

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

**Mitteilung des Präsidenten
des Europäischen Patentamts
vom 24. Dezember 1994 über
das Programm zur beschleunigten
Bearbeitung europäischer
Patentanmeldungen -
"PACE" ***

(bisher "Sieben Maßnahmen")

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt sein Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen verbessert und vereinfacht; es trägt nun die Bezeichnung **PACE**¹ und ersetzt die im Dezember 1988 eingeführten "Sieben Maßnahmen"² des EPA. Das Programm gilt auch für internationale Anmeldungen, die in die regionale Phase vor dem EPA eintreten ("Euro-PCT-Anmeldungen"), soweit nicht anders angegeben.

Wenn der Anmelder die Möglichkeiten des **PACE**-Programms nutzt, kann er die Bearbeitungszeit für die betreffende Anmeldung gegenüber der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von der Einreichung der Anmeldung bis zur Erteilung des europäischen Patents erheblich verkürzen.

Recherche

1. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die **keine Priorität** in Anspruch genommen wird (Erstanmeldungen), gewährleistet das Amt, daß der Anmelder den Recherchenbericht in der Regel **spätestens 6 Monate** nach dem Anmeldetag erhält. In diesen Fällen wird automatisch eine beschleunigte Recherche durchgeführt, ohne daß es hierfür eines besonderen Antrags bedarf.

* Wiederverlautbarung der in ABl. EPA 1995, 57 veröffentlichten Mitteilung.

¹ Über PACE wird in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts des EPA ausführlicher berichtet.

² Zuletzt veröffentlicht in ABl. EPA 1994, 244.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

**Notice from the President of
the European Patent Office
dated 24 December 1994 con-
cerning the programme for
accelerated prosecution of
European patent applications
- "PACE" ***

(formerly "Seven Measures")

To assist applicants requiring rapid search or examination the Office has improved and simplified its programme for accelerated prosecution of European patent applications, which is now called **PACE**¹ and replaces the EPO's "Seven Measures Programme"² dating back to December 1988. The programme also applies to international applications entering the regional phase before the EPO ("Euro-PCT applications") unless otherwise indicated.

Where the applicant complies with the options available under **PACE**, he may considerably shorten the time needed for the processing of a specific application in comparison with the average processing time from filing up to grant of a European patent.

Search

1. In respect of European patent applications claiming **no priority** (first filings), the Office ensures that search reports will be available to applicants, as a rule, **no later than six months** from the filing date. Accelerated search is automatic in these cases, no request needs to be filed.

* Re-publication of the notice published in OJ EPO 1995, 57.

¹ Detailed information on PACE will be published in a later issue of the Official Journal of the EPO.

² Last published in OJ EPO 1994, 244

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

**Communiqué du Président de
l'Office européen des brevets,
en date du 24 décembre 1994,
relatif au programme de traite-
ment accéléré des deman-
des de brevet européen -
"PACE" ***

(anciennement "Sept mesures")

Afin d'aider les demandeurs qui désirent une recherche ou un examen rapide, l'Office a amélioré et simplifié son programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen, qui s'appelle désormais **PACE**¹ et remplace le "programme des sept mesures"² de l'OEB, datant de décembre 1988. Ce programme s'applique également, sauf indication contraire, aux demandes internationales entrant dans la phase régionale devant l'OEB ("demandes euro-PCT").

Lorsque le demandeur satisfait aux options disponibles selon **PACE**, il peut raccourcir considérablement le temps nécessaire au traitement d'une demande spécifique par rapport au temps de traitement moyen qui s'écoule entre le dépôt d'une demande et la délivrance d'un brevet européen.

Recherche

1. Concernant les demandes de brevet européen ne revendiquant **pas de priorité** (premiers dépôts), l'Office fait en sorte que les rapports de recherche soient en règle générale à la disposition des demandeurs **au plus tard six mois** à compter de la date de dépôt. La recherche accélérée étant automatique dans ces cas, il n'est pas besoin de présenter de requête.

* Nouvelle publication du communiqué publié au JO OEB 1995, 57.

¹ Des informations détaillées concernant PACE seront publiées dans un numéro ultérieur du Journal officiel de l'OEB.

