

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. August 2016 über die Behandlung von Anfragen zum Bearbeitungsstand von Akten**

In bestimmten Fällen kann es für die Beteiligten an Verfahren vor dem EPA von Interesse sein, sich nach dem Bearbeitungsstand einer Akte zu erkundigen, um so zu erfahren, wann mit dem nächsten verfahrensrechtlichen Schritt des Amts zu rechnen ist.

Nach der Überarbeitung der Bedingungen für die Teilnahme am PACE-Programm hat sich bei der Einführung des Programms "Early Certainty from Search" im Juli 2014 herausgestellt, dass das Verfahren für die Einreichung und Behandlung solcher Anfragen verbessert und klar definiert werden muss.

Die Revision der bisherigen Praxis soll für einen effizienteren und bedarfsgerechten Service des EPA sorgen. Erreicht wird dies durch ein spezielles System zur Einreichung von Anfragen und eine verstärkte Überwachung der Einhaltung des bei der Beantwortung von Anfragen angegebenen Zeitrahmens.

Das neue Verfahren steht allen Beteiligten an Verfahren vor den erstinstanzlichen Organen des EPA offen.<sup>1</sup>

Anders als das PACE-Programm<sup>2</sup> bewirkt die Einreichung einer Anfrage jedoch keine allgemeine Beschleunigung der Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen.

**A. Stellung von Anfragen**

1. Eine Anfrage wird nur dann gemäß dieser Mitteilung bearbeitet und beantwortet, wenn sie online mit dem Formblatt EPA 1012 eingereicht wird. Jede Anfrage kann sich nur auf eine einzige Anmeldung bzw. ein einziges Patent beziehen.

<sup>1</sup> Zur beschleunigten Bearbeitung von Beschwerden siehe ABl. EPA 2008, 220.

<sup>2</sup> Siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. November 2015 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen ("PACE") (AbI. EPA 2015, A93).

**Notice from the European Patent Office dated 2 August 2016 concerning the handling of enquiries as to the processing of files**

In specific cases, parties to proceedings before the EPO may have an interest in enquiring about the progress of the file and thus obtaining information on when the next Office action is to be expected.

Further to the revision of the conditions applicable to the PACE programme, the implementation of Early Certainty from Search (ECfS) in July 2014 has revealed the need to enhance and clearly define the procedure for the filing and handling of such enquiries.

The revision of the previous practice is aimed at improving the effectiveness and responsiveness of the service provided by the EPO. This is to be achieved by means of a dedicated filing tool and enhanced monitoring of the time frame indicated in the reply to enquiries.

The new procedure is available to all parties to proceedings before the EPO's departments of first instance.<sup>1</sup>

Unlike the PACE programme,<sup>2</sup> however, the filing of enquiries does not imply a general acceleration of the prosecution of European patent applications.

**A. Filing of enquiries**

1. An enquiry is processed and replied to according to the present notice only if it is filed online using EPO Form 1012. It may be submitted for only one application or patent at a time.

<sup>1</sup> For the accelerated prosecution of appeals, see OJ EPO 2008, 220.

<sup>2</sup> See notice from the European Patent Office dated 30 November 2015 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications ("PACE"), OJ EPO 2015, A93.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 août 2016, relatif au traitement des demandes de renseignement concernant l'instruction d'un dossier**

Dans certains cas, les parties à une procédure devant l'OEB peuvent avoir intérêt à demander des renseignements sur l'état d'avancement d'un dossier et à obtenir en conséquence des informations quant au délai dans lequel la prochaine notification de l'Office peut être escomptée.

Suite à la révision des conditions régissant le programme PACE, la mise en œuvre, en juillet 2014, du programme "Early Certainty from Search" a fait apparaître la nécessité d'améliorer et de définir clairement la procédure de présentation et de traitement des demandes de renseignement.

La révision de la pratique suivie précédemment vise à accroître l'efficacité et la réactivité en ce qui concerne le service fourni par l'OEB. Il est prévu à cette fin de mettre en place un outil de dépôt spécifique et de renforcer le contrôle des délais indiqués dans les réponses aux demandes de renseignement.

