

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Mai 2010 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE"

ABI. EPA 2010, 352

Mit dem Inkrafttreten der neuen Regel 70a sowie der geänderten Regel 161 EPÜ ist eine Neufassung des PACE-Programms notwendig geworden. Das überarbeitete PACE-Programm¹ trägt insbesondere den am 1. April 2010 in Kraft getretenen Änderungen des europäischen Erteilungsverfahrens Rechnung, die die Verpflichtung des Anmelders betreffen, nach Regel 70a oder Regel 161 (1) EPÜ in der Sache Stellung zu nehmen

- zum erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR),
- zu dem vom EPA erstellten schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde (WO-ISA),
- zu dem vom EPA erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) oder
- zu den Erläuterungen gemäß Regel 45*bis*.7 e) PCT in einem vom EPA erstellten ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR)².

Wie bisher ist PACE darauf gerichtet, dass Anmelder, die an einer raschen Bearbeitung ihrer Anmeldung interessiert sind, den europäischen Recherchenbericht samt Stellungnahme gemäß Regel 62 (1) EPÜ, den ersten Prüfungsbescheid oder gegebenenfalls die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ innerhalb kürzester Fristen erhalten.

Die Einzelheiten zum überarbeiteten PACE-Programm werden nachstehend erläutert. Auf die Besonderheiten für Euro-PCT-Anmeldungen wird jeweils hingewiesen.

¹ Überarbeitete Fassung der zuletzt in der Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.1 veröffentlichten Mitteilung.

² Siehe die Mitteilung des EPA vom 24. März 2010 über die Durchführung ergänzender internationaler Recherchen nach dem PCT, ABI. 2010, 316.

Notice from the European Patent Office dated 4 May 2010 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications – "PACE"

OJ EPO 2010, 352

The entry into force of new Rule 70a and amended Rule 161 EPC means updating the PACE programme. The revised PACE programme¹ takes account in particular of the changes to the European grant procedure which entered into force on 1 April 2010 concerning the applicant's obligation to file a substantive response under Rule 70a or Rule 161(1) EPC to

- the extended European search report (EESR),
- the written opinion of the International Search Authority (WO-ISA) drawn up by the EPO,
- the international preliminary examination report (IPER) drawn up by the EPO, or
- the explanations under Rule 45*bis*.7(e) PCT contained in the supplementary international search report (SISR) drawn up by the EPO.²

As in the past, PACE enables applicants who want their applications processed rapidly to obtain the European search report plus opinion under Rule 62(1) EPC, the first examination report and any communication under Rule 71(3) EPC within tight deadlines.

More details of the revised PACE programme, including any peculiarities for Euro-PCT applications, are given below.

¹ Revised version of the notice last published in Special edition No. 3, OJ EPO 2007, F.1.

² See notice of the EPO of 24 March 2010 concerning the carrying out of supplementary international searches under the PCT, OJ EPO 2010, 316.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 4 mai 2010, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen "PACE"

JO OEB 2010, 352

L'entrée en vigueur de la nouvelle règle 70bis et de la règle 161 CBE modifiée nécessite de reformuler le programme PACE. Le programme PACE révisé¹ tient notamment compte des modifications qui ont été apportées à la procédure de délivrance européenne avec effet au 1^{er} avril 2010, concernant l'obligation du demandeur de produire, au titre de la règle 70bis ou de la règle 161(1) CBE, une réponse sur le fond

- au rapport de recherche européenne élargi (EESR),
- à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA) établie par l'OEB,
- au rapport d'examen préliminaire international (IPER) établi par l'OEB,
- aux explications au titre de la règle 45*bis*.7 e) PCT, contenues dans le rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) établi par l'OEB.²

L'objectif de PACE reste le même, à savoir permettre aux demandeurs souhaitant un traitement rapide de leur demande d'obtenir dans les plus brefs délais le rapport de recherche européenne ainsi que l'avis au titre de la règle 62(1) CBE, la première notification d'examen et, le cas échéant, la notification prévue à la règle 71(3) CBE.

Des précisions concernant le programme PACE révisé et, le cas échéant, les spécificités liées aux demandes euro-PCT sont données ci-après.

¹ Version révisée du communiqué publié en dernier lieu dans l'Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.1.

² Cf. Communiqué de l'OEB en date du 24 mars 2010 relatif à l'exécution de recherches internationales supplémentaires au titre du PCT, JO OEB 2010, 316.

