

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 6. Dezember 1988 über die raschere Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen

Das EPA steht wegen der rapide zunehmenden Anmeldezahlen unter sehr großem Arbeitsdruck. Recherchen- und Prüfungsrückstände haben sich eingestellt; trotz großer Rekrutierungs- und Rationalisierungsbemühungen können sie erst in einigen Jahren allgemein abgebaut werden.

Das Amt ist daher bestrebt, den Anmeldern, die an rascher Recherche und/oder Prüfung ein besonderes Interesse bekunden, durch möglichst kurze Bearbeitungsfristen entgegenzukommen.

Gewisse Verhaltensweisen der Anmelder, vor allem auch die immer noch sehr geringe Zahl europäischer Erstanmeldungen (ca. 5%) zeigen, daß die den Anmeldern zur Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens gegebenen Möglichkeiten zu wenig bekannt sind.

Im folgenden werden die Anmelder daher darauf hingewiesen, wie sie die Bearbeitungszeit der Anmeldungen beträchtlich verkürzen können:

#### MASSNAHME 1

Anmelder, die an rascher Recherche und/oder Prüfung ein berechtigtes Interesse haben, können dies bei der Anmeldung mit einer formlosen schriftlichen Erklärung unter Angabe der Gründe kundtun. Das Amt wird sich in solchen Fällen bemühen, die Recherche bzw. Prüfung zu beschleunigen.

#### MASSNAHME 2

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt hat alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, daß die Recherchenberichte zu europäischen Erstanmeldungen so rasch wie möglich erstellt werden und dem Anmelder spätestens 9 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist; sie eröffnet also nach Art. 87-89 EPÜ ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (die sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei einem na-

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the European Patent Office dated 6 December 1988 concerning accelerated prosecution of European patent applications

The rapid rise in incoming applications is placing the EPO under growing workload pressure. Search and examination backlogs have built up and despite all the Office's efforts to rationalise and to recruit new staff it will take some years to clear them entirely.

The Office therefore seeks to accommodate those applicants who indicate a special interest in a rapid search and/or examination by processing their applications as quickly as possible.

Certain patterns in applicant behaviour, especially the enduringly very low (5%) percentage of European first filings, show that users are not fully aware of the possibilities that exist for speeding up and simplifying the procedure.

Applicants' attention is therefore drawn to the following ways by which the processing time for applications can be considerably shortened:

#### MEASURE 1

Applicants with a legitimate interest in rapid search and/or examination may simply indicate this by a reasoned statement in writing when filing the application. The Office will then endeavour to speed up the search and/or examination.

#### MEASURE 2

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office has taken all necessary steps to ensure that search reports for European first filings are drawn up as quickly as possible and are available to the applicant no later than 9 months from the filing date.

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Art. 87 to 89 EPC, in the same way and to the same

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 6 décembre 1988 relatif au traitement accéléré des demandes de brevet européen

L'OEB doit faire face à une très forte charge de travail par suite de l'augmentation rapide du nombre des demandes. Des arriérés se sont constitués tant au niveau de la recherche qu'au niveau de l'examen, et ceux-ci ne pourront être résorbés que dans quelques années en dépit de gros efforts de recrutement et de rationalisation.

L'Office s'efforce dans ces conditions de faciliter les choses aux demandeurs qui se déclarent intéressés par une recherche ou un examen rapide, en raccourcissant autant que possible les délais de traitement.

Certains comportements des demandeurs, notamment le nombre toujours aussi limité (5% environ) de premiers dépôts européens, donnent à penser que les possibilités de traitement accéléré et simplifié des demandes ne sont pas suffisamment connues.

L'attention des demandeurs est donc attirée sur les mesures suivantes, qui permettent de raccourcir considérablement les délais de traitement de leurs demandes:

#### 1<sup>re</sup> MESURE

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution rapide de la recherche ou de l'examen, peuvent le signaler lors du dépôt de la demande au moyen d'une simple déclaration écrite, assortie d'un exposé des motifs. En pareil cas, l'Office s'efforcera d'accélérer la recherche ou l'examen.

