

L.12 Europäische Phase**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 21. Februar 2013 über den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung****ABI. EPA 2013, 156****I. Einführung**

1. In den letzten Jahren hat die Zahl der beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt gestellten Anträge auf vorzeitige Bearbeitung zugenommen. Infolgedessen und aufgrund der Entscheidung J 18/09 sind beim EPA einige Anfragen zur Praxis des Amtes bei der Bearbeitung solcher Anträge eingegangen.¹

2. Teil II dieser Mitteilung gibt Auskunft über die Erfordernisse für die Wirksamkeit eines Antrags auf vorzeitige Bearbeitung einer Euro-PCT-Anmeldung. In Teil III werden die Folgen eines derartigen Antrags für das Verfahren in der europäischen Phase dargelegt. Teil IV behandelt einige damit verbundene Fragen. Teil V enthält verschiedene Beispiele zur Veranschaulichung des Verfahrens. Diese Mitteilung ergänzt die im Euro-PCT-Leitfaden enthaltenen Informationen zur vorzeitigen Bearbeitung.²

II. Antrag auf vorzeitige Bearbeitung

3. Eine internationale Anmeldung darf vom Bestimmungsamt/ausgewählten Amt nicht bearbeitet werden, solange die Frist nach Artikel 22 und 39 PCT für die Vornahme der für den Eintritt in die nationale Phase erforderlichen Handlungen nicht abgelaufen ist. Dieses "Bearbeitungsverbot" gilt für Bestimmungsämter und ausgewählte Ämter gemäß Artikel 23 (1) bzw. 40 (1) PCT.

¹ J 18/09, ABI. EPA 2011, 480.² Leitfaden für Anmelder - 2. Teil (Euro-PCT-Leitfaden), Nr. 427 ff., www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants_de.html**L.12 European phase****Notice from the European Patent Office dated 21 February 2013 concerning the request for early processing****OJ EPO 2013, 156****I. Introduction**

1. In recent years the number of requests for early processing filed with the EPO as designated/elected Office has risen. As a result thereof and consequent to decision J 18/09 the EPO has received a number of enquiries concerning the EPO's practice in processing such requests.¹

2. In its Part II this notice gives information about the requirements for a request for early processing of a Euro-PCT application to be effective. In Part III, the consequences of such a request for the procedure in the European phase are set out. In Part IV some related issues are addressed. Various examples providing insight into the procedure are presented in Part V. The present notice further clarifies the information on early processing in the Euro-PCT Guide.²

II. Request for early processing

3. The processing of an international application by a designated/elected Office is prohibited until expiry of the time limit under Articles 22 and 39 PCT for performing the acts for entry into the national phase. This "processing ban" applies to designated and elected Offices pursuant to Articles 23(1) and 40(1) PCT respectively.

¹ J 18/09, OJ EPO 2011, 480.² Guide for applicants - Part 2 (Euro-PCT Guide), point 427 ff., www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants.html**L.12 Phase européenne****Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 21 février 2013, concernant la requête en traitement anticipé****JO OEB 2013, 156****I. Introduction**

1. Ces dernières années ont été marquées par une augmentation du nombre de requêtes en traitement anticipé présentées auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu. Compte tenu de cette évolution et de la décision J 18/09, l'OEB a reçu un certain nombre de demandes de renseignement concernant la manière dont il traite ces requêtes.¹

2. Le présent communiqué expose, dans sa partie II, les conditions de validité d'une requête en traitement anticipé pour une demande euro-PCT. La partie III présente les conséquences d'une telle requête pour la procédure dans la phase européenne. La partie IV traite certaines questions connexes. Plusieurs exemples donnant un aperçu de la procédure figurent dans la partie V. Le présent communiqué contribue à clarifier les informations relatives au traitement anticipé contenues dans le Guide euro-PCT.²

II. Requête en traitement anticipé

3. Aucun office désigné/élu n'est autorisé à traiter une demande internationale avant l'expiration du délai prévu aux articles 22 et 39 PCT pour accomplir les actes relatifs à l'entrée dans la phase nationale. Cette "interdiction de traitement" s'applique aux offices désignés (article 23.1) PCT) et aux offices élus (article 40.1) PCT).

¹ J 18/09, JO OEB 2011, 480.² Guide du déposant, 2^e partie (Guide euro-PCT), points 427 s., www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants_fr.html

4. Die Frist für die Vornahme der für den Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt erforderlichen Handlungen beträgt 31 Monate nach dem Anmeldedatum bzw., wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, nach dem Prioritätsdatum (R. 159 (1) EPÜ, Art. 22 (3) und 39 (1) b) PCT). Deshalb beginnt das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt mit der Bearbeitung einer internationalen Anmeldung erst nach Ablauf der 31-Monatsfrist. Davon wird eine Ausnahme gemacht, wenn der Anmelder das Bearbeitungsverbot früher aufhebt. Dazu muss beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gemäß Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT gestellt werden (s. Nr. 5), und die Erfordernisse für die Wirksamkeit des Antrags müssen erfüllt sein (s. Nrn. 6 und 7).

5. Ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung kann beim EPA jederzeit vor Ablauf der 31-Monatsfrist gestellt werden. Für den Antrag ist keine konkrete Formulierung vorgeschrieben, der Anmelder muss jedoch deutlich zum Ausdruck bringen, dass er die vorzeitige Bearbeitung seiner Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wünscht. Der Klarheit halber wird empfohlen, im Antrag ausdrücklich auf Artikel 23 (2) PCT bzw. gegebenenfalls Artikel 40 (2) PCT zu verweisen.

6. Damit der Antrag wirksam ist, muss der Anmelder die Erfordernisse der Regel 159 (1) EPÜ erfüllen, als liefe die 31-Monatsfrist an dem Tag ab, an dem er die vorzeitige Bearbeitung beantragt. Es sind also die folgenden Erfordernisse zu erfüllen: Entrichtung der Anmeldegebühr (einschließlich einer etwaigen Zusatzgebühr nach Art. 2 (1) Nr. 1a Gebührenordnung, wenn die Anmeldung mehr als 35 Seiten umfasst), Einreichung der Übersetzung (sofern eine Übersetzung nach Art. 153 (4) EPÜ erforderlich ist), Angabe der Anmeldungsunterlagen und Entrichtung der Recherchegebühr (wenn nach Art. 153 (7) EPÜ ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muss).

4. The applicable time limit for performing the acts for entry into the European phase before the EPO as designated/elected Office is 31 months from the filing date or, if priority has been claimed, the priority date (Rule 159(1) EPC, Articles 22(3) and 39(1)(b) PCT). Therefore, the EPO as designated/elected Office will not commence processing an international application before the 31-month time limit has expired. An exception applies if the applicant lifts the processing ban earlier. This requires that a request for early processing under Articles 23(2) or 40(2) PCT is filed with the EPO as designated/elected Office (point 5) and that the requirements for the request to be effective are complied with (points 6-7).

5. A request for early processing may be filed with the EPO at any time before expiry of the 31-month time limit. The request does not require a specific wording, but the applicant must clearly express that he wishes the processing of his application before the EPO as designated/elected Office to commence early. For the sake of clarity it is advised that the request explicitly refers to Article 23(2) PCT or, where applicable, Article 40(2) PCT.

6. For the request to be effective the applicant must comply with the requirements stipulated in Rule 159(1) EPC as if the 31-month time limit expired on the date the applicant requests early processing. This means that the following requirements must be complied with: payment of the filing fee (including any additional fee under Article 2(1), item 1a, of the Rules relating to Fees if the application comprises more than 35 pages), filing of a translation (if a translation is required under Article 153(4) EPC), specification of the application documents, and payment of the search fee (where a supplementary European search report has to be drawn up under Article 153(7) EPC).

4. Le délai applicable pour accomplir les actes relatifs à l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu est de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité (règle 159(1) CBE, articles 22.3) et 39.1)b) PCT). L'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu ne commencera donc pas à traiter une demande internationale avant l'expiration du délai de 31 mois, sauf si le déposant lève précédemment l'interdiction de traitement. Dans ce cas, une requête en traitement anticipé au titre des articles 23.2) ou 40.2) PCT doit être présentée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu (point 5) et les conditions de validité de la requête doivent être remplies (points 6-7).

5. Une requête en traitement anticipé peut être présentée auprès de l'OEB à tout moment avant l'expiration du délai de 31 mois. Aucune formulation particulière n'est prescrite pour la requête, mais le déposant doit indiquer clairement qu'il souhaite un traitement anticipé de sa demande devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu. Dans un souci de clarté, la requête devrait se référer expressément à l'article 23.2) PCT ou, le cas échéant, à l'article 40.2) PCT.

6. La requête n'est valable que si le déposant se conforme aux exigences énoncées à la règle 159(1) CBE comme si le délai de 31 mois expirait à la date à laquelle il requiert le traitement anticipé. Cela signifie qu'il doit se conformer aux exigences suivantes : acquitter la taxe de dépôt (et, le cas échéant, une taxe additionnelle au titre de l'article 2(1), point 1bis du règlement relatif aux taxes si la demande comporte plus de 35 pages), produire une traduction (si une traduction est requise au titre de l'article 153(4) CBE), préciser les pièces de la demande et acquitter la taxe de recherche (lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi au titre de l'article 153(7) CBE).

