

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über die Durchführung ergänzender internationaler Recherchen nach dem PCT

### 1. Einführung

Im Oktober 2009 fasste der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die erforderlichen Beschlüsse, damit das Europäische Patentamt vom 1. Juli 2010 an ergänzende internationale Recherchen (SIS) nach Regel 45*bis* PCT durchführen kann<sup>1</sup>. Die Vereinbarung zwischen der EPO und dem Internationalen Büro der WIPO (IB) wurde entsprechend geändert<sup>2</sup>.

Allgemeine Informationen über ergänzende internationale Recherchen und ihre Beantragung sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, Einführung in die internationale Phase (PCT-Leitfaden), Nm. 8.001 - 8.053 zu entnehmen. Der Antrag auf Durchführung einer ergänzenden internationalen Recherche durch das EPA ist beim IB (nicht beim EPA) zu stellen und kann ab 1. Juli 2010 eingereicht werden, solange für die jeweilige Anmeldung die 19-Monatsfrist ab dem Prioritätsdatum noch nicht abgelaufen ist.

Das EPA wird SIS gemäß den PCT-Richtlinien für die Recherche und die internationale vorläufige Prüfung durchführen, die derzeit aktualisiert werden. In der ab 1. April 2010 geltenden Neufassung der Richtlinien für die Prüfung im EPA ist die SIS noch nicht berücksichtigt. Einzelheiten über die Durchführung von SIS durch das EPA sind in der vorliegenden Mitteilung enthalten.

### 2. Gebühren

Die Gebühr für eine SIS wurde in derselben Höhe angesetzt wie die Gebühr für eine internationale Recherche (derzeit 1 785 EUR). Diese Gebühr ist nicht an das EPA, sondern in Schweizer Franken zusammen mit der SIS-Bearbeitungsgebühr (derzeit 200 CHF) an das IB zu entrichten.

## Notice from the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the carrying out of Supplementary International Searches under the PCT

### 1. Introduction

In October 2009 the Administrative Council of the European Patent Organisation took the decisions necessary for the European Patent Office to start carrying out Supplementary International Searches (SIS) under Rule 45*bis* PCT as of 1 July 2010<sup>1</sup>. The Agreement between the EPO and the International Bureau of WIPO (IB) has been amended accordingly<sup>2</sup>.

General information on SIS and on the filing of a request for SIS can be found in the PCT Applicant's Guide – Introduction to the International Phase (PCT Guide), Par. 8.001-8.053. The request for a SIS to be carried out by the EPO is to be submitted with the IB (not with the EPO), and can be filed as of 1 July 2010 provided the time limit of 19 months from the priority date has not yet expired in the application concerned.

The EPO will carry out SIS in accordance with the updated PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines that are currently under preparation. The 1 April 2010 update of the Guidelines for examination before the EPO does not yet cover SIS. The present notice contains information specific to SIS proceedings before the EPO.

### 2. Fees

The fee for SIS is set at the same level as the fee for an international search (currently EUR 1 785). This fee is not to be paid to the EPO, but is to be paid together with the SIS handling fee (currently CHF 200) in Swiss francs to the IB.

## Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relatif à l'exécution de recherches internationales supplémentaires au titre du PCT

### 1. Introduction

En octobre 2009, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a pris les décisions nécessaires pour que l'Office européen des brevets commence à exécuter des recherches internationales supplémentaires (SIS) au titre de la règle 45*bis* PCT à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2010<sup>1</sup>. L'accord entre l'OEB et le Bureau international de l'OMPI a été modifié en conséquence<sup>2</sup>.

Des informations générales sur les recherches internationales supplémentaires et sur le dépôt de demandes de recherche supplémentaire figurent dans le Guide du déposant du PCT – Introduction à la phase internationale ("Guide du PCT"), paragraphes 8.001 à 8.053. La demande d'exécution d'une recherche internationale supplémentaire par l'OEB devra être présentée au Bureau international (et non à l'OEB), et pourra être déposée à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2010, à condition que le délai de 19 mois à compter de la date de priorité n'ait pas encore expiré pour la demande concernée.