La nouvelle procédure est disponible pour toutes les parties aux procédures devant les instances du premier degré de l'OEB.<sup>1</sup>

Cependant, à la différence d'une requête au titre du programme PACE<sup>2</sup>, la présentation d'une demande de renseignement n'implique pas une accélération générale du traitement de la demande de brevet européen.

**A. Présentation des demandes de renseignement**

1. Une demande de renseignement n'est traitée et ne donne lieu à l'envoi d'une réponse conformément au présent communiqué que si elle est présentée en ligne à l'aide du formulaire OEB 1012. Une demande de renseignement ne peut être présentée que pour une seule demande de brevet ou un seul brevet à la fois.

<sup>1</sup> S'agissant du traitement accéléré des recours, voir JO OEB 2008, 220.

<sup>2</sup> Voir le Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE"), JO OEB 2015, A93.

2. Das EPA bestätigt den Eingang umgehend mittels einer Empfangsbescheinigung.

3. Die Anfrage und die Antwort des EPA werden Bestandteil der Akte und sind als solche der Akteneinsicht zugänglich.

### B. Behandlung von Anfragen

4. Bestimmte Parameter können sich auf die Bearbeitungszeit von Anfragen auswirken. So kann sich die Behandlung einer Anfrage durch das EPA beispielsweise verzögern, wenn die Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag gemäß Regel 51 (1) EPÜ entrichtet wurde.

5. In der Regel beantwortet das EPA die Anfrage mit der Angabe des Zeitrahmens, innerhalb dessen – in Anbetracht des Arbeitsaufkommens auf dem betreffenden technischen Gebiet und der internen Bearbeitungsfrist – mit dem nächsten verfahrensrechtlichen Schritt des Amts zu rechnen ist. Das EPA ist bestrebt, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt im Prüfungsverfahren innerhalb des in seiner Antwort angegebenen Zeitraums vorzunehmen.

6. In den folgenden Fällen bewirkt eine Anfrage jedoch automatisch, dass das EPA den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt innerhalb der folgenden Zeiträume vornimmt:

- innerhalb **eines Monats** nach Eingang der Anfrage,

- wenn der erweiterte bzw. teilweise europäische Recherchenbericht bei ab dem 1. Juni 2014 eingereichten europäischen Patentanmeldungen (einschließlich PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten und für die das EPA nicht als (S)ISA tätig war) im Rahmen des Programms "Early Certainty from Search" nicht innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag oder dem Ablauf der Frist nach Regel 161 (2) EPÜ erstellt wurde oder

- wenn ein Bescheid des Amts zu einer Anmeldung, die im Rahmen des PACE-Programms bearbeitet wird oder zu der bereits eine Anfrage gestellt wurde, nicht innerhalb des zugesagten Zeitraums erlassen wurde;

2. The EPO will promptly issue an acknowledgement of receipt.

3. Both the enquiries and the replies from the EPO form integral parts of the file and, as such, are open to public file inspection.

### B. Handling of enquiries

4. Specific parameters may have an impact on the handling time for enquiries. For example, the non-payment of the renewal fee by the due date under Rule 51(1) EPC may delay the EPO's handling of an enquiry.

5. In general, the EPO will reply to enquiries by indicating the period within which the next Office action is to be expected, taking into account the workload in the technical area concerned and the internal deadline for the completion of the pending action. The EPO will strive to produce the subsequent examining communication within the period indicated in the reply to the enquiry.

6. Nevertheless, in the following cases an enquiry will automatically cause the EPO to issue the next action within

- **one month** from receipt of the enquiry

- where the extended/partial European search report in respect of European patent applications filed on or after 1 June 2014 (including PCT applications entering the European phase where the EPO did not act as (S)ISA) has not been issued, under ECfS, within six months from the filing date or from expiry of the period under Rule 161(2) EPC; or

- where an Office action in respect of an application which is being processed under the PACE programme or for which a previous enquiry has been made has not been performed within the committed period;

2. L'OEB émet rapidement un accusé de réception.

3. Les demandes de renseignement comme les réponses de l'OEB font partie intégrante des dossiers et, en tant que telles, sont ouvertes à l'inspection publique.