7. Welche weiteren in Regel 159 (1) EPÜ genannten Erfordernisse zu erfüllen sind, hängt davon ab, an welchem Tag die vorzeitige Bearbeitung beantragt wird, denn die (Grund-)Fristen für die Entrichtung der Benennungsgebühr (R. 39 (1) EPÜ) und der Jahresgebühr (R. 51 (1) EPÜ) sowie für die Stellung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr (R. 70 (1) EPÜ) sind am Tag der Antragstellung möglicherweise noch nicht abgelaufen. Läuft eine dieser Fristen an diesem Tag noch, so ist der Antrag wirksam, ohne dass die entsprechenden Erfordernisse erfüllt sind (Art. 153 (2) EPÜ, Art. 11 (3) PCT).

8. Daraus folgt, dass die Erfordernisse der Regel 159 (1) EPÜ, die für eine bestimmte internationale Anmeldung erfüllt sein müssen, variieren, denn sie hängen ab von der jeweiligen internationalen Anmeldung (s. Nr. 6) und dem Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung (s. Nr. 7). Diese Erfordernisse werden deshalb im Folgenden als "notwendige Erfordernisse" bezeichnet.

III. Folgen eines wirksamen Antrags auf vorzeitige Bearbeitung

9. Sind am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung die notwendigen Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase erfüllt, ist der Antrag wirksam, und die Euro-PCT-Anmeldung wird *ab diesem Tag* so bearbeitet wie eine Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase eingetreten ist, indem sie die notwendigen Erfordernisse der Regel 159 EPÜ innerhalb der 31-Monatsfrist erfüllt hat und ohne dass ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gestellt wurde. An diesem Tag endet also die internationale Phase in Bezug auf das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt. Da mit der Stellung eines wirksamen Antrags auf vorzeitige Bearbeitung das Bearbeitungsverbot aufgehoben ist, ist zudem eine Inanspruchnahme der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ von diesem Tag an ausgeschlossen.

10. Hervorzuheben sind insbesondere die nachstehenden Folgen eines wirksamen Antrags auf vorzeitige Bearbeitung:

7. It depends on the date on which early processing is requested which further requirements stipulated in Rule 159(1) EPC must be complied with, since the (regular) time limits for paying the designation fee (Rule 39(1) EPC) and the renewal fee (Rule 51(1) EPC) and for filing the request for examination and paying the examination fee (Rule 70(1) EPC) may not have expired on the date the request for early processing is filed. Therefore, if any of these time limits is still running on that date, the request will be effective without the requirements concerned having been complied with (Article 153(2) EPC, Article 11(3) PCT).

8. It follows that the requirements of Rule 159(1) EPC which must be fulfilled in respect of a particular international application vary, since they depend on the international application concerned (point 6) and on the filing date of the request for early processing (point 7). Therefore, these requirements are hereafter referred to as "necessary requirements".

III. Consequences of an effective request for early processing

9. If on the date the request for early processing is filed the necessary requirements for entry into the European phase are complied with, the request is effective and the Euro-PCT application will *as from that date* be processed in the same way as a Euro-PCT application which has entered the European phase by fulfilling the necessary requirements of Rule 159 EPC within the 31-month time limit and without a request for early processing having been filed. On that date the international phase is thus terminated in respect of the EPO as designated/elected Office. Moreover, since by filing an effective request for early processing the processing ban is lifted, as from that date it is no longer possible to claim the 31-month time limit under Rule 159(1) EPC.

10. In particular the following consequences of an effective request for early processing are important to note:

7. Les autres conditions à remplir en application de la règle 159(1) CBE dépendent de la date à laquelle la requête en traitement anticipé est présentée, puisque les délais (ordinaires) pour acquitter la taxe de désignation (règle 39(1) CBE) et la taxe annuelle (règle 51(1) CBE), ainsi que pour présenter la requête en examen et acquitter la taxe d'examen (règle 70(1) CBE) peuvent ne pas avoir encore expiré à la date de présentation de la requête en traitement anticipé. Par conséquent, si l'un de ces délais court encore à cette date, la requête sera valable sans que les conditions concernées aient été remplies (article 153(2) CBE et article 11.3) PCT).

8. Il s'en suit que les conditions à remplir en application de la règle 159(1) CBE pour une demande internationale donnée varient, puisqu'elles dépendent de la demande internationale concernée (point 6) et de la date de présentation de la requête en traitement anticipé (point 7). Ces conditions sont donc désignées ci-après par l'expression "conditions requises".

III. Conséquences d'une requête valable en traitement anticipé

9. Si les conditions requises pour l'entrée dans la phase européenne sont remplies à la date de présentation de la requête en traitement anticipé, la requête est valable et la demande euro-PCT sera traitée, *à compter de cette date*, comme une demande euro-PCT entrée dans la phase européenne en remplissant les conditions requises par la règle 159 CBE dans le délai de 31 mois et sans qu'une requête en traitement anticipé ait été présentée. La phase internationale est donc close à cette date pour l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu. En outre, étant donné que la présentation d'une requête valable en traitement anticipé lève l'interdiction de traitement, il n'est plus possible de se prévaloir du délai de 31 mois prévu par la règle 159(1) CBE à compter de cette date.