² Dernière publication au JO OEB 1994, 244

2. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die eine Priorität in Anspruch genommen wird, kann bei der Einreichung schriftlich eine **beschleunigte Recherche** beantragt werden. Das Amt wird sich dann nach Kräften bemühen, den Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen.

Prüfung

3. Eine **beschleunigte Prüfung** kann jederzeit - sei es bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, nach Erhalt des Recherchenberichts oder zu einem späteren Zeitpunkt - schriftlich beantragt werden.

Für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA³ oder danach beantragt werden. Im ersten Fall erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung von Euro-PCT-Anmeldungen auf die Formalprüfung, die Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts, wo ein solcher erforderlich ist, und die Sachprüfung. Wo ein ergänzender Recherchenbericht nicht zu erstellen ist⁴, erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung sowohl auf die Formai- als auch auf die Sachprüfung.

4. Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, den **ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 3 Monaten** nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder nach Eingang des Antrags auf beschleunigte Prüfung (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist) zu erstellen.

Alle weiteren Prüfungsbescheide ergehen innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Erwidernng des Anmelders, vorausgesetzt, daß dieser innerhalb der im vorausgegangenen Bescheid gesetzten Frist antwortet und auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingeht.

³ Bei Euro-PCT-Anmeldungen kann der Anmelder den Eintritt in die regionale Phase beschleunigen, wenn er gemäß den Artikeln 23 (2) oder 40 (2) PCT ausdrücklich eine vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung beantragt. Dies führt jedoch nicht automatisch zu einer beschleunigten Prüfung in der regionalen Phase; hierzu bedarf es vielmehr eines gesonderten Antrags nach dem PACE-Programm.

⁴ Dies ist der Fall, wenn das EPA, das schwedische oder das Österreichische Patentamt den internationalen Recherchenbericht erstellt haben.

2. In respect of European patent applications claiming priority, **accelerated search** can be requested in writing on filing the application. In such a case the Office will make every effort to issue the search report as soon as possible.

Examination

3. **Accelerated examination** can be requested in writing at any time, eg on filing the European patent application, in response to the search report or later.

For Euro-PCT applications it can be requested on or after entry into the regional phase before the EPO³. If requested on entry into the regional phase, accelerated prosecution of Euro-PCT applications comprises the formalities examination, the establishment of the supplementary European search report, where such a report is necessary, and substantive examination. Where a supplementary search report is not necessary⁴, the accelerated prosecution comprises formalities as well as substantive examination.

4. When a request for accelerated examination has been filed, the Office will make every effort to issue the **first examination report within 3 months** of receipt of the application by the examining division or receipt of the request for accelerated examination (whichever is the later).

Further examination reports will be issued within 3 months of receipt of the applicant's reply, provided that the applicant responds within the time limit set in the previous examination report and deals with all the points raised by the examining division.

³ In Euro-PCT applications the applicant can speed up entry into the regional phase by an express request for early processing of the application under Article 23(2) or 40(2) PCT. However, this does not automatically lead to accelerated examination in the regional phase - to achieve this a separate request under the PACE programme must be filed.

⁴ This is the case where the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office.

2. Concernant les demandes de brevet européen revendiquant une priorité, il est possible de demander par écrit une **recherche accélérée** lors du dépôt de la demande. Dans un tel cas, l'Office fera tout son possible pour établir le rapport de recherche le plus tôt possible.

Examen

3. Il est possible de demander, par écrit, un **examen accéléré** à tout moment, par ex. lors du dépôt de la demande de brevet européen, en réponse au rapport de recherche ou ultérieurement.

Pour les demandes euro-PCT, cet examen accéléré peut être demandé lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB ou ultérieurement³. S'il est demandé lors de l'entrée dans la phase régionale, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités, l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, lorsqu'un tel rapport est nécessaire, et l'examen quant au fond. Lorsqu'un tel rapport complémentaire n'est pas nécessaire⁴, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités ainsi que l'examen quant au fond.

4. Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'Office fait tout son possible pour produire le **premier rapport d'examen dans un délai de 3 mois** à compter de la date de réception de la demande par la division d'examen ou de la date de réception de la requête en examen accéléré (la plus tardive étant retenue).

