

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. August 2014 über die Bearbeitung informeller Stellungnahmen zu früheren Recherchenergebnissen durch das EPA als PCT-Anmeldeamt und Internationale Recherchenbehörde ("PCT-Direkt")

1. Einführung

1.1 Am 1. November 2014 wird das Europäische Patentamt (EPA) in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt und Internationale Recherchenbehörde einen als "PCT-Direkt" bezeichneten neuen PCT-Dienst einführen, der die Effizienz und Qualität des Verfahrens vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde weiter verbessert.

1.2 PCT-Direkt ermöglicht es Anmeldern internationaler Anmeldungen, die die Priorität einer früheren, vom EPA bereits recherchierten Anmeldung beanspruchen, auf im Recherchenbescheid zur Prioritätsanmeldung erhobene Einwände zu reagieren. Der neue Dienst erleichtert die Beurteilung der internationalen Anmeldung und erhöht den Wert des vom EPA erstellten internationalen Recherchenberichts und schriftlichen Bescheids.

2. Beantragung von PCT-Direkt

2.1 Ein Anmelder kann beantragen, dass seine internationale Anmeldung gemäß PCT-Direkt bearbeitet wird, indem er ein Schreiben ("PCT-Direkt-Schreiben") mit einer informellen Stellungnahme einreicht, mit der die vom EPA in der Stellungnahme zur Recherche für die frühere Anmeldung erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen. Unter "informelle Stellungnahme" sind Argumente zur Patentierbarkeit der Ansprüche der internationalen Anmeldung zu verstehen sowie gegebenenfalls Erläuterungen zu etwaigen Änderungen der Anmeldeunterlagen und insbesondere der Ansprüche gegenüber der früheren Anmeldung. PCT-Direkt-Schreiben sind nicht Bestandteil der internationalen Anmeldung.

2.2 Wenn ein PCT-Direkt-Schreiben eingeht, wird die internationale Anmeldung nur dann gemäß PCT-Direkt bearbeitet, wenn die zwei folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

Notice from the European Patent Office dated 18 August 2014 concerning the processing by the EPO as PCT receiving Office and International Searching Authority of informal comments on earlier search results ("PCT Direct")

1. Introduction

1.1 On 1 November 2014, the European Patent Office (EPO) in its capacity as receiving Office and International Searching Authority will launch a new PCT service, called "PCT Direct", which further improves the efficiency and quality of the procedure before the EPO as International Searching Authority.

1.2 Under PCT Direct, an applicant filing an international application claiming priority from an earlier application already searched by the EPO will be able to react to any objections raised in the search opinion drawn up for the priority application. This new service will simplify the assessment of the international application and add to the value of the international search report and written opinion established by the EPO.

2. Requests for PCT Direct

2.1 Applicants may request to have their international application processed under PCT Direct by filing a letter ("PCT Direct letter") containing informal comments aimed at overcoming objections raised in the search opinion established by the EPO for the priority application. Such informal comments are to be understood as arguments regarding the patentability of the claims of the international application and also possibly as explanations regarding any modifications to the application documents, in particular to the claims, in comparison with the earlier application. PCT Direct letters do not form part of the international application.

2.2 Upon receipt of a PCT Direct letter, the international application will be processed under PCT Direct only where the following two requirements are met:

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 août 2014, concernant le traitement des observations informelles relatives aux résultats de recherches antérieures par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur et d'administration chargée de la recherche internationale au titre du PCT ("PCT Direct")

1. Introduction

1.1 Le 1^{er} novembre 2014, l'Office européen des brevets (OEB) agissant en qualité d'office récepteur et d'administration chargée de la recherche internationale introduira un nouveau service PCT, dénommé "PCT Direct", qui améliorera encore l'efficacité et la qualité de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

1.2 Grâce à PCT Direct, les déposants d'une demande internationale qui revendique la priorité d'une demande antérieure ayant déjà fait l'objet d'une recherche de l'OEB pourront répondre à toute objection soulevée dans l'avis au stade de la recherche établi pour la demande dont la priorité est revendiquée. Ce nouveau service facilitera l'évaluation de la demande internationale et rehaussera la valeur du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établis par l'OEB.

2. Requêtes en traitement selon PCT Direct

2.1 Les déposants pourront requérir le traitement de leur demande internationale selon PCT Direct en soumettant une lettre ("lettre PCT Direct") dans laquelle ils présenteront des observations informelles visant à remédier aux objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche établi par l'OEB pour la demande dont la priorité est revendiquée. Les termes "observations informelles" désignent des arguments concernant la brevetabilité des revendications de la demande internationale ainsi que, le cas échéant, des explications concernant des modifications apportées aux pièces de la demande, en particulier aux revendications, par rapport à la demande antérieure. Les lettres PCT Direct ne font pas partie de la demande internationale.

