

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. März 2017 über die Bearbeitung informeller Stellungnahmen zu früheren Recherchenergebnissen durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde ("PCT-Direkt")

Notice from the European Patent Office dated 8 March 2017 concerning the processing by the EPO as International Searching Authority of informal comments on earlier search results ("PCT Direct")

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 8 mars 2017, concernant le traitement des observations informelles relatives aux résultats de recherches antérieures par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ("PCT Direct")

1. Einführung

1.1 Am 18. August 2014 hat das Europäische Patentamt (EPA) in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt und Internationale Recherchenbehörde die Einführung eines als "PCT-Direkt" bezeichneten neuen PCT-Dienstes zum 1. November 2014 angekündigt (ABl. EPA 2014, A89), der die Effizienz und Qualität des Verfahrens vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde weiter verbessert. Ursprünglich stand der Dienst PCT-Direkt nur für internationale Anmeldungen zur Verfügung, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurden.

1.2 Mit Wirkung vom 1. Juli 2015 wurde der Dienst auf die übrigen Anmeldeämter ausgeweitet (ABl. EPA 2015, A51). Seitdem können PCT-Anmelder, die das EPA als Internationale Recherchenbehörde auswählen, den Dienst nutzen und unabhängig vom gewählten Anmeldeamt PCT-Direkt-Schreiben einreichen. Die im EPA als Anmeldeamt vorhandenen Tools für die elektronische Einreichung im PCT-Verfahren sowie das ePCT-System wurden zur Unterstützung des neuen Dienstes angepasst.

1.3 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.

1.4 Mit der vorliegenden Mitteilung werden die Nutzer darüber informiert, dass die Einschränkung, wonach der Prüfer nicht ausdrücklich auf das PCT-Direkt-Schreiben oder seinen Inhalt Bezug nehmen konnte, mit Wirkung vom 1. April 2017 aufgehoben wird. Näheres zur geänderten Praxis findet sich nachstehend unter 4.2.

1. Introduction

1.1 On 18 August 2014, the European Patent Office (EPO) in its capacity as receiving Office and International Searching Authority announced the launch of a new PCT service called "PCT Direct", aimed at further improving the efficiency and quality of the procedure before the EPO as International Searching Authority as of 1 November 2014 (OJ EPO 2014, A89). The PCT Direct service was initially only available for international applications filed with the EPO as receiving Office.

1.2 As of 1 July 2015, the service was extended to the other receiving Offices (OJ EPO 2015, A51). As a result, PCT applicants selecting the EPO as International Searching Authority are able to use the service and submit PCT Direct letters irrespective of the receiving Office chosen. The electronic filing tools available at the EPO as receiving Office under the PCT as well as the ePCT system have been adapted to support this new service.

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

1.4 With the present notice, users are informed that the restriction whereby no explicit reference could be made by the examiner to the PCT Direct letter or its content will be lifted as of 1 April 2017. Details on the amended practice are provided in point 4.2 below.

1. Introduction

1.1 Le 18 août 2014, l'Office européen des brevets (OEB) agissant en qualité d'office récepteur et d'administration chargée de la recherche internationale a annoncé l'introduction, le 1^{er} novembre 2014, d'un nouveau service PCT, dénommé "PCT Direct", ayant pour objectif d'améliorer encore l'efficacité et la qualité de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (JO OEB 2014, A89). À l'origine, le service PCT Direct n'était disponible que pour les demandes internationales déposées auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

1.2 Le 1^{er} juillet 2015, ce service a été étendu aux autres offices récepteurs (JO OEB 2015, A51). Les déposants PCT choisissant l'OEB comme administration chargée de la recherche internationale ont ainsi la possibilité d'utiliser ce service et de soumettre des lettres PCT Direct quel que soit l'office récepteur choisi. Les outils de dépôt électronique proposés par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur selon le PCT ainsi que le système ePCT ont été adaptés afin d'intégrer ce nouveau service.

1.3 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 peuvent 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 facilite l'évaluation de la demande internationale et accroît la valeur du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établis par l'OEB.

1.4 Par le présent communiqué, les utilisateurs sont informés que la restriction empêchant l'examineur de faire expressément référence à la lettre PCT Direct ou à son contenu sera levée à partir du 1^{er} avril 2017. Des précisions sur cette pratique modifiée sont fournies au point 4.2 ci-dessous.

