

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. November 2015 über Möglichkeiten der Beschleunigung des europäischen Patenterteilungsverfahrens

ABI. EPA 2015, A94

Diese Mitteilung¹ enthält Informationen über weitere Möglichkeiten, das europäische Patenterteilungsverfahren zu beschleunigen, zusätzlich zum PACE-Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen².

Eine solche Option ist das PPH-Pilotprogramm ("Patent Prosecution Highway"), das eine beschleunigte Bearbeitung zulässiger europäischer Patentanmeldungen ermöglicht, wenn die Ansprüche einer korrespondierenden Anmeldung von einem PPH-Partneramt für patentierbar/gewährbar befunden wurden, denn das EPA kann von den bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.³

I. Möglichkeiten der Beschleunigung des europäischen Patenterteilungsverfahrens zusätzlich zum PACE-Programm

A. Verzicht auf die Mitteilung nach Regel 70 (2) EPÜ

1. Der Anmelder kann vor Erhalt des Recherchenberichts auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) EPÜ verzichten und den Prüfungsantrag ohne Rücksicht auf das Ergebnis der Recherche vorbehaltlos stellen. In diesem Fall ergeht nach Regel 62 EPÜ zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht statt der Stellungnahme zur Patentierbarkeit nach Regel 62 EPÜ sogleich ein erster Prüfungsbescheid nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) EPÜ. Die darauffolgende fristgemäße und umfassende Erwidern des Anmelders erlaubt dann die zügige Fortführung des Verfahrens.

¹ Überarbeitete Fassung der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 5. April 2011 über eine aktualisierte Fassung des Formblatts für den Eintritt in die europäische Phase (Form 1200) sowie die Möglichkeit, auf das Recht zu verzichten, die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ zu erhalten, ABI. EPA 2011, 354.

² Siehe ABI. EPA 2015, A93.

³ Siehe ABI. EPA 2014, A8; 2015, A6; 2015, A7; 2015, A8; 2015, A70.

Notice from the European Patent Office dated 30 November 2015 concerning ways to expedite the European grant procedure

OJ EPO 2015, A94

This notice¹ contains information regarding ways to expedite the European grant procedure in addition to the programme for accelerated prosecution of European patent applications ("PACE").²

A further option is available under the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programme, which allows for the accelerated processing of an eligible European patent application when the claims of a corresponding application have been determined to be patentable/allowable by a PPH partner office, while at the same time allowing the EPO to exploit available work results.³

I. Ways to expedite the European grant procedure in addition to the PACE programme

A. Waiving the invitation under Rule 70(2) EPC

1. Before the applicant receives the search report, he can waive the invitation under Rule 70(2) EPC and request examination unconditionally, irrespective of the results of the search. In this case, under Rule 62 EPC the European search report is issued together with a first examining communication under Article 94(3) and Rule 71(1) EPC instead of the opinion on patentability under Rule 62 EPC. A prompt and full response from the applicant then ensures that the proceedings can continue quickly.

¹ Revised version of the notice from the European Patent Office dated 5 April 2011 concerning updated Form 1200 (entry into the European phase) and the possibility to waive the right to the communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC, OJ EPO 2011, 354.

² See OJ EPO 2015, A93.

³ See OJ EPO 2014, A8; 2015, A6; 2015, A7; 2015, A8; 2015, A70.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif aux moyens d'accélérer la procédure de délivrance européenne

JO OEB 2015, A94

Ce communiqué¹ contient des informations sur les moyens d'accélérer la procédure de délivrance européenne en plus du programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE").²

Une autre option est disponible au titre du programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) qui permet le traitement accéléré d'une demande de brevet européen éligible lorsque les revendications d'une demande correspondante ont été jugées brevetables/admissibles par un office partenaire du PPH, tout en donnant à l'OEB la possibilité d'exploiter les résultats de travaux disponibles.³

I. Moyens d'accélérer la procédure de délivrance européenne en plus du programme PACE

A. Renonciation à l'invitation visée à la règle 70(2) CBE

1. Si le demandeur présente la requête en examen avant d'avoir reçu le rapport de recherche, il peut renoncer à l'invitation visée à la règle 70(2) CBE et déposer une requête en examen sans condition, quels que soient les résultats de la recherche. Dans ce cas, le rapport de recherche européenne est accompagné de la première notification d'examen au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) CBE, à la place de l'avis sur la brevetabilité visé à la règle 62 CBE. De plus, si le demandeur répond rapidement et en détail, la procédure peut se poursuivre sans retard.

¹ Version révisée du Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 avril 2011, relatif à la version actualisée du formulaire 1200 (entrée dans la phase européenne) et à la possibilité de renoncer au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) ou (2) et 162 CBE, JO OEB 2011, 354.