10. Il convient en particulier de noter les conséquences suivantes d'une requête valable en traitement anticipé :

- Läuft die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr gemäß Regel 70 (1) EPÜ und für die Entrichtung der Benennungsgebühr gemäß Regel 39 (1) EPÜ nach dem Tag ab, an dem der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wirksam wurde und werden diese Handlungen nicht innerhalb dieser Frist vorgenommen, erlässt das EPA eine Mitteilung über die Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 112 (1) EPÜ (s. Beispiele unter den Nrn. 18 - 20).

- Ab dem Tag, an dem der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wirksam wird, errechnet sich der Fälligkeitstag der Jahresgebühr auf der Grundlage von Regel 51 (1) EPÜ. Wird die Jahresgebühr weder innerhalb dieser Frist noch innerhalb der Nachfrist von 6 Monaten gemäß Regel 51 (2) EPÜ (unter Zahlung der Zuschlagsgebühr) entrichtet, erlässt das EPA eine Mitteilung über die Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 112 (1) EPÜ (s. Beispiele unter den Nrn. 21 - 22).

- Das EPA erlässt die Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ, unmittelbar nachdem es festgestellt hat, dass der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wirksam ist.

- Der Anmelder kann ab dem Tag, an dem der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wirksam wird, eine Teilanmeldung einreichen.

- Ab dem Tag, an dem der Antrag des Anmelders auf vorzeitige Bearbeitung wirksam wird, hat eine spätere Zurücknahme gemäß Regel 90*bis* PCT keine Wirkung im Hinblick auf das Verfahren in der europäischen Phase (R. 90*bis*.6 PCT).

11. Ist am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung ein notwendiges Erfordernis nicht erfüllt, so wird der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung (erst) an dem Tag wirksam, an dem alle an diesem Tag notwendigen Erfordernisse erfüllt sind. Erst an diesem Tag tritt die Anmeldung in die europäische Phase ein und wird von da an so bearbeitet wie jede Euro-PCT-Anmeldung, die in die europäische Phase eingetreten ist.

IV. Weitere Hinweise

12. Gebühren, die zu entrichten sind, damit der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wirksam ist, dürfen nicht über einen automatischen Abbuchungsauftrag bezahlt werden, denn in diesem Fall werden die Gebühren erst am letzten Tag der 31-Monatsfrist abgebucht und damit entrichtet.

- If the time limit under Rule 70(1) EPC for filing the request for examination and payment of the examination fee and under Rule 39(1) EPC for payment of the designation fee expires after the date on which the request for early processing was effective and these acts are not performed within that time limit, the EPO will issue a communication noting a loss of rights pursuant to Rule 112(1) EPC (see the examples in points 18-20).

- As from the date the request for early processing is effective, the due date for payment of the renewal fee is to be established on the basis of Rule 51(1) EPC. If it is not paid within this period and also not within the additional six-month period pursuant to Rule 51(2) EPC (including payment of the additional fee), the EPO will issue a communication noting a loss of rights pursuant to Rule 112(1) EPC (see the examples in points 21-22).

- The EPO will issue the communication under Rule 161/162 EPC directly after it has established that the request for early processing is effective.

- As from the date the request for early processing is effective, the applicant may file a divisional application.

- From the date the applicant's request for early processing is effective, any subsequent withdrawal under Rule 90*bis* PCT will have no effect in respect of the procedure in the European phase (Rule 90*bis*.6 PCT).

11. If on the date the request for early processing is filed any necessary requirement is not complied with, the request for early processing will be effective (only) as from the date on which all requirements necessary on the latter date have been complied with. It is only on that date that the application enters the European phase, and from that moment on is processed in the same way as any Euro-PCT application which has entered the European phase.

IV. Further points to note

12. Fees which need to be paid for a request for early processing to be effective must not be paid by automatic debit order, since in that case the fees are debited - and thus paid - only on the last day of the 31-month time limit.

- Si le délai prévu, d'une part, par la règle 70(1) CBE pour présenter la requête en examen et acquitter la taxe d'examen et, d'autre part, par la règle 39(1) CBE pour acquitter la taxe de désignation expire après la date de validité de la requête en traitement anticipé et que ces actes ne sont pas accomplis dans ce délai, l'OEB établira une notification constatant la perte d'un droit au titre de la règle 112(1) CBE (cf. exemples aux points 18-20).