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 Anmeldungsunterlagen 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:

- a) die informelle Stellungnahme wird in der nachstehend unter Nr. 3 angegebenen Form zusammen mit der internationalen Anmeldung beim Anmeldamt eingereicht und
- b) die internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer vom EPA recherchierten früheren Anmeldung (internationale, europäische oder nationale Erstanmeldung).¹

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 Anmelde-nummer 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.

¹ Das EPA führt nationale Recherchen für folgende Staaten durch (Stand: 1. April 2017): Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Italien, Türkei, Griechenland, Zypern, Malta, San Marino, Litauen, Lettland und Monaco. Recherchen internationaler Art fallen nicht unter das PCT-Direkt-Verfahren.

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:

- (a) the informal comments are filed together with the international application with the 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 (international, European or national first filing).¹

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.

¹ As on 1 April 2017, the EPO performs national searches for the following states: France, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Italy, Turkey, Greece, Cyprus, Malta, San Marino, Lithuania, Latvia and Monaco. Please note that international-type searches are not covered by the PCT Direct procedure.

2. Requêtes en traitement selon PCT Direct

2.1 Les déposants peuvent requérir le traitement de leur demande internationale selon PCT Direct en soumettant une lettre ("lettre PCT Direct") dans laquelle ils présentent 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) les observations informelles doivent être soumises, avec la demande internationale, auprès de l'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 par l'OEB (premier dépôt international, européen ou national).¹

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 indiquer 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.

¹ L'OEB effectue des recherches nationales pour les pays suivants (situation au 1^{er} avril 2017) : France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Italie, Turquie, Grèce, Chypre, Malte, Saint-Marin, Lituanie, Lettonie et Monaco. Il est à noter que les recherches de type international ne sont pas couvertes par la procédure PCT Direct.

3.3 Der Anmelder kann dem PCT-Direkt-Schreiben auch eine Kopie des früheren Recherchenbescheids beifügen.

3.4 Das PCT-Direkt-Schreiben, eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung sowie (falls beigelegt) der frühere Recherchenbescheid 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 mit der Software des EPA für die Online-Einreichung oder mit der neuen Online-Einreichung (CMS) als Anmerkung die Worte "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" einzutragen.² Bei der elektronischen Einreichung über das ePCT-Portal der WIPO sind das PCT-Direkt-Schreiben und eine etwaige gekennzeichnete Kopie der Ansprüche und/oder der Beschreibung als beigelegte "Andere Unterlage(n)" hochzuladen, indem das Kästchen "Schreiben des Anmelders an die ISA über eine frühere Recherche ('PCT Direct')" ausgewählt wird.

3.5 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.

3.3 The applicant may also annex a copy of the earlier search opinion to the PCT Direct letter.

3.4 The PCT Direct letter, any marked-up copy of the claims and/or description as well as the earlier search opinion, if annexed, 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 as a remark for filings in electronic form using the EPO online filing software or the EPO new online filing (CMS).² For filings in electronic form using WIPO's ePCT portal, the PCT Direct letter and any marked-up copy of the claims and/or description are to be uploaded as "Other documents" by selecting the box "Applicant letter to ISA concerning earlier search ("PCT Direct")".

3.5 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.

3.3 Le déposant peut également joindre à la lettre PCT Direct une copie du précédent avis au stade de la recherche.

3.4 La lettre PCT Direct et, le cas échéant, la copie annotée des revendications et/ou de la description, ainsi que le précédent avis au stade de la recherche, s'il est joint à la lettre, doivent être soumis dans un seul document au format PDF (et non ZIP) et être mentionnés dans le cadre 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 sous forme de remarque en cas de dépôt par voie électronique via le logiciel de dépôt en ligne de l'OEB ou via le nouveau système de dépôt en ligne de l'OEB (CMS)². En cas de dépôt par voie électronique via le portail ePCT de l'OMPI, il convient de soumettre la lettre PCT Direct et, le cas échéant, la copie annotée des revendications et/ou de la description sous la rubrique "Autre(s) document(s) joint(s)" et de sélectionner la case "Lettre du déposant à l'administration chargée de la recherche internationale concernant la recherche antérieure ("PCT Direct")".

