Tatsache, dass der Anmelder das einschlägige SE-Dokument, ein Familienmitglied des maßgeblichen WO-Dokuments, bereits in der Anmeldung genannt hat, bedeutet, dass der Anmelder das Erfordernis, in der Beschreibung den Stand der Technik anzugeben (Regel 27 (1) b)), bereits erfüllt hat. Für die Prüfungsabteilung ist es wichtig, dass dies im Recherchenbericht bekanntgemacht wird (siehe C-II, 4.3).

ii) Zusammenfassungen von Dokumenten (siehe VI, 6.2)

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

Beispiel:

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

Der Prüfer kann sich aus verschiedenen Gründen dafür entscheiden, statt des Originaldokuments die Zusammenfassung anzuführen (in diesem Fall ist das Originaldokument als "&"-Dokument anzugeben): etwa weil das Originaldokument für den Prüfer nicht

leicht zugänglich ist (z. B. Ausfindigmachen von Doktorarbeiten) oder weil das Originaldokument in einer Nichtamtssprache des EPA abgefasst ist und es keine entsprechenden Dokumente gibt (z. B. ein japanisches Patentedokument ohne Familienmitglieder oder ein Zeitschriftenartikel in russischer Sprache).

9.1.3 Sprache der angeführten Dokumente

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

- 1) eine Amtssprache des EPA (d. h. Deutsch, Englisch oder Französisch - Art. 14 (1))
- 2) eine Amtssprache eines EPÜ-Vertragsstaats gemäß Art. 14 (2) (siehe A-VIII, 1.1) – solche Dokumente können gewöhnlich von einem Kollegen gelesen werden, wenn der betreffende Prüfer diese Sprache nicht beherrscht (siehe VI, 6.2)
- 3) eine andere Sprache als die Amtssprachen der EPÜ-Vertragsstaaten

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

9.1.4 Ergänzender Recherchenbericht

Bei einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht gemäß Art. 157 (2) a) ist es unter bestimmten Umständen auch zulässig, überhaupt keine Dokumente anzuführen (siehe IV, 2.5). In solchen Fällen enthält der Recherchenbericht die Angabe "Keine weiteren maßgeblichen Dokumente offenbart". In diesen Fällen enthält die Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) jedoch eine Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung gegenüber dem im internationalen Recherchenbericht aufgeführten Stand der Technik (XII, 1.1).

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

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

i) Dokumente von besonderer Bedeutung

Art. 52 (1)
Art. 54
Art. 56

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.

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

Art. 52 (1)
Art. 56

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

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

- iii) Dokumente, die sich auf eine nichtschriftliche Offenbarung beziehen

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

Regel 44 (4)

- iv) Zwischenliteratur

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

Regel 44 (3)

