

Partea B

Ghid pentru Documentare

Conținut

Capitolul I – Introducere I-1

- 1. Scopul părții B I-1**
- 2. Divizia de Documentare I-1**
 - 2.1 Consultarea cu alți examinatori I-1
 - 2.2 Divizia de Documentare constând din mai mult de un examinator I-1

Capitolul II – Generalități II-1

- 1. Documentarea și examinarea de fond II-1**
- 2. Obiectivul documentării II-1**
- 3. Documentația de cercetare documentară II-1**
- 4. Raportul de documentare II-1**
 - 4.1 Documentări europene II-2
 - 4.2 Documentări europene adiționale II-2
 - 4.3 Documentări europene suplimentare II-2
 - 4.3.1 Eliberarea unui Raport european suplimentar de documentare II-3
 - 4.3.2 Când se cere un Raport suplimentar european de documentare II-3
 - 4.3.3 Documentele de cerere pentru Raportul european suplimentar de documentare II-4
 - 4.4 Documentări internaționale (PCT) II-4
 - 4.5 Documentări de tip internațional II-5
 - 4.6 Documentări pe cereri naționale II-5

Capitolul III – Caracteristicile documentării III-1

- 1. Opiniile Diviziei de Documentare III-1**
 - 1.1 Opinii în relație cu raportul de documentare III-1
 - 1.2 Opinii pe chestiuni legate de limitarea documentării III-1

2.	Întinderea documentării	III-1
2.1	Caracterul complet al documentării	III-1
2.2	Eficiența și eficacitatea documentării	III-2
2.3	Documentarea în domenii analoage	III-2
2.4	Documentarea pe internet	III-3
3.	Tema documentării	III-3
3.1	Baza pentru documentare	III-3
3.2	Interpretarea revendicărilor	III-3
3.2.1	Revendicări cu referire explicită la descriere sau desene	III-4
3.3	Revendicări amendate sau părți lipsă (Regula 56)	III-5
3.3.1	Considerații generale	III-5
3.3.2	Reguli specifice aplicabile la cererile Euro-PCT	III-5
3.4	Abandonarea revendicărilor	III-6
3.5	Anticiparea amendării revendicărilor	III-6
3.6	Revendicări largi	III-6
3.7	Revendicări independente și dependente	III-7
3.8	Documentarea revendicărilor independente	III-8
3.9	Combinății de elemente într-o revendicare	III-8
3.10	Categorii diferite	III-8
3.11	Obiect exclus de la documentare	III-9
3.12	Lipsa unității	III-9
3.13	Fondul tehnologic	III-9

Capitolul IV – Procedura și strategia de documentare IV-1

1.	Procedura înainte de documentare	IV-1
1.1	Analiza cererii	IV-1
1.2	Deficiențe de formă	IV-1
1.3	Documente citate sau furnizate de solicitant	IV-2
2.	Strategia de documentare	IV-3

2.1	Tema documentării; restricții	IV-3
2.2	Formularea unei strategii de căutare	IV-4
2.3	Realizarea documentării; tipuri de documente	IV-4
2.4	Reformularea temei de documentare	IV-6
2.5	Stadiul tehnicii cel mai apropiat și efectele sale asupra documentării	IV-6
2.6	Încheierea documentării	IV-7
3.	Procedura ulterioară documentării	IV-7
3.1	Pregătirea raportului de documentare	IV-7
3.2	Documente descoperite după finalizarea documentării	IV-7
3.3	Erori în raportul de documentare	IV-8

Capitolul V – Preclasificarea (direcționarea) și clasificarea oficială a cererilor de brevet

V-1

1.	Definiții	V-1
2.	Preclasificare (direcționare și distribuire)	V-1
3.	Preclasificare incorectă	V-1
4.	Clasificarea oficială a cererii	V-2
5.	Clasificarea rapoartelor de documentare publicate tardiv	V-2
6.	Clasificarea când domeniul de aplicare al invenției nu este clar (de exemplu, o documentare parțială)	V-3
7.	Clasificarea în cazurile de lipsă de unitate a invenției	V-3
8.	Verificarea clasificării oficiale	V-3

Capitolul VI - Stadiul tehnicii la etapa de documentare

VI-1

1.	Generalități	VI-1
2.	Stadiul tehnicii - divulgarea pe cale orală etc.	VI-1

3.	Prioritatea	VI-1
4.	Cereri în conflict	VI-1
4.1	Cereri europene și internaționale potențial conflictuale	VI-1
4.2	Drepturi naționale anterioare	VI-1
5.	Data de referință pentru documentele citate în raportul de documentare; data de depozit și de prioritate	VI-2
5.1	Verificarea datei (datelor) de prioritate revendicate	VI-2
5.2	Documente intermediare	VI-2
5.3	Dubii cu privire la validitatea priorității revendicate; extinderea documentării	VI-2
5.4	Documente publicate după data de depozit	VI-3
5.5	Dezvăluiri neopozabile	VI-4
5.6	Chestiuni de dubiu în stadiul tehnicii	VI-4
6.	Conținutul dezvăluirilor anterioare	VI-5
6.1	Observație generală	VI-5
6.2	Citări de documente corespunzătoare documentelor care nu sunt disponibile sau nu sunt publicate într-una din limbile oficiale ale OEB	VI-5
6.3	Conflictul dintre documentul sursă și rezumat	VI-5
6.4	Dezvăluiri insuficiente ale stadiului tehnicii	VI-6
7.	Dezvăluiri pe Internet - jurnale tehnice	VI-6
Capitolul VII - Unitatea invenției		VII-1
1.	Observații generale	VII-1
1.1	Raportul european parțial de documentare	VII-1
1.2	Invitația de a plăti taxe suplimentare de documentare	VII-1
1.3	Documente relevante doar pentru alte invenții	VII-2
1.4	Evaluarea și posibila revizuire a cerinței unității	VII-2

2.	Proceduri în caz de lipsă de unitate	VII-2
2.1	Cererea de rambursare a taxei de documentare suplimentare	VII-2
2.2	Documentare completă, în ciuda lipsei de unitate	VII-3
2.3	Documentarea europeană suplimentară	VII-3
3.	Lipsa unității și Regula 62a sau Regula 63	VII-3

Capitolul VIII - Obiectele care urmează să fie excluse de la documentare **VIII-1**

1.	Observații generale	VIII-1
2.	Considerații cu privire la anumite domenii tehnice	VIII-1
2.1	Metode de tratament al corpului uman sau animal prin chirurgie sau terapie și metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal	VIII-1
2.2	Invențiile implementate cu ajutorul computerului și metodele de afaceri	VIII-2
3.	Imposibilitatea unei documentări semnificative	VIII-2
3.1	Invitația de a indica obiectul de documentat	VIII-5
3.2	Răspunsul la invitația în temeiul Regulii 63(1)	VIII-5
3.2.1	Nerespectarea termenului de răspuns sau lipsa unui răspuns	VIII-5
3.2.2	Răspunsul în termen	VIII-5
3.3	Conținutul Raportului european extins de documentare (EESR)	VIII-6
3.4	Cererile pentru care se aplică Regula 63 și cărora le lipsește unitatea	VIII-7
4.	Mai mult de o revendicare independentă pe categorie (Regula 62a)	VIII-8
4.1	Invitație de a indica ce revendicare independentă să fie documentată	VIII-8
4.2	Răspunsul la invitația în temeiul Regulii 62a(1)	VIII-8
4.2.1	Nerespectarea termenului de răspuns	VIII-8
4.2.2	Răspuns depus în termen	VIII-8
4.3	Conținutul Raportului european extins de documentare (EESR)	VIII-9

4.4	Cazuri potrivit Regulii 62a, în care taxele pentru revendicări nu sunt plătite	VIII-10
4.5	Cererile pentru care se aplică Regula 62a și cărora le lipsește unitatea	VIII-10
4.6	Tratatamentul revendicărilor dependente potrivit Regulii 62a	VIII-11
5.	Invitația atât conform Regulii 62a(1) cât și Regulii 63(1)	VIII-11
6.	Revendicări care încalcă Art. 123(2) sau Art. 76(1)	VIII-12

Capitolul IX - Documentația **IX-1**

1.	Generalități	IX-1
1.1	Organizarea și componența documentației disponibile Diviziilor de documentare	IX-1
1.2	Sisteme de accesare sistematică	IX-1
2.	Documentele de brevet aranjate pentru accesare sistematică	IX-1
2.1	Documentația minimă PCT	IX-1
2.2	Cererile de brevet de invenție nepublicate	IX-1
2.3	Raportul de documentare	IX-2
2.4	Sistemul familiei de brevete	IX-2
3.	Literatura non-brevet aranjată pentru accesare sistematică	IX-2
3.1	Periodice, înregistrări, rapoarte, cărți etc.	IX-2
4.	Literatura non-brevet aranjată pentru accesarea de tip bibliotecă	IX-2
4.1	Componență	IX-2
5.	Accesul la documentația OEB pentru oficiile naționale de brevete	IX-3

Capitolul X – Raportul de documentare	X-1
1. Generalități	X-1
2. Diferite tipuri de rapoarte de documentare întocmite de OEB	X-2
3. Formularul și limba raportului de documentare	X-2
3.1 Formularul	X-2
3.2 Limba	X-3
3.3 Notă justificativă asupra documentării	X-3
4. Identificarea cererii de brevet și a tipului de raport documentare	X-3
5. Clasificarea cererii de brevet	X-3
6. Domenii tehnologice documentate	X-4
7. Titlul, rezumatul și figura (figurile) care urmează să fie publicate cu rezumatul (cum este indicat pe fila suplimentară A)	X-4
8. Restricționarea obiectului de documentat	X-6
9. Documentele menționate în documentare	X-6
9.1 Identificarea documentelor în raportul de documentare	X-6
9.1.1 Elemente bibliografice	X-6
9.1.2 "Documentele corespondente"	X-7
9.1.3 Limbi ale documentelor citate	X-9
9.1.4 Raportul european suplimentar de documentare	X-10
9.2 Categoriile de documente (X, Y, P, A, D etc.)	X-10
9.2.1 Documente deosebit de relevante	X-10
9.2.2 Documente care definesc stadiul tehnicii și nu aduc atingere noutății sau activității inventive	X-11
9.2.3 Documente care se referă la o divulgare nescrisă	X-11
9.2.4 Documente intermediare	X-11
9.2.5 Documentele referitoare la teoria sau principiul care stă la baza invenției	X-11
9.2.6 Documentele de brevet potențial opozabile	X-11
9.2.7 Documentele citate în cerere	X-12
9.2.8 Documente citate pentru alte motive	X-12
9.3 Raportul dintre documente și revendicări	X-12
9.4 Identificarea unor pasaje relevante din documentele din stadiul tehnicii	X-13

10.	Autentificare și date	X-13
11.	Copiile anexate la raportul de documentare	X-13
11.1	Observații generale	X-13
11.2	Versiunea electronică a documentului citat	X-14
11.3	Membrii familiei brevetului de invenție; semnul "&"	X-14
11.4	Reviste sau cărți	X-14
11.5	Sumare, extrase sau rezumate	X-14
12.	Transmiterea raportului de documentare și a opiniei scrise	X-15
Capitolul XI – Opinia scrisă		XI-1
1.	Opinia scrisă ca parte a EESR	XI-1
1.1	Opinia scrisă	XI-1
1.2	Poziția Diviziei de examinare	XI-1
2.	Baza opiniei scrise	XI-1
2.1	Cererile care conțin părți lipsă de descriere și/sau desene depuse în conformitate cu Regula 56 CBE sau Regula 20 PCT	XI-2
2.2	Cererile care conțin revendicări depuse după data de depozit acordată	XI-3
3.	Analiza cererii și conținutul opiniei scrise	XI-3
3.1	Dosarul examinatorului	XI-4
3.2	Obiecții motivate	XI-4
3.3	Comentarii și amendamente, în replică la opinia scrisă	XI-4
3.4	Întinderea primei analize	XI-4
3.5	Contribuția la stadiul cunoscut al tehnicii	XI-5
3.6	Condițiile CBE	XI-5
3.7	Abordarea examinatorului	XI-5

3.8	Sugestii	XI-6
3.9	Opinie pozitivă	XI-6
4.	Invocarea priorității și opinia scrisă	XI-7
4.1	Utilizarea de documente "P" și "E" în opinia scrisă	XI-7
5.	Unitate în relație cu opinia scrisă	XI-8
6.	Opinia scrisă în cazul unei limitări a documentării	XI-8
7.	Neredactarea opiniei scrise	XI-9
8.	Reacție la raportul extins european de documentare (EESR)	XI-9
9.	Art. 124 și schema de utilizare	XI-11

Capitolul I – Introducere

1. Scopul părții B

Partea B a fost elaborată și se aplică cercetărilor documentare europene, adică acelor documentări efectuate de OEB pentru cererile europene. În plus față de acestea, Divizia de Documentare a OEB este chemată să efectueze alte tipuri de documentări (v. B-II, 4). Documentările în contextul Tratatului de Cooperare în materie de Brevete (PCT) sunt tratate în Ghidul PCT de Documentare și Examinare.

2. Divizia de Documentare

Unitatea din cadrul OEB responsabilă de efectuarea documentării și elaborarea raportului de documentare este Divizia de Documentare, care constă în mod normal dintr-un examinator. Examinatorul responsabil pentru documentarea unei cereri europene este, în mod normal, și primul membru al Diviziei de Examinare pentru acea cerere.

Art. 17

Art. 18

În această Parte B, termenul "examinator" este folosit pentru a desemna pe examinatorul căruia i s-a încredințat documentarea în cadrul Diviziei de Documentare responsabile de elaborarea raportului de documentare și a opiniei scrise (v. B-XI).

2.1 Consultarea cu alți examinatori

Examinatorul căruia i s-a încredințat documentarea se poate consulta cu alți examinatori pentru sfat și o serie de alte chestiuni, ca de exemplu:

- (i) documentări online în baze de date cu care examinatorul nu este familiarizat;
- (ii) înțelegerea aspectelor invenției revendicate care se pot situa în afara expertizei tehnice a examinatorului în cauză;
- (iii) construirea unei strategii de documentare;
- (iv) interpretarea relevanței unui document din stadiul tehnicii pentru determinarea brevetabilității obiectului invenției revendicate (v. B-X, 9.2).

2.2 Divizia de Documentare constând din mai mult de un examinator

În cazul în care invenția este de natură să necesite documentare în domenii specializate dispersate, poate fi formată o Divizie de Documentare, constând, de exemplu, din doi, posibil trei examinatori, atunci când "persoana de specialitate" în domeniul tehnic al cererii este reprezentată de fapt prin mai mult de o persoană (v. G-VII, 3).

Alt caz este atunci când se constată lipsa unității între obiectele invenției din domenii tehnice diferite.

În astfel de cazuri, documentele găsite în domenii tehnice diferite de către primul examinator și de către ceilalți examinatori sunt incluse în același raport de documentare. Opinia scrisă, totuși, este pregătită de un singur examinator, eventual prin consultare cu examinatorii experți în celelalte domenii tehnice.

Capitolul II – Generalități

1. Documentarea și examinarea de fond

Procedura prin care o cerere europeană de brevet de invenție trece de la depunerea cererii la acordarea unui brevet de invenție (sau la respingerea cererii) conține două etape esențiale separate, respectiv documentarea și examinarea de fond. *Art. 17*
Art. 18

2. Obiectivul documentării

Obiectivul documentării este de a descoperi stadiul tehnicii relevant în scopul de a decide dacă și în ce măsură invenția revendicată, pentru care se cere protecție, este nouă și implică activitate inventivă. *Regula 61(1)*

Documentarea nu este așadar orientată, în mod normal, să descopere dezvăluiri care pot fi de interes pentru solicitant. Cu toate acestea, în anumite situații, pot fi citate în raportul de documentare documente care nu sunt relevante în mod direct pentru evaluarea brevetabilității invenției revendicate (v. B-X, 9.2.2 și 9.2.5).

Procedura de examinare și pregătirea opiniei scrise depind de documentarea pentru cunoașterea stadiului tehnicii pe care se bazează evaluarea brevetabilității invenției. Documentarea trebuie, prin urmare, să fie cât mai completă și eficientă posibil, pentru a se încadra în limitările impuse în mod necesar de chestiuni precum unitatea invenției și alte considerațiuni (v. B-III, 2, B-VII și B-VIII).

3. Documentația de cercetare documentară

Documentarea se face în colecțiile de documente sau bazele de date interne sau externe al căror conținut este accesibil în mod sistematic, adică prin intermediul cuvintelor, al simbolurilor de clasificare sau al codurilor de indexare. Acestea sunt, în primul rând, documentele de brevet din diferite țări, suplimentate de un număr de articole din periodice și altă literatură non-brevet (v. B-IX).

4. Raportul de documentare

Se elaborează un raport de documentare, conținând rezultatele cercetării, identificând în special documentele care alcătuiesc stadiul tehnicii relevant (v. B-X, 9). *Art. 92*
Regula 61(1)

Raportul de documentare servește pentru a oferi solicitantului, Diviziei de Examinare din cadrul OEB și, prin intermediul publicării sale, publicului, informații despre stadiul relevant al tehnicii. *Art. 92*
Art. 93(1)

Raportul de documentare este însoțit de opinia scrisă (v. B-XI, cu privire la excepțiile menționate în B-XI, 7), care, împreună cu Raportul european de documentare constituie Raportul European Extins de Documentare (EESR).

Art. 17

4.1 Documentări europene

Sarcina primară a Diviziei de Documentare este de a efectua documentări și de a elabora rapoarte de documentare legate de cererile europene de brevet. În plus față de aceste documentări obișnuite, Diviziile de Documentare ale OEB pot fi chemate să efectueze diverse alte tipuri de documentări, menționate în următoarele paragrafe.

4.2 Documentări europene adiționale

În etapa de examinare a unei cereri europene de brevet de invenție, poate fi necesară o documentare adițională. Motivele pentru o documentare adițională pot fi, de exemplu:

Regula 63
Art. 17(2) PCT

(i) amendarea revendicărilor, astfel încât să acopere chestiuni neacoperite de documentarea originală (vezi, totuși, C-III, 3.1.1 și H-II, 7.1, pentru revendicări nedocumentate din cauza lipsei de unitate și H-II, 6.2, pentru amendamente care introduc chestiuni din descriere, ceea ce conduce la revendicări care definesc un obiect care nu este legat printr-un singur concept inventiv de obiectul documentat inițial);

Regula 64
Regula 62a

(ii) îndepărtarea prin amendare sau combatere, în timpul examinării de fond, a deficiențelor rezultate din emiterea unei documentări incomplete sau a unei declarații care să țină loc de raport de documentare potrivit Regulii 63, sau a declarației potrivit Art. 17(2)(a) sau (b) PCT (v. B-VIII și C-IV, 7.2);

(iii) anularea, de către Divizia de Examinare, a opiniei Diviziei de Documentare cu privire la noutate sau lipsă de activitate inventivă (v. B-III, 1.1) sau la alte chestiuni (v. B-III, 1.2), în special lipsa unității invenției (v. B-VII), excluderi de la documentare (v. B-III, 3.11 și B-VIII) sau Regula 62a; și

(iv) limitări sau imperfecțiuni în documentarea inițială.

Divizia de Examinare face uz de documentele găsite într-o astfel de documentare adițională, dacă sunt considerate relevante pentru examinarea cererii. Când este folosit un document nou în procedura de examinare, o copie a acestuia trebuie comunicată solicitantului (Art. 113(1)).

Într-un mod similar, o documentare adițională poate deveni necesară în timpul examinării opozițiilor împotriva unui brevet european (v. D-VI, 5).

Art. 153(2), (6) și
(7)**4.3 Documentări europene suplimentare**

O cerere internațională (PCT) pentru care OEB acționează ca Oficiu desemnat sau ales și căreia i-a fost acordată o dată internațională de depozit este considerată ca fiind cerere europeană de brevet. Când un raport internațional (PCT) de documentare este deja disponibil, acesta va lua locul raportului european de documentare. În afara existenței unei hotărâri contrare a Consiliului de Administrație, Divizia de Documentare va elabora un Raport european suplimentar de

documentare sau o declarație care să-l înlocuiască, potrivit Regulii 63. Cu toate acestea, Consiliul de Administrație hotărăște în ce condiții și în ce măsură este emis Raportul european suplimentar de documentare (v. JO OEB 2010, 133 și 141).

Art. 153(7)

4.3.1 Eliberarea unui Raport european suplimentar de documentare

Potrivit deciziilor luate de Consiliul de Administrație, nu se eliberează raport european suplimentar de documentare pentru o cerere internațională pentru care:

- (i) OEB a fost Autoritate Internațională de Documentare sau Autoritate Internațională de Documentare Suplimentară (JO OEB 2009, 594; JO OEB 2010, 316);
- (ii) Oficiul de brevete suedez, austriac sau spaniol a fost Autoritatea Internațională de Documentare și dacă cererea internațională a fost depusă înainte de 1 iulie 2005 (JO OEB 1979, 248; JO OEB 1995, 511; JO OEB 2010, 133 și 141);

4.3.2 Când se cere un Raport suplimentar european de documentare

Potrivit deciziilor luate de Consiliul de Administrație, este elaborat Raportul european suplimentar de documentare, inclusiv opinia scrisă potrivit Regulii 62 (iar taxele de documentare sunt reduse în cazurile de la (i) la (iii)) în legătură cu o cerere internațională pentru care:

- (i) Oficiul de brevete al SUA, Japonia, China, Australia, Rusia sau Coreea au fost Autoritate Internațională de Documentare (JO OEB 2005, 548; JO OEB 2010, 133 și 141);
- (ii) Oficiul de brevete suedez, austriac sau spaniol a fost Autoritatea Internațională de Documentare și dacă cererea internațională a fost depusă la sau după 1 iulie 2005 și, de asemenea, când Autoritatea Internațională de Documentare a fost oficiul de brevete al Finlandei, iar cererea internațională a fost depusă la sau după 1 aprilie 2005 sau dacă Institutul Nordic de Brevete a fost Autoritatea Internațională de Documentare (v. JO OEB 2005, 422).
- (iii) un Raport internațional suplimentar de documentare a fost emis de către una din Autoritățile Europene Internaționale de Documentare menționate la (ii) (JO OEB 2009, 595; JO OEB 2010, 316).
- (iv) un Raport internațional de documentare a fost emis de o Autoritate Internațională de Documentare, alta decât cele menționate la pct. (i) - (iii) și alta decât OEB.

Pentru cererile menționate de la (i) la (iv), documentarea europeană suplimentară este efectuată în toată documentația OEB. Rămâne la latitudinea Diviziei de Documentare dacă se face o limitare a

documentelor cercetate. Nu pot fi trasate în prezent limite precise acestor documentări europene suplimentare, din moment ce documentația și practicile de documentare ale acestor Autorități Internaționale de Documentare nu au fost pe deplin armonizate față de OEB.

Ca regulă generală, OEB trebuie să evite orice muncă inutilă ca și dublarea muncii și trebuie să se bazeze cât mai mult posibil pe eficiența și calitatea documentărilor internaționale. OEB, ca Oficiu desemnat, îi cere Autorității Internaționale de Documentare sau Autorității Internaționale de Documentare Suplimentară să-i furnizeze, împreună cu Raportul internațional de documentare, copii ale documentelor citate în acesta (Art. 20(3) PCT, v. și Regula 44.3(a) PCT ori Regula 45bis.7(c) PCT). Când documentele citate nu sunt într-una din limbile oficiale ale OEB și Divizia de Documentare are nevoie de o traducere într-una din aceste limbi, ar trebui s-o furnizeze ea însăși (ca, de ex., un membru al familiei de brevete într-una din limbile oficiale ale OEB sau, alternativ, un rezumat al documentului într-o limbă oficială a OEB, v. B-VI, 6.2), în afară de cazul în care îl obține direct din orice altă sursă, de ex. de la solicitant sau de la Autoritatea Internațională de Documentare.

Divizia de Documentare trebuie să ia în considerare opiniile asupra brevetabilității exprimate de ISA, SISA și/sau IPEA, dacă sunt conținute (implicit) în raportul de documentare sau (explicit) în opinia scrisă care însoțește raportul de documentare. Cu toate acestea, Divizia de Documentare poate devia de la oricare dintre aceste opinii, dacă efectuează o documentare europeană suplimentară și dacă elaborează o opinie în urma documentării.

4.3.3 Documentele de cerere pentru Raportul european suplimentar de documentare

Regula 159(1)(b)
Regula 161

Procedura europeană de acordare, inclusiv Raportul european de documentare, se bazează pe documentele de cerere specificate de solicitant când cererea intră în faza europeană (Regula 159(1)(b)). Alternativ, dacă, în cadrul unei perioade nu mai mari de 6 luni de la notificarea unei comunicări potrivit Regulii 161(2) (v. E-VIII, 3), solicitantul a amendat cererea, cererea amendată servește ca bază pentru documentarea europeană suplimentară (v. de asemenea B-XI, 2). Pentru procedurile referitoare la cererile PCT pentru care Raportul european suplimentar de documentare nu este elaborat de OEB, v. E-VIII, 3.2, 3.3 și 3.4.

4.4 Documentări internaționale (PCT)

Pentru practica documentării în ce privește documentarea internațională (PCT), există referințe în Ghidul de Documentare Internațională și Examinare Preliminară PCT, ca și în ultima versiune a Ghidului solicitantului: "Cum să obții un brevet european, Partea a doua: Procedura PCT în fața OEB – Ghidul Euro-PCT".

4.5 Documentări de tip internațional

Potrivit PCT, OEB-ului, ca Autoritate Internațională de Documentare, i se pot încredința spre efectuare “documentări de tip internațional” pentru cererile naționale de brevet (Art. 15(5) PCT). Aceste documentări sunt prin definiție, similare cu documentările internaționale și li se aplică aceleași considerații, cu excepția lipsei unității invenției; în cazul lipsei unității la o cerere națională care face obiectul unei documentări de tip internațional, în raportul de documentare nu este inclusă nici o observație argumentată asupra lipsei de unitate. Mai mult, nu este emisă o invitație de a plăti taxe suplimentare, dar solicitanții pot plăti aceste taxe direct la oficiile naționale. În cazurile în care s-a ajuns la o opinie scrisă, aceasta este consemnată în concordanță cu practica OEB, potrivit Capitolului I PCT, inclusiv o observație argumentată cu privire la orice potențială obiecție de lipsă de unitate.