2.2 Lors de la réception d'une lettre PCT Direct, la demande internationale ne sera traitée selon PCT Direct que s'il est satisfait aux deux exigences suivantes :

a) die informelle Stellungnahme wird in der nachstehend unter Nr. 3 angegebenen Form zusammen mit der internationalen Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt eingereicht und

b) die internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer vom EPA recherchierten früheren Anmeldung (europäische oder nationale Erstanmeldung¹).

3. Form der Einreichung

3.1 PCT-Direkt-Schreiben sind der internationalen Anmeldung als separates Dokument beizufügen; sie sollten die Bezeichnung "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" aufweisen und im Betreff klar erkennbar die Anmeldenummer der früheren Anmeldung enthalten.

3.2 Weichen die Ansprüche und/oder die Beschreibung der internationalen Anmeldung von der früheren Anmeldung ab, sollte der Anmelder nach Möglichkeit eine Kopie beifügen, in der die Unterschiede gekennzeichnet sind.

3.3 Das PCT-Direkt-Schreiben und eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung sind in einem einzigen Dokument zusammenzufassen und im PDF-Format (nicht als ZIP) einzureichen; im PCT-Antrag ist in Feld IX darauf hinzuweisen (Formblatt PCT/RO/101, Kontrollliste). Insbesondere sind bei Einreichungen auf Papier unter Nr. 11 "Sonstige" bzw. bei Einreichungen in elektronischer Form unter Nr. 19 "Sonstige" die Worte "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" einzutragen.²

(a) the informal comments are filed together with the international application with the EPO as receiving Office in the form specified in point 3 below, and

(b) the international application claims priority of an earlier application searched by the EPO (European or national first filing¹).

3. Form of submissions

3.1 PCT Direct letters are to be presented as a separate document attached to the international application; they should be entitled "PCT Direct / informal comments" and clearly identify in the header the application number of the earlier application.

3.2 If the claims and/or the description of the international application differ from those of the earlier application, applicants should preferably submit a marked-up copy indicating the differences.

3.3 The PCT Direct letter and any marked-up copy of the claims and/or description are to be submitted as a single document in PDF format (not as ZIP) and indicated by checking Box IX of the PCT request form (check list, Form PCT/RO/101). In particular, the words "PCT Direct / informal comments" should be specified under point 11, "Other", for filings on paper and point 19, "Other", for filings in electronic form².

a) les observations informelles doivent être soumises, avec la demande internationale, auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, sous la forme indiquée au point 3 ci-dessous, et

b) la demande internationale doit revendiquer la priorité d'une demande antérieure ayant fait l'objet d'une recherche de l'OEB (premier dépôt européen ou national¹).

3. Forme des requêtes

3.1 Les lettres PCT Direct doivent être jointes à la demande internationale, sous forme de document distinct ; elles doivent être intitulées "PCT Direct / observations informelles" et identifier clairement, dans l'en-tête, le numéro de la demande antérieure.

3.2 Si les revendications et/ou la description de la demande internationale diffère(nt) de celle(s) de la demande antérieure, les déposants doivent de préférence joindre une copie annotée dans laquelle ils indiqueront les différences.

3.3 La lettre PCT Direct et, le cas échéant, la copie annotée des revendications et/ou de la description doivent être soumises dans un seul document au format PDF (et non ZIP) et être mentionnées dans le cadre n° IX du formulaire de requête PCT (bordereau du formulaire PCT/RO/101). Les termes "PCT Direct / observations informelles" doivent notamment être indiqués au point 11 "Autres éléments" en cas de dépôt sur papier et au point 19 "Autre" en cas de dépôt par voie électronique².

¹ Zum Zeitpunkt der Einführung am 1. November 2014 führt das EPA nationale Recherchen für folgende Staaten durch: Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Italien, Türkei, Griechenland, Zypern, Malta, San Marino und Litauen.

² Bei Online-Einreichungen mit dem Case-Management-System des EPA sollte der Anmelder "Sonstige" als Unterlagenart angeben und "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" eintragen. In der Software für die Online-Einreichung findet sich die Option "Sonstige" in der Registerkarte "Inhalt" unter "Beigefügte Unterlagen".

¹ As of 1 November 2014, the EPO will be performing national searches for the following states: France, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Italy, Turkey, Greece, Cyprus, Malta, San Marino and Lithuania.