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

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

<p>Art. 54 (3), (4) Art. 139 (2)</p>	<p>vi) möglicherweise kollidierende Patentanmeldungen</p> <p>Jedes Patentdokument mit einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag als dem Anmeldetag der recherchierten Anmeldung (nicht dem Prioritätstag – siehe VI, 3 und XII, 4), das nach diesem Tag veröffentlicht wurde und dessen Inhalt zum für die Neuheit relevanten Stand der Technik (Art. 54 (1)) gehören würde, wird mit dem Buchstaben "E" gekennzeichnet. Auch wenn das Patentdokument und die recherchierte Anmeldung dasselbe Datum haben (siehe C-IV, 6.4), 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.</p>												
<p>Regel 27 (1) b)</p>	<p>vii) Dokumente, die in der Anmeldung angeführt sind</p> <p>Wenn im Recherchenbericht Dokumente angeführt werden, die schon in der Beschreibung der Patentanmeldung vorkommen, für welche die Recherche durchgeführt wird, sind diese durch den Buchstaben "D" zu kennzeichnen (siehe IV, 1.3).</p>												
<p>Art. 117 (1) c)</p>	<p>viii) Dokumente, die aus anderen Gründen angeführt werden</p> <p>Im Recherchenbericht werden Dokumente aus anderen als den in den vorhergehenden Absätzen genannten Gründen (insbesondere als Beweismittel – siehe XII, 5) angeführt, beispielsweise</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dokumente, die einen Prioritätsanspruch fraglich erscheinen lassen können (siehe VI, 5.3), b) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines anderen Dokuments bestimmen (siehe XII, 5) oder c) Dokumente, die für die Frage der Doppelpatentierung sachdienlich sind (siehe IV, 2.3 v) und C-IV, 6.4). <p>Solche Dokumente sind durch den Buchstaben "L" zu kennzeichnen. In einem kurzen Vermerk ist anzugeben, weshalb diese Dokumente angeführt werden. Die Angabe von Dokumenten dieser Art braucht nicht in direktem Zusammenhang mit einem der Patentansprüche zu stehen. Wenn sich die darin genannten Beweismittel aber nur auf bestimmte Patentansprüche beziehen (etwa wenn das im Recherchenbericht angeführte "L"-Dokument nur den Prioritätsanspruch für bestimmte Ansprüche aufhebt), dann sollte die Angabe des Dokuments auf die in X, 9.3 beschriebene Weise mit diesen Patentansprüchen in Zusammenhang gebracht werden.</p>												
<p>Regel 44 (2)</p>	<p>9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patentansprüchen</p> <p>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 X, 9.2 viii)). Ein und dasselbe Dokument kann in Bezug auf verschiedene Patentansprüche mit unterschiedlichen Kategorien gekennzeichnet werden, wobei jede Kategorie mit bestimmten Ansprüchen in Zusammenhang gebracht wird, beispielsweise:</p>												
	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">X</td> <td style="padding-right: 20px;">WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">8. März 1990 (1990-03-08)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>* Spalte 3, Zeile 27 - Zeile 43, Abbildung 1 *</td> <td style="text-align: right;">2-5</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>* Abbildung 2 *</td> <td style="text-align: right;">6-10</td> </tr> </table>	X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1		8. März 1990 (1990-03-08)		Y	* Spalte 3, Zeile 27 - Zeile 43, Abbildung 1 *	2-5	A	* Abbildung 2 *	6-10
X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1											
	8. März 1990 (1990-03-08)												
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 auf Grund einer in X, 8 genannten Beschränkung des Gegenstands der Recherche ausgeschlossen) (siehe IV, 2.5).

10. Ausfertigung und Datum

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

Der Name des Prüfers muss auf dem Recherchenbericht vermerkt sein.

11. Übersendung von Kopien der angeführten Dokumente

11.1 Allgemeines

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

Art. 92 (2)

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

11.2 Elektronische Fassung eines angeführten Dokuments

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

Bei einem Dokument, das ganz oder teilweise nur elektronisch veröffentlicht ist (siehe Regel 49 (1) und ABl. 7/2000, 367), werden dem Anmelder zumindest die Teile, die nicht in Papierform vorliegen, in elektronischer Fassung zur Verfügung gestellt. Dies hat so zu geschehen, dass der Anmelder das gesamte Dokument entweder als Kombination aus Papier- und elektronischer Fassung oder nur in elektronischer Form erhält.

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen

Bei Patentfamilien wird gewöhnlich nur die Kopie des tatsächlich genannten Mitglieds der Familie beigefügt; die übrigen Mitglieder der Familie werden in einem vom Computer systematisch erstellten Anhang erwähnt, der nur zur Information dient (siehe X, 9.1.2). Unter bestimmten Um-

ständen können im Recherchenbericht nach dem "&"-Zeichen aber ein oder mehrere weitere Patentdokumente derselben Patentfamilie genannt werden (siehe X, 9.1.2 i)). In solchen Fällen kann der Prüfer bestimmen, dass ein nach dem "&"-Zeichen angeführtes Dokument ebenfalls kopiert und dem Anmelder übermittelt wird (dieses Dokument wird dann auch in die Prüfungsakte aufgenommen und kann in der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe XII, 8) erwähnt werden).