### B. Traitement des demandes de renseignement

4. Certains paramètres peuvent avoir une incidence sur le temps nécessaire au traitement des demandes de renseignement. Par exemple, le non-paiement de la taxe annuelle à l'échéance visée à la règle 51(1) CBE peut entraîner un retard dans le traitement d'une demande de renseignement par l'OEB.

5. En règle générale, l'OEB répond aux demandes de renseignement en indiquant le délai dans lequel la prochaine notification de l'Office peut être escomptée, compte tenu de la charge de travail dans le domaine technique concerné, ainsi que des délais internes pour achever l'action correspondante. L'OEB s'efforce d'émettre la notification d'examen suivante dans le délai indiqué dans la réponse à la demande de renseignement.

6. Dans les cas suivants, une demande de renseignement déclenche toutefois automatiquement l'émission, par l'OEB, de la prochaine notification :

- dans un délai d'**un mois** à compter de la réception de la demande de renseignement

- lorsque le rapport de recherche européenne élargi/ partiel relatif aux demandes de brevet européen déposées à compter du 1<sup>er</sup> juin 2014 (y compris les demandes PCT entrant dans la phase européenne pour lesquelles l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA ou de SISA) n'a pas été établi, dans le cadre du programme "Early Certainty from Search", dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt ou de l'expiration du délai visé à la règle 161(2) CBE ; ou

- lorsqu'une notification de l'Office concernant une demande de brevet traitée au titre du programme PACE ou ayant déjà fait l'objet d'une demande de renseignement n'a pas été émise dans le délai fixé ;

- innerhalb von **sechs Monaten** nach Eingang der Anfrage,

- wenn der erweiterte bzw. teilweise europäische Recherchenbericht bei europäischen Patentanmeldungen (einschließlich PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten und für die das EPA nicht als (S)ISA tätig war), die vor dem 1. Juni 2014 eingereicht wurden und eine Priorität in Anspruch nehmen (Nachanmeldungen), noch nicht erstellt wurde.

7. Die Vornahme des nächsten Verfahrensschritts bis zum zugesagten Termin wird vom EPA streng überwacht.

8. Ist der Anmelder mit dem in der Antwort auf die Anfrage angegebenen Zeitrahmen nicht einverstanden, so kann er die Bearbeitung der Anmeldung durch Beantragung der Teilnahme am PACE-Programm beschleunigen.

### C. Inkrafttreten

9. Das neue Verfahren gilt für Anfragen, die ab 1. November 2016 eingereicht werden.

- **six months** from receipt of the enquiry

- where the extended/partial European search report in respect of European patent applications (including PCT applications entering the European phase where the EPO did not act as (S)ISA) filed before 1 June 2014 and which do claim priority (second filings) has not been issued.

7. Delivery of the next action by the committed date will be closely monitored by the EPO.

8. If the applicant is not satisfied with the time frame indicated in the reply to the enquiry, prosecution of the application can be accelerated by requesting application of the PACE programme.

### C. Entry into force

9. The new procedure applies to enquiries filed on or after 1 November 2016.

- dans un délai de **six mois** à compter de la réception de la demande de renseignement

- lorsque le rapport de recherche européenne élargi/ partiel n'a pas été établi en ce qui concerne les demandes de brevet européen (y compris les demandes PCT entrant dans la phase européenne pour lesquelles l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA ou de SISA) qui ont été déposées avant le 1<sup>er</sup> juin 2014 et qui revendiquent une priorité (secondes dépôts).

7. L'envoi de la prochaine notification dans le délai fixé est étroitement contrôlé par l'OEB.

8. Si le délai indiqué dans la réponse à la demande de renseignement ne convient pas au demandeur, celui-ci peut demander le traitement accéléré de la demande de brevet en présentant une requête au titre du programme PACE.

### C. Entrée en vigueur

9. La nouvelle procédure s'applique aux demandes de renseignement présentées à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2016.