² Cf. JO OEB 2015, A93.

³ Cf. JO OEB 2014, A8 ; 2015, A6; 2015, A7 ; 2015, A8 ; 2015, A70.

B. Verzicht auf die Mitteilung nach Regeln 161 und 162 EPÜ

2. Anmeldern von Euro-PCT-Anmeldungen wird bei Eintritt in die europäische Phase mitgeteilt, dass die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Mitteilung geändert werden kann. Die Mitteilung informiert ferner darüber, dass etwaige Anspruchsgebühren ebenfalls innerhalb dieser Frist entrichtet werden müssen.

3. Der Anmelder kann auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ verzichten. Aus Effizienzgründen und um sicherzustellen, dass der Verzicht ordnungsgemäß berücksichtigt wird, wird Anmeldern empfohlen, im Formblatt 1200 das Kästchen in Feld 6.4 zu markieren. Wird der Verzicht mit einem separaten Schreiben eingereicht, könnte er beispielsweise wie folgt lauten: "Der Anmelder verzichtet auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ."

4. Das EPA erlässt nur dann keine Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ, wenn der Anmelder zusätzlich zur ausdrücklichen Verzichtserklärung beim Eintritt in die europäische Phase alle Erfordernisse der Regeln 161 und 162 EPÜ erfüllt (d. h. etwaige Anspruchsgebühren gezahlt und gegebenenfalls eine Erwiderung nach Regel 161 (1) EPÜ eingereicht) hat, damit direkt mit der ergänzenden europäischen Recherche oder der Prüfung der Anmeldung begonnen werden kann. Hat der Anmelder nicht wirksam auf sein Recht verzichtet, die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ zu erhalten, so ergeht die Mitteilung, und die Anmeldung wird erst nach Ablauf der in diesen Regeln vorgesehenen Frist von sechs Monaten bearbeitet, selbst wenn ein Antrag im Rahmen des PACE-Programms gestellt wurde.

B. Waiving the communication under Rules 161 and 162 EPC

2. In the case of Euro-PCT applications, the applicant is informed upon entry into the European phase that he may amend the application within six months after notification of the communication. The communication further informs him that any claims fees due must be paid within the same time limit.

3. The applicant may waive his right to the communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC. For efficiency reasons and to ensure that the waiver is duly considered, the applicant is recommended to check the box in section 6.4 of Form 1200. If the waiver is filed by separate letter it may, for instance, be worded as follows: "The applicant waives his right to the communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC."

4. The EPO will not issue a communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC only if, in addition to the waiver, on entry into the European phase the applicant has also fulfilled all the requirements of Rules 161 and 162 EPC (i.e. payment of any claims fees due and, where required, submission of a response under Rule 161(1) EPC) for the application to proceed directly to the supplementary European search or to examination. Where the right to the communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC has not been validly waived, the communication will be issued and the application will be processed only after expiry of the six-month period provided for under those rules, even if a request under the PACE programme has been filed.

B. Renonciation à la notification émise en vertu des règles 161 et 162 CBE

2. Dans le cas des demandes euro-PCT, le demandeur est informé lors de l'entrée dans la phase européenne qu'il peut modifier la demande dans les six mois à compter de la signification de la notification. La notification l'informe en outre que toutes les taxes de revendication dues doivent être acquittées dans le même délai.

3. Le demandeur peut renoncer au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) ou (2) et 162 CBE. Pour des raisons d'efficacité et pour veiller à ce que la renonciation soit dûment prise en considération, il est recommandé au demandeur de cocher la case prévue à la rubrique 6.4 du formulaire 1200. Si la déclaration de renonciation est déposée par lettre séparée, elle peut, par exemple, être libellée comme suit : "Le déposant renonce au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) ou (2) et 162 CBE."

4. L'OEB n'émet pas de notification au titre des règles 161(1) ou (2) et 162 CBE seulement dans le cas où, en plus de sa déclaration explicite de renonciation, le demandeur a déjà rempli toutes les conditions énoncées aux règles 161 et 162 CBE à la date d'entrée dans la phase européenne (paiement des taxes de revendication exigibles et, le cas échéant, envoi d'une réponse au titre de la règle 161(1) CBE) pour que la demande puisse entrer directement dans la phase de recherche européenne complémentaire ou d'examen. Lorsqu'il n'a pas été valablement renoncé au droit de recevoir la notification prévue aux règles 161(1) ou (2) et 162 CBE, la notification est émise et la demande est traitée seulement à l'expiration du délai de six mois mentionné dans ces règles, même si une requête au titre du programme PACE a été présentée.