11.4 Bücher oder Zeitschriften

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

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszüge

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

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

12. Übermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend)

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

KAPITEL XI

ZUSAMMENFASSUNG

1. Zweck der Zusammenfassung

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

2. Endgültiger Inhalt

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

Regel 47 (1)

Regel 49

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

Art. 85

Regel 33 (5)

3. Inhalt der Zusammenfassung

Die Zusammenfassung

- i) muss die Bezeichnung der Erfindung enthalten, Regel 33 (1)
- ii) soll das technische Gebiet der Erfindung angeben, Regel 33 (2)
- iii) muss eine Kurzfassung der in der Beschreibung, den Patentansprüchen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung enthalten, die so gefasst sein soll, dass sie ein klares Verständnis der technischen Aufgabe, des entscheidenden Punkts der Lösung der Erfindung und der hauptsächlichen Verwendungsmöglichkeiten ermöglicht; gegebenenfalls ist in ihr die chemische Formel anzugeben, die unter den in der Patentanmeldung enthaltenen Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet, Regel 33 (2)
- iv) darf **keine** Behauptungen über angebliche Vorzüge oder den angeblichen Wert der Erfindung oder über deren theoretische Anwendungsmöglichkeit enthalten, Regel 33 (2)
- v) soll aus nicht mehr als 150 Wörtern bestehen und Regel 33 (3)
- vi) muss die Abbildung oder – in Ausnahmefällen B die Abbildungen der Zeichnungen enthalten, die als ihr Bestandteil veröffentlicht werden sollen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen. Regel 33 (4)

4. Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichende Abbildungen

Regel 33 (4)

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

Der Prüfer kann die Veröffentlichung einer Zeichnung mit der Zusammenfassung verhindern, wenn keine der Zeichnungen in der Anmeldung für das Verständnis der Zusammenfassung von Nutzen ist. Dies ist sogar dann möglich, wenn der Anmelder beantragt hat, dass eine oder mehrere bestimmte Zeichnungen nach Regel 33 (4) zusammen mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden.

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

5. Kontrollliste

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

6. Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder

Regel 47 (2)

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

Kapitel XI – Anlage

**KONTROLLLISTE FÜR DIE PRÜFUNG DER ZUSAMMENFASSUNG
(siehe XI, 5)**

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

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

Gesamtanzahl der Wörter < 250:

zwischen 50 und 150:

Betr: Normen -- ST. 12/A, April 1994

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

KAPITEL XII**STELLUNGNAHME ZUR RECHERCHE****1. Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR**

Der erweiterte europäische Recherchenbericht (EESR) setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen:

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

1.1 Die Stellungnahme zur Recherche

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

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

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

1.2 Standpunkt der Prüfungsabteilung

Die Prüfungsabteilung sollte in der Regel zunächst den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen Standpunkt übernehmen. Auf Grund von Argumenten, Änderungen oder sonstigem Vorbringen des Anmelders kann sie ihren Standpunkt ändern. Unabhängig davon kann sie von ihrer Haltung auch abrücken, wenn im Rahmen der Recherche keine abschließende Recherche durchgeführt werden konnte und die Prüfungsabteilung bei einer abschließenden Recherche Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ ermittelt hat, oder wenn der Prüfungsabteilung durch den Anmelder oder durch Einwendungen nach Art. 115 EPÜ zusätzlicher Stand der Technik mitgeteilt wird (siehe auch IV, 3.2, C-VI, 8.5 und C-VI, 8.7).

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

2. Grundlage der Stellungnahme zur Recherche

Geht eine europäische Anmeldung nicht auf eine internationale Anmeldung zurück, so kann sie der Anmelder vor Erhalt des Recherchenberichts nicht ändern. In diesen Fällen wird sich deshalb die Stellungnahme zur Recherche immer auf die Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung beziehen.