Allgemeines

1. Die beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen erfolgt auf schriftlichen Antrag. Anträge auf beschleunigte Recherche oder Prüfung (PACE-Anträge) werden vom EPA nicht veröffentlicht und sind gemäß Beschluss der Präsidentin vom 12. Juli 2007³ von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Letzteres kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn der Antrag unter Verwendung von EPA Form 1005⁴ oder auf gesondertem Blatt gestellt wird.

2. Die beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des PACE-Programms kann nur erfolgen, soweit dies praktisch möglich ist und es das Arbeitsaufkommen in den Recherchen- und Prüfungsabteilungen erlaubt. Auf bestimmten technischen Gebieten kann es aufgrund gehäuft eingehender PACE-Anträge zu Einschränkungen kommen. Anmelder, die eine beschleunigte Bearbeitung für die Gesamtheit oder die Mehrzahl ihrer Anmeldungen beantragen, werden vom Amt in der Regel aufgefordert, eine Auswahl zu treffen und die Zahl ihrer PACE-Anträge zu begrenzen.

Recherche

3. Zu europäischen Patentanmeldungen, die keine Priorität in Anspruch nehmen (Erstanmeldungen)⁵, wird von Amts wegen eine beschleunigte Recherche durchgeführt; eines besonderen Antrags bedarf es hierfür nicht. Das Amt gewährleistet in diesen Fällen, dass der Anmelder den erweiterten Recherchenbericht in der Regel spätestens sechs Monate nach dem Anmeldetag erhält.

³ Vgl. Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.3.

⁴ EPA/EPO/OEB Form 1005 steht unter der Internet-Adresse des Amtes "www.epo.org" zur Verfügung. Es kann auch beim EPA (vorzugsweise in Wien, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

⁵ Das Amt behandelt eine europäische Patentanmeldung nur dann als "Erstanmeldung", wenn der Anmelder am Tag der Einreichung angibt, keine Priorität in Anspruch nehmen zu wollen.

General remarks

1. Accelerated prosecution of European patent applications occurs on written request. The EPO does not publish requests for accelerated search and/or examination (PACE requests) and, by decision of the President dated 12 July 2007,³ they are excluded from file inspection, provided they are made using EPO Form 1005⁴ or on a separate sheet of paper.

2. Accelerated prosecution under the PACE programme can be provided only where practically feasible and subject to the workload of search and examining divisions. In certain technical fields there may be constraints due to the numbers of incoming PACE requests. Applicants requesting accelerated prosecution for all or most of their applications will, as a rule, be required by the Office to limit the number of their PACE requests by making a selection.

Search

3. For European patent applications claiming no priority (first filings),⁵ the Office always performs an accelerated search; no separate request is needed. In such cases, the Office ensures that as a rule applicants obtain their extended search reports within six months of the filing date.

³ See Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.3.

⁴ EPA/EPO/OEB Form 1005 is available from the EPO website at www.epo.org. It is also obtainable free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states.

⁵ The Office treats European patent applications as "first filings" only if the applicant indicates on filing that he does not intend to claim priority.

Remarques générales

1. Le traitement accéléré des demandes de brevet européen s'effectue sur requête écrite. Les requêtes en recherche accélérée et/ou en examen accéléré (requêtes PACE) ne sont pas publiées par l'OEB et sont exclues de l'inspection publique conformément à la décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007³. Ceci ne peut toutefois être garanti que si la requête est présentée sur une feuille séparée ou en utilisant le formulaire OEB 1005⁴.

2. Le traitement accéléré au titre du programme PACE ne peut être effectué que dans la mesure où les capacités le permettent et sous réserve de la charge de travail des divisions de recherche et d'examen. Certains domaines techniques peuvent être soumis à des restrictions si un nombre élevé de requêtes PACE sont déposées. Les demandeurs sollicitant le traitement accéléré pour toutes leurs demandes ou la plupart d'entre elles seront en général invités par l'Office à opérer une sélection pour limiter le nombre de leurs requêtes PACE.

Recherche

3. En ce qui concerne les demandes de brevet européen ne revendiquant pas de priorité (premiers dépôts)⁵, une recherche accélérée est effectuée d'office. Il n'est donc pas nécessaire de présenter une requête à cet effet. L'Office fait en sorte dans ce cas que les demandeurs reçoivent en règle générale les rapports de recherche européenne élargis dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt.

³ Cf. Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.3.