5. Ist eine Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ ergangen, steht dem Anmelder die volle Sechsmonatsfrist für die Einreichung von Änderungen zu. Die ergänzende europäische Recherche oder die Prüfung wird auf der Grundlage der Anmeldungsunterlagen in der bei Ablauf der Sechsmonatsfrist vorliegenden letzten geänderten Fassung durchgeführt. Möchte der Anmelder nicht die volle Sechsmonatsfrist nutzen, kann er beantragen, dass sofort mit der Recherche bzw. Prüfung begonnen wird. Der Antrag kann zusammen mit Änderungen eingereicht werden. Er bedarf keiner besonderen Form und könnte etwa wie folgt lauten: "Der Anmelder beantragt den sofortigen Beginn der Bearbeitung und verzichtet auf das Recht, den verbleibenden Zeitraum der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ zu nutzen." Der Antrag ist nur wirksam, wenn der Anmelder wie vorstehend ausgeführt alle Erfordernisse der Regeln 161 und 162 EPÜ erfüllt hat.

6. Es wird daran erinnert, dass zwischen Verzichtserklärungen und PACE-Anträgen zu unterscheiden ist und dass sie separat eingereicht werden müssen.

C. Verzicht auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ

7. Der Anmelder kann ausdrücklich auf das Recht verzichten, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, wenn Änderungen oder Berichtigungen der von der Prüfungsabteilung in einer früheren Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ vorgeschlagenen Fassung beantragt werden. Sofern bestimmte Formerfordernisse erfüllt sind und die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die vom Anmelder beantragten Änderungen oder Berichtigungen hat, erlässt das Amt dann keine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ, sondern eine Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents. Nähere Informationen enthält die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. Juni 2015 über die Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, ABI. EPA 2015, A52.

5. Where a communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC has been issued, the applicant is entitled to the full six-month period for filing amendments. The supplementary European search or the examination will be based on the application documents as last amended at the expiry of the six-month period. If an applicant does not wish to use up the entire six-month period, he may request the immediate start of the search or examination. Such a request may be filed together with amendments. It need not be in any particular form and may, for instance, be worded as follows: "The applicant requests the immediate start of processing and waives his right to use the remainder of the six-month period under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC". The request is effective only if the applicant has also fulfilled all the requirements of Rules 161 and 162 EPC as set out above.

6. Applicants are reminded that waivers and PACE requests are to be distinguished and have to be filed separately.

C. Waiving a further communication under Rule 71(3) EPC

7. Applicants can expressly waive the right to receive a further communication under Rule 71(3) EPC where amendments or corrections to the text communicated by the examining division by means of a previous Rule 71(3) EPC communication are requested. Provided that specific formal requirements are fulfilled and the examining division has no objections to the amendments or corrections, the Office will not send a further communication under Rule 71(3) EPC and will proceed to issue the decision to grant the European patent. For further details reference is made to the notice from the European Patent Office dated 8 June 2015 concerning the possibility to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC, OJ EPO 2015, A52.

5. Lorsqu'une notification au titre des règles 161(1) ou (2) et 162 CBE a été émise, le demandeur a droit au délai complet de six mois pour déposer des modifications. La recherche européenne complémentaire ou l'examen seront basés sur les pièces de la demande telle que modifiée en dernier lieu à l'expiration du délai de six mois. Si le demandeur ne souhaite pas utiliser l'intégralité du délai de six mois, il peut requérir le commencement immédiat de la recherche ou de l'examen. Une telle requête peut être déposée en même temps que les modifications. Elle ne doit pas se présenter sous une forme particulière et peut, par exemple, être libellée comme suit : "Le demandeur requiert le commencement immédiat du traitement et renonce à son droit d'utiliser le reste du délai de six mois visé aux règles 161(1) ou (2) et 162 CBE". La requête n'est effective que si le demandeur a également satisfait à toutes les exigences des règles 161 et 162 CBE comme indiqué ci-dessus.

6. Il est rappelé aux demandeurs que les déclarations de renonciation et les requêtes PACE sont à distinguer et qu'elles doivent être déposées séparément.

C. Renonciation à une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE

7. Les demandeurs peuvent renoncer expressément au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE lorsque des modifications ou des corrections du texte communiquées par la division d'examen via une notification antérieure au titre de la règle 71(3) CBE sont demandées. Pour autant que les exigences formelles et spécifiques soient remplies et que la division d'examen n'ait aucune objection à élever contre les modifications ou les corrections, l'Office n'envoie pas de nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE et émet la décision de délivrance du brevet européen. Pour plus de précisions, on se reportera au Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 8 juin 2015, concernant la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE, JO EPO 2015, A52.