Art. 123 (1)
Regel 86 (1)

Regel 109
Regel 107 (1) b
Art. 19 PCT
Art. 34 (2) b) PCT

Geht die betreffende Anmeldung jedoch auf eine internationale Anmeldung zurück und wird einer ergänzenden Recherche nach Art. 157 (2) a) (siehe II, 4.3) unterzogen, so hat der Anmelder die Möglichkeit gehabt, seine Anmeldung in der internationalen Phase und beim Eintritt in die europäische Phase zu ändern. Die Stellungnahme zur Recherche wird dann auf der Grundlage der Anmeldungsunterlagen verfasst, die den zuletzt eingereichten Antrag des Anmelders darstellen (dies kann auch bedeuten, dass zuvor eingereichte Änderungen gestrichen werden und somit ganz oder teilweise auf frühere Anmeldungsunterlagen zurückgegriffen wird). Der ergänzende europäische Recherchenbericht wird ebenfalls auf der Grundlage dieser Anmeldungsunterlagen erstellt (siehe II, 4.3 und III, 3.3).

3. Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur Recherche

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

Die Stellungnahme zur Recherche hat im Allgemeinen alle Einwände zu der Anmeldung (siehe aber XII, 3.4) zu enthalten. Diese Einwände können Sachfragen (der Gegenstand der Anmeldung ist beispielsweise nicht patentierbar), Formfragen (z. B. Nichterfüllung eines oder mehrerer der Erfordernisse gemäß den Regeln 26 bis 29, 32, 34, 35 und 36) oder beides betreffen.

Art. 52 (4)

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 Form ins Auge gefasst werden kann, die nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist (siehe VIII, 2), so ist in der Stellungnahme zur Recherche dennoch der Einwand zu erheben, dass diese Ansprüche nicht gewerblich anwendbar sind.

3.1 Prüfungsakte

Regel 44 a

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

3.2 Begründete Einwände

Zu jedem Einwand ist in der Stellungnahme zur Recherche anzugeben, welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und welches Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, indem entweder auf bestimmte Artikel oder Regeln Bezug genommen wird oder indem dies auf andere Weise klar zum Ausdruck gebracht wird; ferner ist der Grund für den Einwand anzugeben, wenn dieser nicht sofort ersichtlich ist. Wenn beispielsweise der Stand der Technik angegeben wird und nur ein Teil des angeführten Dokuments von Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt, auf den Bezug genommen wird, gekennzeichnet werden. Ergibt sich auf Grund des angegebenen Stands der Technik, dass der oder die unabhängigen Patentansprüche nicht neu

oder nicht erfinderisch und demzufolge die abhängigen Patentansprüche nicht einheitlich sind (siehe C-III, 7.8), so ist der Anmelder auf diese Situation aufmerksam zu machen (siehe C-VI, 5.2 i)). In der Regel ist mit den Sachfragen zu beginnen. Die Stellungnahme zur Recherche ist so abzufassen, dass die spätere Prüfung der geänderten Anmeldung erleichtert und insbesondere vermieden wird, dass die Anmeldung nochmals völlig neu gelesen werden muss (siehe C-VI, 4.2).

3.3 Möglichkeit der Einreichung von Stellungnahmen und Änderungen

In der Stellungnahme zur Recherche ist der Anmelder darauf hinzuweisen, dass er seine Stellungnahme einreichen, etwaige Mängel beseitigen und gegebenenfalls Änderungen zur Beschreibung, zu den Patentansprüchen und zu den Zeichnungen unterbreiten kann (siehe XII, 9).

Regel 86 (2)

3.4 Umfang der ersten Analyse

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

3.5 Beitrag zum Stand der Technik

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

Regel 27 (1) c)

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 C-II, 4), Klarheit und Stützung durch die Beschreibung, insbesondere bei den unabhängigen Patentansprüchen (siehe C-III, 4 und C-III, 6), Neuheit (siehe C-IV, 5) und erfinderische Tätigkeit (siehe C-IV, 9).