- À compter de la date de validité de la requête en traitement anticipé, la date d'échéance de la taxe annuelle doit être déterminée conformément à la règle 51(1) CBE. Si la taxe annuelle n'est acquittée ni dans ce délai ni dans le délai supplémentaire de six mois prévu par la règle 51(2) CBE (sous réserve du paiement d'une surtaxe), l'OEB établira une notification constatant la perte d'un droit au titre de la règle 112(1) CBE (cf. exemples aux points 21-22).

- L'OEB établira une notification au titre de la règle 161/162 CBE directement après avoir constaté que la requête en traitement anticipé est valable.

- Le déposant peut déposer une demande divisionnaire à compter de la date de validité de la requête en traitement anticipé.

- À compter de la date de validité de la requête en traitement anticipé présentée par le déposant, un retrait ultérieur au titre de la règle 90*bis* PCT n'aura aucun effet sur la procédure dans la phase européenne (règle 90*bis*.6 PCT).

11. Si une condition requise n'est pas remplie à la date de présentation de la requête en traitement anticipé, la requête sera valable (uniquement) à compter de la date à laquelle toutes les conditions requises à cette date auront été remplies. Ce n'est qu'à cette date que la demande entre dans la phase européenne et qu'à partir de ce moment qu'elle est traitée comme toute demande euro-PCT entrée dans la phase européenne.

IV. Autres aspects importants

12. Les taxes à acquitter pour qu'une requête en traitement anticipé soit valable ne doivent pas être acquittées par ordre de prélèvement automatique, car les taxes ne sont alors prélevées - et donc acquittées - que le dernier jour du délai de 31 mois.

13. Ist nach Regel 159 (1) h) EPÜ eine Ausstellungsbescheinigung einzu-reichen, so macht die Nichterfüllung dieses Erfordernisses den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung zwar nicht unwirksam, hat aber Auswirkungen auf den Stand der Technik, den das EPA im Verfahren in der europäischen Phase berücksichtigt.

14. Anspruchsgebühren für den 16. und jeden weiteren Anspruch müssen erst mit Ablauf der Frist nach Regel 162 (2) EPÜ entrichtet werden. Ihre Entrichtung ist daher kein Erfordernis für die Wirksamkeit des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung.

15. Will der Anmelder mit dem Antrag auf vorzeitige Bearbeitung erreichen, dass nicht nur die Bearbeitung der Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt, sondern auch die Prüfung der Anmeldung aufgenommen wird, so muss er einen wirksamen Prüfungsantrag gemäß Artikel 94 EPÜ gestellt haben (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr), auch wenn die Frist gemäß Regel 70 (1) EPÜ am Tag des wirksamen Eintritts in die europäische Phase noch nicht abgelaufen ist, denn mit der Prüfung wird erst begonnen, wenn ein Prüfungsantrag wirksam gestellt wurde.

16. Wird der Prüfungsantrag gestellt, bevor das EPA dem Anmelder gegebenenfalls den ergänzenden europäischen Recherchenbericht übermittelt hat, beginnt die Prüfung erst bei Eingang einer Absichtserklärung des Anmelders über die Aufrechterhaltung der Anmeldung und, falls erforderlich, einer Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht. Der Anmelder kann auf die Aufforderung, zu erklären, ob die Anmeldung aufrechterhalten wird, verzichten. Dies kann er in Feld 4.2 des Formblatts 1200 angeben.

17. Ist das EPA als Bestimmungsamt tätig und hat das IB dem EPA noch keine Kopie der internationalen Anmeldung, des ISR und des WO-ISA übermittelt, so kann der Anmelder beim IB einen entsprechenden Antrag stellen, ist aber nicht dazu verpflichtet. Falls nötig, kümmert sich das EPA selbst darum (R. 44bis.2 b) PCT, R. 47.4 PCT). Gleiches gilt, wenn das EPA als ausgewähltes Amt tätig ist und das IB ihm noch keine Kopie der internationalen Anmeldung, des ISR, des WO-ISA und des IPER und der dazugehörigen Anlagen übermittelt hat (R. 73.2 b) PCT).

13. If pursuant to Rule 159(1)(h) EPC a certificate of exhibition must be filed and this requirement is not met, this will not prevent the request for early processing from being effective, but it will affect the prior art that the EPO takes into account in the procedure in the European phase.

14. Claims fees for any claims in excess of fifteen need only be paid upon expiry of the period under Rule 162(2) EPC. Therefore, their payment is not a requirement for a request for early processing to be effective.

15. If early processing is requested because the applicant wishes not only the processing of the application before the EPO as designated/elected Office but also the examination of the application to start, he must have filed a valid request for examination (including payment of the examination fee) under Article 94 EPC, even if the time limit under Rule 70(1) EPC has not yet expired at the date of effective entry into the European phase, since examination will be taken up only if a request for examination has been validly filed.

