

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 vom 22. Juni 1989 über die Amtspraxis bei Rücksprachen mit dem Prüfer

I. Im Rahmen der dreiseitigen Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Patentamt, dem Japanischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten wurde auf der 6. Dreierkonferenz (Tokio, November 1988) folgende Vereinbarung über eine Harmonisierung der Rücksprachepraxis der drei Ämter getroffen:

"Harmonisierung der Praxis bei Rücksprachen mit dem Prüfer"

a) Definition

1. Die Rücksprache ist eine Hilfsmaßnahme im Rahmen des Prüfungsverfahrens, um in entsprechend gelagerten Fällen spezifische Sachverhalte darzulegen und zu klären, zum gegenseitigen Verständnis von Prüfer und Anmelder beizutragen und damit die Bearbeitung der Anmeldung zu beschleunigen.

2. Die Prüfung von Patentanmeldungen wird auf der Grundlage förmlicher schriftlicher Unterlagen durchgeführt. Eine Rücksprache kann das förmliche Prüfungsverfahren nicht ersetzen und befreit den Anmelder nicht von der Verpflichtung, Bescheide des Amtes zu beantworten.

b) Teilnahme an Rücksprachen

Der bevollmächtigte Vertreter kann sich auf seinen Antrag hin vom Anmelder oder von anderen beteiligten Personen begleiten lassen. Falls keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird dem Vertreter im Prüfungsverfahren mindestens eine Rücksprache mit dem Prüfer gewährt. Jedes Amt behält sich jedoch vor, weitere Rücksprachen abzulehnen, wenn zu vermuten ist, daß diese nicht zu einer Beschleunigung des Prüfungsverfahrens beitragen, oder wenn sie in einem fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens beantragt werden. Das Amt kann auf der Teilnahme des bevollmächtigten Vertreters an der Rücksprache bestehen.

c) Art der Niederschrift

Von jeder Rücksprache ist eine Niederschrift mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse anzufertigen und in den zur Einsicht freigegebenen Teil der Akte aufzunehmen. Ist diese Niederschrift von Bedeutung für das

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the Vice-President Directorate General 2 dated 22 June 1989 concerning Examiner Interview Practice

I. In the framework of trilateral co-operation between the European Patent Office, the Japanese Patent Office and the United States Patent and Trademark Office at the 6th Trilateral Conference (Tokyo, November 1988), the following agreement was reached on harmonising interview practice in the three Offices:

"Harmonisation of Examiner Interview Practice"

(a) Definition

1. An interview is an auxiliary procedure in examination, conducted when the nature of the case is such that the interview could serve to develop and clarify specific issues and lead to a mutual understanding between the examiner and the applicant, and thereby advance the prosecution of the application.

2. Examination of patent applications is to be carried out on the basis of formal written documents. An interview does not substitute for formal examination procedures, and does not remove the necessity for response to Office Actions by the applicant.

(b) Attendance at Interview

The authorised representative will be allowed to be accompanied by the applicant or any persons who are involved in the case if the authorised representative so requests. The authorised representative will be permitted at least one interview with the examiner during the examination of the application unless exceptional circumstances apply. However, each Office reserves the right to refuse further interviews if such interviews are unlikely to advance the examination of the application or are requested at a late stage in the proceedings. The Office may require the authorised representative to be present at the interview.

(c) Form of Record

A record should be made of an interview summarising the main results. This record should be placed on the part of the dossier open to public inspection. If the record is of significance to the examining procedure, a copy should be

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Vice- Président chargé de la direction générale 2 en date du 22 juin 1989, relatif à la pratique suivie à l'OEB en ce qui concerne les entretues avec l'examinateur

I. Dans le cadre de la coopération tripartite entre l'Office européen des brevets, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, lors de la 6^e conférence tripartite (Tokyo, novembre 1988) les trois offices sont parvenus à un accord relatif à l'harmonisation de leurs pratiques en ce qui concerne les entretues avec l'examinateur, accord dont les termes sont reproduits ci-après:

"Harmonisation des pratiques en ce qui concerne les entretues avec l'examinateur"

a) Définition

1. Une entrevue est une procédure auxiliaire d'examen à laquelle on a recours lorsqu'en raison de la nature du cas, elle peut être utile pour clarifier des points particuliers et permettre à l'examinateur et au demandeur de mieux se comprendre et peut, par conséquent, faire progresser l'examen de la demande.

2. L'examen des demandes de brevet doit être effectué sur la base de documents écrits formels. L'entrevue ne remplace pas les procédures d'examen officiel et ne dispense pas le demandeur de répondre aux notifications de l'Office.

b) Participation à l'entrevue

Le mandataire habilité pourra être accompagné du demandeur ou de toute personne intervenant dans l'affaire si le mandataire le demande. Sauf exception, le mandataire pourra avoir au moins une entrevue avec l'examinateur pendant la procédure d'examen. Toutefois, chaque office se réserve le droit de refuser d'accorder d'autres entrevues s'il semble que celles-ci ne feront pas progresser l'examen de la demande ou si elles sont demandées à un stade trop avancé de la procédure. L'Office peut demander que le mandataire soit présent à l'entrevue.

c) Etablissement d'un compte rendu

Un compte rendu résumant les principaux acquis devra être établi à l'issue d'une entrevue et sera placé dans la partie du dossier ouverte à l'inspection publique. Si le compte rendu peut avoir une incidence sur la procédure

Prüfungsverfahren, so ist sie in Kopie dem Anmelder oder seinem Vertreter persönlich zu übergeben oder per Post zuzustellen.

d) Zusage des Prüfers

Der Prüfer ist berechtigt, sich auf etwaige im Verlauf der Rücksprache vereinbarte Änderungen der Anmeldung festzulegen. Auch wenn eine solche Zusage nicht rechtsverbindlich ist, kann der Anmelder davon ausgehen, daß sie in der Sache eingehalten wird, es sei denn, es stellt sich in der Folge (z. B. aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel) heraus, daß die vereinbarte Fassung zu einem ungültigen Patent führen würde."