D. Vorgezogener Eintritt in die europäische Phase

8. Das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt beginnt mit der Bearbeitung einer internationalen Anmeldung erst nach Ablauf der 31-Monatsfrist ab dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, dem Prioritätstag (Artikel 22 (3) und 39 (1) b) PCT, Regel 159 (1) EPÜ). Der Anmelder kann beantragen, dass mit der Bearbeitung vor Ablauf dieser Frist begonnen wird, indem er einen ausdrücklichen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung stellt (Artikel 23 (2) bzw. 40 (2) PCT). 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 (Zahlung der Gebühren, Einreichung von Übersetzungen usw.). Ein PACE-Antrag hat keine Auswirkung auf den Beginn der Bearbeitung. Umgekehrt ist ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung kein PACE-Antrag. Beide Anträge müssen separat gestellt werden. Nähere Informationen enthält die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 21. Februar 2013 über den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung.⁴

II. Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Patenten, aus denen eine Verletzungsklage erhoben worden ist, und Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern

9. Abschließend wird verwiesen auf die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 17. März 2008 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Patenten, aus denen eine Verletzungsklage erhoben worden ist⁵, sowie auf die Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 17. März 2008 über die Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern⁶.

⁴ ABl. EPA 2013, 156; siehe auch Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, E-VIII, 2.9; Euro-PCT-Leitfaden (8. Auflage, 2015), Nr. 427 ff.

⁵ ABl. EPA 2008, 221; Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, E-VII, 4.

⁶ Zusatzpublikation 1, ABl. EPA 2015, 60; Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, E-VII, 5.

D. Early entry into the European phase

8. The EPO as designated/elected Office will not process an international application before expiry of the 31-month time limit from the date of filing or, if priority has been claimed, from the priority date (Articles 22(3)/39(1)(b) PCT, Rule 159(1) EPC). The applicant may request the start of processing before expiry of this time limit by filing an explicit request for early processing (Articles 23(2)/40(2) PCT). For the request to be effective, the applicant must comply with the requirements of Rule 159(1) EPC as if the 31-month time limit expired on the date early processing is requested (payment of fees, submitting translations, etc.). A PACE request does not affect the start of processing. Conversely, a request for early processing does not constitute a PACE request. Both have to be requested separately. Detailed information is provided in the notice from the EPO dated 21 February 2013 concerning the request for early processing.⁴

II. Accelerated processing of oppositions where infringement proceedings have been instituted, and accelerated processing before the boards of appeal

9. Finally, reference is made to the notice from the European Patent Office dated 17 March 2008 concerning accelerated processing of oppositions where infringement proceedings have been instituted⁵ and to the notice from the Vice-President Directorate-General 3 dated 17 March 2008 concerning accelerated processing before the boards of appeal.⁶

⁴ OJ PO 2013, 156; see also Guidelines for Examination in the European Patent Office, E-VIII, 2.9; Euro-PCT Guide (8th edition, 2015), points 427 et seq.

⁵ OJ EPO 2008, 221; Guidelines for Examination in the European Patent Office, E-VII, 4.

⁶ Supplementary publication 1, OJ EPO 2015, 60; Guidelines for Examination in the European Patent Office, E-VII, 5.

D. Entrée anticipée dans la phase européenne

8. L'OEB en tant qu'office désigné/élu ne traite pas une demande internationale avant l'expiration du délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité (articles 22.3/39.1)b) PCT, règle 159(1) CBE). Le demandeur peut requérir le commencement du traitement avant l'expiration de ce délai en déposant une requête explicite en traitement anticipé (articles 23.2/40.2) PCT). 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 le traitement anticipé est demandé (paiement des taxes, production des traductions, etc.). Une requête PACE n'a pas d'incidence sur le commencement du traitement. Inversement, une requête en traitement anticipé ne constitue pas une requête PACE. Les deux doivent être requises séparément. Des informations détaillées figurent dans le Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 21 février 2013, concernant la requête en traitement anticipé.⁴

II. Traitement accéléré des oppositions lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée, et accélération de la procédure devant les chambres de recours

9. Enfin, il est fait référence au Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 17 mars 2008, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée⁵ et au Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 17 mars 2008, relatif à l'accélération de la procédure devant les chambres de recours.⁶

⁴ JO OEB 2013, 156 ; cf. aussi Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, E-VIII, 2.9 ; Guide euro-PCT (8^e édition, 2015), points 427 s.

⁵ JO OEB 2008, 221 ; Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, E-VII, 4.

⁶ Publication supplémentaire 1, JO OEB 2015, 60 ; Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, E-VII, 5.