L'OEB effectuera les recherches internationales supplémentaires conformément aux Directives révisées concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, actuellement en préparation. La mise à jour du 1<sup>er</sup> avril 2010 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ne prend pas encore en compte la recherche internationale supplémentaire. Le présent communiqué contient des informations propres à la procédure de recherche internationale supplémentaire devant l'OEB.

### 2. Taxes

Le montant de la taxe de recherche internationale supplémentaire est égal à celui de la taxe de recherche internationale (actuellement 1 785 EUR). Cette taxe ne doit pas être payée à l'OEB, mais au Bureau international, en francs suisses, en même temps que la taxe de traitement de la recherche supplémentaire (actuellement 200 CHF).

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA 2009, 593, 594.

<sup>2</sup> Siehe ABI. EPA 2010, 304.

<sup>1</sup> See OJ EPO 2009, 593, 594.

<sup>2</sup> See OJ EPO 2010, 304.

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 2009, 593, 594.

<sup>2</sup> Cf. JO OEB 2010, 304.

### 3. Sprache

Wurde die internationale Anmeldung nicht in deutscher, englischer oder französischer Sprache eingereicht und wurde keine Übersetzung der Anmeldung in einer dieser Sprachen für die Zwecke der internationalen Recherche oder der internationalen Veröffentlichung eingereicht, so ist beim IB zusammen mit dem Antrag auf eine SIS eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in deutscher, englischer oder französischer Sprache einzureichen. Der ergänzende internationale Recherchenbericht (SISR) wird in der Sprache erstellt, in der die internationale Anmeldung eingereicht oder in die sie übersetzt wurde.

### 4. Anmeldungen mit Sequenzprotokollen

Enthält die internationale Anmeldung die Offenbarung einer oder mehrerer Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen, sollte der Anmelder zusammen mit dem Antrag auf eine SIS eine Kopie des Sequenzprotokolls in elektronischer Form einreichen, die Anhang C der Verwaltungsvorschriften zum PCT entspricht. Kommt der Anmelder diesem Erfordernis nicht nach, fordert das EPA ihn auf, eine elektronische Kopie des Sequenzprotokolls nachzureichen, die diesem Anhang entspricht, und die Gebühr für verspätete Einreichung nach Regel 13ter.1 c) PCT zu entrichten<sup>3</sup>.

### 5. Einschränkungen

Für internationale Anmeldungen, die von einem Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder einem Anmelder, der dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat, beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten oder beim Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereicht wurden, führt das EPA keine SIS durch, wenn diese Anmeldungen einen oder mehrere Ansprüche enthalten, die sich auf Geschäftsmethoden gemäß der Definition der in Anhang A

### 3. Language

If the international application was not filed in English, French or German, and no translation into any of these languages has been filed for the purposes of main international search or international publication, a translation of the international application into English, French or German must be filed together with the request for SIS to the IB. The Supplementary International Search Report (SISR) will be drawn up in the language in which the international application was filed or translated.

### 4. Applications containing sequence listings

Where the international application contains the disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences, the applicant should file a copy of the sequence listing in electronic form complying with Annex C to the Administrative Instructions under the PCT together with the request for SIS. If the applicant does not fulfil this requirement, the EPO will invite the applicant to furnish an electronic copy of the sequence listing complying with that Annex and to pay the late furnishing fee under Rule 13ter.1(c) PCT<sup>3</sup>.

### 5. Limitations

The EPO will not carry out SIS if the international application has been filed by a national or resident of the United States of America with the United States Patent and Trademark Office or the International Bureau as receiving Office, and where such application contains one or more claims relating to the field of business methods, as defined by the International Patent Classification units listed in annex A to the Agreement between the

### 3. Langue

Si la demande internationale n'a pas été déposée en allemand, en anglais ou en français, et qu'aucune traduction dans l'une de ces langues n'a été produite en vue d'une recherche internationale principale ou d'une publication internationale, une traduction de la demande internationale en allemand, en anglais ou en français doit être déposée au Bureau international en même temps que la demande de recherche internationale supplémentaire. Le rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) sera établi dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ou traduite.