4.6 Documentări pe cereri naționale

Divizia de Documentare a OEB va efectua de asemenea documentări pe cereri naționale ale anumitor state contractante. Aceste îndrumări nu sunt neapărat complet aplicabile acestor documentări naționale, după cum nu sunt specificate nici modurile în care acestea diferă de documentările europene. Cu toate acestea, documentările naționale sunt, într-o mare măsură, identice sau compatibile cu cele europene.

Prot. Centr. I(1)(b)

Capitolul III – Caracteristicile documentării

1. Opiniile Diviziei de Documentare

1.1 Opinii în relație cu raportul de documentare

Așa cum s-a menționat în B-II, 2, obiectivul documentării este de a descoperi stadiul tehnicii relevant în scopul evaluării noutății și activității inventive. Deciziile asupra noutății și activității inventive cad în sarcina Diviziei de Examinare. Cu toate acestea, în cadrul opiniei scrise (dacă se aplică, v. B-XI, 7), Divizia de Documentare îi furnizează solicitantului o opinie argumentată în ce privește faptul că cererea și invenția aferentă îndeplinesc cerințele CBE, opinie la care solicitantul poate răspunde în cadrul procedurii de examinare (Art. 113(1) și B-XI, 8). Opiniile asupra brevetabilității sunt de asemenea exprimate implicit în raportul de documentare prin desemnarea categoriilor de documente definite în B-X, 9.2, și sunt supuse revizuirii de către Divizia de Examinare în etapa de examinare (v. B-II, 4.2(iii) și B-XI, 1.2), în special în lumina răspunsului solicitantului (v. B-XI, 8).

Regula 61(1)

Evaluarea brevetabilității în etapa de documentare poate avea suport direct în efectuarea însăși a documentării, vezi: B-III, 3.8 (documentare în domenii tehnice analoge) și B-IV, 2.6 (încetarea documentării când rămân doar chestiuni banale).

1.2 Opinii pe chestiuni legate de limitarea documentării

Uneori, când chestiuni de examinare de fond, altele decât noutatea sau activitatea inventivă, au un suport direct în efectuarea documentării și pot avea ca rezultat o limitare a acesteia, și aceste opinii sunt supuse revizuirii de către Divizia de Examinare (v. T 178/84 și T 631/97, preum și B-II, 4.2(iii) și B-XI, 1.2), în special în lumina răspunsului solicitantului la opinia documentată (v. B-XI, 8).

Exemple în acest sens se găsesc în B-VII (Unitatea invenției) și B-VIII (Obiectele invenției excluse de la documentare).

2. Întinderea documentării

2.1 Caracterul complet al documentării

Documentarea europeană este în esență o documentare amănunțită, de înaltă calitate, atotcuprinzătoare. Cu toate acestea, trebuie să se conștientizeze faptul că într-o documentare de acest gen, exhaustivitatea 100% nu poate fi obținută întotdeauna, din cauza unor factori precum imperfecțiuni inevitabile sau orice sisteme de căutare a informației și implementarea acestora. Documentarea trebuie să fie făcută de o manieră capabilă să reducă la minimum posibilitatea de a eșua în descoperirea unei anticipări complete pentru orice revendicare sau alt stadiu al tehnicii deosebit de relevant. Pentru un stadiu al tehnicii mai puțin relevant, care adesea se află destul de redundant printre documentele din colecția de documentare, poate fi acceptat un raport mai scăzut de

menționare (v. în acest context, totuși, B-III, 2.3). Pentru limitări ale obiectelor documentate ale invenției, v. B-VIII.

Întinderea documentării internaționale este definită la Art. 15(4) PCT care stipulează că Autoritatea Internațională de Documentare trebuie să încerce să dezvăluie cât mai mult din stadiul relevant al tehnicii, pe cât îi permit mijloacele aflate la dispoziție și, în orice caz, trebuie să consulte documentația specificată în Regulamentele PCT (Regula 34 PCT). Din această definiție (“pe cât îi permit mijloacele aflate la dispoziție”), rezultă că întinderea unei documentări internaționale ar trebui să fie echivalentă cu o documentare europeană. Documentările internaționale și europene ar trebui să fie, astfel, complet compatibile. În concordanță cu aceasta, dacă OEB efectuează documentarea internațională sau documentarea internațională suplimentară, nu mai e nevoie de întocmirea unui Raport european suplimentar de documentare, iar Raportul internațional de documentare întocmit de OEB ia necondiționat locul Raportului de documentare european (Art. 153(6) CBE, v. JO OEB 2009, 595, și JO OEB 2010, 316; v. și B-II, 4.3).

2.2 Eficiența și eficacitatea documentării

Eficiența și eficacitatea oricărei căutări de documente relevante (Regula 61(1)) depind de gradul de ordonare disponibil sau care se poate aplica colecției de documente de cercetat, ordonarea permițându-i examinatorului să determine ce secțiuni ale documentației să consulte. Componentele de bază pentru ordonarea într-o colecție de documente sunt cuvintele, unitățile de clasificare, codurile de indexare sau referințele bibliografice între documente, prin intermediul documentelor citate în comun de acestea. Ordonarea poate avea caracter permanent, prin cuvinte de indexare, simboluri de clasificare sau coduri de indexare, sau poate fi creată la cerere printr-o strategie de documentare judicioasă, care folosește componentele de bază menționate anterior, având ca rezultat o secțiune de documente susceptibilă să conțină material pertinent pentru invenție. Examinatorul, din motive de economie, ar trebui să-și folosească judecata, pe baza cunoașterii tehnologiei în chestiune și a sistemelor disponibile de căutare a informației, pentru a omite secțiuni de documente în care posibilitatea de găsire a oricăror documente relevante pentru documentare este neglijabilă, de exemplu documente dintr-o perioadă care precede momentul în care tehnologia în cauză a început să se dezvolte. În mod similar, el are nevoie să consulte doar un membru al familiei de brevete, doar dacă nu are motive serioase de a crede că, într-un anumit caz, sunt diferențe substanțiale în conținutul diferiților membri ai aceleiași familii (v. B-IX, 2.4).

2.3 Documentarea în domenii analoage

Documentarea este făcută în colecții de documente sau baze de date care pot conține material din toate domeniile tehnice pertinente pentru invenție. Strategia de documentare ar trebui să determine secțiunile de documentație de consultat, care acoperă toate domeniile tehnice direct relevante și se poate extinde apoi la secțiunile documentației care acoperă domenii analoage, dar această necesitate trebuie judecată de examinator în fiecare caz în parte,

ținând cont de rezultatul documentării în secțiunile de documentație consultate inițial (v. B-III, 3.2).

Întrebarea ce domenii tehnice sunt privite, în oricare dintre cazurile date, drept analoge, trebuie să fie considerată în lumina a ceea ce pare a fi contribuția tehnică esențială a invenției și nu numai funcțiile specifice, indicate expres în cerere.

Decizia de a extinde documentarea în domenii nementionate în cerere trebuie să fie lăsată la aprecierea examinatorului, care nu ar trebui să se așeze în locul inventatorului, ci să încerce să-și imagineze toate felurile de aplicații posibile ale invenției. Principiul imperativ în determinarea extinderii documentării în domenii analoge ar trebui să fie că este posibil să se ridice o obiecție rezonabilă de lipsă de activitate inventivă, bazată pe ceea ce este susceptibil să se găsească prin documentarea în aceste domenii (v. T 176/84, T 195/84 și C-IV, 11.8).

2.4 Documentarea pe internet

Documentarea europeană poate acoperi, de asemenea, surse din internet, inclusiv jurnale tehnice online, baze de date online și alte pagini de web (v. JO OEB 2009, 456). Întinderea acestor documentări în internet depinde de fiecare caz în parte, dar într-unele domenii tehnice o documentare sistematică în internet, în mod regulat, va fi necesară. În special în domeniile legate de tehnologia informației sau a programelor de computer, cel mai adesea documentările care ocolesc internetul nu vor produce cel mai relevant stadiu al tehnicii. Prin urmare, examinatorii pot folosi internetul oricât este necesar și pentru documentarea cererilor nepublicate, dar trebuie să aibă mare grijă să nu dezvăluie informația confidențială prin folosirea nepotrivită a termenilor de căutare. Este lăsat la latitudinea fiecărui examinator să selecteze cuvintele-cheie care fac posibilă efectuarea unei documentări, respectând totodată obligația confidențialității cu privire la cererile nepublicate. Aceasta ar implica, de exemplu, alegerea doar a câtorva cuvinte-cheie, care să nu dezvăluie invenția, în locul introducerii de porțiuni mari de text din revendicări, ca termeni de documentare.

În ce privește datarea citărilor din internet, v. G-IV, 7.5.

3. Tema documentării

3.1 Baza pentru documentare

Documentarea trebuie să fie făcută pe baza revendicărilor, ținând seama de descriere și desene (dacă există), (Art. 92). Revendicările determină întinderea protecției care va fi conferită prin brevetul european acordat (Art. 69(1)).

*Art. 92
Art. 69(1)
Regula 43(6)*

3.2 Interpretarea revendicărilor

Documentarea nu va fi, pe de o parte, restrânsă la formularea literală a revendicărilor, dar, pe de altă parte, nici lărgită, ca să includă orice ar putea fi derivat de către o persoană de specialitate din domeniu, pe baza descrierii și a desenelor. Examinatorul poate lua în considerare

*Prot. Art. 69
Art. 92(1)*

conținutul descrierii și/sau al desenelor la efectuarea unei documentări, pentru a:

- (i) identifica problema tehnică și soluția sa;
- (ii) stabili definiții ale termenilor neclari nedefiniți în revendicări;
- (iii) stabili definiții ale termenilor clari, dată fiind o definiție diferită de semnificația lor obișnuită;
- (iv) constata existența unei poziții de rezervă.

Obiectivul documentării este de a dezvălui stadiul tehnicii care este relevant pentru noutate și/sau activitate inventivă (v. B-II, 2). Documentarea trebuie să fie orientată către ceea ce par a fi caracteristicile esențiale ale invenției și să ia în considerare orice schimbări în problema tehnică (obiectivă) care stă la baza invenției ce pot interveni pe durata documentării ca rezultat al stadiului tehnicii regăsit (v. B-IV, 2.3 și 2.4 și G-VII, 5.2).

La interpretarea revendicărilor în scopul documentării, documentarea va lua în considerare stadiul tehnicii încorporând caracteristici tehnice care sunt echivalente binecunoscute ale caracteristicilor invenției revendicate și care pot afecta activitatea inventivă (v. G-VII, Anexa, 1.1(ii)).

3.2.1 Revendicări cu referire explicită la descriere sau desene

Deși referirile explicite din revendicări la caracteristici elucidate în descriere sau în desene sunt permise doar dacă este "absolut necesar" (Regula 43(6) – v. de asemenea și B-III, 3.5, și F-IV, 4.17), revendicările care conțin astfel de referiri ar trebui, totuși, să fie documentate, dacă aceste caracteristici tehnice sunt definite fără ambiguitate în părțile specifice descrierii.

Cu toate acestea, când referirile nu identifică în mod clar ce obiecte ale descrierii și/sau desenelor sunt considerate ca incluse în revendicare, ar trebui emisă o invitație potrivit Regulii 63(1). În cazul particular al "revendicărilor omnibuz" (adică o revendicare care menționează "Invenția așa cum este descrisă în mod substanțial"), nu se trimite invitația potrivit Regulii 63(1), iar raportul de documentare va fi desemnat ca fiind complet. Aceasta înseamnă că subiectele de acest gen vor fi tratate doar în timpul examinării.

Procedura anterioară ar trebui să fie urmată, indiferent dacă referirea la desene și/sau descriere este admisibilă potrivit Regulii 43(6). În ambele cazuri, revendicarea va avea aceeași întindere: dacă referirea nu este admisibilă, conform Regulii 43(6), solicitantului i se va cere să copieze definiția caracteristicii tehnice din descriere și/sau desene în revendicare; dacă referirea este admisibilă, revendicarea rămâne cum este.

Cu toate acestea, dacă referirea nu pare a fi justificată, examinatorul ar trebui să ridice o obiecție potrivit Regulii 43(6) în opinia formulată în urma documentării (dacă se aplică - v. B-XI, 7).

3.3 Revendicări amendate sau părți lipsă (Regula 56)

3.3.1 Considerații generale

Dacă o cerere europeană nu provine dintr-o cerere internațională anterioară, solicitantul poate să nu amendeze revendicările înainte de primirea raportului european de documentare (Regula 137(1)). Prin urmare, în aceste cazuri, documentarea este orientată spre revendicările depuse inițial, în cererea europeană, sau spre setul de revendicări depus potrivit Regulii 57(c) or 58.

Regula 56
Regula 137(1)

Dacă documentele cererii folosite pentru documentare au părți lipsă ale descrierii și/sau desene lipsă depuse potrivit Regulii 56(3) și examinatorul așteaptă ca cererea să fie redată de către Divizia de Examinare la o fază ulterioară a procedurii (v. C-III, 1), ar trebui să extindă aria documentării, precum și să acopere stadiul tehnicii care va fi relevant pentru evaluarea noutății și activității inventive ale obiectului revendicat pe baza unei posibile noi date de depozit a cererii (v. și B-XI, 2.1). Potrivit Regulii 20.6 PCT, aceeași prevedere se aplică și la cererile Euro-PCT, dacă cererea conține părți lipsă ale descrierii, desenelor sau revendicărilor și/sau elemente lipsă.

Părțile lipsă ale descrierii și/sau desenele lipsă depuse potrivit Regulii 56 sunt întotdeauna considerate parte a documentelor cererii "așa cum a fost depusă inițial".

3.3.2 Reguli specifice aplicabile la cererile Euro-PCT

În cazul în care o cerere europeană provine dintr-o cerere internațională anterioară, este posibil ca solicitantul să fi modificat cererea internațională în faza internațională, fie după primirea raportului de cercetare internațională (Art. 19 PCT), fie în timpul examinării internaționale preliminare (Art. 34 PCT). Solicitantul poate specifica apoi că dorește să intre în faza europeană cu aceste documente ale cererii sau cu altele modificate (inclusiv revendicări), în conformitate cu Regula 159(1)(b). În plus, solicitantului i se oferă de către OEB posibilitatea să-și modifice documentele cererii (inclusiv revendicările) într-un anumit termen (Regula 161, v. E-VIII, 3). Cererea modificată servește ca bază pentru orice documentare europeană suplimentară, care trebuie să se realizeze în conformitate cu Art. 153(7) (v. B-II, 4.3 și B-XI, 2).

Regula 159(1)(b)
Regula 161

În cazul în care revendicările dintr-o cerere internațională se modifică la intrarea în faza europeană (regională) în așa fel încât să contravină Art. 123 (2), se aplică procedura explicată în B-VIII, 6.

Regula 45(3)
Regula 162(4)

3.4 Abandonarea revendicărilor

Pentru cererile europene, revendicările considerate abandonate pentru neplata taxelor trebuie să fie excluse de la documentare. Revendicările care au fost efectiv luate în considerare în scopul documentării sunt menționate în raportul de documentare. Acest lucru este valabil atât pentru documentări care urmează să fie efectuate în ceea ce privește cererile europene depuse direct, cât și la documentările europene suplimentare, care urmează să fie efectuate în ceea ce privește cereri Euro-PCT care intră în faza europeană (v. B-II, 4.3).

3.5 Anticiparea amendării revendicărilor

În principiu, și în măsura în care este posibil și rezonabil, documentarea ar trebui să acopere întregul obiect către care sunt îndreptate revendicările sau către care ar putea fi în mod rezonabil de așteptat să se îndrepte, după ce acestea au fost modificate (vezi, cu toate acestea, B-VII, 1,3, în cazul lipsei de unitate).

Exemplu

În cazul în care o cerere referitoare la un circuit electric conține una sau mai multe revendicări îndreptate numai către modul de funcționare și funcție, iar descrierea și desenele includ un exemplu detaliat cu un circuit de tranzistor care depășește limitele banalului, documentarea ar trebui să includă acest circuit.

Art. 83
Art. 84

3.6 Revendicări largi

Nu este necesar nici un efort special pentru documentarea unor revendicări nejustificat de largi sau speculative, dincolo de măsura în care acestea se referă la un obiect suficient de dezvoltat în cerere (Art. 83) și sunt susținute de descriere (Art. 84).

Exemplul 1

În cazul în care revendicările dintr-o cerere care descrie în detaliu o centrală telefonică automată sunt îndreptate către un centru de comutare automată pentru comunicații, documentarea nu ar trebui să fie extinsă la centralele telegrafice automate, centre de comutare a datelor etc., numai din cauza formulării largi din revendicare, ci numai în cazul în care este probabil ca o astfel de documentare extinsă să producă un document pe baza căruia s-ar putea ridica o obiecție rezonabilă precum lipsa de noutate sau activitate inventivă.

Exemplul 2

În cazul în care o revendicare este îndreptată spre un procedeu de fabricare a unui "element de impedanță", dar descrierea și desenele se referă numai la fabricarea unui element de rezistență și nu dau nici o indicație cu privire la modul în care alte tipuri de elemente de impedanță ar putea fi fabricate prin procedeul din invenție, extinderea documentării pentru a acoperi, să zicem, fabricarea condensatoarelor nu ar fi în mod normal justificată.

Exemplul 3

În cazul în care revendicarea principală se referă la un tratament chimic al unui substrat, întrucât reiese din descriere sau din toate exemplele că problema de rezolvat depinde exclusiv de natura pielii naturale, este clar că documentarea nu ar trebui extinsă pentru domeniile de materiale plastice, țesături sau sticlă.

Example 4

În cazul în care descrierea și desenele sunt îndreptate către o broască prevăzută cu un cilindru de siguranță, în timp ce revendicările se referă la un dispozitiv care permite indexarea poziției unghiulare a unui prim element față de alte două elemente rotative, documentarea ar trebui să se limiteze la broaște.

În cazuri excepționale, dacă lipsa de dezvăluire sau de sprijin este de natură să facă imposibilă documentarea semnificativă asupra întregii întinderi a cererii, pot fi adecvate aplicarea procedurii pentru o documentare incompletă sau o declarație care să țină locul unui raport de documentare în temeiul Regulii 63 (v. B-VIII, 3).

3.7 Revendicări independente și dependente

Documentarea efectuată în secțiunile de documentație care urmează să fie consultate pentru revendicarea (revendicările) independentă(e) trebuie să includă toate revendicările dependente (pentru cazurile care nu sunt conforme cu Regula 43 (2), v. B-VIII, 4). Revendicările dependente ar trebui să fie interpretate ca fiind limitate de toate caracteristicile revendicării (revendicărilor) de care depind. Prin urmare, în cazul în care obiectul unei revendicări independente este nou, și cel al revendicărilor sale dependente va fi, de asemenea, nou (vezi, totuși, F-VI, 2.4.3). Atunci când brevetabilitatea obiectului revendicării independente nu este pusă la îndoială, ca urmare a documentării, nu este nevoie să fie făcută o documentare ulterioară sau să se citeze documente legate de obiectul revendicărilor dependente ca atare (vezi, cu toate acestea, B-II, 4.2 (iii) și B-XI, 1.2).

Regula 43(4)

Exemplul 1

Într-o cerere referitoare la osciloscoape cu tuburi catodice, în care revendicarea independentă este îndreptată spre mijloace specifice pentru iluminarea ecranului dispuse de-a lungul marginii frontului tubului, iar o revendicare dependentă este îndreptată către o anumită conexiune între front și partea principală a tubului, examinatorul ar trebui să caute, în secțiunile de documentație pe care le consultă pentru documentarea mijloacelor de iluminare, și mijloace de conectare, indiferent că sunt în combinație cu mijloacele de iluminare sau nu. Dacă, după această documentare, brevetabilitatea mijloacelor de iluminare nu este pusă la îndoială, examinatorul nu trebuie să-și extindă documentarea pentru mijloace de conectare și la alte secțiuni de documentație, susceptibile să conțină materiale pertinente sau prevăzute expres pentru aceste conexiuni.

Exemplul 2

Dacă, într-o cerere referitoare la o compoziție farmaceutică pentru tratarea infecțiilor unghiilor, brevetabilitatea obiectului revendicării independente constând din combinații specifice ale ingredientelor active, nu este pusă la îndoială ca urmare a documentării, nu este necesar să se continue documentarea pentru revendicările dependente care au de-a face cu utilizarea unui anumit solvent organic volatil ca agent purtător în compoziție.

3.8 Documentarea revendicărilor independente

Oricum, când brevetabilitatea obiectului revendicării independente este pusă la îndoială, ar putea fi necesară, pentru evaluarea noutății și a activității inventive a obiectului revendicării dependente, ca atare, continuarea documentării și în alte secțiuni de documentație, de exemplu, într-una sau mai multe unități suplimentare de clasificare. Astfel de documentări speciale nu ar trebui să fie făcute pentru caracteristici care par a fi, la prima vedere, banale sau general cunoscute în stadiul tehnicii. Cu toate acestea, dacă un manual sau un alt document care să arate că o caracteristică este general cunoscută pot fi găsite rapid, acestea ar trebui să fie citate (v. G-VII, 6 (iii)). Atunci când revendicarea dependentă adaugă o caracteristică suplimentară (mai degrabă decât să ofere mai multe detalii pentru un element care figurează deja în revendicarea independentă), revendicarea dependentă trebuie să fie luată în considerare în combinație cu caracteristicile din revendicarea independentă și ar trebui să fie tratată în consecință (v. F-IV, 3.4).

3.9 Combinații de elemente într-o revendicare

Pentru revendicările caracterizate printr-o combinație de elemente (de exemplu, A, B și C), documentarea ar trebui să fie orientată spre combinație. Cu toate acestea, atunci când se documentează secțiuni de documentație în acest scop, subcombinațiile, inclusiv elementele individuale (de exemplu, A și B, A și C, B și C, și, de asemenea, A, B și C separat) ar trebui să fie documentate în aceste secțiuni în același timp. O documentare în secțiuni suplimentare de documentație, fie pentru subcombinații, fie pentru combinații de elemente individuale ale combinației trebuie să fie efectuată numai în cazul în care se necesită în continuare pentru stabilirea noutății elementului, în scopul evaluării activității inventive a ansamblului.

3.10 Categoriile diferite

Atunci când cererea conține revendicări de categorii diferite, toate acestea trebuie să fie incluse în documentare (pentru cazurile care nu sunt conforme cu Regula 43 (2), v. B-VIII, 4). Cu toate acestea, în cazul în care o revendicare de produs pare a fi în mod clar, atât nouă, cât și implicând activitate inventivă, examinatorul ar trebui să nu facă niciun efort deosebit pentru a documenta revendicările de procedeu care în mod inevitabil ar duce la fabricarea aceluși produs sau la utilizarea lui (v. F-IV, 3.8 și G-VII, 13). Atunci când cererea conține numai revendicări de o categorie, poate fi de dorit să se includă alte categorii de documentare. De exemplu, în general, respectiv cu excepția cazului în care cererea conține indicații contrare, se poate presupune că, pentru o cerere care cuprinde un procedeu chimic,

produsele inițiale fac parte din stadiul tehnicii și nu trebuie documentate; produsele intermediare sunt documentate numai atunci când fac obiectul uneia sau mai multor revendicări, dar produsele finale vor trebui întotdeauna documentate, cu excepția cazului în care sunt evident cunoscute.

3.11 Obiect exclus de la documentare

Examinatorul poate exclude anumite obiecte de la documentare. Aceste excluderi ar putea rezulta din anumite obiecte care nu respectă dispozițiile CBE referitoare la excluderi de la brevetabilitate sau susceptibilitate de aplicare industrială (v. B-VIII, 1 și 2). Ele pot apărea, de asemenea, în cazul în care cererea nu este în conformitate cu dispozițiile CBE într-o asemenea măsură încât o documentare semnificativă este imposibilă pentru unele din revendicări sau pentru toate, pentru o parte a unei revendicări, din alte motive (v. B-VIII, 3) sau în cazul în care cererea nu este în conformitate cu Regula 43(2) (v. B-VIII, 4).

Regula 63

Regula 62a

3.12 Lipsa unității

De asemenea, atunci când revendicările dintr-o cerere nu se referă la o singură invenție sau la un grup de invenții legate în așa fel încât să formeze un singur concept inventiv general, documentarea va fi, în mod normal, limitată la invenția sau grupul legat de invenții, menționate primele în revendicări (v. B-VII).

Regula 64

Restrângerea documentării pentru motivele de mai sus va fi notificată solicitantului într-o comunicare care însoțește raportul de documentare parțială (v. B-VII, 1.2).

3.13 Fondul tehnologic

În anumite situații, poate fi de dorit extinderea obiectului de documentat pentru a include "fondul tehnologic" al invenției. Acest lucru ar include:

- preambulul primei revendicări, adică partea care precede expresia "caracterizat prin" sau "caracterizat prin aceea că";
- stadiul tehnicii care, în introducerea descrierii cererii este declarat a fi cunoscut, dar nu este identificat prin citări specifice;
- fondul general tehnologic al invenției (adesea numit "stadiul general al tehnicii").

Capitolul IV – Procedura și strategia de documentare

1. Procedura înainte de documentare

1.1 Analiza cererii

When La inițierea unei documentări de cerere, examinatorul ar trebui mai întâi să ia în considerare cererea, în scopul de a determina obiectul invenției revendicate ținând cont de îndrumările date în B-III, 3. În acest scop, ar trebui să facă o analiză critică a revendicărilor în funcție de descriere și desene. El ar trebui să ia în considerare, în special, conținutul revendicărilor, descrierii și desenelor, suficient pentru a identifica problema care stă la baza invenției, conceptul inventiv care conduce la soluționarea ei, caracteristicile esențiale pentru soluție găsite în revendicări, rezultatele și efectele obținute (vezi, totuși, B-III, 3,5). În plus, în cazul în care caracteristicile tehnice care nu sunt prezente în revendicări sunt indicate în descriere ca fiind esențiale pentru rezolvarea problemei declarate, aceste caracteristici ar trebui să fie incluse în documentare (v. F-IV, 4.3(ii) și T 32/82).