#### 2<sup>e</sup> MESURE

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que les rapports de recherche concernant les premiers dépôts européens soient établis aussi rapidement que possible, et que le demandeur en dispose au plus tard 9 mois à compter de la date de dépôt.

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne en effet naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même

tionalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-V, 1.3).

Eine europäische Erstanmeldung ist ferner für Nachanmeldungen prioritätsbegründend, die im Prioritätsjahr in einem Mitgliedsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht werden (s. Art. 4.A (2) PVÜ und Art. 66 EPÜ).

### MASSNAHME 3

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung beschleunigen, wenn er in der Sache auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Dies kann durch eine begründete Stellungnahme oder sachdienliche Änderungen der Anmeldung, insbesondere der Ansprüche, geschehen. Ein solches Verhalten des Anmelders wird vom EPA als Antrag auf beschleunigte Prüfung gewertet.

### MASSNAHME 4

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Aufforderung des EPA nach Art. 96 EPÜ verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2). Die Verzichtserklärung führt zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung. Sie kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung (s. Formblatt für den Erteilungsantrag, S. 5, Pkt. B8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA abgegeben werden.

Bei frühzeitiger Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Der vor kurzem neu eingeführte Artikel 10b der Gebührenordnung<sup>1)</sup> läßt eine 75%ige Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu, wenn er, zum Beispiel aufgrund des Recherchenberichts, die Anmeldung zurücknimmt oder diese zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Sachprüfung begonnen hat.

### MASSNAHME 5

Wenn der Anmelder durch sein Verhalten (s. namentlich Maßnahme 3) sein Interesse an einer raschen Sachprüfung eindeutig zu erkennen gibt, wird sich das EPA nach Kräften bemühen, ihm den ersten Bescheid innerhalb von 7 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung zu übermitteln.

Die Anmeldung wird der Prüfungsabteilung unverzüglich zugeleitet, sobald sie zuständig geworden ist. Dies ist der Fall, wenn ein gültiger Prüfungsantrag

extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO C-V, 1.3).

A first European filing is also a proper basis for claiming priority in respect of subsequent patent applications filed within the priority year in any country which is a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (see Art. 4.A (2) of the Paris Convention and Art. 66 EPC).

### MEASURE 3

The applicant can speed up processing at the examination stage by making a substantive response to the search report without awaiting the first communication from the Examining Division. This may take the form of reasoned observations or appropriate amendments to the application, in particular to the claims. Such a response will be interpreted by the EPO as a request for quick examination.

### MEASURE 4

An early request for examination, accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (cf. Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division. It may be made on filing the European patent application (see page 5 of the Request for Grant form, point B8) or later in a separate communication to the EPO.

An early request for examination is of no disadvantage to the applicant. The recently introduced new Article 10b of the Rules relating to Fees<sup>1)</sup> allows him a 75% refund of the examination fee if, for instance in the light of the search report, he withdraws the application or if the latter is refused or deemed to be withdrawn before substantive examination has begun.

### MEASURE 5

Where the applicant's action (see in particular measure 3) reveals a clear interest in speedy examination, the EPO will make every effort to issue the first communication within 7 months following receipt of the application by the Examining Division.

The application is forwarded without delay to the Examining Division once it has become responsible. This is the case when a valid request for exam-

façon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3).

Un premier dépôt européen donne également naissance à un droit de priorité pour des demandes de brevet ultérieures, déposées au cours de l'année de priorité dans un pays membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf. article 4A (2) de la Convention de Paris et article 66 CBE).

### 3<sup>e</sup> MESURE

Le demandeur peut accélérer le traitement de la demande européenne au stade de l'examen quant au fond s'il répond sur le fond au sujet du rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Cette réponse peut se présenter soit sous forme d'observations motivées, soit sous forme de modifications pertinentes apportées à la demande, en particulier aux revendications. Une telle réaction du demandeur est interprétée par l'OEB comme une requête en examen accéléré.

