

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2017 über die aktualisierte Fassung des Formblatts EPA/EPO/OEB 1200 (Eintritt in die europäische Phase)

Das Formblatt EPA/EPO/OEB 1200 wurde überarbeitet, um es übersichtlicher und leichter nutzbar zu machen. Eine wesentliche Verbesserung ist die Aufnahme eines neuen Felds 12 "Beschleunigung des Verfahrens", in dem durch Ankreuzen eines Kästchens die vorzeitige Bearbeitung von Euro-PCT-Anmeldungen gemäß Artikel 23 (2) bzw. 40 (2) PCT beantragt werden kann.

A. Aktualisierungen

1. Feld 6.1: Angabe der Anmeldeunterlagen, die dem Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt zugrunde zu legen sind (Regel 159 (1) b) EPÜ)

In Feld 6.1 heißt es nun ganz klar, dass gemäß Artikel 19 PCT geänderte Ansprüche die ursprünglich eingereichten Ansprüche ersetzen. Damit wird die Grundlage für das weitere Verfahren festgelegt und die Berechnung der Zuschlagsgebühr erleichtert, die für Anmeldungen mit mehr als 35 Seiten zu zahlen ist (Artikel 2 (1), Nr. 1a GebO). Die Tabelle zu Feld 6 wurde entsprechend angepasst.

Wenn die internationale Veröffentlichung gemäß Artikel 19 PCT geänderte Ansprüche enthält, der Anmelder die Euro-PCT-Anmeldung aber auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Ansprüche weiterverfolgen möchte, sollte er dies dem EPA in einem gesonderten Schreiben mitteilen.

Notice from the European Patent Office dated 7 July 2017 concerning updated EPA/EPO/OEB Form 1200 (Entry into the European phase)

EPA/EPO/OEB Form 1200 has been revised to make it clearer and easier to use. A major improvement is the inclusion of a new section 12, "Acceleration of procedure", which has a check box for requesting the early processing of Euro-PCT applications under Articles 23(2) and 40(2) PCT.

A. Updates

1. Section 6.1: Specification of the application documents on which the proceedings before the EPO as designated Office are to be based (Rule 159(1)(b) EPC)

Section 6.1 now clearly states that any claims amended under Article 19 PCT replace the claims as originally filed. This defines the basis for the further proceedings and makes it easier to calculate the additional fee payable for applications comprising more than 35 pages (Art. 2(1), item 1a. RFees). The table relating to section 6 has been amended accordingly.

If the international publication contains amended claims under Article 19 PCT but the applicant wants to pursue the Euro-PCT application on the basis of the claims as originally filed, he should inform the EPO of this in a separate letter.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 7 juillet 2017, concernant la mise à jour du formulaire EPA/EPO/OEB 1200 (Entrée dans la phase européenne)

Le formulaire EPA/EPO/OEB 1200 a été remanié afin de le rendre plus clair et plus simple d'utilisation. La principale amélioration a consisté en l'ajout d'une nouvelle rubrique 12, intitulée "Accélération de la procédure", qui comporte une case à cocher permettant de demander le traitement anticipé des demandes euro-PCT au titre des articles 23.2) et 40.2) PCT.

A. Mises à jour

1. Rubrique 6.1 : Spécification des pièces de la demande sur lesquelles doit se fonder la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (règle 159(1)b) CBE)

À la rubrique 6.1, il est désormais clairement énoncé que toute revendication modifiée en vertu de l'article 19 PCT remplace la revendication telle qu'initialement déposée. La base pour la poursuite de la procédure est ainsi mieux définie et le calcul de la taxe additionnelle due pour les demandes comportant plus de 35 pages s'en trouve simplifié (art. 2(1), point 1 bis. RRT). Le tableau relatif à la rubrique 6 a été modifié en conséquence.

Si la publication internationale contient des revendications modifiées en vertu de l'article 19 PCT, mais que le demandeur souhaite poursuivre la procédure relative à la demande euro-PCT sur la base des revendications telles qu'initialement déposées, il doit en informer l'OEB dans un courrier distinct.

2. Neues Feld 12 "Beschleunigung des Verfahrens"

In der Mitteilung des EPA vom 30. November 2015 über Möglichkeiten der Beschleunigung des europäischen Patenterteilungsverfahrens¹ werden die Anmelder auf weitere Wege der Verfahrensbeschleunigung zusätzlich zum PACE-Antrag hingewiesen. Die bei Eintritt in die europäische Phase zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sind im neuen Feld 12 zusammengefasst, um die Auswahl zu erleichtern.

a) Neues Feld 12.1: "Vorzeitige Bearbeitung"

Nach Artikel 23 (1) bzw. 40 (1) PCT in Verbindung mit Regel 159 (1) EPÜ kann die Bearbeitung oder Prüfung einer Euro-PCT-Anmeldung nicht vor Ablauf der 31-Monatsfrist aufgenommen werden, es sei denn, der Anmelder stellt einen ausdrücklichen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung, und die Erfordernisse für die Wirksamkeit des Antrags sind erfüllt. Ein wirksamer Antrag auf vorzeitige Bearbeitung hat zur Folge, dass die internationale Phase in Bezug auf das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt endet und mit sofortiger Wirkung die europäische Phase beginnt, als ob die 31-Monatsfrist abgelaufen wäre.²

Das neue Feld 12.1 erlaubt es den Anmeldern, durch Ankreuzen eines Kästchens die vorzeitige Bearbeitung gemäß Artikel 23 (2) bzw. 40 (2) PCT zu beantragen. Der Antrag muss also nicht mehr (kann aber nach wie vor) mit einem separaten Schreiben eingereicht werden.