16. Furthermore, if a request for examination is filed before the EPO has, where applicable, sent the supplementary European search report to the applicant, examination will start only upon receipt of an indication from the applicant that he wishes to proceed further with the application and, if required, of a response to the extended European search report. The applicant may waive his right to be asked whether he wishes to proceed further. He can indicate this in box 4.2 of Form 1200.

17. If the EPO acts as designated Office and the IB has not yet transmitted to it a copy of the international application, the ISR and the WO-ISA, the applicant may but does not have to file with the IB a request to do so. If needed, the EPO will take care of this itself (Rule 44bis.2(b) PCT, Rule 47.4 PCT). The same applies if the EPO acts as elected Office and the IB has not yet transmitted to it a copy of the international application, the ISR, the WO-ISA and the IPER with its annexes (Rule 73.2(b) PCT).

13. Si une attestation d'exposition doit être produite au titre de la règle 159(1)h) CBE et que cette condition n'est pas remplie, cela n'empêchera pas la requête en traitement anticipé d'être valable, mais cela affectera l'état de la technique pris en considération par l'OEB dans la procédure dans la phase européenne.

14. Les taxes de revendication exigibles à partir de la seizième revendication ne doivent être acquittées qu'à l'expiration du délai prévu par la règle 162(2) CBE. Leur paiement n'est donc pas une condition de validité de la requête en traitement anticipé.

15. Si le traitement anticipé est demandé parce que le déposant souhaite engager non seulement le traitement de la demande devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu, mais aussi l'examen de la demande, le déposant doit avoir présentée une requête en examen valable (et acquitté la taxe d'examen) au titre de l'article 94 CBE, même si le délai prévu par la règle 70(1) CBE n'a pas encore expiré à la date d'entrée effective dans la phase européenne, étant donné que l'examen ne sera engagé que si une requête en examen a été valablement présentée.

16. En outre, si une requête en examen est présentée avant que l'OEB n'ait, le cas échéant, transmis le rapport complémentaire de recherche européenne au déposant, l'examen ne commencera que lorsque le déposant aura déclaré qu'il souhaite maintenir sa demande et, si nécessaire, pris position sur le rapport de recherche européenne élargi. Le déposant peut renoncer à être invité à déclarer s'il souhaite maintenir sa demande. Pour ce faire, il peut cocher la case 4.2 du formulaire 1200.

17. Si l'OEB agit en qualité d'office désigné et que le Bureau international (BI) ne lui a pas encore transmis une copie de la demande internationale, de l'ISR et de la WO-ISA, le déposant peut présenter au BI une requête en ce sens, mais il n'est pas tenu de le faire. Si nécessaire, l'OEB s'en chargera lui-même (règle 44bis.2.b) PCT, règle 47.4 PCT). Il en va de même si l'OEB agit en qualité d'office élu et que le BI ne lui a pas encore transmis une copie de la demande internationale, de l'ISR, de la WO-ISA et de l'IPER avec ses annexes (règle 73.2b) PCT).

V. Beispiele

18. *Beispiel 1: Entrichtung der Benennungsgebühr und Prüfungsantrag (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr)*

Antrag auf vorzeitige Bearbeitung:
1.8.2012

Veröffentlichung des internationalen
Recherchenberichts: 10.10.2012

Am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung haben die Fristen nach Regel 39 (1) und 70 (1) EPÜ noch nicht zu laufen begonnen. Deshalb sind die Entrichtung der Benennungsgebühr und die Stellung des Prüfungsantrags (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr) keine notwendigen Erfordernisse für die Wirksamkeit des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung. Die Entrichtung der Benennungsgebühr und die Stellung des Prüfungsantrags sind innerhalb der Fristen nach Regel 39 (1) bzw. 70 (1) EPÜ möglich. Werden diese Handlungen nicht innerhalb dieser Fristen vorgenommen, gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet.

19. *Beispiel 2: Entrichtung der Benennungsgebühr und Prüfungsantrag (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr)*

Veröffentlichung des internationalen
Recherchenberichts: 1.6.2012

Antrag auf vorzeitige Bearbeitung:
1.8.2012

Am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung haben die Fristen nach Regel 39 (1) und 70 (1) EPÜ zu laufen begonnen, sind aber noch nicht abgelaufen. Deshalb sind die Entrichtung der Benennungsgebühr und die Stellung des Prüfungsantrags (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr) keine notwendigen Erfordernisse für die Wirksamkeit des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung. Die Entrichtung der Benennungsgebühr und die Stellung des Prüfungsantrags sind innerhalb der Fristen nach Regel 39 (1) bzw. 70 (1) EPÜ möglich. Werden diese Handlungen nicht innerhalb dieser Fristen vorgenommen, gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet.