1.2 Deficiențe formale

Documentarea este efectuată în paralel cu examinarea preliminară. În cazul în care examinatorul observă eventuale deficiențe de formă care au fost trecute cu vederea de către Secția de Depozit, prin intermediul comunicării interne le supune atenției Secției de Depozit (sau Diviziei de examinare, în cazul unei documentări adiționale solicitate de această Divizie), care ia măsurile corespunzătoare. Cu toate acestea, examinatorul nu trebuie să repete sarcinile Secției de Depozit și nu ar trebui să întreprindă vreo cercetare consumatoare de timp în această privință. Astfel de deficiențe pe care le-ar putea observa examinatorul includ:

Art. 90(1)
Art. 92
Art. 78
Art. 53(a)
Regulile de la 30 la 34,
de la 40 la
50 și de la 55 la 58

(i) deficiențele fizice ale cererii (v. A-III, 3.2), incluzând:

Art. 90(3)
Regula 57

- (a) fără liste de secvențe în format electronic (Regula 30(1), JO OEB 2011, 372);
- (b) secvență incorectă și/sau poziționare incorectă a numerotării paginilor și/sau nerespectarea utilizării de cifre arabe, pentru numerotarea paginilor (Regula 49(6));
- (c) prezența desenelor în descriere și/sau revendicări (Regula 49(9));
- (d) prezența de ștersături și/sau modificări în documentele cererii, astfel încât autenticitatea conținutului și/sau cerințele pentru o bună reproducere sunt periclitare (Regula 49(12));

- Art. 53(a)*
Regula 48(1)(a) și (b)
- (ii) prezența de obiecte prohibite în cerere:
 - (a) contrare "ordinii publice" (v. A-III, 8.1, F-II, 7.2 și G-II, 4.1, 4.1.1 și 4.1.2); sau
 - (b) care constituie declarații defăimătoare (v. A-III, 8.2). De notat, totuși, că un comentariu echilibrat, la care se referă F-II, 7.3 este permis;
- Regulile de la 31 la 33*
- (iii) nerespectarea dispozițiilor referitoare la depunerea de material biologic (v. A-IV, 4), în special cu privire la identificarea corectă în cerere a instituției de depozitare și a numărului de accesare al materialului biologic atribuit de instituția de depozitare (Regula 31(1)(c), v. G 2/93 și A-IV, 4.2).
 - (iv) nerespectarea identificării corecte a cererii ca fiind divizionară în sensul Art. 76(1) (v. A-IV, 1.3.2, Regula 41(2)(e)).
 - (v) text în două limbi oficiale diferite ale OEB (Art. 14).

Regula 66
Regula 141

1.3 Documente citate sau furnizate de solicitant

Potrivit schemei de utilizare (v. Regula 141(1) și B-XI, 9, ca și JO OEB 2010, 410), pentru cererile la care este revendicată o prioritate, este de așteptat ca solicitantul să depună o copie a rezultatului oricărei documentări efectuate de către oficiu la prima depunere (pentru mai multe detalii, v. A-III, 6.12).

Dacă informațiile din stadiul tehnicii ale oficiului primei depuneri sunt făcute publice înainte de terminarea documentării, examinatorul ar trebui să verifice aceste citări și să le evalueze relevanța pentru examinare, precum și pentru definitivarea strategiei de documentare.

Documentele citate în cererea în cauză ar trebui să fie examinate în cazul în care sunt citate ca punct de plecare al invenției, așa cum arată stadiul tehnicii, sau ca oferind soluții alternative la problema în cauză, sau atunci când acestea sunt necesare pentru o înțelegere corectă a cererii (a se vedea, cu toate acestea, B-IV, 2.4). Totuși, atunci când astfel de citări se referă în mod clar doar la detalii care nu sunt direct relevante pentru invenția revendicată, pot fi luate în considerare. În cazul excepțional în care cererea citează un document care nu este publicat sau nu este accesibil în alt mod Diviziei de Documentare, iar documentul pare esențial pentru o înțelegere corectă a invenției, în măsura în care o documentare semnificativă nu ar fi posibilă fără cunoașterea conținutului acestui document, Divizia de Documentare ar trebui să aplice procedura prevăzută în Regula 63 și să-l invite pe solicitant să prezinte documentul, să indice obiectul invenției care urmează să fie documentat (v. B-VIII, 3). Invitația trebuie să conțină următoarele informații:

- (i) ce document citat este necesar;

- (ii) de ce este necesar documentul;
- (iii) consecințele nefurnizării documentului la timp (v. mai jos).

În cazul când copia documentului nu este primită în termen, conform Regulii 63 (1), iar solicitantul nu este în măsură să convingă Divizia de Documentare în timp util, printr-un răspuns la invitația potrivit Regulii 63 (1), de faptul că documentul nu este esențial pentru a facilita o documentare semnificativă, se pregătește un raport de documentare incompletă sau, dacă este cazul, o declarație înlocuind raportul de documentare în temeiul Regulii 63 (v. B-VIII, 3.2.1). Acest raport de documentare incompletă sau această declarație vor fi emise din următoarele motive:

- (i) nedisponibilitatea documentului, ceea ce face invenția insuficient dezvăluită în sensul Art. 83; și
- (ii) dezvăluirea insuficientă menționată la punctul (i) există într-o astfel de măsură, încât o documentare semnificativă nu a fost posibilă, pentru cel puțin o parte din invenția revendicată (v. B-VIII, 3).

Ar trebui menționat, de asemenea, că în cazul în care solicitantul furnizează documentul după ce au fost pregătite raportul de documentare și opinia în urma documentării (dacă este cazul, a se vedea B-XI, 7), poate fi efectuată o documentare suplimentară pentru obiectul inițial exclus de la documentare, ca urmare a corectării deficiențelor care au dus la documentarea incompletă (v. C-IV, 7,2). Cu toate acestea, solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că astfel de informații furnizate mai târziu pot fi luate în considerare pentru o dezvăluire suficientă în temeiul Art. 83, numai în anumite condiții (v. F-III, 8).

2. Strategia de documentare

2.1 Tema documentării; restricții

Odată stabilit obiectul invenției, așa cum s-a subliniat în B-IV, 1.1, poate fi de dorit ca examinatorul să pregătească mai întâi o ecuație de documentare, definind tema de documentare cât mai precis posibil. În multe cazuri, acestui scop îi pot servi una sau mai multe dintre revendicări, în sine, dar ele ar putea fi generalizate, în scopul de a acoperi toate aspectele și exemplele de realizare ale invenției. În acest moment, ar trebui să fie avute în vedere considerațiile referitoare la obiectele excluse de la brevetare (v. B-VIII, 1 și 2) și la lipsa de unitate a invenției (v. B-VII, 1.1). Examinatorul poate, de asemenea, să limiteze documentarea, dacă revendicările sunt considerate abandonate (v. B-III, 3.4), dacă nu sunt îndeplinite cerințele CBE într-o asemenea măsură care să facă posibilă o documentare semnificativă (v. B-VIII, 3) sau dacă cererea nu este în conformitate cu Regula 43 (2) (v. procedura definită în B-VIII, 4). Orice astfel de restricții la documentare trebuie să fie menționate în raportul de documentare sau în declarația care ține loc de raport de documentare, în temeiul Regulii 63. Declarația trebuie să indice motivele pentru toate restricțiile, în conformitate cu Regula 63 (v. BX, 8 (iii)).

*Regula 63
Regula 62a*

Declarația sau raportul de documentare incompletă țin loc, în vederea procedurilor ulterioare, de raport de documentare.

2.2 Formularea unei strategii de documentare

În continuare, examinatorul ar trebui să înceapă procesul de documentare, prin formularea unei strategii de documentare, adică a unui plan care constă dintr-o serie de ecuații de căutare care exprimă tema documentării, rezultând din secțiuni de documentare de consultat pentru documentare. În faza sa inițială, o strategie de documentare va conține una sau mai multe combinații ale componentelor de bază menționate în B-III, 2.2. Procesul de documentare ar trebui să fie interactiv și iterativ, în sensul că examinatorul ar trebui să reformuleze ecuația inițială de documentare, în funcție de utilitatea informațiilor găsite (v. B-III, 1,1, B-IV, 2.4 și 2.6). Când se folosesc grupe de clasificare, examinatorul trebuie să selecteze grupurile de clasificare de consultat pentru documentare, atât în toate domeniile direct relevante, cât și în domenii similare.

Examinatorul trebuie să ia în considerare, atunci când este cazul, și consultarea altor scheme de clasificare (de exemplu, FI) sau de indexare (de exemplu, F-Terms). Consultarea colegilor într-un domeniu tehnic similar sau, în domenii potențial legate de conținutul cererii ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare (v. BI, 2.1).

În caz de dubiu cu privire la domeniile corespunzătoare în care să se efectueze documentarea, examinatorul poate solicita consiliere din partea expertului de clasificare corespunzător.

De obicei, sunt posibile diverse strategii de documentare, iar examinatorul ar trebui să-și exercite judecata, bazată pe experiență și cunoașterea instrumentelor de documentare disponibile, pentru a selecta strategia cea mai adecvată pentru cazul respectiv. El ar trebui să acorde prioritate strategiilor de documentare care accesează secțiuni ale documentației în care probabilitatea de a găsi documente relevante este cea mai mare. În mod uzual, prioritar va fi domeniul tehnic principal al cererii, începând cu componentele de bază (v. B-III, 2.2) cele mai relevante pentru exemplul (exemplele) specific(e) și modelele de realizare preferate ale invenției revendicate. Când analizează posibilitatea de a extinde documentarea la alte secțiuni, mai puțin relevante, de documentație, examinatorul ar trebui să ia întotdeauna în considerare rezultatele deja obținute.

2.3 Realizarea documentării; tipuri de documente

Examinatorul trebuie să efectueze apoi documentarea, îndreptându-și atenția spre documentele relevante pentru activitatea inventivă și noutate.

El ar trebui să rețină, de asemenea, orice documente care pot fi importante pentru alte motive, cum ar fi:

- (i) documente aflate în conflict (v. B-VI, 4), care sunt:
 - (a) cereri europene publicate în temeiul art. 54 (3) (v. G-IV, 5.1 și 5.1.1);

- (b) cereri internaționale publicate în temeiul art. 54 (3) și art. 153 (3) și (5) (v. G-IV, 5.2);
- (c) cereri naționale ale statelor contractante CBE, publicate, în temeiul art. 139 (2) (v. G-IV, 6 și H-III, 4.5);
- (d) orice document publicat în intervalul de prioritate al cererii, care poate fi relevant în temeiul art. 54 (2), în cazul unei dăți de prioritate care nu este validă.

Atunci când sunt publicate în intervalul de prioritate a cererii documentate, aceste cereri sunt citate în raportul de documentare ca "P" (v. documentele B-X, 9.2.4); când sunt publicate după data de depozit european sau internațional, acestea sunt citate în raport ca documente "E" (v. B-X, 9.2.6);

- (ii) documente care pun la îndoială validitatea oricărei priorități revendicate (v. B-VI, 3 și F-VI, 1.4.1), care sunt citate în raportul de documentare ca documente "L" (v. B-X, 9.2.8 (a));
- (iii) documente care să contribuie la o înțelegere mai bună sau mai corectă a invenției revendicate, care sunt citate în raportul de documentare ca documente "T" (v. B-X, 9.2.5);
- (iv) documente care ilustrează fondul tehnologic, care sunt citate în raportul de documentare ca "A" (v. B-X, 9.2.2);
- (v) cererile de brevet european care au aceeași dată de depozit sau de prioritate ca și cererea pentru care se efectuează documentarea, provin de la același solicitant și se referă la aceeași invenție, prin urmare, sunt relevante în chestiunea dublei brevetări (v. G-IV, 5.4), care sunt citate în raportul de documentare ca documente "L" (v. B-X, 9.2.8 (c));
- (vi) documente care indică sau stabilesc data publicării unui document luat de pe internet (v. G-IV, 7.5), care sunt citate în raportul de documentare ca documente "L" (v. BX, 9.2.8 (b)); și
- (vii) documente extrase din internet, care nu au nicio dată a publicării, dar pe care, cu toate acestea, examinatorul dorește să le citeze pentru a informa solicitantul sau o terță parte (v. G-IV, 7.5.4), care sunt, de asemenea, menționate ca documente "L" (v. B-X, 9.2.8).

Cu toate acestea, el nu ar trebui să aloce o cantitate semnificativă de timp în căutarea acestor documente, nici în examinarea acestor chestiuni, cu excepția cazului în care există un motiv special pentru a face acest lucru într-un caz anume (v. B-VI, 5.3 și B-XI, 4).

2.4 Reformularea temei de documentare

Examinatorul trebuie să evalueze în mod continuu rezultatele documentării sale și, dacă este necesar, să reformuleze tema documentării în consecință. De exemplu, unitățile de clasificare selectate pentru documentare sau ordinea de documentare pot solicita, de asemenea, modificarea în timpul documentării, ca o consecință a rezultatelor intermediare obținute. Examinatorul trebuie să-și folosească și judecata, luând în considerare rezultatele obținute, pentru a decide în orice moment al documentării sistematice dacă ar trebui să abordeze documentarea în moduri diferite, de exemplu, prin consultarea:

- (i) documentelor citate în documentele relevante produse de documentare, de exemplu, citate în descrierea sau în raportul de documentare al unui document de brevet; sau
- (ii) documentelor care citează un document relevant produs de documentare,

sau dacă trebuie să recurgă la documentație în plus față de cea disponibilă în cadrul Diviziei de Documentare (v. B-IX). Atunci când cercetează colecții de documente externe pentru materiale în legătură cu chestiuni nepublicate, folosind alte căi decât conexiunile securizate, cum ar fi internetul, examinatorul trebuie să fie extrem de atent când formulează strategiile de documentare, astfel încât să nu dezvăluie involuntar materiale confidențiale - adică orice parte a cererii nepublicate de brevet (v. B-III, 2.4).

2.5 Stadiul tehnicii cel mai apropiat și efectele sale asupra documentării

Se poate întâmpla ca examinatorul să nu găsească niciun document publicat înainte de cea mai veche dată de prioritate care să aducă atingere noutății sau activității inventive a invenției revendicate. În astfel de cazuri, examinatorul ar trebui, ori de câte ori este posibil, să citeze în raportul de documentare cel puțin acel stadiu al tehnicii găsit în cursul documentării, care dezvăluie o soluție la aceeași problemă ca și cea care stă la baza invenției revendicate (unde această problemă se poate schimba în funcție de stadiul tehnicii găsit (G-VII, 5.2) și în cadrul căruia soluția cunoscută este, din punct de vedere tehnic, cea mai apropiată de soluția revendicată ("stadiul tehnicii cel mai apropiat"). Un astfel de stadiu al tehnicii ar trebui să fie citat ca document "A" în raportul de documentare (v. B-X, 9.2.2).

Dacă un astfel de document nu poate fi găsit, examinatorul trebuie să citeze ca cel mai apropiat stadiu al tehnicii un document care rezolvă o problemă strâns legată de problema care stă la baza invenției revendicate și în care soluția este din punct de vedere tehnic similară cu cea a cererii documentate.

În cazul în care examinatorul găsește documente care prejudiciază noutatea invenției revendicate (care urmează să fie citate ca "X"), dar care nu afectează activitatea inventivă a acestora după modificarea corespunzătoare a cererii, și nu găsește niciun alt document care să aducă atingere activității inventive, examinatorul ar trebui să procedeze, de asemenea, ca mai sus.

În cazul unei cereri europene provenind dintr-o cerere internațională, supusă unei documentări europene suplimentare după intrarea în faza europeană (Art. 153 (7) – v. B-II, 4.3), este posibil ca examinatorul să nu mai descopere niciun alt document relevant din stadiul tehnicii, în afară de documentele deja citate în raportul de documentare internațională de către Autoritatea Internațională de Documentare. În astfel de cazuri, este permis să nu fie alte documente relevante în raportul suplimentar european de documentare (v. B-X, 9.1.4).

2.6 Încheierea documentării

Rațiuni de eficiență dictează ca examinatorul să-și utilizeze judecata pentru a termina documentarea atunci când probabilitatea de a descoperi în continuare un stadiu al tehnicii relevant devine foarte mic în raport cu efortul necesar. Documentarea poate fi, de asemenea, oprită atunci când documentele găsite demonstrează în mod clar fie lipsa de noutate a întregului obiect al invenției revendicate și a elaborărilor sale din descriere, în afară de caracteristici care sunt banale sau cunoștințe comune generale în domeniul supus examinării, fie o cerere ale cărei caracteristici nu ar implica activitate inventivă. Documentarea pentru cereri aflate în conflict ar trebui, totuși, să fie întotdeauna completată în măsura în care acestea sunt prezente în documentația disponibilă.

3. Procedura ulterioară documentării

3.1 Pregătirea raportului de documentare

După finalizarea documentării, examinatorul ar trebui să aleagă din documentele găsite pe cele care urmează să fie citate în raport. Acestea ar trebui să includă întotdeauna cele mai relevante documente (care vor fi caracterizate în special în raport, v. B-X, 9.2.1). Documentele mai puțin relevante ar trebui citate doar când se referă la aspecte sau detalii ale invenției revendicate care nu au fost găsite în documentele deja selectate pentru citare. În caz de dubiu sau cazuri limită în ceea ce privește noutatea sau activitatea inventivă, examinatorul ar trebui să fie mai pregătit să citeze, în scopul de a oferi Diviziei de examinare posibilitatea de a lua în considerare problema în ansamblu (v. B-III, 1.1).

Examinatorul nu ar trebui să citeze mai multe documente decât este necesar și, prin urmare, când există mai multe documente de importanță egală, raportul de documentare nu ar trebui să citeze, în mod normal, mai mult de unul dintre ele. În orice caz, raportul de documentare este însoțit de o anexă întocmită de calculator și lista documentelor de brevet disponibile, care aparțin familiei aceluiași brevet. În selectarea acestor documente pentru citare, examinatorul ar trebui să acorde atenție limbii și de preferință să citeze (sau cel puțin să noteze) documente în limba cererii (v. B-X, 9.1.2).

3.2 Documente descoperite după finalizarea documentării

Se poate întâmpla uneori ca, după finalizarea unui raport de documentare, Divizia de Documentare să descopere în continuare documente relevante (de exemplu, într-o

documentare ulterioară, pentru o cerere înrudită). Astfel de documente pot fi utilizate în cadrul examinării (v. C-IV, 7.4).

3.3 Erori în raportul de documentare

Când o eroare materială apare într-un raport de documentare, înainte de publicarea acestuia, va fi elaborat un nou raport de documentare, care îl înlocuiește pe cel precedent. În cazul în care raportul de documentare a fost deja trimis solicitantului în conformitate cu Regula 65, dar nu a fost încă publicat, eroarea trebuie să fie imediat notificată solicitantului. Atunci când o eroare gravă este menționată în urma publicării raportului de documentare, se publică o rectificare în Buletinul European de Brevete, iar solicitantul și Divizia de examinare trebuie să fie informați în mod corespunzător. Dacă eroarea constă în transmiterea unui document incorect ca citare, trebuie să fie trimis documentul corect.

Capitolul V – Preclasificarea (direcționarea) și clasificarea oficială a cererilor de brevet european

1. Definiții

Prin "preclasificare" se înțelege o primă etapă de direcționare, în scopul gestionării interne, prin care subiectul invenției revendicate (sau al primei invenții, în cazul în care există mai mult de una) este în general identificat prin intermediul simbolurilor de clasificare corespunzătoare. Prin "clasificare oficială" se înțelege atribuirea de simboluri corespunzătoare de clasificare, pentru identificarea obiectului tehnic al invenției revendicate (sau a obiectelor din fiecare dintre invențiile revendicate, în cazul în care există mai mult de una), o astfel de identificare fiind atât de precisă și de cuprinzătoare pe cât permite clasificarea. În plus, pot fi atribuite, fără titlu obligatoriu, simboluri de clasificare sau de indexare oricăror informații suplimentare cuprinse în documentul care urmează să fie clasificat, simboluri care ar trebui să fie identificate în conformitate cu Ghidul de Clasificare Internațională de Brevete ("IPC"), publicat de OMPI (vezi, de asemenea, site-ul OMPI). Clasificarea oficială a cererii de brevet european se efectuează de către examinator, folosind simbolurile de clasificare cuprinse în regulamentele IPC pentru invenții, așa cum au fost revendicate ("Clasificarea obligatorie"). El poate atribui, de asemenea, simboluri de clasificare corespunzătoare și/sau coduri de indexare oricăror informații suplimentare ("Clasificare neobligatorie"), astfel cum sunt definite în Ghidul IPC în vigoare la momentul respectiv.

2. Preclasificare (direcționare și distribuire)

Pentru ca o cerere să fie alocată în mod corect, trebuie să se facă o preclasificare. Nivelul de clasificare în această etapă ar trebui să fie cât mai general posibil, bazat pe un control rapid și sumar al documentului (de exemplu, titlul și/sau revendicările independente). Pe de altă parte, nivelul ar trebui să fie suficient de specific, pentru a evita necesitatea oricărui stadiu intermediar de preclasificare înainte de alocare. Această clasificare ar trebui să fie indicată prin utilizarea simbolurilor adecvate într-un spațiu prevăzut în dosar și pe interfața electronică.

În cele mai multe cazuri, nu este necesară clasificarea ulterioară pentru a permite cererilor să fie distribuite Diviziilor de documentare relevante. Cu toate acestea, în cazul în care este necesar, cade în sarcina examinatorului responsabil de domeniu să asigure o astfel de redistribuire într-un mod oportun.

3. Preclasificare incorectă

În cazul în care, ajungând la Divizia de documentare, o cerere a fost găsită incorect preclasificată și astfel inadecvat distribuită, aceasta este redistribuită de către Divizia de documentare care a primit-o, indicând modificările corespunzătoare pe dosar și în instrumentul electronic. În mod normal, acest lucru se face de comun acord cu Divizia de documentare la care se propune a fi redistribuit. Cu toate

acestea, apar cazuri în care există dezacorduri sau incertitudini în ceea ce privește limitele clasificării, sau când Divizia de documentare care se ocupă de caz este nesigură în ce privește preclasificarea corectă. În astfel de cazuri, Divizia de documentare care are acest caz nu ar trebui să-și piardă timpul în încercarea de a rezolva problema, ci ar trebui să consulte specialiștii din cadrul Directoratului de clasificare.

4. Clasificarea oficială a cererii

Clasificarea oficială a cererii de brevet european este efectuată de către examinator, așa cum este descris mai sus în B-V, 1. De preferință, acest lucru trebuie făcut atunci când a studiat conținutul cererii, în scopul efectuării documentării. Cu toate acestea, în cazul în care publicarea cererii are loc înainte de întocmirea raportului de documentare, este necesar ca examinatorul să studieze cererea suficient pentru a determina mai devreme clasificarea oficială în această etapă (v. B-X, 5).

Dacă clasificarea oficială a cererii este în mai mult de o subclasă, sau mai mult de o grupă principală ("00") dintr-o subclasă, atunci ar trebui să fie alocate toate aceste clasificări. Clasificarea invenției, așa cum este revendicată, ar trebui să fie distinctă de orice clasificare suplimentară și/sau cod de indexare. În plus, în cazul în care este necesar să se atribuie mai mult de un simbol pentru invenția în sine, ar trebui să fie indicat, în primul rând, simbolul care, în opinia examinatorului, o identifică cel mai adecvat, sau, atunci când această metodă prezintă dificultăți, simbolul care identifică invenția pentru care sunt date cele mai multe informații, în scopul de a facilita alocarea ulterioară a cererilor.

Clasificarea se decide fără a lua în considerare conținutul probabil al cererii după orice modificare, deoarece această clasificare trebuie să se refere la dezvoltarea din cererea publicată, adică cererea așa cum a fost depusă. În cazul în care, cu toate acestea, înțelegerea de către examinator a invenției, sau a conținutului cererii depuse, se modifică în mod semnificativ ca rezultat al documentării (de exemplu, ca rezultat al stadiului tehnicii găsit sau din cauza clarificării neclarităților aparente), el ar trebui să modifice clasificarea în consecință, în cazul în care pregătirile pentru publicare nu au fost finalizate la acel moment.

5. Clasificarea rapoartelor de documentare publicate tardiv

În cazul în care raportul de documentare nu este disponibil la timp pentru publicarea cererii, și este, prin urmare, publicat separat, iar examinatorul consideră că este necesar să modifice clasificarea inițială pentru motivele prezentate în B-V, 4, ultimul paragraf, el ar trebui să declare clasificarea modificată în raportul de documentare, indicând faptul că aceasta constituie clasificarea oficială în locul celei publicate în cerere (care, astfel, devine pur și simplu "clasificarea pentru publicare"). Această modificare a clasificării nu ar trebui să fie făcută, cu excepția cazului în care examinatorul este destul de sigur că este necesară.

În cazul în care o cerere de brevet european este clasificată și publicată fără raportul european de documentare (publicare A2), raportul de european de documentare este pregătit și publicat separat, după publicarea cererii (publicare A3). Se poate întâmpla ca IPC să fie modificat în perioada dintre publicarea cererii europene (publicare A2) și publicarea separată a raportului de documentare (publicare A3). În acest caz, examinatorul trebuie să folosească pentru raportul de documentare versiunea IPC în vigoare la momentul publicării cererii.

6. Clasificarea când domeniul de aplicare al invenției nu este clar (de exemplu, o documentare parțială)

În cazul în care domeniul de aplicare a invenției nu este clar, clasificarea trebuie să se bazeze pe ceea ce pare a fi invenția, în măsura în care acest lucru poate fi înțeles. Este apoi necesară modificarea, dacă sunt eliminate neclarități de către documentare, după cum s-a discutat în B-V, 4, ultimul paragraf.

7. Clasificarea în cazurile de lipsă de unitate a invenției

În cazul în care apare obiecțiunea de lipsă de unitate a invenției, toate invențiile trebuie să fie clasificate, din moment ce toate vor fi dezvăluite în cererea publicată. Fiecare invenție revendicată va fi clasificată așa cum se prevede la B - V, paragrafele de la 4 la 6.