### 4. Demandes contenant des listages de séquences

Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés, le demandeur doit déposer, en même temps que sa demande de recherche internationale supplémentaire, une copie du listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C des Instructions administratives du PCT. Si cette condition n'est pas remplie, l'OEB invitera le demandeur à fournir une copie du listage des séquences sous forme électronique établi conformément à cette annexe et à payer la taxe pour remise tardive visée à la règle 13ter.1.c) PCT<sup>3</sup>.

### 5. Restrictions

L'OEB n'exécutera pas de recherche internationale supplémentaire si la demande internationale a été déposée par un ressortissant ou un résident des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ou auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur, et si cette demande comporte une ou plusieurs revendications relatives à des méthodes d'affaires telles que définies

<sup>3</sup> Siehe Beschluss der Präsidentin des EPA und Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, C.1. und C.2., Beschluss der Präsidentin des EPA und Mitteilung des EPA vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationaler Behörde nach dem PCT, ABI. EPA 2010, 328, 330 und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 15. November 2009 über die Neufestsetzung der Gebühren und Auslagen des Europäischen Patentamts, ABI. EPA 2009, 616.

<sup>3</sup> See decision of the President of the EPO and notice from the EPO dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings, Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, C.1. and C.2., decision from the President of the EPO and notice from the EPO dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the PCT, OJ EPO 2010, 328, 330 and decision of the President of the EPO dated 15 November 2009 revising the Office's fees and expenses, OJ EPO 2009, 616.

<sup>3</sup> Cf. Décision de la Présidente de l'OEB et Communiqué de l'OEB en date du 12 juillet 2007 relatifs au dépôt de listages de séquences, Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, C.1. et C.2., Décision de la Présidente de l'OEB et Communiqué de l'OEB en date du 26 mars 2010 relatifs à la fourniture de listages des séquences à l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT, JO OEB 2010, 328, 330 et Décision de la Présidente de l'OEB en date du 15 novembre 2009 portant révision du montant des taxes et redevances de l'Office européen des brevets, JO OEB 2009, 616.

zur PCT-Vereinbarung zwischen der EPA und der WIPO aufgeführten Einheiten der Internationalen Patentklassifikation beziehen. Außerdem nimmt das EPA nur eine begrenzte Zahl von SIS-Anträgen entgegen; diese Zahl gibt es dem IB jährlich in einer Mitteilung bekannt. Für 2010 hat das EPA die Zahl der SIS-Anträge, die es entgegennimmt, auf 700 begrenzt.

### 6. Umfang

Der Umfang einer vom EPA durchgeführten SIS ist derselbe wie bei einer vom EPA durchgeführten internationalen Recherche. Es ergeht kein gesonderter schriftlicher Bescheid, das EPA gibt jedoch Erläuterungen gemäß Regel 45*bis*.7 e) PCT ab, die einem schriftlichen Bescheid des EPA als Internationaler Recherchenbehörde (WO/ISA) gleichwertig sind.

### 7. Überprüfungsverfahren bei Feststellung mangelnder Einheitlichkeit

Der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 24. Juni 2007 zur Schaffung von Überprüfungsstellen und die Mitteilung des EPA über das Widerspruchsverfahren wurden aktualisiert, um dem Überprüfungsverfahren nach Regel 45*bis*.6 PCT Rechnung zu tragen<sup>4</sup>. Die Überprüfungsgebühr beträgt derzeit 790 EUR.

### 8. Kopien der im SISR angeführten Dokumente

Der Anmelder erhält gebührenfrei eine Kopie jedes im SISR angeführten Dokuments.

### 9. Verfahren nach Eintritt in die europäische Phase

Das EPA wird keinen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellen, wenn es zu einer internationalen Anmeldung einen SISR erstellt hat. Somit wird 31 Monate nach dem Prioritätsdatum keine Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche nach Regel 159 (1) e) EPÜ fällig, wenn das EPA entweder einen internationalen Recherchenbericht oder einen SISR erstellt hat.

EPO and WIPO under the PCT. Furthermore, the EPO will only accept a limited number of SIS requests and will specify the number each year in a notification to the IB. For 2010, the EPO has limited the number of SIS requests it will accept to 700.

