

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 1997 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen - "PACE" *

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt sein PACE-Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen weiter verbessert und vereinfacht. Das Programm gilt auch für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase vor dem EPA eintreten ("Euro-PCT-Anmeldungen"), soweit nicht anders angegeben.

Wenn der Anmelder die Möglichkeiten des **PACE**-Programms nutzt, kann er das Erteilungsverfahren 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.

2. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die eine **Priorität** in Anspruch genommen wird, kann eine **beschleunigte Recherche** bei Einreichung schriftlich 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 schriftlich beantragt werden: bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, nach Erhalt des Recherchenberichts oder zu einem späteren Zeitpunkt.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the President of the European Patent Office dated 1 July 1997 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications - "PACE" *

To assist applicants requiring rapid search or examination the Office has improved and simplified its PACE programme for accelerated prosecution of European patent applications. The programme also applies to international applications entering the European 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 proceedings 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.

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: on filing the European patent application, in response to the search report or later.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} juillet 1997, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen - "PACE"*

Afin d'aider les demandeurs qui désirent une recherche ou un examen rapide, l'Office a amélioré et simplifié son programme PACE de traitement accéléré des demandes de brevet européen. Ce programme s'applique également, sauf indication contraire, aux demandes internationales entrant dans la phase européenne devant l'OEB ("demandes euro-PCT").

Lorsque le demandeur satisfait aux options disponibles selon **PACE**, il peut raccourcir considérablement la procédure de délivrance 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.

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 : lors du dépôt de la demande de brevet européen, en réponse au rapport de recherche ou ultérieurement.

* Geringfügig überarbeitete und ergänzte Fassung der zuletzt in ABI. EPA 1996, 520 veröffentlichten Mitteilung.

* Slightly revised and expanded version of the notice published in OJ EPO 1996, 520.

* Version modifiée et complétée du communiqué publié au JO OEB 1996, 520.

Für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA¹ 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 und die Sachprüfung. Wenn ein ergänzender Recherchenbericht nicht zu erstellen ist², umfaßt die beschleunigte Bearbeitung sowohl die Formal- als auch die Sachprüfung.

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

Alle weiteren Prüfungsbescheide ergehen innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Erwiderung des Anmelders, sofern diese innerhalb der im vorausgegangenen Bescheid gesetzten Frist erfolgt und auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingeht.

Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens

5. Der Anmelder kann **frühzeitig Prüfungsantrag** (Art. 96 (1) EPÜ) stellen. Zusätzlich kann er vorbehaltlos darauf verzichten, daß das EPA ihn auffordert zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält³. 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.

For Euro-PCT applications it can be requested on or after entry into the European phase before the EPO¹. 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 and substantive examination. Where a supplementary search report is not necessary², 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 three months** of receipt by the examining division of the application or the request for accelerated examination (whichever is the later).

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

Further options for accelerating the proceedings to grant

5. The applicant may submit an **early request for examination** (Article 96(1) EPC). He may also make an unconditional waiver of his right to receive an invitation from the EPO to confirm that he desires to proceed further with the application³. 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.

Pour les demandes euro-PCT, cet examen accéléré peut être demandé lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB ou ultérieurement¹. S'il est demandé lors de l'entrée dans la phase européenne, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen relatif aux formalités, l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne et l'examen quant au fond. Lorsqu'un tel rapport complémentaire n'est pas nécessaire², 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 ou de la requête en examen accéléré par la division d'examen (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 cette réponse ait lieu dans le délai imparti dans le rapport d'examen précédent et traite tous les points soulevés par la division d'examen.

Autres possibilités d'accélérer la procédure de délivrance européenne :

5. Le demandeur peut présenter la **requête en examen très tôt** (article 96(1) CBE). Un renoncement inconditionnel à son droit d'être invité par l'OEB à confirmer qu'il désire la poursuite du traitement de la demande aide en outre à accélérer la procédure³. 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.

¹ Bei Euro-PCT-Anmeldungen kann der Anmelder den Eintritt in die europäische Phase beschleunigen, wenn er gemäß Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT ausdrücklich eine vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung beantragt. Dies führt jedoch noch nicht automatisch zu einer beschleunigten Prüfung in der europäischen Phase; hierzu bedarf es vielmehr eines gesonderten Antrags nach dem PACE-Programm.

² Dies ist der Fall, wenn das EPA, das schwedische, das spanische oder das österreichische Patentamt den internationalen Recherchenbericht erstellt hat.

³ Dies gilt entsprechend für in die europäische 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).

¹ In Euro-PCT applications the applicant can speed up entry into the European 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 European phase - to achieve this a separate request under the PACE programme must be filed.

² This is the case where the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office, the Spanish Patent Office or the Austrian Patent Office.