### 4<sup>e</sup> MESURE

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen, et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 1.1.2). Cette déclaration de renonciation entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen. Elle peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, p. 5, point B8) ou ultérieurement, dans une notification séparée adressée à l'OEB.

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. Le nouvel article 10ter, inséré récemment<sup>1)</sup> dans le règlement relatif aux taxes, permet le remboursement à 75% de la taxe d'examen si le demandeur, par exemple au vu du rapport de recherche, retire la demande ou si celle-ci est rejetée ou réputée retirée avant que l'examen quant au fond n'ait commencé.

### 5<sup>e</sup> MESURE

Lorsque l'attitude du demandeur (cf. notamment 3<sup>e</sup> mesure) montre clairement qu'il voit un intérêt dans un examen quant au fond rapide, l'OEB fera tout son possible pour que la première notification de la division d'examen lui soit signifiée dans les 7 mois suivant la date à laquelle la demande est parvenue à la division d'examen.

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable a

<sup>1)</sup> S. ABI. EPA 1988, 294 und 354.

<sup>1)</sup> Cf. OJ EPO 1988, 294 und 354.

<sup>1)</sup> Cf. JO OEB 1988, 294 et 354.

gestellt worden ist, d. h. sowohl ein schriftlicher Antrag vorliegt (der durch das vorgedruckte Kreuz in Feld 5 bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag enthalten ist) als auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Hat der Anmelder einen frühzeitigen unbedingten Prüfungsantrag gestellt (s. Maßnahme 4), so ist dies bereits dann der Fall, wenn der Recherchenbericht dem Anmelder zugeht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2).

#### MASSNAHME 6

Voraussetzung für eine rasche Sachprüfung ist es, daß der Anmelder den Bescheid der Prüfungsabteilung ernsthaft erwidert. Die Erwidern soll präzise und umfassend auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingehen; nur so kann diesen Fall schneller zum Abschluss bringen. Zudem sollte eine Verlängerung der Erwidernsfrist nach Regel 84 EPÜ nur dann beantragt werden, wenn dies wirklich erforderlich ist.

#### MASSNAHME 7

Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung des europäischen Patents beträchtlich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen der Anmeldung beantragt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.9 und Mitteilung des Vizepräsidenten der GD 2 vom 20. September 1988, ABl. EPA 1989, 43).

Im Sinne eines maßgerechten Dienstes am Kunden hofft das Amt, daß von den beschriebenen Maßnahmen reger Gebrauch gemacht wird.

ination is present, i.e. when both the written request (already signified in the Request for Grant form by a preprinted cross in its Section 5) has been filed and the examination fee paid. If the applicant has filed an early and unconditional request for examination (see measure 4) this is already the case when the search report is transmitted to him (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 1.1.2).

#### MEASURE 6

A precondition for rapid examination is a bona fide response by the applicant to the Examining Division communication. Such response should deal precisely with all the points raised by the Division, which only then can bring the case to a quicker conclusion. Furthermore, requests under Rule 84 EPC for extensions of time for making the response should be made only when really necessary.

#### MEASURE 7

If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the procedure up to actual grant of the European patent can be shortened considerably if the applicant approves without delay the text in which it is intended to grant the patent and does not request further amendments to the application (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 4.9 and the Notice of the Vice-President DG 2 dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43).

The Office hopes that all those it seeks to serve will avail themselves to a large degree of the measures described above.

été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen de façon précoce et sans aucune réserve (cf. 4<sup>e</sup> mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

#### 6<sup>e</sup> MESURE

Pour qu'un examen quant au fond soit effectué rapidement, il est nécessaire que le demandeur réponde consciencieusement à la notification de la division d'examen, c'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés; c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. Par ailleurs, une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de réelle nécessité.

#### 7<sup>e</sup> MESURE

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président de la DG 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43).

L'Office a conçu les mesures qui précèdent afin d'offrir un service adapté aux besoins de ses clients, et il espère que ceux-ci en feront largement usage.