⁴ Ce formulaire, référence "EPA/EPO/OEB Form 1005", est disponible sur le site Internet de l'OEB à l'adresse www.epo.org. Il peut également être obtenu gratuitement, soit auprès de l'OEB, de préférence à Vienne, mais aussi à Munich, La Haye et Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

⁵ L'Office ne considère une demande de brevet européen comme un "premier dépôt" que si le demandeur indique, à la date de dépôt, ne pas vouloir revendiquer de priorité.

4. Bei europäischen Patentanmeldungen, die eine Priorität in Anspruch nehmen (Nachanmeldungen) und für die bei der Einreichung eine beschleunigte Recherche beantragt wird, setzt das Amt alles daran, den erweiterten Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen.

5. In beiden Fällen kann die beschleunigte Recherche jedoch nur durchgeführt werden, wenn die Anmeldeunterlagen bei Einreichung der Anmeldung so vollständig sind, dass der erweiterte Recherchenbericht erstellt werden kann. Dies setzt insbesondere voraus, dass dem Amt zu diesem Zeitpunkt die Ansprüche, die Beschreibung, die erforderlichen Übersetzungen sowie gegebenenfalls die Zeichnungen und ein vorschriftsgemäßes Sequenzprotokoll für die standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen vorliegen. Eine Bearbeitung unter PACE kann nicht erfolgen, wenn von der Möglichkeit, auf eine früher eingereichte Anmeldung Bezug zu nehmen, Gebrauch gemacht wird (vgl. Regel 40 (1) c) i. V. m. (2) EPÜ) oder Teile der Beschreibung oder Zeichnungen nach Regel 56 EPÜ nachgereicht oder die Ansprüche nachträglich eingereicht werden.

6. Die Anmelder sollten jedoch bedenken, dass in Fällen, in denen eine Mitteilung nach Regel 62a, 63 oder 64 EPÜ erforderlich ist, der Recherchenbericht samt Stellungnahme erst nach Eingang der Erwiderung des Anmelders oder nach Ablauf der entsprechenden Frist erstellt werden kann.

Prüfung

7. Die beschleunigte Prüfung kann grundsätzlich jederzeit schriftlich beantragt werden. Aus Effizienzgründen empfiehlt sich die Beantragung jedoch – bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, wenn der Prüfungsantrag zu diesem Zeitpunkt verbindlich gestellt wird⁶, oder

⁶ Ein Prüfungsantrag ist verbindlich gestellt, wenn die Bezahlung der erforderlichen Gebühr und der vorbehaltlose Verzicht auf die Aufforderung des Amtes nach Artikel 94 i. V. m. Regel 70 (2) EPÜ erklärt ist.

4. For European patent applications which do claim priority (second filings), if accelerated search is requested on filing the Office makes every effort to issue the extended search report as soon as possible.

5. In either case, however, an accelerated search is possible only if the application documents on filing are complete enough for the extended search report to be drawn up. That means, in particular, providing the Office at that time with the claims, the description, the translations required and, where applicable, the drawings and a sequence listing conforming to the rules for the standardised representation of nucleotide or amino acid sequences. Prosecution under PACE will not be feasible if use is made of the possibility of referring to an earlier application (see Rule 40(1)(c) in conjunction with (2) EPC) or of subsequently filing parts of the description or drawings under Rule 56 EPC, or if the claims are filed subsequently.

6. Applicants should bear in mind that if a communication under Rule 62a, 63 or 64 EPC is necessary a search report plus opinion can be drawn up only after receipt of the applicant's response or expiry of the respective time limit.

Examination

7. Accelerated examination can, in principle, be requested in writing at any time. However, to be as effective as possible, it should preferably be requested – when filing the European patent application, provided examination is bindingly requested⁶ at the same time, or

⁶ I.e. the applicant has paid the requisite fee and unconditionally waived the invitation from the Office under Article 94 in conjunction with Rule 70(2) EPC).

4. En ce qui concerne les demandes de brevet européen revendiquant une priorité (secondes dépôts), l'Office met tout en œuvre pour établir le rapport de recherche élargi le plus tôt possible si le traitement accéléré est requis lors du dépôt de la demande.

