INFORMATION

MANDANTENINFORMATION ZUM EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREIN-KOMMEN

AUSKUNFT ÜBER DEN STAND DER TECHNIK WIRD VERPFLICHTEND (REGELN 141 UND 70B EPÜ)

Im neuen Jahr treten wieder einmal Änderungen des Europäischen Patentrechts in Kraft.

Ab dem 1. Januar 2011 **muss** ein Anmelder, wenn er für eine europäische Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, eine Kopie der Recherchenergebnisse der Erstanmeldung einreichen.

Diese sogenannte „Auskunft über den Stand der Technik“ muss zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht werden, oder im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase.

Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, hat der Anmelder für jede der betreffenden früheren Anmeldungen eine Kopie der Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts einzureichen.

Bei der eingereichten Kopie muss es sich um eine Kopie des offiziellen Dokuments der Recherchenbehörde handeln. Die im Recherchenbericht aufgeführten Schriftstücke müssen allerdings nicht in Kopie vorgelegt werden. Eine Übersetzung des Recherchenberichtes muss ebenfalls nicht eingereicht werden.

CLIENT UPDATE ON CHANGES TO THE EPC

PROVISION OF SEARCH RESULTS BECOMES MANDATORY (RULES 141 AND 70B EPC)

With the new year a further round of changes to the EPC comes into force.

From January 01, 2011 on an applicant **must** provide copies of the search and/or examination results of any earlier application from which a European patent application claims priority.

This so-called "Information on prior art" must be filed together with the European patent application or in the case of the regional phase of the PCT application before the EPO on entry in the European phase.

In case several priorities are claimed the applicant has to file copies of the search and/or examination results of each of the earlier applications.

The documents filed must be copies of the official communication of the searching and/or examining authority. It is neither necessary to file copies of documents cited in search reports nor translations of any search and/or examination reports that are not in one of the official languages of the EPO though.

If on filing the European patent application no search and/or examination reports are available

INFORMATION

Liegt der Recherchenbericht des Erstanmeldeamts bei Einreichung der europäischen Anmeldung noch nicht vor, muss der Anmelder diesen unverzüglich nach Erhalt beim EPA einreichen.

Wurde die erste Recherche beim EPA durchgeführt, nimmt das EPA den Recherchenbericht allerdings selbständig zu den Akten, der Anmelder hat dann keine Kopie einzureichen. Bei Teilanmeldungen muss die Kopie der Recherchenergebnisse ebenfalls nicht nochmals eingereicht werden.

Laut neuestem Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamtes vom 9. Dezember 2010 sind von dieser Verpflichtung ferner Anmeldungen ausgenommen, die die Priorität einer Erstanmeldung in Japan, USA oder dem Vereinigten Königreich in Anspruch nehmen.

Obwohl die Auskunft zum Stand der Technik verpflichtend ist, hat es zunächst keine Rechtsfolgen, wenn der Anmelder die erforderliche Kopie des Recherchenberichtes nicht sofort einreicht. Stellt das EPA allerdings später (in der Prüfungsphase) fest, dass eine Kopie des Recherchenberichtes nicht eingereicht wurde, fordert es den Anmelder auf, dies innerhalb einer **nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten** nachzuholen oder eine Erklärung abzugeben, dass noch keine Recherchenergebnisse vorliegen.

Antwortet der Anmelder auf diese Aufforderung nicht rechtzeitig, so **gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen**.

for the earlier application(s) the applicant must file those with the EPO immediately once they become available.

If the first examination is performed by the EPO the applicant does not need to file a copy as the EPO will automatically add the relevant search and/or examination reports to the file. Furthermore for divisional applications it is not necessary to refile copies of the search and/or examination results.

Also according to the latest decision of the president of the EPO of December 9, 2010 applications claiming priorities of Japanese, US or UK applications are exempt from this obligation.

While the information on prior art is mandatory there is no immediate sanction if an applicant does not file the required copies of any search and/or examination reports immediately. If the EPO later notes (e.g. in the examination phase) that no copies of any search and/or examination reports have been filed the EPO will invite the applicant to do so or to file a declaration that no search and/or examination results are available. On receipt of this Communication the deadline to file the necessary results or declaration is two months. This deadline is not extendable.

If the applicant fails to provide the required search or examination results or declaration the European patent application will be deemed withdrawn.

We have already adapted our internal processes in order to ensure that the necessary documents if

INFORMATION

Wir werden die erforderlichen Schritte für die von uns betreuten Akten einleiten.

Gerne beraten wir Sie im Falle von weiteren Fragen in einem persönlichen Gespräch.

Ihr WITTE, WELLER & PARTNER-Team

they are available to us will be filed automatically or otherwise to inform you accordingly.

If you would like further information on this subject please feel free to contact us any time.

Your WITTE, WELLER & PARTNER-Team