II. Diese Vereinbarung erfordert keine Änderung der derzeitigen Praxis des EPA (Richtlinien für die Prüfung C-VI, 6); dennoch sei auf folgende Punkte hingewiesen:

"b) Teilnahme an Rücksprachen"

Das EPA wird auch künftig Anträgen auf Rücksprache in der Regel stattgeben, es sei denn, der Prüfer hält eine solche Unterredung ausnahmsweise für nicht sachdienlich (s. Richtlinien für die Prüfung C-VI, 6.1a), insbesondere wenn eine mündliche Verhandlung ohnehin unvermeidlich erscheint. In jedem Fall hat der Anmelder nach Artikel 116 (1) EPÜ immer das Recht auf eine formelle mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung.

Nach der Praxis des Amtes ist regelmäßig die Teilnahme des bevollmächtigten zugelassenen Vertreters an der Rücksprache erforderlich, sofern ein solcher Vertreter bestellt worden ist. In den Fällen des Artikel 133 (2) EPÜ muß der zugelassene Vertreter stets bei Rücksprachen anwesend sein.

"d) Zusage des Prüfers"

Im EPA unterliegt jede Zusage des Prüfers der Genehmigung durch die gesamte Prüfungsabteilung. Allerdings hält sich das EPA in der Regel an eine mit dem einzelnen Prüfer getroffene Vereinbarung und weicht von ihr nur in Ausnahmefällen ab, wenn die anderen Mitglieder sie für unvertretbar halten oder neue Tatsachen oder Beweismittel zu berücksichtigen sind.

handed personally or sent by post to the applicant or his representative.

(d) Commitment of the Examiner

The examiner should have the authority to make a commitment in respect of any agreement on amendment of the application reached during interviews. Even though such a commitment is not legally binding, there should be a presumption that this commitment will in substance be adhered to unless it subsequently appears (e.g. due to new facts or evidence) that the agreed text would result in an invalid patent."

II. This agreement does not involve any change in current EPO practice (Guidelines for Examination C-VI, 6) but attention is directed to the following points.

"(b) Attendance at Interview"

The EPO practice continues to be to grant a request for an interview unless, exceptionally, the examiner believes that no useful purpose would be served by such a discussion (see Guidelines for Examination C-VI, 6.1a), especially if oral proceedings seem to be in any case unavoidable. In any event, under Article 116(1) EPC the applicant always has the right to formal oral proceedings before the Examining Division.

The EPO practice is, as a general rule, to require the presence of the authorised professional representative at the interview whenever such a representative has been appointed. Where Article 133(2) EPC applies the professional representative must invariably be present at the interview.

"(d) Commitment of the Examiner"

In the EPO, any commitment of the examiner is always subject to the approval of the whole Examining Division. Nevertheless, under EPO practice, an agreement made with the individual examiner will normally be adhered to and will be departed from only if, exceptionally, the other members consider this agreement unreasonable or if new facts or evidence come to light.

d'examen, une copie devra en être remise en mains propres au demandeur ou à son mandataire, ou leur être adressée par la poste.

d) Engagement pris par l'examinateur

L'examinateur devrait pouvoir s'engager pour ce qui concerne les modifications de la demande qui ont été convenues au cours des entretiens. Même si un tel engagement n'a pas de valeur juridique, on devra pouvoir considérer qu'il sera respecté sauf s'il apparaît ultérieurement (s'il y a, par exemple, des faits nouveaux ou des preuves nouvelles) que le texte sur lequel on s'est mis d'accord entraînerait la délivrance d'un brevet non valable."

II. Bien que cet accord n'implique pas de modification de la pratique actuelle de l'OEB (Directives relatives à l'examen C-VI, 6), il convient d'attirer l'attention sur les points suivants.

"b) Participation à l'entrevue"

A l'OEB, la pratique continue à consister à accorder l'entrevue au demandeur qui la sollicite, à moins que, exceptionnellement, l'examinateur n'estime que cela ne serait d'aucune utilité (cf. Directives relatives à l'examen C-VI, 6.1a), ce qui est notamment le cas, si une procédure orale apparaît d'ores et déjà inévitable. Quoi qu'il en soit, le demandeur a toujours le droit, en vertu de l'article 116(1) CBE, de requérir une procédure orale officielle devant la division d'examen.

La pratique suivie à l'OEB consiste, en règle générale, à demander que le mandataire habilité, agréé près l'OEB, soit présent à l'entrevue lorsqu'un tel mandataire a été désigné. Si l'article 133(2) est applicable, le mandataire agréé doit être présent à l'entrevue.

"d) Engagement pris par l'examinateur"

A l'OEB, tout engagement pris par l'examinateur est invariablement soumis à l'approbation de la division d'examen. Néanmoins, la pratique suivie à l'OEB consiste normalement à approuver un accord intervenu entre le demandeur et l'examinateur, sauf si, exceptionnellement, les autres membres de la division d'examen considèrent cet accord comme déraisonnable ou si l'on dispose de faits nouveaux ou de preuves nouvelles.