5. La recherche accélérée ne peut toutefois être effectuée dans les deux cas précités que si les pièces de la demande produites lors du dépôt de cette dernière sont suffisamment complètes pour que le rapport de recherche élargi puisse être établi. Cela suppose notamment que l'Office soit à cette date en possession des revendications, de la description, des traductions requises ainsi que, le cas échéant, des dessins et d'un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées pour la représentation normalisée des séquences de nucléotides et d'acides aminés. Une demande ne peut pas être traitée au titre de PACE dans le cas où il est fait usage de la possibilité de renvoyer à une demande déposée antérieurement (cf. règle 40(1)c) ensemble la règle 40(2) CBE), ou si des parties de la description ou des dessins sont fournis après le dépôt de la demande, conformément à la règle 56 CBE, ou si les revendications sont fournies après cette date.

6. Les demandeurs doivent tenir compte du fait que si une notification au titre de la règle 62bis, 63 ou 64 CBE est nécessaire, il ne sera possible d'établir un rapport de recherche et un avis qu'après réception de la réponse du demandeur ou à l'expiration du délai concerné.

Examen

7. En principe, l'examen accéléré peut être demandé par écrit à tout moment. Dans un souci d'efficacité, toutefois, il est préférable de le demander – lors du dépôt de la demande de brevet européen, pour autant que le demandeur requière en même temps l'examen sans condition⁶, ou

⁶ Une requête inconditionnelle en examen est présentée lorsque la taxe requise a été acquittée et que le demandeur a déclaré renoncer définitivement à l'invitation émise par l'Office en vertu de l'article 94 ensemble la règle 70(2) CBE.

– nach Erhalt des erweiterten Recherchenberichts und zusammen mit der Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 62 EPÜ.

8. Auch für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung grundsätzlich jederzeit beantragt werden. Aus Effizienzgründen empfiehlt sich die Beantragung jedoch
– bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA⁷ oder
– zusammen mit der nach Regel 161 (1) EPÜ erforderlichen Erwiderung auf den WO-ISA, IPER oder SISR.

Wenn der Antrag bei Eintritt in die europäische Phase gestellt wird, erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung je nach Sachlage auf die Formalprüfung, den ergänzenden europäischen Recherchenbericht und/oder die Sachprüfung.

9. Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so setzt das Amt alles daran, den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anmeldung, der Erwiderung des Anmelders nach Regel 70a oder 161 (1) EPÜ oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung bei der Prüfungsabteilung zu erstellen (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist).

Das Amt ist bestrebt, weitere Prüfungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Erwiderung des Anmelders zu erstellen, sofern diese innerhalb der im vorausgegangenen Bescheid gesetzten Frist erfolgt und auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingeht. Die beschleunigte Prüfung kann nur dann effizient durchgeführt werden, wenn der Anmelder mit dem Amt in kooperativer Weise zusammenarbeitet.

⁷ 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 von Amts wegen zu einer beschleunigten Prüfung in der europäischen Phase; hierzu bedarf es vielmehr eines gesonderten Antrags nach dem PACE-Programm.

– after receipt of the extended search report and together with the applicant's response to the search opinion under Rule 62 EPC.

8. For Euro-PCT applications too, accelerated examination can, in principle, be requested at any time. However, to be as effective as possible, it should preferably be requested
– on entry into the European phase before the EPO,⁷ or
– together with any response to the WO-ISA, IPER or SISR required under Rule 161(1) EPC.

If requested on entry into the European phase, accelerated prosecution covers formalities examination, the supplementary European search report and/or substantive examination, as applicable.

9. When accelerated examination is requested, the Office makes every effort to issue the first examination communication within three months of receipt by the examining division of the application, the applicant's response under Rule 70a or 161(1) EPC or the request for accelerated examination (whichever is later).

The Office aims to produce subsequent examination communications within three months of receipt of the applicant's reply, provided it is received within the time limit set by the examining division in its previous communication and deals with all the points raised. Accelerated examination can be carried out efficiently only if the applicant co-operates with the Office.

⁷ With Euro-PCT applications, the applicant can speed up entry into the European phase by expressly requesting early processing under Articles 23(2) or 40(2) PCT. However, accelerated examination in the European phase will not be performed unless requested separately under the PACE programme.

– après réception du rapport de recherche élargi et en même temps que la réponse du demandeur à l'avis accompagnant le rapport de recherche au titre de la règle 62 CBE.

8. Pour les demandes euro-PCT également, l'examen accéléré peut en principe être demandé à tout moment. Dans un souci d'efficacité, toutefois, il est préférable de le demander
– lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB⁷, ou
– en même temps que la réponse qui doit être apportée à l'opinion écrite de l'ISA, au rapport d'examen préliminaire international ou au rapport de recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 161(1) CBE.