20. *Beispiel 3: Entrichtung der Benennungsgebühr und Prüfungsantrag (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr)*

Veröffentlichung des internationalen
Recherchenberichts: 1.6.2012

V. Examples

18. *Example 1: payment of designation fee and request for examination (including payment of examination fee)*

Request for early processing: 1.8.2012

Publication of international search
report: 10.10.2012

On the date the request for early processing is filed, the periods pursuant to Rules 39(1) and 70(1) EPC have not yet started. Therefore, paying the designation fee and filing the request for examination (including the payment of the examination fee) are not necessary requirements for the request for early processing to be effective. The designation fee can be paid and the request for examination can be filed within the periods pursuant to Rules 39(1) and 70(1) EPC, respectively. If these acts are not performed within these periods, the application will be deemed to be withdrawn and the applicant will be notified thereof.

19. *Example 2: payment of designation fee and request for examination (including payment of examination fee)*

Publication of international search
report: 1.6.2012

Request for early processing: 1.8.2012

On the date the request for early processing is filed, the periods pursuant to Rules 39(1) and 70(1) EPC have started but not yet expired. Therefore, paying the designation fee and filing the request for examination (including payment of the examination fee) are not necessary requirements for the request for early processing to be effective. The designation fee can be paid and the request for examination can be filed within the periods pursuant to Rules 39(1) and 70(1) EPC, respectively. If these acts are not performed within these periods, the application will be deemed to be withdrawn and the applicant will be notified thereof.

20. *Example 3: payment of designation fee and request for examination (including payment of examination fee)*

Publication of international search
report: 1.6.2012

V. Exemples

18. *Exemple 1 : paiement de la taxe de désignation et requête en examen (incluant le paiement de la taxe d'examen)*

Requête en traitement anticipé :
1.8.2012

Publication du rapport de recherche
internationale : 10.10.2012

Les délais prévus par les règles 39(1) et 70(1) CBE n'ont pas encore commencé à courir à la date de présentation de la requête en traitement anticipé. Le paiement de la taxe de désignation et la présentation de la requête en examen (incluant le paiement de la taxe d'examen) ne sont donc pas des conditions requises afin que la requête en traitement anticipé soit valable. La taxe de désignation peut être acquittée dans le délai prévu par la règle 39(1) CBE et la requête en examen peut être présentée dans le délai prévu par la règle 70(1) CBE. Si ces actes ne sont pas accomplis dans ces délais, la demande sera réputée retirée et le déposant en sera informé.

19. *Exemple 2 : paiement de la taxe de désignation et requête en examen (incluant le paiement de la taxe d'examen)*

Publication du rapport de recherche
internationale : 1.6.2012

Requête en traitement anticipé :
1.8.2012

Les délais prévus par les règles 39(1) et 70(1) CBE ont commencé à courir, mais n'ont pas encore expiré, à la date de présentation de la requête en traitement anticipé. Le paiement de la taxe de désignation et la présentation de la requête en examen (incluant le paiement de la taxe d'examen) ne sont donc pas des conditions requises afin que la requête en traitement anticipé soit valable. La taxe de désignation peut être acquittée dans le délai prévu par la règle 39(1) CBE et la requête en examen peut être présentée dans le délai prévu par la règle 70(1) CBE. Si ces actes ne sont pas accomplis dans ces délais, la demande sera réputée retirée et le déposant en sera informé.

20. *Exemple 3 : paiement de la taxe de désignation et requête en examen (incluant le paiement de la taxe d'examen)*

Publication du rapport de recherche
internationale : 1.6.2012

Antrag auf vorzeitige Bearbeitung:
1.3.2013

Die Fristen nach den Regeln 39 (1) und 70 (1) EPÜ sind abgelaufen. Deshalb sind die Entrichtung der Benennungsgebühr und die Stellung des Prüfungsantrags (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr) notwendige Erfordernisse für die Wirksamkeit des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung. Ist am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung die Benennungsgebühr nicht entrichtet und/oder der Prüfungsantrag nicht gestellt, so wird der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung (erst) an dem Tag wirksam, an dem die Benennungsgebühr entrichtet und/oder der Prüfungsantrag gestellt ist (einschließlich Entrichtung der Prüfungsgebühr) und alle weiteren an diesem Tag notwendigen Erfordernisse erfüllt sind (s. Nr. 11).

21. Beispiel 4: Jahresgebühr

Anmeldetag: 3.1.2011

Antrag auf vorzeitige Bearbeitung:
3.12.2012

Nach Regel 51 (1) EPÜ ist die Jahresgebühr am 31.1.2013 fällig. Deshalb ist die Entrichtung der Jahresgebühr kein notwendiges Erfordernis für die Wirksamkeit des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung. Die Jahresgebühr kann aber bereits entrichtet werden, denn Jahresgebühren können drei Monate vor ihrer Fälligkeit entrichtet werden (R. 51 (1) EPÜ). Wird sie weder innerhalb dieser Frist noch innerhalb der Nachfrist von 6 Monaten gemäß Regel 51 (2) EPÜ (unter Zahlung der Zuschlagsgebühr) entrichtet, gilt die Anmeldung als zurückgenommen, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet.