3.7 Herangehensweise des Prüfers

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

3.8 Unterbreitung von Vorschlägen

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

3.9 Positive Stellungnahme

Nach der in XII, 3.1 bis XII, 3.8 beschriebenen Analyse kann die Recherchenabteilung zu dem Schluß gelangen, dass die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ erfüllen. In diesem Fall enthält die Stellungnahme zur Recherche eine allgemeine positive Bewertung der Anmeldungsunterlagen. Kann jedoch die Recherche nach etwaigen kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) und (4) zum Zeitpunkt der Recherche nicht abgeschlossen werden (siehe VI, 4.1), muss im Prüfungsverfahren eine abschließende Recherche durchgeführt werden (siehe C-VI, 8.4), woraufhin gegebenenfalls Einwände nach Art. 54 (3) und (4) 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) und (4), so kann im Prüfungsverfahren die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) erstellt werden, wobei die geringfügigen Änderungen gemäß C-VI, 15.1 von der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.

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 (16 Monate nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag - Regel 38 (3)),

ii) eine Übersetzung des Prioritätsbelegs erforderlich ist, die später von der Prüfungsabteilung angefordert wird (Regel 38 (5) und C-V, 3.4),

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

Muss jedoch auf Grund von Zwischenliteratur oder potentiell dem Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4) die Gültigkeit der Priorität überprüft werden und liegen bereits Beweismittel vor, die die Gültigkeit der Priorität untergraben, ist darauf in der Stellungnahme zur Recherche hinzuweisen. Liegt beispielsweise beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche der Prioritätsbeleg vor und sind technische Merkmale der Patentansprüche im Prioritätsbeleg nicht enthalten, kann ein solcher Hinweis auch dann gegeben werden, wenn eigentlich eine Übersetzung erforderlich wäre, aber der Prüfer die Sprache des Prioritätsbelegs beherrscht (siehe auch VI, 5.3).

5. Zweifel über den Stand der Technik

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

Was die Dokumente anbelangt, so ist jedes darin enthaltene Datum ihrer Veröffentlichung als richtig zu akzeptieren, sofern es nicht gute Gründe dafür gibt, es anzuzweifeln, z. B. wenn die Recherchenabteilung ein früheres oder der Anmelder im Prüfungsverfahren ein späteres Veröffentlichungsdatum nachweist. Ist das angegebene Veröffentlichungsdatum nicht genau genug (z. B. weil nur ein Monat oder eine Jahreszahl angegeben ist), um feststellen zu können, ob die Veröffentlichung vor dem Bezugszeitpunkt für die Recherche erfolgt ist, so sollte die Recherchenabteilung versuchen, das exakte Datum mit einer für diesen Zweck ausreichenden Genauigkeit festzustellen. In dieser Hinsicht kann ein Eingangsdatum, das beim EPA auf das Dokument aufgestempelt worden ist, oder ein Hinweis in einem anderen Dokument, welches dann genannt werden muss (siehe X, 9.2 viii)), hilfreich sein. Beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche und während der Sachprüfung kann die öffentliche Zugänglichkeit eines Dokuments überprüft werden (siehe C-IV, 5.1).

6. Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur Recherche

Stellt die Recherchenabteilung fest, dass die beanspruchte Erfindung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 und Regel 30 (1) und (2)) nicht erfüllt, sendet sie dem Anmelder eine Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren und den Teilrecherchenbericht für die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen (siehe VII, 1.1, VII, 1.2 und VII, 1.3 sowie Regel 46 (1)). Der Aufforderung und dem Teilrecherchenbericht liegt keine Stellungnahme zur Recherche bei.

Nach Ablauf der Frist für die Entrichtung der zusätzlichen Recherchegebühren (Regel 46 (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 einheitlicher Gruppe von Erfindungen,
- iii) einer Stellungnahme zu allen Erfindungen oder einheitlichen Gruppen von Erfindungen, für die zusätzliche Recherchegebühren entrichtet wurden.