8. Verificarea clasificării oficiale

Ca regulă generală, cererile nu vor fi controlate sistematic după ce părăsesc Divizia de Documentare în scopul verificării corectitudinii clasificării oficiale, stabilite de către examinator. Oficiul poate, cu toate acestea, să instituie proceduri de verificare prin sondaj pe care le consideră necesare pentru asigurarea corectitudinii și uniformității aplicării IPC. Este, desigur, sarcina directorului să asigure astfel de controale înainte ca cererile să părăsească Directoratul său, după cum consideră necesar având în vedere experiența examinatorilor săi.

Capitolul VI - Stadiul tehnicii la etapa de documentare

1. Generalități

Considerațiile generale cu privire la stadiul tehnicii și brevetabilitate, mai ales în ceea ce privește stabilirea noutății și a activității inventive, sunt stabilite în G-IV.

2. Stadiul tehnicii - divulgarea pe cale orală etc.

În conformitate cu Regula 33.1(a) și (b) PCT, divulgarea orală, utilizarea, expoziția etc. sunt recunoscute ca stadiul tehnicii numai atunci când acest lucru este dovedit printr-o dezvăluire în scris. Prin contrast, în conformitate cu Art.54 CBE, divulgarea orală publică, utilizarea etc. sunt considerate ca stadiu al tehnicii. Totuși, examinatorul, în efectuarea unei documentări europene, ar trebui să citeze o divulgare orală etc. ca stadiu al tehnicii numai în cazul în care acesta are la dispoziție o confirmare scrisă sau este convins că faptele pot fi dovedite. Aceste trimiteri la divulgare orală, utilizare publică anterioară, divulgare prin vânzare etc. sunt mai frecvent făcute de oponenți în procedura de opoziție (v. G-IV, 7.1 - 7.4).

3. Prioritatea

În cazul în care datele de prioritate revendicate nu pot fi verificate în această etapă, va exista incertitudine în ceea ce privește validitatea lor, iar documentarea pentru cererile în conflict ar trebui să fie extinsă, astfel încât să acopere toate cererile publicate, cu o dată de prioritate revendicată mai veche decât data de depozit (nu data (datele) de prioritate revendicate) a cererii în cauză (v. B-IV, 2.3 și B-XI, 4).

4. Cereri în conflict

4.1 Cereri europene și internaționale potențial conflictuale

În general, în cazul în care documentarea se încheie în mai puțin de optsprezece luni de la data depozitului european sau internațional al cererii (data de depozit, conform Art. 80 și nu data (datele) priorității revendicate), nu va fi posibil, la momentul documentării, să se facă o documentare completă pentru cereri potențial conflictuale europene și internaționale. Prin urmare, această documentare trebuie să fie completată în faza examinării de către Divizia de examinare (v. C-IV, 7.1).

Art. 54(3)

4.2 Drepturi naționale anterioare

Ar mai putea fi și cereri naționale ale unuia sau mai multor state desemnate în cererea europeană, ale căror date de depozit a cererii sunt anterioare datei de depozit sau de prioritate a cererii europene, care au fost publicate ca cereri de brevet naționale la sau după această dată. Deși astfel de cereri nu sunt un obstacol pentru acordarea unui brevet european, ci doar un motiv de revocare în statul contractant în cauză, acestea pot fi importante pentru solicitant (v. H-III, 4.5). De aceea, oricare dintre aceste cereri prezente în documentație sunt notate și menționate în raportul de documentare

Art. 139(2)

pentru informare (v. B-X, 9.2.6). Cu toate acestea, nu trebuie depuse eforturi speciale de documentare în acest scop (v. B-IV, 2.3).

5. Data de referință pentru documentele citate în raportul de documentare; data de depozit și de prioritate

Art. 80

Regula 40

Art. 90(3)

Art. 54(2)

5.1 Verificarea datei (datelor) de prioritate revendicate

În cazul în care validitatea priorității revendicate nu poate fi verificată în etapa de documentare (v. B-XI, 4), trebuie să fie luată ca dată de referință de bază pentru documentare data de depozit a cererii europene, așa cum a fost acordată de către Secția de Depozit. (Pentru data de referință pentru documentare legată de cererile în conflict, vezi, totuși, B-VI, 3).

5.2 Documente intermediare

Divizia de Documentare ia în considerare documentele publicate între cea mai veche dată de prioritate și data de depozit a cererii în cauză, iar aceste documente sunt identificate ca atare în raportul de documentare (v. B-X, 9.2.4). Pentru identificarea acestor documente atunci când o cerere are mai mult de o dată de prioritate, urmează să fie aplicată cea mai veche dată. Atunci când se decide ce documente vor fi selectate pentru citare în raportul de documentare, examinatorul se referă la aceste date și ar trebui să aleagă, de preferat, orice document publicat înainte de data de prioritate. Astfel, de exemplu, în cazul în care există două documente, unul publicat înainte de data de prioritate și altul după această dată, dar înainte de data de depozit, de altfel la fel de relevante, ar trebui să-l aleagă pe primul (v. B-IV, 3.1, al doilea paragraf).

5.3 Dubii cu privire la validitatea priorității revendicate; extinderea documentării

Este responsabilitatea Diviziei de examinare să verifice dacă și în ce măsură este justificată revendicarea priorității. Cu toate acestea, în cazul în care stadiul tehnicii intervenit pe parcurs (v. B-VI, 5.2) sau stadiul potențial al tehnicii în conformitate cu Art. 54(3) este revelat în documentare, Divizia de documentare ar trebui, dacă este posibil, să verifice validitatea revendicării priorității (v. B-XI, 4, F-VI, 1.2 - 1.5 și 2). În plus, documentele care demonstrează că o revendicare de prioritate ar putea să nu fie justificată (de exemplu, o cerere de brevet anterioară sau de la același solicitant indică faptul că cererea în care se revendică prioritatea nu poate fi prima cerere de brevet de invenție în cauză) ar trebui să fie citate în raportul de documentare (v. B-X, 9.2.8). Totuși, nu ar trebui să fie depus, în mod normal, nici un efort de documentare specială în acest scop, cu excepția cazului când există un motiv special pentru a face acest lucru, de exemplu, atunci când cererea constituie prioritatea unei "continuări-în-parte" a unei cereri anterioare la care nu se revendică o prioritate (v. B-IV, 2.3 și F-VI, 2.4.4). Uneori, faptul că țara de reședință a solicitantului este diferită de țara cererii prioritare ar putea fi, de asemenea, un indiciu că acesta nu este un depozit inițial, ceea ce justifică o anumită prelungire a documentării.

Când documentarea se prelungește în acest scop, ar trebui să fie orientată spre:

- (i) documente de brevet publicate, depuse mai devreme de data de prioritate revendicată.

Exemplul 1 (presupunând că solicitantul este același pentru toate cererile):

dată:	cerere:	obiect:
01.03.98	GB1 depus	A
30.05.98	GB2 depus	A
30.05.99	EP1 depus (revendică prioritatea lui GB2)	A
10.09.99	GB1 publicat	A

În timpul documentării pentru EP1, examinatorul găsește cererea publicată GB1. GB1 poate aduce atingere priorității revendicate de EP1, deoarece a fost depusă mai devreme decât GB2. GB1 publicat ar trebui, prin urmare, să fie citat în raportul de documentare ca un document "L", conform cu B-X, 9.2.8(a); sau

- (ii) documente de brevet publicate, care revendică prioritate dintr-o cerere depusă mai devreme de data de prioritate a cererii documentate.

Exemplul 2 (presupunând că solicitantul este același pentru toate cererile):

dată:	cerere:	obiect:
01.03.98	GB1 depus	A
30.05.98	GB2 depus	A
01.03.99	US1 depus (revendică prioritatea lui GB1)	
30.05.99	EP1 depus (revendică prioritatea lui GB2)	A
15.04.00	US1 publicat	A

În timpul documentării pentru EP1, examinatorul găsește cererea publicată US1. GB1 poate aduce atingere priorității EP1, deoarece a fost depusă mai devreme decât GB2. US1, care revendică GB1 ca prioritate, ar trebui, prin urmare, să fie citat în raportul de documentare ca un document "L", conform cu B-X, 9.2.8(a).

5.4 Documente publicate după data de depozit

Documentarea, în mod normal, nu ia în considerare documentele publicate după data de depozit a cererii. Cu toate acestea, câteodată este necesară prelungirea acestuia pentru scopuri specifice, așa cum reiese din B-VI, de la 2 la 4 și 5.3.

Se poate întâmpla, în alte situații, ca un document publicat după data de depozit să fie relevant; ca exemplu, un document ulterior care conține principiul care stă la baza teoriei sau invenției, care poate fi util pentru o mai bună înțelegere a invenției, sau un document ulterior, care arată că raționamentul sau faptele care stau la baza invenției sunt incorecte (v. art. 84 și F-IV, 6.3). Documentarea nu ar trebui să fie prelungită pentru acestea, dar documentele de această natură cunoscute examinatorului ar putea fi selectate pentru citarea în raport (v. B-X, 9.2.5).

*Art. 55(1)(a) și (b)
Regula 25*

5.5 Dezvăluiri neopozabile

Dezvăluirea invenției nu ar trebui să fie luată în considerare în cazul în care a avut loc într-un interval de șase luni care să precedă data de depozit a cererii de brevet european (v. G 3/98 și G 2/99) și dacă s-a datorat unui abuz evident comis de solicitant sau predecesorul său legal, sau ca urmare a expunerii într-o expoziție internațională oficială sau oficial recunoscută. Divizia de documentare ar trebui, cu toate acestea, să citeze în raportul de documentare orice documente despre care are motive să creadă că se încadrează într-una din categoriile menționate la B-X, 9.2.8. În acest caz, data de referință pentru documentare va fi data de depozit a cererii (v. B-VI, 5.1 și B-XI, 4). Deoarece problema abuzului, în general, se ridică numai după transmiterea raportului de documentare și al opiniei reieșite din documentare (dacă este cazul, v. B-XI, 7), iar divulgarea la o expoziție implică problema de identitate între invenția expusă și cea revendicată, ambele chestiuni sunt investigate de către Divizia de examinare.

5.6 Chestiuni de dubiu în stadiul tehnicii

Deoarece deciziile cu privire la noutate nu sunt responsabilitatea Diviziilor de documentare, ci a Diviziei de examinare (v. B-III, 1.1), Diviziile de documentare nu ar trebui să renunțe la documente foarte relevante din cauza unor dubii în ceea ce privește, de exemplu, data exactă a publicării sau disponibilitatea publică (de exemplu, standarde sau documente de pregătire a standardizării, v. G-IV, 7.6), sau conținutul exact al unei dezvăluiri orale, de expoziție etc. la care aceste documente se pot referi. Divizia de documentare ar trebui să încerce să elimine orice dubiu ce ar putea exista, dar ar trebui totuși să citeze întotdeauna documentele în cauză în raportul de documentare și să continue, de asemenea, și documentarea ca și cum acel document nu ar fi fost găsit. Pot fi citate documente suplimentare care furnizează probe în chestiuni de dubiu (v. B-X, 9.2.8). Opinia scrisă trebuie să conțină detalii care să explice problema.

Orice indiciu dintr-un document asupra datei publicării sale ar trebui să fie acceptat ca fiind corect, cu excepția cazului în care se oferă motive solide pentru contestarea acesteia, de exemplu, de către Divizia de documentare, care demonstrează publicarea anterioară, sau în cadrul unei proceduri de examinare, de către solicitant, care demonstrează o publicare ulterioară. Dacă data de publicare indicată

este insuficient de precisă (de exemplu, dacă sunt date doar o lună sau un an), pentru a se stabili dacă a fost publicată anterior datei de referință pentru documentare, Divizia de documentare ar trebui să depună eforturi pentru a stabili data exactă cu o precizie suficientă în acest scop. O dată a primirii la OEB, imprimată pe document, sau o referință dintr-un alt document, care trebuie apoi să fie citat (v. B-X, 9.2.8), pot fi de ajutor în acest sens. În pregătirea opiniei reieșite din documentare și în timpul examinării de fond, poate fi investigată disponibilitatea publică a unui document (v. C-IV, 1). În cazul în care, în ciuda eforturilor Diviziei de documentare, data nu este suficient de precisă pentru a se ști dacă documentul a fost publicat înainte sau după data de prioritate sau de depozit, examinatorul trebuie să citeze documentul ca și cum ar fi fost publicat cât mai curând posibil. De exemplu, în cazul în care numai anul și luna sunt cunoscute din data publicării, examinatorul ar trebui să-l citeze ca fiind publicat în prima zi a lunii.

6. Conținutul dezvăluirilor anterioare

6.1 Observație generală

Ca regulă generală, Divizia de documentare selectează pentru citare numai documentele care sunt prezente în documentația de documentare sau la care are acces în alt mod. În acest fel, nu există dubii cu privire la conținutul documentelor citate, deoarece, în general, examinatorul a inspectat fizic fiecare document citat.

6.2 Citări de documente corespunzătoare documentelor care nu sunt disponibile sau nu sunt publicate într-una din limbile oficiale ale OEB

În anumite circumstanțe, poate fi citat un document al cărui conținut nu a fost verificat, cu condiția să existe o justificare pentru presupunerea că există o identitate de conținut cu un alt document, studiat de examinator; ambele documente ar trebui să fie apoi menționate în raportul de documentare în modul indicat la sfârșitul B-X, 9.1.2. De exemplu, în locul unui document publicat înainte de data de depozit într-altă limbă decât cele ale OEB și selectat pentru citare, examinatorul poate să studieze un document corespunzător (de exemplu, un alt membru al familiei de brevet, sau traducerea unui articol) într-o limbă oficială a OEB și, eventual, publicat după data de depozit. De asemenea, se poate presupune că, în absența unor indicații contrare explicite, conținutul rezumatului este cuprins în documentul original. În plus, trebuie acceptat faptul că și conținutul unui raport al unei prezentări orale se află în acord cu acea prezentare.

Înainte de a cita documente într-o limbă cu care nu este familiarizat, examinatorul trebuie să se asigure că documentul este relevant (de exemplu, prin intermediul traducerii de către un coleg, printr-un document corespunzător sau un rezumat într-o limbă familiară, sau printr-un desen sau o formulă chimică în document sau consultând indecșii bazelor de date referitoare la conținutul tehnic al acestui document (v. B-X, 9.1.3)).

6.3 Conflictul dintre documentul sursă și rezumat

În cazul în care există o problemă cu un rezumat, fie pentru că se pare că intră în conflict cu documentul sursă la care se referă, fie pentru că intră în conflict cu alte rezumate ale aceluiași document sursă, examinatorul ar trebui să procedeze după cum urmează:

- (i) dacă documentul sursă este într-o limbă accesibilă (în special, o limbă a unui stat contractant CBE) și, fie este disponibil în mod direct examinătorului sau poate fi comandat, examinatorul trebuie să citeze documentul sursă.
- (ii) în cazul în care documentul este într-o limbă inaccesibilă (de exemplu rusă, japoneză sau chineză) și/sau este dificil de obținut, examinatorul trebuie să citeze rezumatul. În cazul în care este disponibil mai mult de un rezumat, examinatorul trebuie să citeze rezumatul cel mai relevant pentru invenția revendicată, indiferent de conflictul dintre rezumat și alte rezumate sau documente sursă.

Documentul sursă va fi prezent în raportul de documentare ca document "&" al rezumatului citat. În cazul în care acesta este disponibil, dar este într-o limbă inaccesibilă, cum ar fi japoneza, atât documentul sursă și rezumatul vor fi tipărite și trimise solicitantului și incluse în dosar (v. B-X, 9.1.2). Examinatorul trebuie să explice în opinia scrisă de ce consideră că există un conflict.

În cazul în care un rezumat se află în conflict cu documentul sursă la care se referă, într-o măsură în care rezumatul este incorect, acesta nu face parte din stadiul tehnicii: documentul sursă pe care se bazează rezumatul formează atunci stadiul tehnicii (T 77/87). Cu toate acestea, în scopul întocmirii raportului și al opiniei de documentare, un rezumat este considerat o reprezentare adevărată a conținutului documentului original, cu excepția cazului în care decalajul dintre cele două este evident. Fiind prevăzut atât cu rezumatul, cât și cu documentul sursă, solicitantul va putea compara ambele informații și va putea trage concluzii cu privire la validitatea tehnică a rezumatului. Posibilitatea de a respinge ipoteza de mai sus rămâne valabilă în cadrul examinării (de exemplu, prin furnizarea unei traduceri a documentului original).

6.4 Dezvăluiri insuficiente ale stadiului tehnicii

În general, examinatorul trebuie să presupună că orice obiect de natură tehnică al unui document anterior este suficient dezvăluit și, prin urmare, face parte din stadiul tehnicii. Chiar și în caz de dubiu, documentul ar trebui să fie citat în raportul de documentare în mod normal și invocat pentru o obiecție adecvată în opinia scrisă. Numai în cazuri clare de divulgare insuficientă (v. G-IV, 2) un astfel de document ar trebui să fie eliminat.

7. Dezvăluiri pe Internet - jurnale tehnice

Pentru unele jurnale tehnice, site-ul web al editorului afișează data (datele) când publicațiile apar în format electronic, în special în cazul în care aceasta diferă de data de publicare pe hârtie (JO OEB 2009, 456).

Pot apărea diferite situații în cazul publicării electronice, așa cum este descris în G-IV, 7.5.3.1. În toate aceste cazuri, examinatorul trebuie să imprime pagina web a jurnalului, în cazul în care data de publicare (electronică și pe hârtie) și de pre-publicare din articol sunt menționate, iar apoi să citeze articolul în raportul de documentare ca un document "L". Este bine să facă acest lucru cât mai curând și să nu lase pe mai târziu, din moment ce informația poate fi mutată sau eliminată din site-ul web în intervalul dintre documentare și examinarea de fond.

Capitolul VII - Unitatea invenției

1. Observații generale

Cerința de unitate a invenției servește o funcție de reglementare, în interesul unei proceduri eficiente până la acordare (T 110/82 și F-V, 8). Ar fi incorect să fie considerate ca fiind unitare acele cereri care, din cauza conținutului lor eterogen, implică o cheltuială de prelucrare mai mare decât media, în special în ceea ce privește documentarea, deoarece această cheltuială trebuie să fie parțial suportată din taxele pentru alte cereri. Un alt aspect este cerința pentru claritatea obiectului cererii, care poate fi afectată de un obiect eterogen.

Pe de altă parte, scopul general de a rezolva chestiuni de fond interconectate în cadrul unei proceduri unice nu ar fi atins, dacă dispozițiile referitoare la unitatea invenției au fost aplicate prea strict. Din acest motiv, chestiunile interconectate nu trebuie să fie divizate inutil (v. F-V).

1.1 Raportul european parțial de documentare

În cazul în care Divizia de documentare consideră că cererea europeană nu respectă cerința de unitate a invenției (v. F-V, 1), aceasta trebuie să efectueze documentarea și să elaboreze un raport parțial de documentare europeană, conform Regulii 64(1), pentru acele părți ale cererii care se referă la invenția unitară (sau grupul de invenții unitar) menționată pentru prima dată în revendicări. Raportul parțial de documentare europeană este completat cu specificarea invențiilor separate.

Regula 64

În ceea ce privește opinia scrisă în cazuri de lipsă de unitate a invenției, a se vedea B-XI, 5.

Atunci când stabilește care este invenția unitară (sau grupul de invenții unitar), menționată pentru prima dată în revendicări, examinatorul ține seama de conținutul revendicărilor dependente, fără revendicările banale (v. B-III, 3.8).

1.2 Invitația de a plăti taxe suplimentare de documentare

Divizia de documentare va informa solicitantul cu privire la lipsa de unitate a invenției într-o comunicare care însoțește raportul de documentare parțială și indică faptul că trebuie plătită o taxă suplimentară de documentare pentru fiecare invenție, alta decât cea menționată pentru prima dată în revendicări, pentru ca documentarea să acopere și aceste invenții. Plata acestor taxe trebuie să aibă loc într-o perioadă de două luni (Regula 64(1)). În cazul în care pentru cerere este utilizată procedura de debitare automată, solicitantul trebuie să informeze OEB, în acest interval, dacă nu dorește să fie documentate toate invențiile suplimentare sau oricare dintre ele. În caz contrar, toate taxele suplimentare de documentare din cauză vor fi debitate automat la ultima zi a intervalului acordat. Documentările referitoare la invenții pentru care taxele suplimentare de documentare au fost plătite în cadrul intervalului acordat vor primi un tratament preferențial din partea Diviziei de documentare. Raportul de documentare va fi întocmit

Regula 64(1)

Pct. 6.1 AAD

pentru toate acele părți ale cererii de brevet, referitoare la invențiile pentru care s-au plătit taxele de documentare. Raportul identifică invențiile distincte și indică obiectul și revendicările corespunzătoare (sau părți ale revendicărilor – a se vedea Regula 44(2)) pentru care a fost efectuată documentarea.

1.3 Documente relevante doar pentru alte invenții

Dacă, în timpul documentării pentru invenția menționată pentru prima dată în revendicări, pot fi găsite documente relevante doar pentru alte invenții, acestea nu sunt în mod necesar incluse în raportul european de documentare parțială. Aceste documente trebuie, totuși, să fie citate în raportul de documentare parțială, în cazul în care constituie baza pentru lipsa de unitate *a posteriori* (v. F-V, 7 și 9).

1.4 Evaluarea și posibila revizuire a cerinței unității

În etapa de documentare, examinatorul care se ocupă cu chestiunea unității aplică aceleași criterii ca și la examinarea de fond (v. F-V). În special, acesta nu ar trebui să ridice o obiecțiune de lipsă de unitate pentru simplul fapt că sunt invenții revendicate, clasificate în grupe de clasificare distincte, sau pur și simplu în scopul de a restrânge documentarea la anumite secțiuni de documentație, de exemplu, anumite grupuri de clasificare (dar a se vedea B-V, 7).

Evaluarea unității nu poate fi făcută o dată pentru totdeauna. În mod normal, examinatorul își va forma o primă părere, chiar înainte de a desfășura documentarea. Această primă evaluare este în mod necesar făcută la prima vedere, pe baza cunoștințelor generale și a declarațiilor de stadiu al tehnicii cuprinse în cerere. În cursul documentării și după, evaluarea ar trebui să fie reexaminată în lumina documentelor găsite. Începutul examinării de fond este un pas înainte, în cazul în care concluziile anterioare privind unitatea ar trebui să fie reconsiderate. Chiar și mai târziu în timpul procedurilor, poziția adoptată anterior poate fi revizuită, având în vedere noile fapte și probe.

Ca regulă generală, o poziție anterioară privind unitatea invenției ar trebui să fie menținută, cu excepția cazului în care există motive serioase care să conducă la o situație în care poziția trebuie să fie schimbată. Decizia finală cu privire la problema unității invenției este luată de către Divizia de examinare sau, în cele din urmă, de Comisia de apeluri competentă. De aceea, ca o chestiune de principiu, orice constatare anterioară pe unitate este deschisă revizuirii.

2. Proceduri în caz de lipsă de unitate

2.1 Cererea de rambursare a taxei de documentare suplimentare

În etapa de examinare, solicitantul poate contesta afirmația de lipsă de unitate și poate cere rambursarea uneia sau a mai multora dintre taxele suplimentare plătite. În cazul în care Divizia de examinare consideră acest lucru justificat, taxa (taxele) în cauză va fi rambursată (v. , cu toate acestea, B-XI, 1.2).

2.2 Documentare completă, în ciuda lipsei de unitate

În mod excepțional, în cazurile de lipsă de unitate, mai ales a *posteriori*, examinatorul este capabil să facă o documentare completă și să elaboreze o opinie scrisă (acolo unde este cazul - v. B-XI, 7) pentru toate invențiile cu muncă și costuri suplimentare neglijabile, în special atunci când invențiile sunt foarte apropiate conceptual. În aceste cazuri, documentarea celorlalte invenții este completată împreună cu cea pentru invenția menționată pentru prima dată în revendicări. Toate rezultatele trebuie să fie apoi incluse într-un raport unic de documentare, care ridică obiecția de lipsă de unitate și identifică diferitele invenții. În continuare, se menționează că Divizia de documentare nu-l invită pe solicitant să plătească taxe adiționale de documentare, deoarece toate revendicările au putut fi documentate fără un efort care să justifice o astfel de taxă. Cu toate acestea, opinia scrisă (dacă este cazul, a se vedea B-XI, 7) ridică în continuare chestiunea unității invenției (v. B-XI, 5).

2.3 Documentarea europeană suplimentară

Atunci când într-o documentare europeană suplimentară, care urmează unei documentări internaționale (PCT), apare o chestiune de unitate a invenției, raportul de documentare europeană suplimentară se va baza pe invenția sau grupul de invenții menționate pentru prima dată în revendicările care servesc ca bază pentru documentarea europeană suplimentară, independent de constatările Autorității Internaționale de Documentare în ceea ce privește unitatea invenției.

Art. 153(7)

Regula 164(1)

3. Lipsa unității și Regula 62a sau Regula 63

Procedurile care tratează cazurile lipsei unității și în care se aplică Regula 63 sau Regula 62a sunt tratate în B-VIII, 3.4 și 4.5.

Capitolul VIII - Obiectele care urmează să fie excluse de la documentare

1. Observații generale

În ceea ce privește documentările efectuate pentru cererile de brevet european, obiectele enumerate în Regula 39.1 PCT pot fi luate în considerare, potrivit CBE, fie că nu sunt susceptibile de aplicare industrială (Art. 57) fie, în măsura în care cererea de brevet european se referă la obiect ca atare, că sunt excluse de la brevetare în temeiul Art. 52(2) și (3), fie constituie o excepție de la brevetare în temeiul Art.53(b) și (c). Revendicările nu sunt documentate în măsura în care se referă la astfel de obiecte (pentru procedura de limitare a documentării în funcție de Regula 63 a se vedea B-VIII, 3.1 - 3.4). Pentru cazul specific al compozițiilor cu utilizare în metode de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie sau terapie, sau metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal, a se vedea B-VIII, 2.1, de mai jos.