² For online filings using the EPO case management system, applicants should indicate "Other" as document type and specify "PCT Direct / informal comments". In the case of the EPO online filing software, the functionality "Other" may be found by checking first "Contents" and then "Accompanying Items".

¹ Lors de l'introduction de PCT Direct le 1^{er} novembre 2014, l'OEB effectuera des recherches nationales pour les pays suivants : France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Italie, Turquie, Grèce, Chypre, Malte, Saint-Marin et Lituanie.

² Dans le cas des dépôts en ligne effectués à l'aide du système de gestion des dossiers de l'OEB, les déposants doivent sélectionner l'option "Autre" comme type de document et préciser "PCT Direct / observations informelles". Dans le cadre du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB, l'option "Autre" est accessible via l'onglet "Bordereau" puis le sous-onglet "Éléments joints".

3.4 Eine gemäß PCT-Direkt eingereichte informelle Stellungnahme muss in sich geschlossen sein. Das heißt, die Argumente müssen für Dritte vollständig aus sich heraus verständlich sein. Dies ist erforderlich, weil der Recherchenbericht, der Recherchenbescheid oder sonstige Unterlagen, die in der Akte der früheren Anmeldung vorhanden sind, möglicherweise nicht öffentlich zugänglich sind.

4. Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben

4.1 Beim EPA als Anmeldeamt eingereichte PCT-Direkt-Schreiben werden zusammen mit der Kopie der Recherchenergebnisse und dem Aktenexemplar an das EPA als Internationale Recherchenbehörde und an das Internationale Büro der WIPO weitergeleitet.

4.2 Der Prüfer, der im EPA als Internationaler Recherchenbehörde die internationale Recherche durchführt, wird die gemäß PCT-Direkt eingereichte informelle Stellungnahme bei der Erstellung des internationalen Recherchenberichts mit schriftlichem Bescheid berücksichtigen, sofern die vorstehend unter 2.2 und 3 genannten Erfordernisse erfüllt sind. Allerdings wird er nicht ausdrücklich auf das PCT-Direkt-Schreiben oder seinen Inhalt Bezug nehmen.

4.3 Gemäß den PCT-Bestimmungen zur Akteneinsicht werden PCT-Direkt-Schreiben über den WIPO-Dienst PATENTSCOPE der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

5. Inkrafttreten

Diese Mitteilung tritt am 1. November 2014 in Kraft und gilt für alle internationalen Anmeldungen, die ab diesem Datum beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden.

3.4 Informal comments filed under PCT Direct must be self-contained. This means that third parties must be able to fully understand these comments as they stand. The reason for this requirement is that the search report, the search opinion or any other submissions that are part of the file of the earlier application may not be publicly available.

4. Processing of PCT Direct letters

4.1 PCT Direct letters filed with the EPO as receiving Office will be transmitted to the EPO as International Searching Authority and to the International Bureau of WIPO together with the search copy and record copy, respectively.

4.2 At the EPO as International Searching Authority, the examiner performing the international search will take informal comments filed under PCT Direct into account when preparing the international search report and written opinion, provided that they meet the requirements listed under points 2.2 and 3 above. However, the examiner will make no explicit reference to the PCT Direct letter or its content.

4.3 In accordance with the PCT provisions on file inspection, PCT Direct letters will be available to the public on WIPO's PATENTSCOPE.

5. Entry into force

The present notice enters into force on 1 November 2014 and will apply to international applications filed with the EPO as receiving Office on or after that date.

3.4 Les observations informelles présentées dans le cadre de PCT Direct doivent contenir toutes les informations nécessaires à leur compréhension. Cela signifie que les tiers doivent pouvoir les comprendre parfaitement en l'état. En effet, le rapport de recherche, l'avis au stade de la recherche et d'autres éléments du dossier de la demande antérieure peuvent ne pas être accessibles au public.

4. Traitement des lettres PCT Direct

4.1 Les lettres PCT Direct déposées auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur seront transmises à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international de l'OMPI avec respectivement la copie de recherche et l'exemplaire original.

4.2 Au sein de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'examineur chargé de la recherche internationale tiendra compte des observations informelles présentées dans le cadre de PCT Direct lorsqu'il établira le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite, à condition que les exigences énumérées aux points 2.2 et 3 ci-dessus soient remplies. Cependant, il ne fera pas expressément référence à la lettre PCT Direct ou à son contenu.

4.3 Conformément aux dispositions du PCT relatives à l'inspection publique, les lettres PCT Direct seront accessibles au public sur le portail PATENTSCOPE de l'OMPI.

5. Entrée en vigueur

Le présent communiqué entrera en vigueur le 1^{er} novembre 2014 et s'appliquera aux demandes internationales déposées à compter de cette date auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.