Dies gilt auch für europäische Recherchenberichte und ergänzende europäische Recherchenberichte.

7. Stellungnahme zur Recherche bei Einschränkung der Recherche

Alle in der Stellungnahme zur Recherche enthaltenen Argumente und Einwände müssen mit der Einschränkung der Recherche und ihrer Begründung in Einklang stehen. Dies gilt sowohl bei mangelnder Patentfähigkeit (z. B. Geschäftsmethoden - Art. 52 (2) c), siehe VIII, 1) als auch bei schwer wiegenden Mängeln, die eine sinnvolle Recherche unmöglich machen (Regel 45, siehe VIII, 3).

8. Keine Stellungnahme zur Recherche

In zwei Fällen wird dem Recherchenbericht keine Stellungnahme zur Recherche beigefügt:

- i) Recherchenberichten nach Regel 112 wird keine Stellungnahme zur Recherche beigefügt. Hier befindet sich die Anmeldung bereits im Zuständigkeitsbereich der Prüfungsabteilung (Art. 18 (1)).
- ii) Wenn der Anmelder den Prüfungsantrag nach Art. 94 (2) vor Erhalt des Recherchenberichts gestellt und auf die Mitteilung nach Art. 96 (1) verzichtet hat (siehe C-VI, 1.1.2). Hier geht die Anmeldung mit dem Versenden des Recherchenberichts an den Anmelder in den Zuständigkeitsbereich der Prüfungsabteilung über (Art. 18 (1)).

Weist die Anmeldung Mängel auf, so erstellt die Prüfungsabteilung in beiden Fällen eine Mitteilung nach Art. 96 (2). Wird auf diese Mitteilung nicht reagiert, so gilt die Anmeldung nach Art. 96 (3) als zurückgenommen (siehe C-VI, 3.5).

Ist die Anmeldung erteilungsreif, wird wie folgt verfahren:

- i) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) und (4) abgeschlossen ist:

Die Prüfungsabteilung lässt eine Mitteilung nach Regel 51 (4) ergehen.

- ii) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) und (4) 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) und (4) ermittelt wird (siehe XII, 3.9). Diese Mitteilung hat rein informativen Charakter, eine Erwiderung des Anmelders ist nicht erforderlich.

9. Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR)

Der Anmelder kann auf den EESR hin geänderte Anmeldungsunterlagen nach Regel 86 (2) und/oder Bemerkungen zu den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwänden einreichen (zur Einreichung geänderter Patentansprüche vor der Veröffentlichung, siehe A-VI, 1.3, zweiter Absatz). Diese Änderungen oder Bemerkungen werden erst in der Prüfungsphase untersucht. Damit sichergestellt ist, dass die Prüfungsabteilung die Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche erhält, bevor eine Mitteilung gemäß Art. 96 (2) ergeht, sollte der Anmelder sie spätestens und am besten gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag (Art. 94 (2)) oder der Absichtserklärung über die Aufrechterhaltung der Anmeldung (Art. 96 (1)) einreichen. Eine telefonische oder persönliche Rücksprache ist erst in der Prüfungsphase möglich. Vorher darf der Prüfer entsprechenden Anträgen nicht stattgeben.

Reagiert der Anmelder nicht auf die Stellungnahme zur Recherche und tritt die Anmeldung in die Prüfungsphase ein (siehe C-VI, 1.1 und C-VI, 1.1.1), erlässt die Prüfungsabteilung als ersten Bescheid nach Art. 96 (2) (siehe C-VI, 3.3) eine Mitteilung, in der auf die Stellungnahme zur Recherche hingewiesen und eine Frist für die Erwiderung gesetzt wird. Wird auf diese Mitteilung nicht rechtzeitig reagiert, gilt die Anmeldung nach Art. 96 (3) als zurückgenommen.