### 6. Scope

The scope of a SIS by the EPO is the same as the scope of an international search by the EPO. Although no separate Written Opinion is established, the EPO will provide explanations under Rule 45*bis*.7(e) PCT that will be of equal value as a Written Opinion by the EPO as International Searching Authority (WO/ISA).

### 7. Review procedure in the case of a non-unity finding

The decision of the President of the EPO dated 24 June 2007 providing for review panels and the notice from the EPO concerning the protest procedure have been updated to cover the review procedure under Rule 45*bis*.6 PCT<sup>4</sup>. The review fee is currently set at EUR 790.

### 8. Copies of documents cited in the SISR

The applicant will receive a copy of each document cited in the SISR free of charge.

### 9. Procedure after entry into the European phase

The EPO will not draw up a supplementary European search report if it has drawn up an SISR for an international application. Therefore the fee for a supplementary European search under Rule 159(1)(e) EPC will not become due at 31 months from the priority date if the EPO has drawn up either an International Search Report or a SISR.

par les rubriques de la classification internationale des brevets énumérées à l'annexe A de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT. En outre, l'OEB n'acceptera qu'un nombre limité de demandes de recherche internationale supplémentaire, et notifiera ce quota tous les ans au Bureau international. Pour 2010, l'OEB a fixé à 700 le nombre de demandes de recherche internationale supplémentaire qui seront acceptées.

### 6. Etendue

L'étendue d'une recherche internationale supplémentaire effectuée par l'OEB sera la même que celle d'une recherche internationale exécutée par l'OEB. L'OEB n'établira pas d'opinion écrite séparée, mais fournira néanmoins des explications au titre de la règle 45*bis*.7.e) PCT, qui auront la même valeur qu'une opinion écrite de l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (WO/ISA).

### 7. Procédure de réexamen en cas de constat d'absence d'unité

La Décision de la Présidente de l'OEB en date du 24 juin 2007 instituant des instances de réexamen et le Communiqué de l'OEB relatif à la procédure de réserve ont été mis à jour afin de couvrir la procédure de réexamen visée à la règle 45*bis*.6 PCT<sup>4</sup>. La taxe de réexamen est actuellement fixée à 790 EUR.

### 8. Copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale supplémentaire

Le demandeur recevra gratuitement une copie de chacun des documents cités dans le rapport de recherche internationale supplémentaire.

### 9. Procédure après l'entrée dans la phase européenne

L'OEB n'établira pas de rapport complémentaire de recherche européenne s'il a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire pour une demande internationale. Par conséquent, la taxe due pour la recherche européenne complémentaire au titre de la règle 159(1)(e) CBE n'arrivera pas à échéance 31 mois après la date de priorité si l'OEB a établi un rapport de recherche internationale ou un rapport de recherche internationale supplémentaire.

<sup>4</sup> Siehe ABI. EPA 2010, 320.

<sup>4</sup> See OJ EPO 2010, 320.

<sup>4</sup> Cf. JO OEB 2010, 320.

Im Rahmen der Initiative "Raising the Bar" änderte der Verwaltungsrat im März 2009 Regel 161 EPÜ dahin gehend, dass der Anmelder zu dem vom EPA erstellten WO/ISA oder internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) in der Sache Stellung zu nehmen hat. Im Oktober 2009 wurde die Regel 161 EPÜ dahin gehend weiter geändert, dass der Anmelder zu den Erläuterungen gemäß Regel 45bis.7 e) in einem vom EPA erstellten SISR in der Sache Stellung zu nehmen hat<sup>5</sup>. Aus praktischen Gründen traten beide Änderungen der Regel 161 EPÜ am 1. April 2010 in Kraft.

Eine weitere Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, die im Oktober 2009 vorgenommen wurde, betrifft Regel 164 (2). Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass eine Anmeldung, zu der das EPA einen SISR erstellt hat, nicht einheitlich ist, oder der Schutz für eine Erfindung begehrt wird, die im SISR nicht behandelt wurde, so wird der Anmelder aufgefordert, die Anmeldung auf die im SISR recherchierte Erfindung zu begrenzen<sup>6</sup>.