Art. 52(2) și (3)

Art. 53

Art. 57

Regula 63

În timp ce decizia cu privire la aceste chestiuni revine Diviziei de examinare, opiniile legate de aceste aspecte sunt formulate la Divizia de documentare, în scopul elaborării opiniei scrise (dacă este cazul, a se vedea B-XI, 7) și, de asemenea, pentru aprecierea unor posibile limitări ale documentării, deci dacă să se aplice sau nu procedura prevăzută de Regula 63(1) (v. B-VIII, 3.1 la 3.4). Divizia de documentare trebuie, astfel, să ia în considerare cerințele de brevetabilitate, altele decât noutatea și activitatea inventivă, așa cum este prevăzut în G-II și G-III.

Art. 52

Situațiile de mai sus pot apărea, de asemenea, doar pentru unele dintre revendicări sau pentru o parte a unei revendicări. În aceste cazuri, acest lucru va fi indicat în invitația în conformitate cu Regula 63(1) și în orice raport ulterior de documentare parțială sau declarație care ține loc de raport de documentare în temeiul Regulii 63(2).

Regula 63

2. Considerații cu privire la anumite domenii tehnice

2.1 Metode de tratament al corpului uman sau animal prin chirurgie sau terapie și metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal

Chiar dacă o revendicare este formulată ca o metodă de tratament medical (v. G-II, 4.2) și, din acest motiv, nu se referă la un obiect brevetabil, este posibilă o documentare semnificativă dacă efectul tehnic determinant este efectul substanței, care poate fi documentat, și ca atare procedura în temeiul Regulii 63 (v. B-VIII, 3.1 - 3.4) nu ar fi necesară. În cazul în care, cu toate acestea, sunt prezente caracteristici specifice metodei (de exemplu, combinarea produselor farmaceutice cu un tratament medical), o documentare semnificativă nu este posibilă. În caz de dubiu, Divizia de documentare ar trebui să emită o invitație în temeiul Regulii 63(1) (v. B-VIII, 3.1). Cu toate acestea, indiferent dacă astfel de cereri sunt documentate sau nu, în opinia scrisă ar trebui să-i fie atrasă atenția solicitantului (dacă este cazul, a se vedea B-XI, 7) privitor la faptul că astfel de obiect este exclus de la brevetare (v. B-XI, 3).

2.2 Invențiile implementate cu ajutorul computerului și metodele de afaceri

Pentru revendicări de invenții implementate cu ajutorul computerului și metode de afaceri, pentru care aspectul tehnic care conferă caracterul tehnic al obiectului este atât de cunoscut încât probele documentate cu privire la stadiul relevant al tehnicii nu sunt necesare, deoarece nimeni nu poate nega, în mod rezonabil, faptul că este convențional, poate fi întocmit un raport de documentare, în temeiul Regulii 61, care să cuprindă fie:

- (i) un document care leagă tehnologia informației (IT) de procesele non-tehnice

În cazurile în care nu există nicio altă posibilă contribuție tehnică dincolo de ideea de a folosi tehnologia informației pentru a efectua și/sau automatiza sarcinile netehnice (de exemplu, pentru a obține rezultate mai bune în afaceri), documentarea va fi completă atunci când se citează dovezi care subliniază ideea că folosirea tehnologiei informației pentru desfășurarea unei activități netehnice este în general cunoscută la data de depozit sau de prioritate. Acest document ar trebui să fie etichetat drept "L" și în raportul de documentare ar trebui să fie adăugat un comentariu.

- (ii) niciun document

Având în vedere că un obiect netehnic nu se documentează și este, de asemenea, general acceptat faptul că nu e nevoie să fie dovedite cunoștințele comune, generale, prin probe scrise (v. G-VII, 2), nu este necesar ca raportul de documentare să citeze un document doar pentru a oferi dovada documentară că astfel de aspecte tehnice ale obiectului revendicat erau cuprinse în stadiul tehnicii la data relevantă. Raportul de documentare conține o declarație în acest sens (v. JO OEB 2007, 592).

3. Imposibilitatea unei cercetări documentare semnificative

Regula 63

O invitație în temeiul Regulii 63(1) și limitarea ulterioară a documentării în temeiul Regulii 63(2), poate rezulta, de asemenea, din faptul că cererea nu îndeplinește cerințele relevante ale CBE într-o asemenea măsură încât să fie posibilă o cercetare documentară semnificativă a revendicărilor sau a unora dintre acestea, sau a unei părți a unei revendicări. În astfel de cazuri, Divizia de documentare trebuie să aplice procedura prevăzută la Regula 63 (v. B-VIII, 3.1 - 3.4 și JO OEB 2009 533).

Ceea ce este sau nu "semnificativ" este o chestiune pe care o hotărăște Divizia de documentare. Constatările se pot schimba în funcție de răspunsul solicitantului la invitația trimisă potrivit Regulii 63 (1) (v. B-VIII, 3.2). Exercitarea puterii de apreciere a Diviziei de documentare va depinde de situația de fapt. O restricție de cercetare documentară trebuie să fie analizată cu atenție. Există cazuri în care o cercetare documentară este imposibil de prestat *de facto* prin neîndeplinirea cerințelor prescrise de CBE. Dar acestea nu sunt singurele împrejurări în care Regula 63 poate fi invocată. Termenul "semnificativ" ar trebui interpretat în mod rezonabil.

Pe de o parte, termenul "semnificativ" nu ar trebui să fie interpretat în așa fel încât Regula 63 să fie invocată doar pentru că cercetarea documentară este dificilă. Pe de altă parte, acesta poate fi cazul în care o cerere dată ar putea, teoretic, să fie complet documentată, dar luând în considerare, în mod corespunzător, dispozițiile CBE relevante, Divizia de documentare a ajuns la concluzia că nu ar fi semnificativ să facă acest lucru, în sensul că nu ar servi nici unui scop util legat, de exemplu, de continuarea cererii.

În alte cazuri, este posibil ca rezultatele documentării în sine să fie destul de lipsite de sens.

Așa cum nu există nici o prevedere legală care să prevadă că un solicitant trebuie să formuleze cererea în așa fel încât să facă posibilă o cercetare documentară economică, "din motive de economie" nu poate fi folosit ca motiv, sau o parte a unui motiv, pentru emiterea unui raport de documentare incompletă (vezi, de asemenea, T 1020-1098).

Un număr de exemple nelimitative ilustrează cazul în care Regula 63 poate găsi aplicare:

(i) revendicări nesuținute; divulgare insuficientă

Un exemplu ar fi cazul unei revendicări largi sau speculative, susținută doar de o dezvăluire limitată, care acoperă o mică parte din domeniul de aplicare al revendicării. Ar putea fi cazul în care dimensiunile mari ale revendicării sunt de natură să facă imposibilă o cercetare documentară semnificativă asupra întregii revendicări, și unde o cercetare documentară semnificativă ar putea fi efectuată doar pe baza mai îngustă a invenției dezvăluite. Acest lucru poate însemna documentarea exemplilor concrete. Într-un astfel de caz, adesea va fi imposibil, *de facto*, să se facă o cercetare documentară completă a întregii revendicări, din cauza stilului larg de elaborare. În alte cazuri, o cercetare documentară a întregii revendicări nu ar servi niciunui scop util, deoarece cererea nu poate fi protejată în nici o fază ulterioară de examinare. În consecință, poate fi aplicată procedura potrivit Regulii 63(1) (v. B-VIII, 3.1-3.4). Aici, cerințele care stau la baza aplicării Regulii 63 ar fi cele de divulgare suficientă și susținere conform Art. 83 și 84 (v. F-III, 1 și 2, și F-IV, 6). Examinatorul trebuie să aibă totuși în vedere faptul că cerințele prevăzute la Art. 83 și Art. 84 privind divulgarea suficientă și susținerea trebuie să fie privite în raport cu persoana de specialitate.

(ii) revendicări lipsite de concizie

Un exemplu ar fi cazul în care există atât de multe revendicări, sau posibilități atât de multe în cadrul unei revendicări, încât devine nejustificat de împovărătoare determinarea obiectului pentru care se cere protecție (cu toate acestea, pentru

cazul revendicărilor independente multiple din aceeași categorie, a se vedea B-VIII, 4). O documentare completă (sau orice fel de documentare) ar fi imposibilă *de facto*, sau, alternativ, nu ar servi unui scop util, deoarece cererea sau setul de revendicări sunt imposibil de protejat, în orice fază de examinare ulterioară. Din nou, aplicarea Regulii 63 și emiterea unui raport ulterior de documentare incompletă (în conformitate cu procedurile definite în B-VIII, 3.1-3.3), sau o declarație de documentare nu pot fi adecvate, pe motiv că lipsa de concizie a revendicării(lor) este de natură să facă imposibilă o documentare semnificativă (v. Art. 84; F-IV, 5).

(iii) revendicare lipsită de claritate

Un exemplu ar fi cazul în care parametri aleși de solicitant pentru definirea invenției sale fac imposibilă o comparație semnificativă cu stadiul tehnicii probabil pentru că stadiul tehnicii nu a folosit aceiași parametri, sau nu a folosit niciun parametru. Într-un astfel de caz, parametrul ales de solicitant poate fi lipsit de claritate (v. Art. 84; F-IV, 4.11). Lipsa de claritate a parametrului este de natură să facă imposibilă o cercetare documentară semnificativă a revendicărilor sau a unei revendicări sau a unei părți dintr-o revendicare, deoarece rezultatele oricărei documentări ar fi lipsite de sens, alegerea parametrului ar face imposibilă o comparație sensibilă a invenției revendicate cu stadiul tehnicii. Dacă este cazul, aplicarea Regulii 63 și emiterea unui raport ulterior de documentare incompletă (sau, în cazuri excepționale, de lipsă de cercetare documentară), în temeiul Regulii 63(2) (în conformitate cu procedurile definite în B-VIII, 3.1 - 3.3) poate fi adecvată, cercetarea documentară fiind posibil să fie limitată la exemplele de realizare, în măsura în care acestea pot fi înțelese, sau la modul în care este obținut parametrul dorit (orice răspuns din partea solicitantului la invitația potrivit Regulii 63(1) se ia în considerare la determinarea obiectului care urmează să fie documentat în măsura indicată în B-VIII, 3.2).

(iv) revendicările din cererile divizionare care contravin Art. 76; cererile pentru care revendicările au fost depuse după data de depozit și nu conțin obiectul prezentat inițial (v. B-VIII, 6).

Aceste exemple nu sunt exhaustive (vezi, de asemenea, B-VIII, 6). Principiul de bază este că ar trebui să existe deschidere și claritate atât pentru solicitant, cât și pentru terțe părți în ceea ce a fost documentat sau nu.

Tratamentul acestor cazuri legate de Regula 63 în cadrul procedurilor ulterioare de examinare este tratată în H-II, 5 și 6.1.

3.1 Invitația de a indica obiectul de documentat

În cazul în care OEB consideră că cererea nu respectă CBE, într-o asemenea măsură, încât este imposibil să se efectueze o cercetare documentară semnificativă în stadiul tehnicii pe baza tuturor obiectelor revendicate sau a unora dintre ale (v. B- VIII, 1, 2 și 3), acesta va invita solicitantul să depună, în termen de două luni, o declarație care să indice obiectul care urmează să fie documentat. Invitația va oferi, de asemenea, motivele din spatele acestei constatări și poate indica suplimentar, obiectul revendicat pe care Divizia de documentare consideră că este posibil să-și bazeze o cercetare documentară semnificativă.

Regula 63(1)(2)

În cazul special al revendicărilor de metode medicale, un raport de documentare completă este emis numai în cazul în care revendicările pot fi ușor reformulate în sensul unui obiect brevetabil (v. B-VIII, 2.1). În schimb, în cazul în care se are în vedere un raport de documentare incompletă (sau o declarație de lipsă de documentare), trebuie trimisă o invitație (de exemplu, în ceea ce privește revendicările care nu pot fi ușor reformulate).

3.2 Răspunsul la invitația în temeiul Regulii 63(1)

3.2.1 Nerespectarea termenului de răspuns sau lipsa unui răspuns

Dacă solicitantul nu răspunde la timp la invitația în temeiul Regulii 63(1), Divizia de documentare va determina ce documentează. În acest caz, va fi întocmit un raport de documentare parțială corespunzător, sau, în cazuri excepționale, o declarație care ține loc de raport de documentare. Această limitare a documentării are consecințe în examinare (v. H-II, 5 și 6.1). Un răspuns depus tardiv este inclus în dosar de către examinator în faza de examinare, deoarece acesta poate fi util pentru revizuirea motivelor date de examinator pentru efectuarea unei documentări incomplete.

Având în vedere că raportul de documentare ar trebui să fie publicat împreună cu cererea, termenul de două luni prevăzut în temeiul Regulii 63 nu este deschis pentru procesare ulterioară, dar este posibilă solicitarea restabilirii drepturilor (v. JO OEB 2009, 533).

3.2.2 Răspunsul în termen

Dacă solicitantul răspunde în termen la invitația potrivit Regulii 63(1), indicând obiectul care urmează să fie documentat, va fi efectuată o documentare cu privire la acest obiect, în cazul în care o documentare semnificativă, bazată pe obiectul indicat este considerată posibilă de către Divizia de documentare.

Regula 63(2)

În cazul în care solicitantul răspunde la invitația în temeiul Regulii 63(1), dar în răspunsul său indică un obiect care nu este încă posibil de documentat în întregime, Divizia de documentare va determina obiectul de documentat, dar va face acest lucru într-un mod care este în concordanță cu răspunsul solicitantului, în măsura în care acest lucru este posibil, sau, în cazuri excepționale, poate stabili că nu este posibilă în nici un caz o documentare semnificativă.

Declarațiile constând din revendicări reformulate, depuse ca răspuns la o comunicare în conformitate cu Regula 63 nu sunt considerate revendicări amendate, potrivit Regulii 137(1), ci doar explicații în ceea ce privește setul de revendicări depus inițial. Aceste revendicări vor fi oficial introduse în proceduri în momentul primirii de către OEB a unei declarații în acest sens, depusă de către solicitant în limitele termenului acordat conform Regulii 70(1) și (2). Această declarație de confirmare poate fi depusă fie împreună cu răspunsul la raportul european de documentare extinsă (Regulile 70a(1) și (2)), sau, după caz, atunci când cerințele prevăzute la Regula 70(1) și (2) sunt îndeplinite. Pe cât posibil, Divizia de documentare va întocmi raportul de documentare în lumina acestor clarificări. Atât raportul de documentare cât și opinia scrisă ar trebui să indice în mod clar ceea ce s-a documentat.

În cazul în care solicitantul răspunde în timp util la invitația în conformitate cu Regula 63(1), el poate ca, în loc să indice obiectul care urmează să fie documentat, să argumenteze, pur și simplu, de ce crede că este posibil să se efectueze o cercetare documentară semnificativă pe toate obiectele revendicate. În cazul în care Divizia de documentare este convinsă de argumentația solicitantului, va fi emis un raport de documentare completă, fără să aibă ca urmări o limitare a documentării care să se aplice în examinare. În cazul în care Divizia de documentare nu este convinsă, sau este doar parțial convinsă, se va emite un raport de documentare parțială și vor stabili ce obiect va fi documentat sau, în cazuri excepționale, se va emite o declarație de înlocuire a raportului de documentare. Responsabilitatea finală față de oportunitatea unei invitații potrivit Regulii 63 îi revine Diviziei de examinare.

În plus, solicitantul poate, în răspunsul la o invitație în temeiul Regulii 63, să depună argumente împotriva constatărilor din invitație, cerând, în principal, ca revendicările, așa cum au fost depuse, să fie complet documentate, iar în secundar, în cazul în care examinatorul nu este convins, să indice revendicările independente care urmează să fie documentate (vezi, de asemenea, H-III, 3.2).

Poate avea loc și o consultare telefonică, în cazul în care solicitantul îl sună pe examinator să se intereseze de cursul acțiunii ce urmează trimiterii unei invitații în temeiul Regulii 63. Consultarea ar trebui să se limiteze la aspectele formale privind conținutul invitației și opțiunile disponibile solicitantului. Examinatorul scrie minuta consultării telefonice. Limita de timp stabilită de invitație mai este aplicabilă pentru solicitant pentru depunerea unui răspuns în scris, consultația telefonică în sine nu constituie un răspuns valid.

3.3 Conținutul Raportului european extins de documentare (EESR)

Cele două componente ale EESR, raportul de documentare (sau declarația care îl înlocuiește) și opinia scrisă, vor indica motivele pentru care nu a fost considerată posibilă efectuarea unei documentări semnificative pentru unele din obiectele revendicate sau pentru toate, conform Regulii 63, și, dacă este cazul, va indica și obiectul care a fost documentat, așa cum a fost stabilit în conformitate cu procedurile prezentate în B-VIII, 3.2.

În plus, opinia scrisă va invita, de asemenea, solicitantul să-și limiteze revendicările la obiectul care a fost documentat (pentru a respecta Regula 63(3)).

Documentele citate în raportul de cercetare și menționate în opinia scrisă se vor referi numai la acest obiect. În cazul în care obiectul documentat respectă cerințele CBE (în special, în măsura în care este și nou, inventiv și susceptibil de aplicare industrială, dar îndeplinește și celelalte cerințe ale CBE, cum ar fi claritatea în temeiul Art. 84), opinia scrisă va fi în continuare negativă, deoarece revendicările nu sunt conforme cu cerințele CBE, în ceea ce privește întinderea protecției.

În plus, în cazul în care, ca răspuns la invitația în temeiul Regulii 63(1), solicitantul contestă constatarea că nu este posibilă o cercetare documentare semnificativă (v. B-VIII, 3.2), dar Divizia de documentare nu este convinsă de argumentația lui, aceasta va indica în opinia scrisă de ce este așa. Dacă este necesar, în opinia scrisă se poate referi direct la răspunsul solicitantului.

3.4 Cererile pentru care se aplică Regula 63 și cărora le lipsește unitatea

Vor apărea și cazuri în care cererea nu este conformă cu CBE, într-o asemenea măsură, încât este imposibilă efectuarea unei documentări semnificative în stadiul tehnicii pe baza unora dintre obiectele revendicate (B-VIII, 1, 2 și 3) și unde cererii îi lipsește și unitatea invenției, conform prevederilor Art. 82 și Regulii 44. Poate fi potrivit să se ridice doar chestiunea lipsei unității invenției, iar solicitantului să-i fie trimisă o invitație potrivit Regulii 64(1) (v. B-VII, 1.1 și 1.2), de exemplu unde un număr mare de revendicări, cu lipsă severă de concizie, să fie soluționate prin divizarea revendicărilor în invenții diferite.

Cu toate acestea, poate fi necesară aplicarea procedurilor conform atât Regulii 64(1) (invitația de a plăti taxe suplimentare de cercetare documentară pentru alte invenții decât prima menționată în revendicări), cât și Regulii 63(1). În acest caz, OEB va trimite mai întâi solicitantului o invitație potrivit Regulii 63(1), prin care i se cere să indice obiectul care urmează să fie documentat. În cazul în care lipsa unității este deja evidentă înainte de orice clarificare primită de la solicitant, această invitație va identifica, de asemenea, și prima invenție menționată în revendicări și revendicările care se referă la această invenție, în întregime sau în parte, și va invita solicitantul să clarifice ce urmează să fie documentat, legat de prima invenție menționată în revendicări.

După expirarea termenului în conformitate cu Regula 63(1), obiectul, dacă există, de documentat legat de prima invenție va fi determinat în conformitate cu procedurile specificate în B-VIII, 3.2. Un raport de documentare parțială (sau, în mod excepțional, o declarație care îl înlocuiește), va fi pregătit pentru prima invenție menționată în revendicări. Acest raport va fi trimis solicitantului, împreună cu o invitație de a plăti taxe suplimentare de cercetare documentară în temeiul Regulii 64(1) pentru celelalte invenții. Dacă este cazul, această invitație în temeiul Regulii 64(1) poate include, de asemenea, și o invitație în conformitate cu Regula 63(1), prin care solicitantul este

invitat să clarifice obiectul de documentat al oricăror invenții suplimentare pentru care solicitantul plătește ulterior taxe suplimentare de cercetare documentară.

Regula 164(1)

Pentru rapoarte europene suplimentare de documentare Euro-PCT, în cazul în care se aplică aceste condiții excepționale, procedura va fi ca mai sus, cu excepția faptului că, în loc să fie trimisă o invitație potrivit Regulii 64, solicitantului îi este trimis un raport european suplimentar de documentare parțial, întocmit pentru acele părți ale cererii care se referă la invenția sau grupul de invenții în sensul prevederilor Art. 82, primele menționate în revendicări. Obiectul care urmează să fie documentat, legat de invenția sau grupul de invenții în sensul prevederilor Art. 82, menționat pentru prima dată în revendicări, se determină după cum se arată în B-VIII, 3.2.

4. Mai mult de o revendicare independentă pe categorii (Regula 62a)

Regula 62a(1)

4.1 Invitație de a indica ce revendicare independentă să fie documentată

Dacă Oficiul European de Brevete consideră că revendicările, așa cum au fost depuse, nu sunt conforme cu Regula 43(2) (v. F-IV, 3.2), îl poate invita pe solicitant să indice, într-un termen de două luni, revendicările conforme cu Regula 43(2), pe baza cărora să fie efectuată cercetarea documentară. Odată cu Regula 64, examinatorul are puterea de a decide fie trimiterea acestei invitații, fie efectuarea unei documentări complete pentru toate revendicările, ridicând obiecțiuni în conformitate cu Regula 43(2) numai în opinia scrisă.

4.2 Răspunsul la invitația în temeiul Regulii 62a(1)

4.2.1 Nerespectarea termenului de răspuns

În cazul în care solicitantul nu reușește să ofere indicația de mai sus în termen, cercetarea documentară va fi efectuată pe baza primei revendicări din fiecare categorie. În orice caz, va fi întocmit un raport de documentare în mod corespunzător. Această limitare a documentării are consecințe în examinare (v. H-II, 5 și 6.1). În ceea ce privește invitația potrivit Regulii 63 de mai sus, un răspuns depus tardiv este inclus în dosar la etapa de examinare.

Deoarece raportul de documentare ar trebui să fie disponibil de la publicarea cererii, Regula 62a prevede o perioadă de două luni de răspuns și stabilește continuarea procedurii. Cu toate acestea, o cerere de repunere în drepturi poate fi aprobată, cu condiția îndeplinirii condițiilor aferente.

4.2.2 Răspuns depus în termen

Dacă solicitantul răspunde la invitația în temeiul Regulii 62a(1), indicând o revendicare independentă dintr-o anumită categorie, pentru care dorește cercetarea documentară, OEB va efectua documentarea pe baza acestei revendicări.

Ca răspuns la această invitație, de asemenea, solicitantul poate indica pentru documentare mai mult de o revendicare independentă din aceeași categorie, în cazul în care acestea se încadrează în excepțiile

prevăzute în Regula 43(2) (v. F-IV, 3.2). Cu toate acestea, dacă solicitantul face acest lucru, dar OEB constată că revendicările indicate nu se încadrează în excepțiile prevăzute de Regula 43(2), numai revendicarea independentă cu cel mai mic număr, indicată de solicitant, va fi documentată.

Exemplu

Dacă o cerere conține revendicările independente de produs 1, 10 și 15, este transmisă o invitație în temeiul Regulii 62a(1), iar solicitantul susține în răspuns că revendicările independente de produs 10 și 15 se încadrează în excepțiile prevăzute în Regula 43(2) și indică faptul că aceste două revendicări urmează să fie documentate, dar Divizia de documentare nu este de acord, atunci doar revendicarea 10 va fi documentată.

Dacă solicitantul încearcă să depună amendamente, ar trebui să fie urmată procedura indicată în B-VIII, 3.2.2.

În orice răspuns în termen la invitația potrivit Regulii 62a (1), solicitantul, în loc să indice revendicarea sau revendicările independente care urmează să fie documentate, poate susține, pur și simplu, de ce crede că revendicările sunt conforme cu Regula 43(2) (de exemplu, de ce mulțimea de revendicări independente din aceeași categorie intră într-una sau mai multe din excepțiile prevăzute la Regula 43(2)). În cazul în care Divizia de documentare este convinsă de argumentația solicitantului, va fi emis un raport de documentare pe baza tuturor revendicărilor, fără consecința unei limitări a documentărilor, care să se aplice în cadrul examinării. În cazul în care Divizia de documentare nu este convinsă, aceasta va emite un raport de documentare, pentru cercetarea documentară efectuată pe baza revendicării independente din acea categorie. Responsabilitatea finală în a stabili oportunitatea trimiterii unei invitații în temeiul Regulii 62a îi revine Diviziei de examinare.

În plus, solicitantul poate, în răspunsul la o invitație în temeiul Regulii 62a, să depună argumente împotriva constatărilor din invitație, cerând, în principal, ca revendicările, așa cum au fost depuse, să fie complet documentate, iar în secundar, în cazul în care examinatorul nu este convins, să indice revendicările independente care urmează să fie documentate (vezi, de asemenea, H-III, 3.2).

Solicitantul îl poate suna pe examinător pentru a se interesa de cursul acțiunii ce urmează trimiterii unei invitații în temeiul Regulii 62a, așa cum s-a explicat mai sus pentru invitația potrivit Regulii 63 (v. B-VIII, 3.2.2).

4.3 Conținutul Raportului european extins de documentare (EESR)

Opinia scrisă va invita solicitantul să limiteze cererea la revendicările care au fost documentate (Regula 62a(2)). În plus, dacă în răspunsul la invitația în temeiul Regulii 62a(1), solicitantul contestă constatarea potrivit Regulii 43(2) (v. B-VIII, 4.2), dar Divizia de documentare nu este convinsă de argumentația solicitantului, aceasta va indica în opinia scrisă de ce este așa.

4.4 Cazuri potrivit Regulii 62a, în care taxele pentru revendicări nu sunt plătite

Dacă o revendicare independentă a fost considerată abandonată, potrivit Regulii 45(3) sau Regulii 62(4), ca urmare a neplății taxelor de revendicări (v. A-III, 9), solicitantul nu poate indica această revendicare pentru documentare în răspunsul la invitația conform Regulii 62a(1), pentru că nu va fi efectuată nicio documentare pentru o astfel de revendicare (v. B-III, 3.4). Indicarea unei astfel de revendicări de către solicitant ca răspuns la invitația potrivit Regulii 62a(1) va fi ignorată de către OEB, care va aplica apoi Regula 62a(1), ultima frază, și va documenta prima revendicare independentă din categoria respectivă, pentru care au fost achitate taxele de revendicare.