D'autres rapports d'examen sont émis dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la réponse du demandeur, à condition que celui-ci réponde dans le délai imparti dans le rapport d'examen précédent et traite tous les points soulevés par la division d'examen.

³ Dans le cas des demandes euro-PCT, le demandeur peut accélérer l'entrée dans la phase régionale en requérant expressément que sa demande soit traitée en tout temps en application des articles 23(2) ou 40(2) PCT. Toutefois, ceci n'entraîne pas automatiquement un examen accéléré dans la phase régionale - pour parvenir à ce résultat, il faut déposer une requête séparée dans le cadre du programme PACE.

⁴ C'est le cas, lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office suédois ou l'Office autrichien des brevets.

Außer durch Stellung eines Antrags auf beschleunigte Prüfung kann der Anmelder die Bearbeitung auch auf folgende Weise vorantreiben:

5. Er stellt frühzeitig Prüfungsantrag (Art. 96 (1) EPÜ) und verzichtet gleichzeitig vorbehaltlos auf die Anforderung des EPA zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält.⁵ Dieser Verzicht, der eine raschere Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung ermöglicht, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

6. Er kann auf den Recherchenbericht oder - im Fall der Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt - auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in der Sache reagieren, d.h. begründete Stellungnahmen abgeben oder sachdienliche Änderungen der Anmeldung vornehmen, ohne den ersten Prüfungsbescheid abzuwarten.

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 verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen beantragt.

In addition to the request for accelerated examination the applicant can further speed up prosecution:

5. In the case of an early request for examination (Article 96(1) EPC), an unconditional waiver by the applicant of his right to receive an invitation from the EPO to confirm that he desires to proceed further with the application helps to accelerate the procedure⁵. This waiver, which allows the application to be forwarded more rapidly to the examining division, may be made on filing the European patent application or later in a separate communication to the EPO.

6. The applicant may file a substantive response to the search report or, in the case of a Euro-PCT application, on entering the regional phase before the EPO as elected office, to the international preliminary examination report, ie reasoned observations or appropriate amendments to the application, without awaiting the first examination report.

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 can be shortened if the applicant approves the text without delay and does not request further amendments.

Outre la requête en examen accéléré, le demandeur peut accélérer le traitement de la demande dans les cas suivants :

5. Dans le cas d'une requête en examen présentée très tôt (article 96(1) CBE), un renoncement inconditionnel du demandeur à son droit d'être invité par l'OEB à confirmer qu'il désire la poursuite du traitement de la demande aide à accélérer la procédure⁵. Cette renonciation, qui permet une transmission plus rapide de la demande à la division d'examen, peut être faite lors du dépôt de la demande de brevet européen ou ultérieurement dans une notification séparée adressée à l'OEB.

6. Le demandeur peut produire une réponse concrète au rapport de recherche ou, dans le cas d'une demande euro-PCT, lorsque la demande entre dans la phase régionale devant l'OEB en qualité d'office élu, au rapport d'examen préliminaire international, c.-à-d. des observations motivées ou des modifications appropriées de la demande, sans attendre le premier rapport d'examen.

7. Si la demande est en instance de délivrance et que le demandeur a reçu la notification visée à la règle 51(4) CBE, la procédure s'étendant jusqu'à la délivrance effective peut être raccourcie si le demandeur approuve le texte sans retard et ne demande pas de nouvelles modifications.

⁵ Dies gilt entsprechend für in die regionale Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen, für die noch ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß (s. auch Beilage Nr. 1 zum Amtsblatt Nr. 12/1992, S.9, C.2, letzter Absatz, und S. 24, B.III.2. letzter Absatz).

⁵ This applies mutatis mutandis in the case of Euro-PCT applications entering the regional phase where a supplementary European search report has to be drawn up (see also Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, p. 9, C. 2, last paragraph, and p. 24, B.III.2, last paragraph).

⁵ Ceci s'applique, mutatis mutandis, au cas de demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi (cf. également supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, p. 9, C.2, dernier paragraphe et p. 24, B.III.2, dernier paragraphe).