In der ab 1. April 2010 geltenden Neufassung der Richtlinien für die Prüfung im EPA sind vom EPA durchgeführte SIS und die Änderungen der Ausführungsordnung vom Oktober 2009 noch nicht berücksichtigt. Die Abschnitte der Richtlinien, in denen Regel 161 EPÜ in der Fassung vom März 2009 sowie Regel 164 EPÜ behandelt werden, gelten jedoch entsprechend für die Änderungen der Regeln 161 und 164 EPÜ vom Oktober 2009 mit der Maßgabe, dass der Anmelder im SIS-Stadium keine Möglichkeit gehabt haben wird, gegen Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren eine Recherche für weitere Erfindungen durchführen zu lassen.

Within the framework of the "Raising the bar" initiative the Administrative Council amended Rule 161 EPC in March 2009, obliging the applicant to file a substantive response to a WO/ISA or International Preliminary Examination Report (IPER) drawn up by the EPO. In October 2009 Rule 161 EPC was further amended to include an obligation for the applicant to file a substantive response to the explanations made under Rule 45bis.7(e) PCT in a SISR drawn up by the EPO<sup>5</sup>. For practical reasons both amendments to Rule 161 EPC entered into force on 1 April 2010.

A further amendment to the EPC Implementing Regulations made in October 2009 concerns Rule 164(2). If, in an application where the EPO has drawn up an SISR, the examining division finds that the application lacks unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by the SISR, the applicant will be invited to limit the application to the invention covered by the SISR<sup>6</sup>.

The 1 April 2010 update of the Guidelines for examination before the EPO does not yet cover SIS by the EPO and the October 2009 amendments to the Implementing Regulations. The sections of the Guidelines dealing with Rule 161 EPC as amended in March 2009 and with Rule 164 EPC will however be applicable *mutatis mutandis* to the October 2009 amendments of Rules 161 and 164 EPC, with the proviso that at the SIS stage there will have been no opportunity for the applicant to have further inventions searched against the payment of additional search fees.

Dans le cadre de l'initiative visant à accroître les exigences ("Raising the bar"), le Conseil d'administration a modifié la règle 161 CBE en mars 2009, obligeant ainsi le demandeur à prendre position sur l'opinion écrite de l'OEB agissant en tant qu'ISA ou sur le rapport d'examen préliminaire international (IPER) établi par l'OEB. En octobre 2009, la règle 161 CBE a été à nouveau modifiée de façon à imposer au demandeur de prendre position sur les explications fournies en vertu de la règle 45bis.7.e) PCT dans un rapport de recherche internationale supplémentaire établi par l'OEB<sup>5</sup>. Pour des raisons pratiques, les deux modifications de la règle 161 CBE sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2010.

Une autre modification du règlement d'exécution de la CBE, apportée en octobre 2009, concerne la règle 164, paragraphe 2. Si, dans une demande pour laquelle l'OEB a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, la division d'examen constate qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, ou que la protection est demandée pour une invention qui n'est pas couverte par le rapport de recherche internationale supplémentaire, le demandeur sera invité à limiter la demande à l'invention couverte par le rapport de recherche internationale supplémentaire<sup>6</sup>.

Les modifications apportées en octobre 2009 au règlement d'exécution ne prennent pas encore en compte les recherches internationales supplémentaires effectuées par l'OEB dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB mises à jour au 1<sup>er</sup> avril 2010. Les sections des Directives qui portent sur la règle 161 CBE telle que modifiée en mars 2009 et sur la règle 164 CBE seront cependant applicables par analogie aux modifications d'octobre 2009 des règles 161 et 164 CBE, à ceci près qu'au stade de la recherche internationale supplémentaire, le demandeur n'aura pas eu la possibilité de demander qu'une recherche soit effectuée pour des inventions supplémentaires moyennant le paiement de taxes additionnelles pour la recherche.

<sup>5</sup> Siehe ABI. EPA 2009, 582.

<sup>6</sup> Siehe ABI. EPA 2009, 582.

<sup>5</sup> See OJ EPO 2009, 582.

<sup>6</sup> See OJ EPO 2009, 582.

<sup>5</sup> Cf. JO OEB 2009, 582.

<sup>6</sup> Cf. JO OEB 2009, 582.