S'il est demandé lors de l'entrée dans la phase européenne, le traitement accéléré comprend l'examen quant aux exigences de forme, le rapport complémentaire de recherche européenne et/ou l'examen quant au fond, selon le cas.

9. Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'Office fait tout son possible pour établir la première notification d'examen dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par la division d'examen de la demande, de la réponse du demandeur au titre de la règle 70bis ou 161(1) CBE, ou de la requête en examen accéléré (la date la plus tardive étant retenue).

L'Office s'efforce d'émettre toutes les autres notifications dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réponse du demandeur, à condition que cette réponse soit produite dans le délai imparti dans la notification précédente et traite tous les points soulevés par la division d'examen. L'examen accéléré ne peut être effectué efficacement que si le demandeur est disposé à coopérer avec l'Office.

⁷ 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 d'office un examen accéléré dans la phase européenne, lequel doit être requis séparément dans le cadre du programme PACE.

Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens

10. Der Anmelder kann vor Erhalt des Recherchenberichts auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) EPÜ verzichten und den Prüfungsantrag ohne Rücksicht auf das Ergebnis der Recherche vorbehaltlos stellen. In diesem Fall ergeht nach Regel 62 EPÜ zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht statt der Stellungnahme zur Patentierbarkeit nach Regel 62 EPÜ sogleich ein erster Prüfungsbescheid nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) EPÜ. Die darauffolgende fristgemäße und umfassende Erwidern des Anmelders erlaubt zudem die zügige Fortführung des Verfahrens.

11. Der Anmelder kann die Bearbeitung einer internationalen Anmeldung beschleunigen, wenn er **ausdrücklich** auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) und 162 EPÜ verzichtet. Sofern er beim Eintritt in die europäische Phase bereits alle erforderlichen Schritte unternommen, etwa Änderungen oder Berichtigungen in Erwidern auf den WO-ISA, den IPER oder die im SISR enthaltenen Erläuterungen eingereicht und die Anspruchsgebühren entrichtet hat, erlässt das Amt keine Mitteilung nach Regel 161 und 162 EPÜ und kann mit der ergänzenden europäischen Recherche oder Prüfung beginnen, ohne den Ablauf der Frist nach Regel 161 EPÜ abzuwarten.

Other ways of accelerating the European grant procedure

10. Before the applicant receives the search report, he can waive the invitation under Rule 70(2) EPC and request examination unconditionally, irrespective of the results of the search. In this case, under Rule 62 EPC the European search report is issued together with a first examining communication under Article 94(3) and Rule 71(1) EPC instead of the opinion on patentability under Rule 62 EPC. A prompt and full response from the applicant then ensures that the proceedings can continue quickly.

11. The applicant can accelerate the processing of an international application by **explicitly** waiving his right to the communication under Rules 161(1) and 162 EPC. Provided that, on entry into the European phase, he has already taken all necessary steps such as filing amendments or corrections in response to the WO-ISA, the IPER or the explanations contained in the SISR and paying the claims fees, the Office will not issue a communication under Rules 161 and 162 EPC, and can thus start the supplementary European search or examination without having to wait until the time limit under Rule 161 EPC expires.

Autres possibilités d'accélérer la procédure de délivrance européenne

10. Si le demandeur présente la requête en examen avant d'avoir reçu le rapport de recherche, il peut renoncer à l'invitation visée à la règle 70(2) CBE et déposer une requête en examen sans condition, quels que soient les résultats de la recherche. Dans ce cas, le rapport de recherche européenne est accompagné de la première notification d'examen au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) CBE, à la place de l'avis sur la brevetabilité visé à la règle 62 CBE. De plus, si le demandeur répond rapidement et en détail, la procédure peut se poursuivre sans retard.

11. Le demandeur peut accélérer le traitement d'une demande internationale en renonçant **explicitement** à son droit de recevoir la notification selon les règles 161(1) et 162 CBE. Si, lors de l'entrée dans la phase européenne, il a déjà pris toutes les mesures nécessaires telles que le dépôt de modifications ou de corrections en réponse à l'opinion écrite de l'ISA, au rapport d'examen préliminaire international ou aux explications contenues dans le rapport de recherche internationale supplémentaire, et le paiement des taxes de revendication, l'Office n'émettra pas la notification au titre des règles 161 et 162 CBE, et pourra donc entreprendre la recherche européenne complémentaire ou l'examen sans devoir attendre l'expiration du délai prévu à la règle 161 CBE.