3.5 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. Il se peut en effet que le rapport de recherche, l'avis au stade de la recherche et d'autres éléments du dossier de la demande antérieure ne soient pas accessibles au public.

² Bei Verwendung der neuen Online-Einreichung (CMS) des EPA sollte der Anmelder als Unterlagenart "Mitteilung zu PCT-Direkt" angeben und im Feld "Anmerkungen" "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" eintragen. Bei Verwendung der Software des EPA für die Online-Einreichung sollte der Anmelder in der Registerkarte "Inhalt" unter dem Reiter "Beigelegte Unterlagen" "Schreiben des Anmelders an die ISA über eine frühere Recherche ('PCT Direct')" auswählen und in der Registerkarte "Anmerken" als "Anmerkung" "PCT-Direkt/informelle Stellungnahme" angeben.

² For online filings using the EPO new online filing (CMS), applicants should indicate "Communication concerning PCT Direct" as document type and specify "PCT Direct / informal comments" in the "Remarks" field. In the case of the EPO online filing software, applicants should select "Applicant letter to ISA concerning earlier search (PCT Direct)" as document type from the sub-tab "Accompanying items" on the "Content" tab, and indicate "PCT Direct / informal comments" as a "Remark" on the "Annotate" tab.

² Dans le cas des dépôts en ligne effectués à l'aide du nouveau système de dépôt en ligne de l'OEB (CMS), les déposants doivent indiquer "notification relative à PCT Direct" comme type de document et "PCT Direct / observations informelles" dans le champ "Remarques". Pour les dépôts effectués à l'aide du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB, les déposants doivent choisir l'option "Lettre du déposant à l'administration chargée de la recherche internationale concernant la recherche antérieure (PCT Direct)" comme type de document via le sous-onglet "Éléments joints" de l'onglet "Bordereau" et indiquer "PCT Direct / observations informelles" dans le champ "Remarques" de l'onglet "Annoter".

4. Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben

4.1 Beim Anmeldeamt eingereichte PCT-Direkt-Schreiben werden zusammen mit der Kopie der Rechercheergebnisse 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. Für den schriftlichen Bescheid bedeutet dies, dass auf das PCT-Direkt-Schreiben und seinen Inhalt Bezug genommen wird, soweit dies für das internationale Recherchungsverfahren relevant ist. Auf den früheren Recherchenbescheid kann der Prüfer allerdings nur dann explizit verweisen, wenn dieser dem PCT-Direkt-Schreiben beigelegt ist.

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

5. Inkrafttreten

5.1 Diese Mitteilung tritt am 1. April 2017 in Kraft und gilt für alle internationalen Anmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden.

5.2 Mit Inkrafttreten der vorliegenden Mitteilung wird die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Juni 2015 über die Bearbeitung informeller Stellungnahmen zu früheren Rechercheergebnissen durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde ("PCT-Direkt") (ABI. EPA 2015, A51) aufgehoben.

4. Processing of PCT Direct letters

4.1 PCT Direct letters filed with the 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. The written opinion will reflect this by acknowledging the PCT Direct letter and addressing its content insofar as it is relevant to the international search procedure. The examiner however may make explicit reference to the earlier search opinion only if it is annexed to the PCT Direct letter.

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

5.1 The present notice enters into force on 1 April 2017 and will apply to international applications filed on or after that date.

5.2 As from its entry into force, the present notice will replace the notice from the European Patent Office dated 22 June 2015 concerning the processing by the EPO as International Searching Authority of informal comments on earlier search results ("PCT Direct") (OJ EPO 2015, A51).

4. Traitement des lettres PCT Direct

4.1 Les lettres PCT Direct déposées auprès de l'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. Ainsi, l'opinion écrite fera référence à la lettre PCT Direct et traitera son contenu, dans la mesure où celui-ci est pertinent pour la procédure de recherche internationale. Cependant, l'examineur ne pourra se référer expressément au précédent avis au stade de la recherche que si celui-ci est joint à la lettre PCT Direct.

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

5.1 Le présent communiqué entrera en vigueur le 1^{er} avril 2017 et s'appliquera aux demandes internationales déposées à compter de cette date.

5.2 À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent communiqué remplacera le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 juin 2015, concernant le traitement des observations informelles relatives aux résultats de recherches antérieures par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale au titre du PCT ("PCT Direct") (JO OEB 2015, A51).