³ This applies mutatis mutandis in the case of Euro-PCT applications entering the European 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).

¹ Dans le cas des demandes euro-PCT, le demandeur peut accélérer l'entrée dans la phase européenne en requérant expressément que sa demande soit traitée de façon anticipée en application des articles 23(2) ou 40(2) PCT. Toutefois, ceci n'entraîne pas automatiquement un examen accéléré dans la phase européenne - pour parvenir à ce résultat, il faut déposer une requête séparée dans le cadre du programme PACE.

² C'est le cas lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office suédois, l'Office espagnol ou l'Office autrichien des brevets.

³ Ceci s'applique, mutatis mutandis, aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne 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).

6. Der Anmelder kann auf den Recherchenbericht oder - im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt - auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in der Sache reagieren, d. h. eine begründete Stellungnahme 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 weitere Verfahren erheblich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und die **sofortige Erteilung des Patents nach Artikel 97 (6) EPÜ** beantragt⁴.

Ein solcher Antrag ist nur wirksam, wenn der Anmelder spätestens mit Antragstellung

- die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet,

- die Übersetzungen der Patentansprüche einreicht,

- ggf. zu zahlende weitere Anspruchsgebühren entrichtet und

- die ggf. erforderliche Übersetzung des Prioritätsbeleges oder die entsprechende Erklärung (Regel 38 (4) EPÜ) einreicht.

Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn die Benennungsgebühren (Artikel 79 (2), Regel 51 (8a) EPÜ) und eine bereits fällige Jahres- und ggf. Zuschlagsgebühr entrichtet sind. Wird der Antrag weniger als 3 Monate vor dem Fälligkeitstag der nächsten Jahresgebühr gestellt, so empfiehlt es sich, auch diese Gebühr mit Antragsstellung zu entrichten⁵.

6. The applicant may file a substantive response to the search report or, in the case of a Euro-PCT application, on entering the European 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 subsequent procedure can be shortened significantly if the applicant approves the text without delay and requests that **the patent be granted immediately in accordance with Article 97(6) EPC**⁴.

This request takes effect only if the applicant has performed the following acts at the latest at the time he makes the request:

- payment of the fee for grant and the fee for printing,

- filing of translations of the claims,

- payment of fees for any additional claims, and

- filing of a translation of the priority document where necessary or the corresponding declaration (Rule 38(4) EPC).

The request may only be processed if payment of the designation fees (Article 79(2), Rule 51(8a) EPC), the renewal fees already due and any surcharge fees has been made. If the request according to Article 97(6) EPC is made less than three months before the due date of the next renewal fee the applicant is advised to pay this fee at the same time as filing the request⁵.

6. Le demandeur peut produire une réponse concrète au rapport de recherche ou, dans le cas d'une demande euro-PCT, lors que la demande entre dans la phase européenne 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 ultérieure peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve le texte sans retard et demande la **délivrance immédiate du brevet conformément à l'article 97(6) CBE**⁴.

Une telle requête n'est valable que si, au plus tard lorsqu'il la présente, le demandeur

- acquitte les taxes de délivrance et d'impression,

- produit les traductions des revendications,

- acquitte les autres taxes de revendication éventuellement dues, et

- produit la traduction éventuellement nécessaire du document de priorité ou la déclaration correspondante (règle 38(4) CBE).

La requête ne peut être traitée que si les taxes de désignation (article 79(2), règle 51(8a) CBE) une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe déjà exigibles ont été acquittées. Si la requête est présentée moins de 3 mois avant la date d'échéance de la taxe annuelle suivante, il est recommandé d'acquitter également cette taxe lors de la présentation de la requête⁵.

⁴ Vgl. dazu im einzelnen ABI. EPA 1995, 841.

⁵ Teilnehmer am automatischen Abbuchungsverfahren müssen die genannten Gebühren ggf. durch gesonderte Zahlung außerhalb des Abbuchungsverfahrens entrichten, wenn sie die rasche Erteilung des Patents sicherstellen wollen (vgl. Nr. 12 der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren sowie die Hinweise des EPA dazu - Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994).

⁴ See OJ EPO 1995, 841.

⁵ If applicable participants in the automatic debiting procedure have to pay these fees via special payment outside the debiting procedure in order to secure rapid grant of the patent (see No. 12 of the arrangements for the automatic debiting procedure and the EPO's information thereon - Supplement to OJ EPO No. 6/1994).

⁴ Cf. pour plus de détails JO OEB 1995, 841

⁵ Les participants à la procédure de prélèvement automatique, doivent acquitter ces taxes par paiement spécial afin d'assurer la délivrance rapide du brevet (cf. n° 12 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et l'avis de l'OEB - Supplément au JO OEB n° 6/1994).