Dacă toate revendicările independente din categoria respectivă au fost considerate abandonate pentru neplata taxei de revendicări, nu va fi trimisă nicio invitație potrivit Regulii 62a(1) legată de aceste revendicări și niciuna dintre ele nu va face obiectul vreunei documentări.

4.5 Cererile pentru care se aplică Regula 62a și cărora le lipsește unitatea

Se pot ivi și cazuri în care cererea nu îndeplinește Regula 43(2) (v. B-VIII, 4,1 și F-IV, 3.2) și, de asemenea, cererea este lipsită de unitatea invenției, conform prevederilor Art. 82 și Regulii 44. În acest caz, poate fi oportun să se ridice numai chestiunea unității invenției și să se trimită o invitație potrivit Regulii 64(1) (v. B-VII, 1.1 și 1.2).

Cu toate acestea, poate fi necesară aplicarea procedurilor conform atât Regulii 64(1) (invitația de a plăti taxe suplimentare de documentare pentru alte invenții decât prima menționată în revendicări), cât și Regulii 62a(1). În acest caz, OEB va trimite mai întâi solicitantului o invitație potrivit Regulii 62a(1), prin care i se cere să indice revendicările independente care urmează să fie documentate.

În cazul în care lipsa unității este deja evidentă când este trimisă invitația potrivit Regulii 62a(1), va fi identificată, de asemenea, și prima invenție menționată în revendicări și revendicările care se referă la această invenție, în întregime sau în parte, și va invita solicitantul să clarifice ce urmează să fie documentat, legat de prima invenție menționată în revendicări. După expirarea termenului acordat conform Regulii 63(1), obiectul, dacă există, care urmează să fie documentat legat de prima invenție, va fi determinat în conformitate cu procedurile specificate în B-VIII, 3.2. Un raport de documentare parțială (sau, în mod excepțional, o declarație care îl înlocuiește), va fi pregătit pentru prima invenție menționată în revendicări. Acest raport va fi trimis solicitantului, împreună cu invitația de a plăti taxe suplimentare de documentare în temeiul Regulii 64(1) pentru celelalte invenții. Dacă este cazul, această invitație în temeiul Regulii 64(1) poate include, de asemenea, și o invitație în conformitate cu Regula 62a(1), prin care solicitantul este invitat să clarifice obiectul de documentat al oricăror invenții suplimentare pentru care solicitantul plătește ulterior taxe suplimentare de documentare.

În schimb, se poate întâmpla și ca, după ce este trimisă invitația conform Regulii 62a(1), în ceea ce privește toate revendicările, cele care îndeplinesc Regula 43(2) și care fac obiectul unei documentări (determinată în conformitate cu procedurile date în B-VIII, 4.2) să fie supuse unei obiecții de lipsă a unității a posteriori. În astfel de cazuri, va fi trimisă o invitație de plată a taxelor suplimentare în temeiul Regulii 64(1), invitația bazându-se doar pe obiectul revendicărilor determinate de răspunsul solicitantului (sau lipsa răspunsului), la invitația potrivit Regulii 62a(1).

Pentru Rapoarte europene suplimentare de documentare Euro-PCT, în care se aplică aceste condiții excepționale, procedura va fi ca mai sus, cu excepția faptului că, în loc să fie trimisă o invitație conform Regulii 64, solicitantului îi este trimis un Raport european suplimentar de documentare parțială, întocmit pentru acele părți ale cererii care se referă la invenția sau grupul de invenții în sensul prevederilor Art. 82, primele menționate în revendicări.

Regula 164(1)

4.6 Treatment of dependent claims under Regula 62a

Revendicările care depind fie direct, fie indirect, prin intermediul altor revendicări dependente, de o revendicare independentă exclusă de la documentare, în conformitate cu Regula 62a(1) (v. B-VIII, 4.2) sunt, de asemenea, excluse de la documentare. În schimb, dacă o cerere dependentă depinde de mai multe revendicări anterioare, dintre care nu toate au fost documentate, acea revendicare dependentă va fi documentată doar în măsura în care depinde de o revendicare, sau mai multe, documentate potrivit Regulii 62a(1).

5. Invitația atât conform Regulii 62a(1) cât și Regulii 63(1)

În anumite cazuri, poate fi necesară trimiterea unei invitații în conformitate atât cu Regula 63 (v. B-VIII, 3.1), cât și cu Regula 62a(1) (v. B-VIII, 4.1). Acest lucru poate fi necesar, de exemplu, când indicarea revendicării sau a revendicărilor de documentat în temeiul Regulii 62a nu va ajuta neapărat la clarificarea obiectului de documentat, deoarece cererea conține mai multe revendicări independente din aceeași categorie, din care nici una sau doar o parte pot fi supuse unei documentări semnificative legate de întreaga lor întindere. În astfel de cazuri, vor fi trimise invitații, într-o singură comunicare, atât în temeiul Regulii 62a(1), cât și al Regulii 63(1). Această comunicare unică dă naștere aceluiași termen de două luni pentru răspuns, potrivit ambelor reguli. În astfel de cazuri, solicitanții care doresc să răspundă la ambele invitații ar trebui să facă acest lucru simultan.

Ca răspuns la această invitație conformă atât Regulii 62a(1), cât și Regulii 63(1), solicitantul nu trebuie să indice revendicări independente (ca răspuns la invitația conform Regulii 62a (1)) și obiecte (ca răspuns la invitația în temeiul Regulii 63(1)) incompatibile unele cu altele. Dacă solicitantul oferă indicații contradictorii, Divizia de documentare poate, în funcție de circumstanțe, fie (i) să aleagă documentarea revendicărilor indicate de solicitant în conformitate cu Regula 62a(1), și unde este necesar, limitarea obiectului documentat cu privire la acele revendicări în conformitate cu Regula 63(2), *mutatis mutandis*, sau (ii) să aleagă documentarea pentru obiectul indicat de

solicitant în conformitate cu Regula 63(1) și așa cum este definit în prima revendicare independentă dintr-o anumită categorie, care este în concordanță, cu acest obiect, în conformitate cu Regula 62a(1), ultima frază, *mutatis mutandis*.

Deși trimise în aceeași comunicare, invitațiile în conformitate cu Regula 62a(1) și Regula 63(1) sunt totuși separate din punct de vedere legal. Prin urmare, solicitantul poate răspunde, de asemenea, doar la una dintre invitații, nu și la cealaltă. Dacă răspunde doar la invitația conform Regulii 62a (1), se aplică opțiunea (i) din paragraful precedent. Dacă răspunde doar la invitația conform Regulii 63 (1), se aplică opțiunea (ii) din paragraful precedent.

6. Revendicări care încalcă Art. 123(2) sau Art. 76(1)

Art. 123(2)
Regula 58

Dacă revendicările pe care se bazează documentarea au fost depuse după data de depozit sau în temeiul Regulii 58, acestea nu fac parte din documentele cererii "inițial depuse". De asemenea, pentru cererile Euro-PCT (v. B-III, punctul 3.3.1), se poate întâmpla ca revendicările amendate să constituie baza pentru o documentare europeană suplimentară. În orice caz, înainte de a începe documentarea, examinatorul verifică dacă aceste revendicări nu prezintă obiecte care se extind dincolo de conținutul cererii "inițial depuse" (vezi, de asemenea, A-III, 15).

În cazul în care revendicările contravin cerințelor Art. 123(2), examinatorul se va confrunta cu una dintre următoarele situații:

- (a) dacă există îndoieli cu privire la obiectii (de exemplu, amendamentul se bazează pe cunoștințe generale comune, iar examinatorul nu este sigur că termenul introdus se poate baza pe acest lucru) și/sau amendamentul nu schimbă în mod semnificativ întinderea și obiectul documentării: examinatorul documentează revendicările așa cum sunt.
- (b) dacă există anumite caracteristici individuale în revendicări care încalcă în mod clar Art. 123(2): examinatorul efectuează documentarea ignorând aceste caracteristici.
- (c) dacă există amendamente substanțial inadmisibile în revendicări: ar putea fi necesar ca examinatorul să trimită o invitație în temeiul Regulii 63(1) înainte de a începe documentarea. În funcție de răspunsul la invitație, pot fi eliberate un raport de documentare incompletă sau o declarație care să țină loc de raport de documentare, conform Regulii 63. În decizia asupra a ce să includă în documentare și ce să excludă din ea, examinatorul trebuie să se refere la modul în care este definită invenția în descriere.

O situație similară poate avea loc, de asemenea, atunci când este depusă o cerere de divizare și revendicările modificate nu îndeplinesc cerințele de la Art. 76(1): atunci ar trebui să fie aplicate aceleași criterii ca și cele descrise în pașii (a) la (c) de mai sus.

În orice caz, opinia scrisă va include și o obiecție în temeiul Art. 123(2) sau al Art.76(1), indicând motivele pentru limitarea întinderii documentării.

Capitolul IX - Documentația

1. Generalități

1.1 Organizarea și componența documentației disponibile Diviziilor de documentare

Partea de bază a documentației constă într-o colecție de documente de brevet, accesibilă într-un mod sistematic, adecvat documentării. În plus, sunt puse la dispoziția examinatorilor periodice și alte publicații din literatura tehnică de specialitate. Această literatură non-brevet este accesibilă prin intermediul bazelor de date interne sau externe, dintre care unele sunt aranjate într-o bibliotecă virtuală într-un mod adecvat documentării; părți din acestea, cum ar fi articole deosebit de relevante, sunt selectate și puse la dispoziție pentru acces direct prin încorporarea lor sau a copiilor acestora, într-o documentație sistematică. Partea accesibilă în mod sistematic a documentației include documentația minimă necesară pentru o Autoritate Internațională de Documentare, potrivit Regulilor 34 și 36.1(ii) PCT și se extinde oarecum dincolo de aceste cerințe minime.

1.2 Sisteme de accesare sistematică

Toți examinatorii au la dispoziție sisteme computerizate de documentare. Acestea permit, printre altele, utilizarea clasificării interne a OEB (ECLA), care se bazează pe Clasificarea Internațională de Brevete (CIB), dar cuprinde subdiviziuni interne mai fine. Documentările pot fi, de asemenea, efectuate cu ajutorul altor sisteme de clasificare și/sau cuvinte.

2. Documentele de brevet aranjate pentru accesare sistematică

2.1 Documentația minimă PCT

Documentația accesibilă în mod sistematic include documentele naționale de brevet care aparțin de documentația minimă PCT, în conformitate cu Regula 34.1 (b) (i) și (c) PCT.

De asemenea, sunt incluse cererile internaționale (PCT) și regionale (de exemplu, europene) publicate, brevete și certificate de inventator (Regula 34.1 (b) (ii) PCT).

O listă completă a conținutului documentației minime PCT este disponibilă pe site-ul OMPI.

2.2 Cererile de brevet de invenție nepublicate

Întrucât finalizarea documentării pentru cereri opozabile, care nu sunt publicate la momentul documentării inițiale, îi revine Diviziei de examinare, documentele care pot fi citate în raportul de documentare nu includ cererile de brevet de invenție nepublicate (v. B-VI, 4.1).

2.3 Raportul de documentare

Rapoartele de documentare europene și internaționale (PCT) sunt, în mod normal, publicate împreună cu cererile europene și internaționale și sunt incluse în dosarele de documentare, împreună cu aceste cereri. Rapoartele oficiale de documentare referitoare la cererile naționale, precum și rapoarte neoficiale de documentare, sunt, de asemenea, incluse în aceste dosare în măsura în care acestea sunt puse la dispoziția publicului. Rapoartele de documentare care nu sunt publice în mod normal, sau nu sunt încă accesibile publicului, sub forma unui document publicat, sunt totuși disponibile examinatorilor, separat de documentele din stadiul tehnicii, iar documentarea acestora nu este obligatorie pentru toate cererile.

2.4 Sistemul familiei de brevete

OEB folosește un sistem de familii de brevete, pe baza datelor de depozit și de prioritate ale cererii și ale documentelor de brevet stocate în bazele de date ale OEB. La vizualizarea documentelor de brevet de pe ecran, în mod normal este afișat un singur document reprezentativ al unei familii de brevet, dar sunt prevăzute și legături către alți membri ai familiei sale de brevet.

3. Literatura non-brevet aranjată pentru accesare sistematică

3.1 Periodice, înregistrări, rapoarte, cărți etc.

Documentația accesibilă în mod sistematic include articole relevante din lista de periodice care aparțin documentației minime PCT, stabilită de către organismul competent al OMPI și alte periodice, dacă se consideră util de către examinatori. În principiu, copiile articolelor selectate ca relevante pentru documentare se introduc în bazele de date de documentare OEB, cu un cod de țară fictiv "XP", scanate pentru includerea în colecția electronică "BNS" și în dosarele de documentare, manual, acolo unde este cazul.

OEB, de asemenea, este abonat la mai multe alte periodice, inclusiv jurnale cu rezumate. În plus, sunt obținute înregistrări de la conferințe, rapoarte, cărți, standarde etc., care acoperă cele trei limbi oficiale ale OEB și diverse zone geografice importante din punct de vedere tehnic. Astfel de documente individuale sunt selectate pentru a fi incluse în documentația on-line, în măsura în care reprezintă elemente suplimentare utile pentru stadiul actual al tehnicii.

4. Literatura non-brevet aranjată pentru accesarea de tip bibliotecă

4.1 Componentă

În plus față de literatura non-brevet care servește, în principal, pentru documentare (v. B-IX, 3), literatura non-brevet aranjată pentru accesarea de tip bibliotecă cuprinde, de asemenea, literatură de specialitate, care servește în primul rând ca sursă de informare și educare a examinatorilor, atât în ceea ce privește informațiile tehnice generale și de fond, cât și în ceea ce privește noile evoluții tehnice. În plus, colecția cuprinde numeroase rapoarte, broșuri etc., iar serviciile de livrare a documentelor prin internet ale unor edituri sunt puse

la dispoziția examinatorilor în forma unei biblioteci electronice virtuale (EVL), care poate fi folosită de la computerul de birou al examinatorului.

5. Accesul la documentația OEB pentru oficiile naționale de brevete

OEB asigură accesul oficiilor naționale ale statelor sale membre la documentația electronică, așa cum este descris în B-IX, de la 2.1 la 2.3.

Pentru altă documentație a OEB, dacă provine de la furnizorii de baze de date comerciale, accesul poate fi limitat, în funcție de condițiile de furnizare de date convenite între OEB și furnizorul respectiv. Cu toate acestea, pot exista acorduri separate între oficiile naționale și furnizorii de date.

Capitolul X – Raportul de documentare

1. Generalități

Rezultatele documentării vor fi înregistrate într-un raport de documentare. Există un număr de limitări posibile ale ariei raportului de documentare. Acestea sunt:

- (i) dacă revendicările sunt considerate abandonate pentru neplata taxelor de revendicări (Regula 45 (3), B-III vezi, 3.4);
- (ii) o declarație care ține loc de raport de documentare conform Regulii 63 (v. B-VIII);
- (iii) un raport de documentare parțială în conformitate cu Regula 63 și/sau Regula 62a (v. B-VIII);
- (iv) un raport european de documentare parțială, datorat constatării lipsei de unitate, în conformitate cu Regula 64 (1); și
- (v) un raport european suplimentar de documentare, în conformitate cu Art. 153(7) poate fi parțial, pentru motivele prezentate la (i) sau (iii) sau poate fi înlocuit printr-o declarație, conform (ii) (în cazul taxelor de revendicări neplătite pentru o documentare europeană suplimentară, se aplică Regula 162 (4)).

Rapoartele de documentare de tipurile (i) - (iii), (și (v)), numai în măsura în care (i) - (iii) se aplică) sunt transmise solicitantului, publicate și servesc ca bază pentru examinarea de către Divizia de examinare. Cu toate acestea, un raport de documentare parțială în conformitate cu Regula 64(1) (cazul (iv) de mai sus), este transmis doar solicitantului, dar este pus la dispoziție pentru inspecție în partea publică a dosarului de examinare în conformitate cu Art. 128(4).

Sub rezerva excepțiilor menționate în B-XI, 7, rapoartele de documentare europene și rapoartele de documentare europene suplimentare sunt însoțite de o opinie scrisă, prin care Divizia de Documentare oferă o părere cu privire la măsura în care cererea și invenția la care se referă par să satisfacă condițiile CBE (v. B-XI, 1.1). Atât raportul european de documentare sau raportul european suplimentar, cât și opinia scrisă formează raportul european extins de documentare (EESR).

Regula 62(1)

Divizia de documentare răspunde de întocmirea raportului european de documentare. Aceasta este, de asemenea, responsabilă de elaborarea rapoartelor internaționale de documentare și a rapoartelor efectuate în numele oficiilor de proprietate industrială ale anumitor state contractante (v. B-X, 2 și B-II, 4.4 - 4.6).

Acest capitol conține informațiile necesare care permit examinatorului să pregătească în mod corect raportul de documentare.

Un raport de documentare nu trebuie să conțină alte chestiuni, în special, exprimarea de opinii, raționamente, argumente sau explicații, decât cele cerute de formular sau menționate în B-III, 1.1 și 1.2, sau B-X, 9.2.8. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică la opinia scrisă (v. B-XI, 3).

2. Diferite tipuri de rapoarte de documentare întocmite de OEB

OEB va elabora următoarele tipuri de rapoarte de documentare:

- (i) rapoarte europene de documentare (v. B-II, 4.1);
- (ii) rapoarte europene suplimentare de documentare cu privire la cererile PCT (v. B-II, 4.3);
- (iii) rapoarte internaționale de documentare în conformitate cu PCT (v. B-II, 4.4);
- (iv) rapoarte de documentare de tip internațional (v. B-II, 4.5);
- (v) rapoarte de documentare elaborate în numele unor oficii naționale (v. B-II, 4.6); și
- (vi) rapoarte de documentare ulterioare unor lucrări speciale.

În plus, în procedura de examinare, când este necesar, sunt întocmite note de justificare, care conțin rezultatele documentărilor suplimentare și care nu sunt publicate (v. B-II, 4.2). Cu toate acestea, documentele citate pot fi utilizate în procedura de examinare (v. C-IV, 7.2).

Acest capitol stabilește doar cerințele pentru rapoartele de documentare de tipurile de la (i) la (iv), deși intenția este ca toate rapoartele de documentare întocmite de OEB să fie cât mai similare posibil.

3. Formularul și limba raportului de documentare

3.1 Formularul

Raportul de documentare standard este pregătit de către examinator și conține o pagină principală care urmează să fie utilizată în toate documentările pentru înregistrarea caracteristicilor importante ale documentării, cum ar fi:

- (i) numărul cererii;
- (ii) clasificarea cererii;
- (iii) domeniile documentate;
- (iv) documentele relevante rezultate din documentare; și
- (v) numele examinatorului care a efectuat documentarea, precum și o filă suplimentară A și, în anumite cazuri, și o filă suplimentară B.

Fila suplimentară A este utilizată pentru a indica aprobarea sau modificările titlului, rezumatul prezentat de solicitant, și figura care urmează să fie publicată cu rezumatul și pentru a da traducerea titlului în alte două limbi oficiale (v. B-X, 7).

Fila suplimentară B este utilizată pentru a fi completată, dacă există restricții cu privire la documentare, adică atunci când nu sunt documentate revendicări care implică taxe, din cauza neplății taxelor de revendicări (v. B-III, 3.4), dacă lipsește unitatea invenției (v. capitolul B -VII), dacă nu este posibilă o documentare semnificativă, astfel că raportul de documentare este unul parțial sau este înlocuit de o declarație, în conformitate cu Regula 63 (v. B-VIII, 3) sau dacă documentarea este limitată, potrivit Regulii 62a (v. B-VIII, 4).

Dates Datele care figurează în raport trebuie exprimate potrivit standardului OMPI ST.2.

3.2 Limba

Raportul de documentare sau declarația care îl însoțește sau îl înlocuiește în conformitate cu Regula 63 trebuie să fie redactat în limba de procedură.

*Art. 14(3)
Regula 61(5)*

3.3 Notă justificativă asupra documentării

Pentru scopuri interne de calitate, la sfârșitul documentării examinatorul completează o notă justificativă, care rezumă toate informațiile necesare pentru ca auditorii să înțeleagă ce a fost documentat (v. B-III, 3), precum și unde (v. B-III, 2) și cum (v. B-IV, 2). Nota asupra documentării nu este publică.

4. Identificarea cererii de brevet și a tipului de raport documentare

Pe pagina principală și pe filele suplimentare, cererea de brevet european este identificată prin numărul său de cerere.

Tipul de raport de documentare este indicat în raport.

În cazul publicării comune a cererii și a raportului de documentare, pagina principală a raportului este marcată A1 (Standard OMPI ST.16). Dacă publicarea cererii este scadentă înainte de documentare, pagina principală este marcată A2 (Standard OMPI ST.16). Raportul de documentare ulterior se realizează pe o pagină principală nouă, care este marcată A3 (Standard OMPI ST.16). Dacă raportul de documentare este un raport suplimentar european de documentare pentru o cerere internațională, acest raport de documentare se realizează pe o pagină principală nouă marcată A4 (Standard OMPI ST.16).

Art. 153(7)

5. Clasificarea cererii de brevet

Pagina principală a raportului dă simbolul oficial al clasificării pentru cererea de brevet european, în conformitate cu B-V, 4.

Dacă cererea urmează să fie publicată înainte ca raportul de documentare să fie pregătit (publicare A2, v. B-X, 4), examinatorul pregătește fila suplimentară A înainte de publicarea cererii. În astfel de cazuri, fila suplimentară A va conține toate informațiile necesare indicate în B-X, 7 și, de asemenea, clasificarea oficială a cererii (în cazurile în care cererii îi lipsește unitatea, v. B-V, 7).

Dacă, ulterior, raportul de documentare este redactat (publicare A3, v. B-X, 4), clasificarea oficială a cererii se repetă pe raportul de documentare publicat separat. Dacă examinatorul a modificat clasificarea oficială (de exemplu, clasificarea oficială, așa cum figurează în cererea publicată A2 diferă de cea indicată pe raportul de documentare A3 publicat ulterior - v. B-V, 4), pe raportul de documentare A3 publicat ulterior va apărea această clasificare modificată (v. B-V, 5).

6. Domenii tehnologice documentate

Deși CBE nu cere ca Raportul european de documentare să identifice domeniile tehnologice documentate, această informație este inclusă în raport sub forma unei liste de simboluri IPC până la nivel de subclasă.

Dacă raportul de documentare este în întregime sau parțial bazat pe o documentare anterioară făcută pentru o cerere referitoare la un subiect înrudit, secțiunile documentației consultate pentru această documentare anterioară sunt, de asemenea, identificate în raport ca fiind consultate pentru cererea în cauză. Acest lucru se realizează prin indicarea simbolurilor corespunzătoare IPC.

7. Titlul, rezumatul și figura (figurile) care urmează să fie publicate cu rezumatul (cum este indicat pe fila suplimentară A)

Fila suplimentară A este pregătită de examinador înainte de publicarea cererii, indiferent dacă aceasta se face împreună cu raportul de documentare (publicare A1) sau fără (publicare A2). Informațiile conținute în fila suplimentară A sunt necesare pentru publicarea cererii.

Pe fila suplimentară A, examinatorul indică:

Regula 47(1)
Regula 66

- (i) aprobarea sau modificarea textului rezumatului, al cărui conținut este comunicat solicitantului în conformitate cu Regula 66 (v. A-III, 10). Examinarea rezumatului nu merge mai departe de obligația de a se asigura că acesta se referă la cererea în cauză și că nu există vreun conflict cu titlul invenției sau cu clasificarea cererii. Deoarece rezumatul trebuie să se refere la cerere, așa cum a fost depusă, examinatorul trebuie să ia în considerare și determinarea conținutului său definitiv înaintea efectuării documentării, pentru a evita ca acesta să fie influențat de rezultatele din documentare.

Dacă raportul de documentare este publicat separat (publicare A3), nu sunt date în comunicare informații despre rezumat. Informațiile transmise solicitantului includ titlul invenției și, dacă este cazul, desenele care urmează să fie publicate cu rezumatul.

În cazuri excepționale, examinatorul poate schimba rezumatul după ce a fost efectuată documentarea. Cu toate acestea, dacă acest lucru se face după ce cererea a fost publicată A2, fila suplimentară A nu se mai emite din nou;

- (ii) aprobarea sau modificarea titlului invenției (v. A-III, 7); *Regula 41(2)(b)*
- (iii) aprobarea, modificarea sau eliminarea selecției de figuri care trebuie să însoțească rezumatul (v. F-II, 2.3 (vi) și 2.4); și *Regula 47(4)*
- (iv) traducerea titlului cererii europene în alte două limbi oficiale. *Art. 14(7)(a)*

Buletinul European de Brevete este publicat în toate cele trei limbi oficiale ale OEB, conform Art. 14 (7)(a) și conține mențiunile făcute în Registrul European de Brevete, care, în conformitate cu Regula 143 (1)(c), trebuie să conțină titlul invenției. Prin urmare, titlul este necesar în toate cele trei limbi oficiale ale CBE.

Cele de mai sus se aplică în mod egal cererilor publicate cu raport de documentare (publicare A1) și celor publicate fără acesta (publicare A2). În cazul unei publicări A2, fila suplimentară A mai conține și clasificarea oficială a cererii (v. B-X, 5). În cazul unei publicări A1, clasificarea oficială apare numai pe raportul de documentare (Regula 61 (6)).

Fila suplimentară A indică, de asemenea, natura publicării la care se referă (A1 sau A2).

În cazul unui Raport suplimentar de documentare europeană referitor la o cerere internațională, fila suplimentară A trebuie să fie marcată ca A4. Examinatorul nu stabilește titlul, rezumatul sau figura care urmează să fie publicată cu rezumatul, deoarece acestea au fost deja stabilite de către Autoritatea Internațională de Documentare, în conformitate cu Regulile 37.2, 38.2(a) și 8.2 PCT.