22. Beispiel 5: Jahresgebühr

Anmeldetag: 3.1.2011

Antrag auf vorzeitige Bearbeitung:
1.3.2013

Nach Regel 51 (1) EPÜ ist die Jahresgebühr am 31.1.2013 fällig. Die Entrichtung der Jahresgebühr (ohne Zuschlagsgebühr) ist deshalb ein notwendiges Erfordernis für die Wirksamkeit des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung vom 1.3.2013. Ist am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung die Jahresgebühr nicht entrichtet, so wird der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung (erst) an dem Tag wirksam, an dem die Jahresgebühr entrichtet ist und alle weiteren an diesem Tag notwendigen Erfordernisse erfüllt sind.

Request for early processing: 1.3.2013

The periods pursuant to Rules 39(1) and 70(1) EPC have expired. Therefore, paying the designation fee and filing the request for examination (including payment of the examination fee) are necessary requirements for the request for early processing to be effective. If the designation fee is not paid and/or no request for examination is filed on the date early processing is requested, the request for early processing will be effective (only) as from the date on which the designation fee is paid and/or the request for examination (including payment of the examination fee) is filed and all further requirements necessary on the latter date have been complied with (see point 11).

21. Example 4: renewal fee

Date of filing: 3.1.2011

Request for early processing: 3.12.2012

Pursuant to Rule 51(1) EPC, the renewal fee is due on 31.1.2013. Therefore, payment of the renewal fee is not a necessary requirement for the request for early processing to be effective. However, the renewal fee may already be paid, since renewal fees can be paid three months before they fall due (Rule 51(1) EPC). If it is not paid within this period and also not within the additional six-month period (including payment of the additional fee) pursuant to Rule 51(2) EPC, the application will be deemed to be withdrawn and the applicant will be notified thereof.

22. Example 5: renewal fee

Date of filing: 3.1.2011

Request for early processing: 1.3.2013

Pursuant to Rule 51(1) EPC, the renewal fee is due on 31.1.2013. Payment of the renewal fee (without additional fee) is, therefore, a necessary requirement for the request for early processing filed on 1.3.2013 to be effective. If the renewal fee is not paid on the date early processing is requested, the request for early processing will be effective (only) as from the date on which the renewal fee is paid and all further requirements necessary on the latter date have been complied with.

Requête en traitement anticipé :
1.3.2013

Les délais prévus par les règles 39(1) et 70(1) CBE ont expiré. Le paiement de la taxe de désignation et la présentation de la requête en examen (incluant le paiement de la taxe d'examen) sont donc des conditions requises afin que la requête en traitement anticipé soit valable. Si la taxe de désignation n'est pas acquittée et/ou si aucune requête en examen n'est présentée à la date à laquelle le traitement anticipé est demandé, la requête en traitement anticipé sera valable (uniquement) à compter de la date où la taxe de désignation aura été acquittée et/ou la requête en examen (incluant le paiement de la taxe d'examen) présentée, et où toutes les autres conditions requises à cette date auront été remplies (cf. point 11).

21. Exemple 4 : taxe annuelle

Date de dépôt : 3.1.2011

Requête en traitement anticipé :
3.12.2012

Conformément à la règle 51(1) CBE, la taxe annuelle vient à échéance le 31.1.2013. Le paiement de la taxe annuelle n'est donc pas une condition requise afin que la requête en traitement anticipé soit valable. Toutefois, la taxe annuelle peut déjà être acquittée, étant donné que les taxes annuelles peuvent être acquittées trois mois avant leur échéance (règle 51(1) CBE). Si elle n'est acquittée ni dans ce délai ni dans le délai supplémentaire de six mois (sous réserve du paiement d'une surtaxe) conformément à la règle 51(2) CBE, la demande sera réputée retirée et le déposant en sera informé.

22. Exemple 5 : taxe annuelle

Date de dépôt : 3.1.2011

Requête en traitement anticipé :
1.3.2013

Conformément à la règle 51(1) CBE, la taxe annuelle vient à échéance le 31.1.2013. Le paiement de la taxe annuelle (sans surtaxe) est donc une condition requise afin que la requête en traitement anticipé présentée le 1.3.2013 soit valable. Si la taxe annuelle n'est pas acquittée à la date à laquelle le traitement anticipé est demandé, la requête en traitement anticipé sera valable (uniquement) à compter de la date où la taxe annuelle aura été acquittée et où toutes les autres conditions requises à cette date auront été remplies.