8. Restricționarea obiectului de documentat

În următoarele cazuri, raportul de documentare, declarația care îl înlocuiește sau raportul de documentare incompletă sau parțială va indica dacă obiectul documentat a fost restricționat și ce revendicări au fost documentate sau nu:

- Regula 45(1) și (3)*
Regula 162(1) și (4)
- (i) revendicările peste cincisprezece, pentru care nu a fost plătită o taxă suplimentară (v. B-III, 3.4). Revendicările nedocumentate trebuie identificate. Aceasta se aplică numai la rapoartele europene și rapoartele europene suplimentare de documentare;
- Regula 64(1)*
- (ii) lipsa de unitate a invenției (v. B-VII). Invențiile diferite trebuie să fie menționate prin indicarea obiectului acestora și al revendicărilor aferente (în parte sau în întregime; v. Regula 44(2)). Pentru raportul de documentare parțială (v. B-VII, 1.1), se indică faptul că acesta a fost făcut pentru prima invenție menționată în cerere. Acest lucru este valabil pentru lipsa unității *a priori* și lipsa unității *a posteriori*. Pentru raportul de documentare, care va fi întocmit pentru toate acele invenții pentru care au fost plătite taxele de documentare, invențiile diferite (și revendicările corespunzătoare în întregime sau parțial), care au fost documentate sunt indicate în raportul de documentare;
- Regula 63*
Art. 52(2)
Art. 53
- (iii) revendicările pentru care nu poate fi efectuată o documentare semnificativă sau poate fi efectuată doar o documentare parțială (v. B-VIII). Se va declara fie:
- (a) că nu a fost posibilă o documentare semnificativă pe baza niciunei revendicări (această declarație înlocuiește raportul de documentare); sau
- (b) că nu a fost posibilă o documentare semnificativă pentru una sau mai multe din revendicări, parțial sau total. În acest caz, cererile respective sunt menționate în declarația care însoțește raportul de documentare parțială.
- În ambele cazuri (a) și (b), motivele pentru neefectuarea sau restricționarea documentării trebuie să fie indicate (de exemplu: obiect nebrevetabil; revendicări insuficient de clare);
- Regula 62a*
- (iv) revendicările pentru care nu a fost efectuată documentarea din cauza neconformității cu Regula 43(2) (v. B-VIII, 4.2).

9. Documentele menționate în documentare

9.1 Identificarea documentelor în raportul de documentare

9.1.1 Elemente bibliografice

Toate documentele citate în raportul de documentare trebuie să fie identificate clar prin indicarea elementelor bibliografice necesare. Toate citatele din raportul de documentare trebuie să respecte standardul ST.14 (Recomandare pentru includerea de referințe

citate în documente de brevet), Standardul ST.3 (coduri de două litere) și Standardul ST.16 OMPI (Codul standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de brevet). Acest lucru nu exclude abateri în acele cazuri speciale în care respectarea strictă, cerută pentru identificarea clară și ușoară a unui document, ar necesita eforturi și costuri suplimentare considerabile.

9.1.2 "Documentele corespondente"

Examinatorul va fi adesea confruntat cu existența unor "documente corespndente" (v. B-VI, 6,2), adică documentele care au același conținut tehnic sau în mod substanțial același. Acestea se încadrează, de obicei, într-una din cele două grupe, și anume documentele de brevete dintr-o familie de brevet și rezumate:

(i) Documente de brevet din aceeași familie de brevete

Acestea sunt documentele de brevet din aceeași țară sau din țări diferite, și care au cel puțin o prioritate comună revendicată.

Dacă un document de brevet citat aparține unei familii de brevete, nu este necesar ca examinatorul să citeze toți membrii acesteia, cunoscuți sau accesibili lui, deoarece aceștia sunt deja menționați în anexa la raportul de documentare. Cu toate acestea, el poate menționa unul sau mai mulți membri, în plus față de cele citate (v. B-IV, 3.1). Aceste documente trebuie să fie identificate prin Oficiul de origine, tipul de document și număr și precedate de semnul ampersand (&). Există o serie de posibile cauze din care poate examinatorul dorește să atragă atenția în raportul de documentare asupra a mai mult de un document din aceeași familie de brevete, inclusiv următoarele:

- (a) Un document din familia de brevete este publicat înainte de cea mai veche dată de prioritate a cererii, dar este publicat într-o limbă care nu aparține OEB, în timp ce un alt membru al familiei brevete se publică într-una din limbile OEB (v. Art. 14 (1)), dar după cea mai veche dată de prioritate a cererii.

Exemplu

O cerere europeană revendică o prioritate din 3 septembrie 1999. În documentarea acestei cereri, este găsit un document relevant - WO 99 12395 A. Acest document este publicat în limba japoneză la 11 martie 1999 - la timp pentru a constitui stadiul tehnicii în conformitate cu Art. 54 (2). Există, de asemenea, un membru al familiei europene, publicat într-o traducere engleză, în conformitate cu Art. 153 (4) la data de 1 martie 2000 - prea târziu pentru a constitui stadiul tehnicii în conformitate cu Art. 54 (2), dar citat în raportul de documentare ca un document "&", WO de limbă

japoneză, publicat și trimis solicitantului (v. B-X, 11.3). Acesta va fi folosit în examinarea cererii pentru interpretarea conținutului documentului WO de limbă japoneză (v. G-IV, 4). În raportul de documentare, aceste documente vor fi citate după cum urmează (pentru menționarea revendicărilor la care se referă documentele citate, aici revendicările 1-10, v. B-X, 9.3):

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

- (b) Documente diferite din aceeași familie de brevete, fiecare conținând obiecte tehnice relevante care nu sunt prezentate de ceilalți membri ai familiei;
- (c) Dacă un membru al familiei este citat în cerere într-o limbă care nu aparține OEB și există un alt membru al familiei într-o limbă OEB, dacă ambele sunt publicate înainte de cea mai veche dată de prioritate.

Exemplu

Y WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 1-10
 8 Martie 1990 (1990-03-08)
 * revendicarea 1 *

D,Y & SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 1-10
 2 Aprilie 1990 (1990-04-02)

Faptul că solicitantul a invocat deja documentul relevant SE în cerere, care este un membru al familiei documentului WO relevant, înseamnă că solicitantul a îndeplinit deja obligația să menționeze în descriere stadiul tehnicii (Regula 42 (1) (b)). Este important pentru Divizia de examinare ca acest lucru să fie făcut cunoscut în raportul de documentare (v. F-II, 4.3).

- (ii) Rezumate ale documentelor (v. B-VI, 6,2)

Acestea sunt furnizate de unul dintr-o serie de furnizori de baze de date (de exemplu Chemical Abstracts, Derwent sau Rezumatele brevetelor de invenție din Japonia) și se pot referi la mai multe tipuri diferite de dezvăluiri, cum ar fi documente de brevet, articole de ziar, teze de doctorat, cărți etc. Rezumatul oferă un sumar al celor mai importante aspecte ale conținutului tehnic al documentului original. Cele mai multe rezumate citate sunt în limba engleză.

În toate cazurile în care un rezumat este citat în raportul de documentare, examinatorul trebuie să introducă documentul original la care se referă, după semnul "&".

Exemplu

Y PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 002, 1-10
nr. 148 (C-030)
9 Decembrie 1978 (1978-12-09)
& JP 53 113730 A (TOSHIBA CORP)
4 Octombrie 1978 (1978-10-04)
* rezumat *

Examinatorul poate alege să citeze rezumatul (caz în care documentul original trebuie să fie citat ca un document "&"), mai degrabă decât să citeze documentul original, dintr-o serie de motive. Aceste motive includ: documentul original nu îi este ușor disponibil examinătorului (de exemplu, găsirea de teze de doctorat) sau documentul original este într-o limbă care nu aparține OEB și nu există nici un alt document corespondent (de exemplu, un document de brevet japonez, fără membri de familie de brevete, sau un articol de revistă în limba rusă).

9.1.3 Limbi ale documentelor citate

Frecvent, membri ai familiei aceluiași brevet sunt publicați în mai multe limbi diferite. În consecință, examinatorul are de ales în ceea ce privește limba documentului citat în raportul de documentare. Dacă conținutul tehnic relevant nu diferă între diferiții membri ai familiei și toți sunt publicați înainte de cea mai veche dată de prioritate a cererii, toți membrii familiei sunt de relevanță egală cu cererea. În astfel de cazuri, examinatorul trebuie să aleagă documentul care urmează să fie citat după limba de publicare și în conformitate cu lista de mai jos, limba preferată fiind dată prima:

- (1) o limbă oficială a OEB (de exemplu engleză, franceză sau germană (Art. 14(1)));
- (2) o limbă oficială a unui stat contractant CBE în conformitate cu Art. 14 (4) (v. A-VII, 1.1). Aceste documente pot fi, de obicei, citite de un coleg, dacă examinatorul în cauză nu este familiarizat cu această limbă (v. B-VI, 6.2);
- (3) o altă limbă decât oricare dintre limbile statelor contractante CBE.

În cazurile (2) și (3), examinatorul ar putea lua în considerare citarea unui rezumat într-o limbă oficială a OEB, în loc de documentul original.

Dacă documentul original este într-o limba mai puțin "accesibilă" (de exemplu, japoneză), cel mai bine este să se citeze rezumatul. Dacă este posibil să se obțină o traducere automată a anumitor documente de brevet într-o limbă oficială a OEB (de exemplu, brevete japoneze de la site-ul JPO), examinatorul poate alege să anexeze traducerea la opinia scrisă (v. B-X, 12, și G-IV, 4).

9.1.4 Raportul european suplimentar de documentare

În cazul unui raport european suplimentar de documentare, potrivit Art. 153(7), este permis, de asemenea, ca în anumite circumstanțe să nu fie citat vreun document (v. B-IV, 2.5). În astfel de cazuri, în raportul de documentare va apărea expresia "Nu există alte documente relevante dezvăluite". Cu toate acestea, în astfel de cazuri, opinia scrisă (dacă este cazul, v. B-XI, 7) va da o opinie cu privire la brevetabilitatea invenției revendicate față de stadiul tehnicii citat în Raportul de documentare internațională (B-XI, 1.1).

În cazul în care Divizia de documentare nu este de acord cu opinia ISA privind relevanța unui document citat în raportul de documentare internațională pentru noutatea și/sau activitatea inventivă a invenției revendicate, documentul în cauză nu trebuie să fie citat din nou în Raportul european suplimentar de documentare cu o categorie de document nouă, corectată. Se face excepție dacă examinatorul dorește să combine un prim document găsit doar în documentarea europeană suplimentară, de categorie "Y", cu un al doilea document deja citat în raportul de documentare internațională: în acest caz, examinatorul poate cita din nou al doilea document din raportul de documentare internațională în raportul european suplimentar de documentare ca un document "Y", în combinație cu primul document.

9.2 Categoriile de documente (X, Y, P, A, D etc.)

Toate documentele citate în raportul de documentare sunt identificate prin plasarea unei litere speciale în prima coloană a filelor de citare. Dacă este necesar, sunt posibile combinații de categorii diferite. Sunt folosite următoarele litere.

9.2.1 Documente deosebit de relevante

Art. 52(1)

Art. 54

Art. 56

Dacă un document citat în raportul european de documentare este deosebit de relevant, trebuie să fie indicat prin litera "X" sau "Y". Categoria "X" se aplică dacă un document este de așa natură încât, **atunci când este luat singur**, o invenție revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând o activitate inventivă.

Art. 52(1)

Art. 56

Categoria "Y" se aplică dacă un document este de așa natură, încât o invenție revendicată nu poate fi considerată ca implicând o activitate inventivă atunci când documentul este combinat cu unul sau mai multe alte documente din aceeași categorie, combinația fiind evidentă pentru o persoană de specialitate în domeniu. Totuși, dacă un document (un așa-numit "document primar") se referă explicit la un alt document care furnizează informații mai detaliate cu privire la anumite caracteristici (v. G-IV, 5.1) și combinația dintre aceste documente

este considerată în mod special relevantă, documentul primar trebuie să fie indicat prin litera "X", nu "Y", iar documentul menționat trebuie să fie indicat ca "X" sau "L", după caz;

9.2.2 Documente care definesc stadiul tehnicii și nu aduc atingere noutății sau activității inventive

Dacă un document citat în raportul european de documentare reprezentând stadiul tehnicii nu prejudiciază noutatea sau activitatea inventivă a invenției revendicate, acesta trebuie să fie indicat prin litera "A" (v., cu toate acestea, B-III, 1.1);

9.2.3 Documente care se referă la o divulgare nescrisă

Dacă un document citat în raportul de documentare se referă la o divulgare nescrisă, trebuie să fie folosită litera "O" (v. B-VI, 2). Exemple de astfel de prezentări includ lucrările unei conferințe. Dacă divulgarea orală a avut loc la o expoziție recunoscută oficial (Art. 55 (1)(b)) – v. B-VI, 5.5. Categoria de documente "O" este întotdeauna însoțită de un simbol care să indice relevanța documentului, conform B-X, 9.2.1 sau 9.2.2, de exemplu: "O, X", "O, Y" sau "O, A";

Regula 61(4)

9.2.4 Documente intermediare

Documente publicate la date care se încadrează între data de depozit a cererii de examinat și data priorității revendicate, sau mai devreme, dacă există mai mult de o prioritate (v. B-VI, 5.2 și B-XI, 4), trebuie să fie notate prin litera "P". Litera "P" trebuie să fie, de asemenea, dată unui document publicat în aceeași zi cu cea mai veche dată de prioritate a cererii de brevet în cauză. Categoria de documente "P" este întotdeauna însoțită de un simbol care să indice relevanța documentului, conform BX, 9.2.1 sau 9.2.2, de exemplu: "P, X", "P, Y" sau "P, A";

Regula 61(3)

9.2.5 Documentele referitoare la teoria sau principiul care stă la baza invenției

Dacă un document citat în raportul de documentare este util pentru o mai bună înțelegere a principiului sau teoriei care stă la baza invenției, sau este citat pentru a arăta că raționamentul sau faptele care stau la baza invenției sunt incorecte, acesta trebuie să fie indicat prin litera "T";

9.2.6 Documentele de brevet potențial opozabile

Orice document de brevet care poartă o dată de depozit sau de prioritate anterioară datei de depozit a cererii documentate (nu data de prioritate - v. B-VI, 3 și B-XI, 4), dar e publicat mai târziu față de această dată, iar conținutul poate constitui stadiul tehnicii relevant pentru noutate (Art. 54 (1)), trebuie să fie indicat prin litera "E". Dacă documentul de brevet și cererea documentată au aceeași dată (v. G-IV, 5.4), documentul de brevet trebuie să fie, de asemenea, identificat prin litera "E". O excepție se face pentru documentele de brevet care se bazează pe prioritatea invocată în cauză, aceste documente nu trebuie să fie citate;

Art. 54(3)

Art. 139(2)

9.2.7 Documentele citate în cerere
Regula 42(1)(b) Atunci când raportul de documentare citează documentele deja menționate în descrierea cererii de brevet pentru care se efectuează documentarea, acestea trebuie să fie notate cu litera "D" (v. B-IV, 1,3);

9.2.8 Documente citate pentru alte motive
Art. 117(1)(c) Dacă, în raportul de documentare este citat un document (în special ca mijloc de probă - v. B-VI, 5.6), din alte motive decât cele menționate la alineatele de mai sus, de exemplu:

- (a) un document care poate arunca îndoieli asupra unei priorități invocate (v. B-VI, 5.3);
- (b) un document care stabilește data publicării unei alte citări (v. B-VI, 5.6); sau
- (c) un document relevant pentru dubla brevetare (v. B-IV, 2.3(v) și G-IV, 5.4),

un astfel de document trebuie să fie indicat prin litera "L". Trebuie să fie dată o scurtă motivare pentru care se citează documentul. Citarea documentelor de acest tip nu trebuie să fie legată de niciuna din revendicări. Cu toate acestea, dacă dovezile pe care le oferă se referă doar la anumite revendicări (de exemplu, documentul "L", menționat în raportul de documentare poate anula prioritatea invocată doar pentru anumite revendicări), atunci citarea documentului trebuie să fie corelată cu acele revendicări, în modul indicat în B-X, 9.3.

9.3 Raportul dintre documente și revendicări
Regula 61(2) Fiecare document citat în raportul de documentare trebuie să fie însoțit de indicarea revendicărilor la care se referă, cu excepția cazului în care documentul este indicat de categoria "L" (v. BX, 9.2.8). Unul și același document poate fi indicat de diferite categorii cu privire la revendicări diferite, în care fiecare categorie este asociată anumitor revendicări.

Exemplu

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 Martie 1990 (1990-03-08)	1
Y	* coloana 3, linia 27 - linia 43; figura 1 *	2-5
A	* figura 2 *	6-10

Exemplul de mai sus înseamnă că documentul citat dezvăluie un obiect care aduce atingere noutății și activității inventive, față de obiectul revendicării 1 și activității inventive, față de obiectul revendicărilor de la 2 la 5, atunci când sunt combinate cu un alt document citat în raportul de documentare, și că acestea reprezintă un stadiu al tehnicii neprejudiciant pentru obiectul revendicărilor 6 - 10. Pasajele sau figurile nu sunt neapărat relevante pentru revendicările și categoria indicate pe aceeași linie.

În plus, fiecare revendicare independentă trebuie să fie menționată în raportul de documentare cel puțin o dată, în legătură cu cel puțin un document publicat înainte de cea mai veche dată de prioritate (cu excepția cazului în care revendicarea independentă în cauză este exclusă de la documentare în virtutea unei restricționări a subiectului documentării menționate în B-X, 8) (v. B-IV, 2.5).

9.4 Identificarea unor pasaje relevante din documentele din stadiul tehnicii

În cazul documentelor lungi, examinatorul trebuie să indice acele părți (cum ar fi o revendicare, exemplu, figură, tabel sau pasaj de text de pe o anumită pagină) ale unui document citat care conțin obiectul tehnic cel mai apropiat (sau identic) invenției documentate. Acest lucru este de o importanță deosebită, dacă documentul este invocat pentru obiecții privind noutatea sau activitatea inventivă.

Regula 61(2)

În plus, este logic să citeze nu numai acele părți ale documentului care descriu un obiect tehnic identic sau similar, dar și acele părți sau pasaje referitoare la problema pe care, de fapt, o rezolvă obiectul. Această abordare facilitează evaluarea activității inventive în examinare și oferă solicitantului o indicație mai precisă a modului în care documentul poate fi utilizat în continuarea procedurii.

10. Autentificare și date

Data la care a fost întocmit raportul de documentare este indicată în raport. Această dată trebuie să fie cea a redactării raportului de către examinatorul care a efectuat documentarea.

Numele examinătorului trebuie să figureze pe raportul de documentare.

11. Copiile anexate la raportul de documentare

11.1 Observații generale

Raportul de documentare este trimis solicitantului și transmis și Diviziei de examinare. În ambele cazuri, raportul trebuie să fie însoțit de copii ale tuturor documentelor citate (vezi, de asemenea, B-IV, 3.3), cu excepția acelor documente care apar în raportul de documentare după simbolul "&" și care nu sunt destinate copierii și comunicării la solicitant (v. B-X, 11.3).

Regula 65

Aceste documente citate sunt utilizate pentru a evalua brevetabilitatea invenției revendicate (v. B-XI, 3), atât în opinia scrisă (dacă este cazul, v. B-XI, 7), cât și în procedura de examinare.

11.2 Versiunea electronică a documentului citat

În cazul unui document de brevet, este furnizată o copie completă, chiar dacă brevetul este voluminos.

În cazurile în care o parte din documente sau toate sunt publicate numai prin mijloace electronice (v. Regula 68 (2) JO OEB și 2000, 367), cel puțin o versiune electronică a acelor părți ale documentului care nu sunt disponibile pe suport hârtie vor fi puse la dispoziția solicitantului. Acest lucru trebuie să se facă în așa fel încât solicitantului să i se furnizeze întregul document, fie într-o combinație de hârtie și format electronic, fie doar în format electronic.

11.3 Membrii familiei brevetului de invenție; semnul "&"

În cazul familiilor de brevete, este furnizată în mod normal doar o copie a unui membru citat al familiei. Ceilalți membri sunt menționați într-o anexă produsă în mod sistematic de către calculator doar cu titlu informativ (v. B-X, 9.1.2). Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, unul sau mai multe documente diferite de brevet din aceeași familie de brevet pot fi menționate pe raportul de documentare după semnul "&" (v. BX, 9.1.2 (i)). În aceste cazuri, examinatorul poate menționa faptul că un document de brevet care apare după semnul "&" este, de asemenea, copiat și transmis solicitantului (acest document va fi apoi inclus, de asemenea, în dosarul de examinare și poate fi menționat în opinia scrisă, dacă este cazul, v. B-XI, 7).

11.4 Reviste sau cărți

În cazul unei reviste sau al unei cărți, copiile trebuie să fie făcute din pagina de titlu și paginile relevante ale publicației în cauză.

11.5 Sumare, extrase sau rezumate

Dacă un document citat este un sumar, extras sau rezumat al unui alt document, publicat separat, o copie a sumarului, extrasului sau rezumatului este transmisă solicitantului, împreună cu raportul.

Dacă, totuși, Divizia de documentare consideră că este necesar întregul document, acesta trebuie să fie citat, iar o copie este atașată la raport (v. B-X, 9.1.2 (ii)). În cazul unei referințe obținute printr-o documentare on-line, pentru care nici versiunea tipărită din baza de date (de exemplu, COMPDX, PAPERCHEM2 și INT), nici articolul original nu sunt disponibile OEB, la momentul redactării raportului de documentare, se adaugă la dosar materialul imprimat, în loc de originale. Acest lucru poate fi făcut, de asemenea, dacă forma tipărită a rezumatului este disponibilă, dar nu există nici o diferență în ce privește conținutul tehnic relevant, între rezumatul provenind din baza de date și versiunea tipărită a acestuia.

12. Transmiterea raportului de documentare și a opiniei scrise

OEB trimite raportul de documentare, opinia scrisă (dacă este cazul, v. B-XI, 7) și copii ale tuturor documentelor citate solicitantului, v. B-X, 11.1), inclusiv traducerile automate anexate la ESOP (atunci când este cazul, v. B-X , 9.1.3) și aceste documente care apar după semnul "&" și sunt destinate copierii și trimiterii către solicitant (v. B-X, 11.3).

Regula 65
Regula 61(1)

Capitolul XI – Opinia scrisă

1. Opinia scrisă ca parte a EESR

Raportul extins european de documentare (EESR) este alcătuit din două componente:

Regula 62(1)

- (i) raportul european de documentare sau raportul suplimentar european de documentare (v. capitolul B-X)
- (ii) opinia scrisă

1.1 Opinia scrisă

Pentru cererile europene depuse la 1 iulie 2005 și cererile internaționale depuse care la acea dată au intrat în faza europeană, Rapoartele europene de documentare și Rapoartele suplimentare europene de documentare vor fi însoțite de o opinie asupra măsurii în care cererea și invenția la care se referă par să îndeplinească condițiile CBE.

Se aplică cele de mai sus, cu excepția cazurilor prevăzute la B-XI, 7.

Constatările opiniei scrise trebuie să fie în concordanță cu categoriile de documente atribuite în raportul de documentare și, de asemenea, trebuie să fie și în concordanță cu orice alte probleme ridicate în raportul de documentare, cum ar fi lipsa unității invenției sau limitarea documentării.

1.2 Poziția Diviziei de examinare

La examinarea în continuare a cererii Divizia de examinare va lua în considerare atât obiecțiile ridicate în opinia scrisă cât și răspunsul solicitantului la acestea (v. B-XI, 8). Își poate modifica poziția adoptată în opinia scrisă după ce a primit argumente, amendamente și alte observații în răspunsul solicitantului la opinia scrisă sau, ulterior, în cadrul procedurilor de examinare. Poziția poate fi schimbată, de asemenea, indiferent de declarațiile solicitantului, dacă documentarea nu a putut fi finalizată atunci când a fost efectuată documentarea Art. 54 (3) și stadiul tehnicii se găsește într-o documentare de completare a Diviziei de examinare sau stadiul tehnicii este adus ulterior la cunoștința Diviziei de examinare de către solicitant sau prin intermediul unor observații în conformitate cu Art. 115 (vezi, de asemenea, B-IV, 3.2, C-IV, 7.2 și 7.3).

Divizia de examinare poate inversa, de asemenea, concluziile opiniei scrise pentru alte motive decât cele de mai sus (v. B-III, 1.1), totuși, astfel de cazuri trebuie să fie excepționale.

2. Baza opiniei scrise

Dacă cererea este o cerere europeană care nu provine dintr-o cerere internațională, solicitantul nu poate modifica cererea înainte ca raportul de documentare să-i fie comunicat. În consecință, în aceste cazuri, opinia scrisă se va referi întotdeauna la documentele cererii,

Art. 123(1)

Regula 137(1)

așa cum a fost inițial depusă. În plus, orice răspuns depus de către solicitant în replică la o invitație în conformitate cu Regula 63(1) (v. B-VIII, 3.4) va fi, de asemenea, luat în considerare la elaborarea opiniei scrise.

Regula 161(2)

Regula 159(1)(b)

Art. 19 PCT

Art. 34(2)(b) PCT

Cu toate acestea, dacă cererea în cauză provine dintr-o cerere internațională și este supusă unei documentări suplimentare europene în conformitate cu Art. 153 (7) (v. B-II, 4.3), solicitantul va fi avut posibilitatea să-și modifice cererea, atât în faza internațională, cât și la intrarea în faza europeană. Opinia scrisă se va baza atunci pe documentele care constituie cea mai recentă cerere depusă de solicitant (acest lucru poate implica anularea amendamentelor depuse anterior și revenirea, în consecință, în parte sau în totalitate, la un set mai vechi de documente de cerere). Raportul suplimentar european de documentare se bazează, de asemenea, pe aceste documente de cerere (v. B-II, 4.3, B-III și, 3.3.2).

Dacă opinia scrisă și raportul suplimentar european de documentare se bazează pe aceste amendamente, dar nu a fost respectată Regula 137(4) (v. H-III, 2.1), în această etapă nu poate fi trimisă o comunicare în conformitate cu Regula 137(4) (v. B-VIII, 6 și H-III, 2.1.1) (înainte de pregătirea opiniei scrise), pentru că cererea nu se află încă sub responsabilitatea Diviziei de examinare (v. C-II, 1). Cu toate acestea, odată ce Divizia de examinare și-a asumat responsabilitatea pentru cerere, poate trimite o astfel de comunicare, cu condiția ca modificările în cauză să nu fi fost retrase sau înlocuite (v. H-III, punctul 2.1.1) și numai dacă cererea este una de tipul celor menționate în H-III, 2.1.4.

2.1 Cererile care conțin părți lipsă de descriere și/sau desene depuse în conformitate cu Regula 56 CBE sau Regula 20 PCT

În cazul în care Secția de depozit a decis să nu dateze din nou cererea în temeiul Regulii 56 (2) sau (5), dar examinatorul de documentare este de părere că părțile lipsă, depuse ulterior, nu sunt "complet conținute" în actul de prioritate și/sau nu sunt îndeplinite condițiile Regulii 56(3), el trebuie să efectueze, de asemenea, documentarea, luând în considerare stadiul tehnicii care ar putea deveni relevant pentru evaluarea noutății și a activității inventive a obiectului revendicat, dacă cererea a fost datată din nou în conformitate cu Regula 56 (2) sau (5). Opinia scrisă trebuie să includă un avertisment că cererea nu pare să îndeplinească condițiile prevăzute de Regula 56 pentru menținerea datei de depozit acordate, o expunere de motive asupra cazului și o indicație că o decizie oficială cu privire la redarea cererii va fi luată de către Divizia de examinare, într-o etapă ulterioară. Dacă este cazul, opinia scrisă poate include, de asemenea, comentarii despre efectul redării asupra priorității invocate și/sau a statutului documentelor din stadiul tehnicii citate în raportul de documentare.

Procedura pentru o cerere Euro-PCT este similară cu cea de mai sus. Dacă atunci când se efectuează o documentare europeană suplimentară, examinatorul constată că părțile lipsă depuse ulterior

Junie 2012, nu sunt "complet conținute" în actul de prioritate, în ciuda faptului că Secția de depozit nu a redatat cererea în temeiul Regulii 20.5 (d) PCT, opinia scrisă trebuie să includă un avertisment că cererea nu pare să respecte condițiile Regulii 20.6 PCT (Regula 82ter.1(c) PCT), o expunere de motive și o indicație că o decizie oficială cu privire la redatarea cererii va fi luată, într-o etapă ulterioară, de către Divizia de examinare.

Cu toate acestea, dacă cererea a fost redată de către Secția sau Oficiul de depozit, dar examinatorul de documentare are motive să creadă că cererea îndeplinește condițiile Regulii 56 alin. (3) (sau 20.6 Regula PCT), acesta trebuie să indice, în opinia rezultată în urma documentării că deciziile pronunțate de Secția de depozit (sau oficiul receptor) pot fi reexamineate într-o etapă ulterioară de către Divizia de examinare, cu excepția cazului în care acesta din urmă este obligat să o facă printr-o decizie a Comisiei de Apeluri.

2.2 Cererile care conțin revendicări depuse după data de depozit acordată

Dacă documentele cererii conțin una sau mai multe revendicări depuse după data de depozit acordată (Regulile 40(1), 57(c) și 58), examinatorul de documentare este obligat să examineze dacă una sau mai multe revendicări îndeplinesc condițiile Art. 123 (2), în funcție de conținutul tehnic al documentelor cererii depuse la data de depozit acordată. Dacă revendicările nu îndeplinesc condițiile Art. 123 (2), documentarea se efectuează în conformitate cu B-VIII, 6.

Dacă opinia scrisă și raportul de documentare se bazează pe revendicări depuse tardiv, dar nu a fost respectată Regula 137(4) (v. H-III, 2.1), în această etapă nu poate fi trimisă o comunicare în conformitate cu Regula 137(4) (v. H-III, 2.1. 1) (înainte de pregătirea opiniei scrise), pentru că cererea nu se află încă sub responsabilitatea Diviziei de examinare (v. C-II, 1). Cu toate acestea, odată ce Divizia de examinare și-a asumat responsabilitatea pentru cerere, poate trimite o astfel de comunicare, cu condiția ca revendicările depuse tardiv să nu fi fost înlocuite (v. H-III, punctul 2.1.1) și numai dacă cererea este una de tipul celor menționate în H-III, 2.1.4.

3. Analiza cererii și conținutul opiniei scrise

Dacă se menționează că cererea și/sau invenția la care aceasta se referă nu îndeplinesc condițiile CBE, obiecțiile aferente sunt ridicate în opinia scrisă.

Opinia scrisă trebuie, ca regulă generală, să acopere toate obiecțiile la cerere (dar v. B-XI, 3.4). Aceste obiecții trebuie să se refere la chestiuni de fond (de exemplu, obiectul cererii nu este brevetabil) sau la chestiuni formale (de exemplu, neîndeplinirea uneia sau a mai multor condiții specificate de Regulile de la 41 la 43, 46, 48, 49 și 50) sau la ambele.

Art. 53(c)

Dacă revendicările referitoare la o metodă de tratament a corpului uman sau animal sau la metode de diagnostic practicate pe corpul uman sau animal au fost documentate pentru ca să poată fi avută în vedere reformularea lor într-un format admisibil la momentul documentării (v. B-VIII, 2), opinia scrisă trebuie, totuși, să obiecteze față de aceste revendicări, din moment ce privesc obiecte excluse de la brevetare.

Regula 62

3.1 Dosarul examinătorului

Primul pas al examinătorului este de a studia descrierea, desenele (dacă este cazul) și revendicările cererii. În îndeplinirea misiunii sale, examinătorul va avea acces la documentele care alcătuiesc cererea europeană și un istoric complet al procedurilor până la începerea documentării. Cu toate acestea, s-ar putea ca documentele de prioritate și traducerea să nu fie încă disponibile în acest stadiu (v. B-XI, 4).

3.2 Obiecții motivate

Pentru fiecare obiecție, opinia scrisă trebuie să indice partea cererii, care este deficitară și cerința CBE, care nu este îndeplinită, fie cu referire la articolele sau regulile specifice, fie prin altă indicație clară; mai trebuie să ofere, de asemenea, și un motiv pentru orice obiecție, dacă acest lucru nu este evident. De exemplu, dacă este citat stadiul tehnicii și doar o parte a unui document citat este relevantă, pasajul special invocat trebuie să fie identificat. Dacă stadiul tehnicii citat este de natură să demonstreze lipsa de noutate sau activitate inventivă în revendicarea sau revendicările independente, și dacă, prin urmare, există o lipsă de unitate între revendicările dependente (v. F-V, 9), solicitantul trebuie să fie informat asupra acestei situații (v. H-IV, 4.2 (i)). În mod normal, mai întâi trebuie să fie stabilite aspectele de fond. Opinia scrisă trebuie să fie elaborată în așa fel încât să faciliteze examinarea ulterioară a cererii modificate și, în special, pentru a evita necesitatea recitirii extensive (v. C-IV, 2).

Dacă în raportul de documentare, examinătorul a citat un document din categoria "X" sau "Y" față de o revendicare dată, în opinia scrisă examinătorul trebuie să ridice o obiecție de noutate sau activitate inventivă față de aceleași revendicare. Dacă aceasta se referă la o revendicare dependentă și, în susținerea obiecțiilor la revendicarea independentă aferentă, este prezentată o motivare detaliată, sunt necesare numai comentarii scurte pentru revendicarea dependentă.

3.3 Comentarii și amendamente, în replică la opinia scrisă

Sub rezerva anumitor excepții, solicitantului i se cere să răspundă la opinia scrisă (v. B-XI, 8).

3.4 Întinderea primei analize

Se subliniază faptul că prima frază a B-XI, 3 stabilește doar regula generală. Pot exista cazuri în care cererea este în general deficitară. În aceste cazuri, examinătorul nu trebuie să efectueze o analiză detaliată, dar trebuie să trimită o opinie scrisă solicitantului, pentru a-l informa asupra acestui fapt, menționând deficiențele majore și spunând că, atunci când cererea intră în etapa de examinare,

examinarea ulterioară va fi amânată până când acestea vor fi fost eliminate. Pot exista alte cazuri, în care, deși o analiză semnificativă este posibilă, apare o obiecție fundamentală, de exemplu, este evident că anumitor revendicări le lipsește noutatea și că revendicările vor trebui reformulate în mod drastic, sau că sunt modificări substanțiale (cererile internaționale care intră în fază europeană - v. B-XI, 2), care nu sunt admisibile, fie pentru că acestea introduc chestiuni noi, care nu apar în cererea depusă (Art. 123 (2)), sau se introduc alte deficiențe (de exemplu, modificarea face neclară revendicarea - Art. 84). În astfel de cazuri, poate fi mai adecvat să se ocupe de această obiecție înainte de a face o analiză detaliată; dacă, de exemplu, cererile au nevoie de reformulare, ar putea fi lipsit de sens să ridice obiecții cu privire la claritatea unor revendicări dependente sau la un fragment din descriere, care ar putea fi modificat sau chiar eliminat în cadrul procedurilor de examinare. Cu toate acestea, dacă există alte obiecții majore, acestea trebuie să fie tratate. În general, examinatorul trebuie să încerce să creeze un impact maxim în opinia scrisă, cu scopul de a facilita un proces decizional cât mai eficient posibil, în cadrul unei proceduri ulterioare de examinare.

3.5 Contribuția la stadiul cunoscut al tehnicii

Atunci când analizează cererea, examinatorul trebuie să se concentreze pe încercarea de a înțelege cu ce contribuie invenția, așa cum este definită în revendicări, la stadiul tehnicii cunoscut. Acest lucru trebuie să fie, în mod normal, suficient de clar din cererea depusă. Dacă nu este, în opinia scrisă trebuie să fie ridicată o obiecție (v. F-II, 4.5); dar examinatorul nu trebuie să ridice o obiecție de acest fel, cu excepția cazului în care este convins că este necesar, deoarece acest lucru ar putea avea ca rezultat introducerea de către solicitant de obiecte suplimentare, încălcând astfel Art. 123 (2) (v. H-IV, 2 și H-V).

Regula 42(1)(c)

3.6 Condițiile CBE

Deși examinatorul trebuie să aibă în vedere toate condițiile CBE, în majoritatea cazurilor, condițiile care sunt cele mai susceptibile să necesite atenție sunt, în special: divulgarea insuficientă (v. F-III); claritatea și susținerea în descriere, în special a revendicărilor independente (v. F-IV, 4 și 6); noutatea (v. G-VI); și activitatea inventivă (v. G-VII).

3.7 Abordarea examinatorului

Examinatorul nu trebuie să solicite sau să sugereze modificări doar pentru că așa crede că va îmbunătăți formularea descrierii sau a revendicărilor. Nu este de dorit o abordare pedantă; important este faptul că sensul descrierii și al revendicărilor trebuie să fie clar. De asemenea, în timp ce orice inconsecvențe grave dintre revendicările și descrierea depuse trebuie să fie supuse obiecțiilor (v. F-IV, 4.3), dacă revendicările par să necesite modificări substanțiale, este mai bine ca adaptarea descrierii la revendicările modificate să fie amânată cel puțin până când a fost stabilită, în cadrul unei proceduri de examinare, forma finală a principalelor revendicări.

3.8 Sugestii

Trebuie subliniat faptul că nu face parte din sarcina unui examinator să ceară solicitantului să-și modifice cererea într-un anumit mod pentru a satisface o obiecție, deoarece elaborarea cererii este responsabilitatea solicitantului și acesta trebuie să fie liber s-o modifice cum vrea, cu condiția ca modificarea să elimine deficiențele și să îndeplinescă astfel condițiile CBE. Cu toate acestea, uneori poate fi util ca examinatorul să sugereze cel puțin în termeni generali o formă acceptabilă de modificare, dar dacă face acest lucru, trebuie să clarifice faptul că sugestia este doar pentru a-l asista pe solicitant și că în cadrul procedurilor de examinare vor fi luate în considerare și alte forme de modificare.

3.9 Opinie pozitivă

După ce a fost făcută analiza menționată la B-XI, 3.1 la 3.8, Divizia de documentare poate ajunge la concluzia că atât cererea, cât și invenția la care se referă îndeplinesc condițiile CBE. În acest caz, opinia scrisă conține o declarație de opinie pozitivă generală cu privire la documentele cererii. Cu toate acestea, dacă nu este posibil să finalizeze documentarea pentru toate cererile potențial opozabile în conformitate cu Art. 54(3) la momentul documentării (v. B-VI, 4.1), în procedura de examinare va trebui să se desfășoare o documentare de tip top-up („de completare”, v. C-IV, 7,1) și, ulterior, vor fi ridicate obiecții în conformitate cu Art. 54 (3), dacă este cazul.

Chiar dacă mai sunt necesare modificări minore ale documentelor cererii pentru a proceda la acordearea brevetului, poate fi emisă o opinie scrisă pozitivă. Ulterior, sub rezerva de a nu fi fost găsit un stadiu al tehnicii anterior în conformitate cu Art. 54 (3) în nicio documentare ulterioară de tip top-up („de completare”), comunicarea potrivit Regulii 71 (3) poate fi apoi emisă în procedurile de examinare, cu modificările minore propuse de către Divizia de examinare în conformitate cu C-V, 1,1.

În cazurile de mai sus, solicitantul nu este obligat să răspundă la opinia scrisă (v. B-XI, 8).

În etapa de documentare, nu este posibil să se desemneze în mod oficial o Divizie de examinare, deoarece responsabilitatea pentru cerere revine Secției de depozit (Art. 16). Cu toate acestea, pot fi deja indicați membrii potențiali ai Diviziei de examinare. Ulterior, examinatorul trebuie să consulte alți membri eventuali ai Diviziei de examinare pentru a se asigura că sunt de acord cu emiterea unei opinii scrise pozitive.

4. Invocarea priorității și opinia scrisă

Când nu este posibil să se verifice validitatea priorității invocate în etapa de documentare, deoarece:

- (i) documentarea este efectuată înainte de data la care trebuie să fie furnizat actul de prioritate (până la 16 luni de la prima invocare a priorității - Regula 53(1))
- (ii) este necesară o traducere a actului de prioritate, dar nu este la dispoziția Diviziei de documentare, la momentul redactării opiniei scrise (Regula 53 (3) și F-VI, 3.4)

atunci, în scopul elaborării opiniei scrise, prioritatea invocată va fi, de obicei, presupusă a fi validă. Dacă în această etapă, singurele obiecțiuni care pot fi ridicate față de cerere depind de o prioritate invalidă, iar actul de prioritate (sau traducerea acestuia) nu este disponibil, examinatorul trebuie să emită o opinie scrisă în totalitate pozitivă, fără obiecții.

Cu toate acestea, dacă este necesară o evaluare a validității priorității invocate, ca urmare a stadiului intermediar sau potențial al tehnicii în conformitate cu Art. 54(3), și dovada este deja disponibilă, subminând validitatea priorității invocate, acest lucru trebuie să fie introdus în opinia scrisă. De exemplu, dacă actul de prioritate este disponibil la momentul redactării opiniei scrise, iar caracteristicile tehnice și revendicările nu sunt prezente în actul de prioritate, acest lucru poate fi posibil chiar dacă este necesară o traducere, dar examinatorul este familiarizat cu limba actului de prioritate (vezi, de asemenea, B-VI, 5.3).

4.1 Utilizarea de documente "P" și "E" în opinia scrisă

Dacă un document referitor la stadiul potențial al tehnicii conform Art. 54(3) este menționat în opinia scrisă, pot apărea două situații, cu condiția ca examinatorul să poată stabili sau nu cu certitudine ce document din stadiul tehnicii are o dată relevantă anterioară cererii. Dacă este așa, examinatorul trebuie să ridice o obiecție în temeiul Art. 54(3). Dacă nu, el trebuie să presupună că orice prioritate care nu poate fi verificată este validă. Acest lucru conduce la două scenarii diferite:

- (i) documentul prealabil este cuprins în stadiul tehnicii în temeiul Art. 54(3). În consecință, examinatorul ridică o obiecție în temeiul Art. 54(3) și în opinia scrisă indică ce priorități au fost presupus valide;
- (ii) documentul prealabil nu aparține stadiului tehnicii în temeiul Art. 54(3). Dacă opinia scrisă ridică alte obiecții, se va referi la potențialul document, care intră sub incidența Art. 54 (3)(și pasajele sale relevante) și va explica care au fost prioritățile presupus valide.

Dacă există, de asemenea, documente "P" citate în raportul de documentare și acestea nu sunt potențiale documente conform Art. 54(3) (deoarece acestea nu sunt cereri internaționale sau europene de brevete), aceste documente pot constitui stadiul tehnicii anterior în temeiul Art. 54 (2) și, astfel, pot fi relevante pentru evaluarea noutății și activității inventive și în măsura în care prioritatea cererii nu este validă. Dacă prioritatea cererii poate fi verificată, examinatorul verifică prioritatea și face obiecții în opinia scrisă pe baza documentelor "P" dacă prioritatea nu este validă. Dacă prioritatea cererii nu poate fi verificată, se presupune a fi validă și nu există obiecții în opinia scrisă.

Problema validității invocării priorității trebuie atunci să fie revizuită în examinare (v. F-VI, 2).

5. Unitate în relație cu opinia scrisă

Dacă Divizia de documentare constată că invenția revendicată nu îndeplinește cerința unității invenției (Art. 82 și Regula 44(1) și (2)), Divizia de documentare trimite solicitantului o invitație de plată a taxelor suplimentare de documentare și raport de documentare parțială legat de invenția sau grupul de invenții unitar, menționată pentru prima dată în revendicări (v. B-VII, 1.1, 1.2 și 1.3 și Regula 64 (1)). Invitația și raportul de documentare parțială nu sunt însoțite de o opinie scrisă.

După ce termenul limită de plată a taxelor de documentare suplimentare a expirat, (Regula 64(1)), solicitantului îi este trimis un raport de documentare cu privire la invenția sau grupul de invenții unitar, menționată pentru prima dată în revendicări și pentru toate celelalte invenții revendicate sau grupuri unitare de invenții pentru care taxele suplimentare de documentare au fost achitate. Aceasta este însoțită de o opinie scrisă care conține:

- (i) justificarea lipsei de unitate
- (ii) o opinie cu privire la prima invenție sau grup de invenții unitar, menționat în cerere
- (iii) o opinie cu privire la toate invențiile sau grupul de invenții unitar, legat de care au fost plătite taxe suplimentare de documentare.

Cele de mai sus se aplică numai pentru Rapoartele de documentare europene. Pentru Rapoarte suplimentare europene de documentare privind cererile Euro-PCT lipsite de unitatea invenției, se emite direct numai un raport parțial pe invenția menționată pentru prima dată în revendicări (Regula 164 (1) - v. B-VII, 2.3).

6. Opinia scrisă în cazul unei limitări a documentării

Orice obiecții argumentate și prezentate în opinia scrisă trebuie să fie în concordanță cu limitările documentării și motivarea acestora. Acest lucru se aplică pentru limitări legate de nebrevetabilitate (de exemplu, metodele de afaceri -. Art. 52 (2)(c), v. B-VIII, 1), din motive de deficiențe grave care prejudiciază o documentare semnificativă (Regula 63, v. B-VIII, 3) sau ca urmare a unei încălcări a Regulii 43(2) (Regula 62a, v. B-VIII, 4).

În aceste cazuri, opinia scrisă va conține, de asemenea, informațiile indicate în B-VIII, 3.3 și 4.3.

Dacă revendicările sunt considerate abandonate ca urmare a neplății unei taxe de revendicări (Regula 45 sau Regula 162) și nu sunt, prin urmare, documentate, opinia scrisă va atrage atenția solicitantului asupra acestui fapt.

7. Neredactarea opiniei scrise

Dacă solicitantul a depus o cerere de examinare în conformitate cu Regula 70 (1) înainte să-i fi fost comunicat raportul de documentare și a renunțat la dreptul de a primi comunicarea în temeiul Regulii 70(2) (v. C-II, 1 (ii) , trimiterea raportului de documentare la solicitant face ca cererea să intre în competența Diviziei de examinare (Art. 18(1) și Regula 10(2)).

În acest caz, dacă cererea conține deficiențe, Divizia de examinare va emite o comunicare în conformitate cu Art. 94(3), în loc de opinie scrisă. Lipsa unui răspuns la această comunicare duce la considerarea cererii ca fiind retrasă, conform Art. 94(4) (v. C-III, 4.2).

Dacă cererea este gata pentru finanțare, procedura este, după cum urmează:

(i) Dacă a fost finalizată documentarea pentru cererile opozabile în conformitate cu Art. 54(3):

Divizia de examinare va emite o comunicare în conformitate cu Regula 71(3).

(ii) Dacă nu a fost finalizată documentarea pentru cererile opozabile în conformitate cu Art. 54(3):

Solicitantul este informat că cererea este în ordine pentru acordare, cu condiția să nu existe niciun stadiu al tehnicii în conformitate cu Art. 54(3), atunci când este finalizată documentarea de completare (v. B-XI, 3.9). Acest lucru este pur și simplu informativ și solicitatului nu i se cere nici un răspuns.

8. Reacție la raportul extins european de documentare (EESR)

Solicitantul este obligat să răspundă la opinia scrisă în termenul pentru depunerea cererii de examinare prevăzut de Regula 70(1) (v. C-II, 1).

Regula 70a(1)

Dacă, cu toate acestea, solicitantul a depus cererea de examinare înainte ca raportul de documentare și opinia scrisă să îi fie transmise (în conformitate cu Art. 94 (1) acest lucru necesită, de asemenea, plata taxei de examinare), îi este trimisă o comunicare în conformitate cu Regula 70(2), solicitându-i să precizeze dacă dorește să continue cererea într-un termen care urmează să fie specificat (v. C-II, 1 (i)). În aceste cazuri, solicitantul trebuie să răspundă la opinia scrisă în perioada de timp stabilită în conformitate cu Regula 70(2).

Regula 70a(2)

Aceasta se aplică întotdeauna la cererile Euro-PCT supuse pregătirii unui raport suplimentar european de documentare și al unei opinii scrise (v. B-II, 4.3 și E-VIII, 2.5.3), cu excepția cazului în care solicitantul a renunțat la comunicare în conformitate cu Regula 70(2) (v. C-II, 1 (ii)), caz în care se aplică procedura prevăzută la B-XI, 7.

Regula 70a(3)
Regula 112(1)

Lipsa unui răspuns la opinia scrisă în termenul dat conduce la considerarea cererii ca fiind retrasă, iar solicitantul este notificat în consecință. Ca răspuns la această comunicare de pierdere de drepturi, solicitantul poate cere o reluare ulterioară, în conformitate cu Art. 121 și Regula 135.

Nu există, cu toate acestea, nicio condiție ca solicitantul să răspundă la Raportul suplimentar european de documentare, dacă acesta a fost întocmit înainte de 1 aprilie 2010, dacă nu este însoțit de o opinie scrisă (v. B-XI, 1.1 pentru cererile pentru care este pregătită o opinie scrisă), sau dacă opinia scrisă a fost pozitivă (v. B-XI, 3.9). Totuși, în aceste cazuri, solicitantul poate răspunde în continuare la raportul de documentare potrivit Regulii 137(2), dacă dorește acest lucru. În astfel de cazuri, solicitantul este încurajat să răspundă la raportul de documentare înainte ca cererea să intre în etapa de examinare (v. C-II, 1).

Solicitantul răspunde la opinia scrisă prin depunerea unor documente amendate ale cererii, în conformitate cu Regula 137(2) (v. C-II, 3.1) (dacă revendicările modificate sunt depuse înainte de publicare, v. A-VI, 1.3, paragraful 2) și/sau prin depunerea observațiilor sale față de obiecțiile ridicate în opinia scrisă, fie în completarea, fie în locul acestor modificări. Astfel de modificări și/sau observații vor fi examinate de către Divizia de examinare, dacă cererea intră în etapa de examinare. De asemenea, pot avea loc convorbiri telefonice și întrevederi personale, numai după ce cererea a intrat în faza de examinare, cu excepția cazurilor indicate în B-VIII, 3,2, și 4.2. Examinatorul nu trebuie să consimtă la acestea mai devreme.

Solicitări procedurale, cum ar fi solicitarea unui interviu personal sau a unei proceduri orale, nu constituie un răspuns valabil, dacă acestea sunt făcute fără comentariu la oricare dintre obiecțiile ridicate în opinia scrisă. În cazul în care o astfel de solicitare este singurul răspuns la opinia scrisă la expirarea termenului dat, cererea este considerată retrasă, în conformitate cu Regula 70a (3). Același lucru se aplică pentru o solicitare care, în acest stadiu, nu poate fi luată în considerare (de exemplu, solicitare privind stadiul dosarului).

Pentru cererile pentru care a fost pregătită o opinie scrisă, dacă raportul de documentare a fost întocmit înainte de 1 aprilie 2010, dacă solicitantul nu răspunde la opinia scrisă și cererea intră în etapa de examinare (v. C-VI, 1.1 și 1.1.1), va fi emisă de către Divizia de examinare o comunicare referitoare și la opinia scrisă pentru a stabili o limită de timp pentru răspuns, ca primă comunicare în temeiul Art. 94 (3) (v. C-III, 4). Lipsa unui răspuns la această comunicare, în

timp util, va duce la concluzia că cererea este considerată retrasă, conform prevederilor Art. 94 (4).

În cazul în care solicitantul depune amendamente, ca răspuns la opinia scrisă, dacă nu este respectată Regula 137(4) (v. H-III, 2.1), poate fi trimisă o comunicare în conformitate cu Regula 137(4) (v. H-III, 2.1.1) legată de aceste modificări numai după ce cererea a trecut în sarcina Diviziei de examinare (v. C-II, 1) și numai atunci când cererea este de tipul celor menționate în H-III, 2.1.4.

9. Art. 124 și schema de utilizare

La elaborarea opiniei scrise, examinatorul trebuie să ia în considerare orice alt document din stadiul tehnicii furnizat de solicitant în temeiul Regulii 141(1) sau de către Secția de depozit, în temeiul Regulii 141(2) (v. JO OEB 2011, 62), dacă este disponibil la momentul pregătirii opiniei (v. A-III, 6.12 și B-IV, 1.3). Solicitări de informații cu privire la stadiul tehnicii, în temeiul Regulii 141(3), pot fi făcute doar când cererea a intrat în faza de examinare (v. C-III, 5).

Art. 124

Regula 141