¹ Siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. November 2015 über Möglichkeiten der Beschleunigung des europäischen Patenterteilungsverfahrens, ABI. EPA 2015, A94.

² Siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 21. Februar 2013 über den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung, ABI. EPA 2013, 156.

2. New section 12: "Acceleration of procedure"

The notice from the EPO dated 30 November 2015 concerning ways to expedite the European grant procedure¹ draws applicants' attention to other ways of accelerating the European grant procedure in addition to the PACE request. The options for expediting the procedure that are available on entry into the European phase are gathered together in a new section 12 for ease of selection.

(a) New section 12.1: "Early processing"

According to Articles 23(1)/40(1) PCT in conjunction with Rule 159(1) EPC, the processing or examination of a Euro-PCT application may not start before expiry of the 31-month time limit. When an applicant files an explicit request for early processing, this ban on processing the Euro-PCT application before expiry of the 31-month time limit is lifted, provided the requirements are met for the request to be effective. An effective request for early processing has the consequence that the international phase is terminated in respect of the EPO as designated/elected Office, and the European phase commences with immediate effect as if the 31-month period had already expired.²

New section 12.1 enables applicants to file a request for early processing under Articles 23(2)/40(2) PCT by ticking a check box. It is therefore no longer necessary to submit the request in a separate letter, although applicants may of course do so if they so wish.

¹ See notice from the European Patent Office dated 30 November 2015 concerning ways to expedite the European grant procedure, OJ EPO 2015, A94.

² See notice from the European Patent Office dated 21 February 2013 concerning the request for early processing, OJ EPO 2013, 156.

2. Nouvelle rubrique 12 : "Accélération de la procédure"

Le Communiqué de l'OEB, en date du 30 novembre 2015, relatif aux moyens d'accélérer la procédure de délivrance européenne¹ attire l'attention des demandeurs sur d'autres moyens que la requête PACE pour accélérer la procédure de délivrance européenne. Les options permettant d'accélérer la procédure qui sont disponibles lors de l'entrée dans la phase européenne sont regroupées dans une nouvelle rubrique 12 afin d'en faciliter la sélection.

a) Nouvelle rubrique 12.1 : "Traitement anticipé"

Conformément aux articles 23.1) / 40.1) PCT, ensemble la règle 159(1) CBE, le traitement ou l'examen d'une demande euro-PCT ne peut commencer avant l'expiration du délai de 31 mois. Lorsqu'un demandeur présente une requête explicite en traitement anticipé, cette interdiction de traitement de la demande euro-PCT avant l'expiration du délai de 31 mois est levée, à condition que soient remplies les conditions de validité de ladite requête. Une requête valable en traitement anticipé entraîne la clôture de la phase internationale pour l'OEB agissant en tant qu'office désigné/élu, et l'ouverture avec effet immédiat de la phase européenne comme si le délai de 31 mois avait déjà expiré.²

La nouvelle rubrique 12.1 permet aux demandeurs de présenter une requête en traitement anticipé au titre des articles 23.2) / 40.2) PCT en cochant une case. Il n'est donc plus nécessaire de présenter la requête dans un courrier distinct, même si les demandeurs en ont, bien entendu, encore la possibilité.

¹ Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif aux moyens d'accélérer la procédure de délivrance européenne, JO OEB 2015, A94.

² Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 21 février 2013, concernant la requête en traitement anticipé, JO OEB 2013, 156.

**b) Neues Feld 12.2:
"Verzichtserklärungen"**

Die Verzichtsoptionen, die bisher in Feld 6.4 (Verzicht auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ) und Feld 4.2 (Verzicht auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) EPÜ) enthalten waren, wurden in einem neuen Feld 12.2 zusammengeführt, wodurch sie leichter als solche zu erkennen und auszuwählen sind.

Die Anmelder werden darauf hingewiesen, dass weder der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nach Artikel 23 (2) bzw. 40 (2) PCT noch die Entscheidung für eine der Verzichtsoptionen einen PACE-Antrag darstellt.³

3. Die bisherigen Felder 12 bis 14 wurden in die Felder 13 bis 15 umnummeriert.

**B. Merkblatt zum Formblatt
EPA/EPO/OEB 1200**

4. Das Merkblatt zum Formblatt EPA/EPO/OEB 1200 für den Eintritt in die europäische Phase wurde entsprechend überarbeitet.

**C. Verfügbarkeit des aktualisierten
Formblatts EPA/EPO/OEB 1200 und
des zugehörigen Merkblatts**

Das Formblatt EPA/EPO/OEB 1200 und das zugehörige Merkblatt stehen ab 1. November 2017 auf der Website des EPA zum Herunterladen und Ausdrucken zur Verfügung. Die aktualisierte elektronische Fassung wird mit dem nächsten Software-Update ab 1. November 2017 verfügbar sein.

Die bisherige (Papier- oder elektronische) Fassung des Formblatts EPA/EPO/OEB 1200 kann weiter verwendet werden, ohne dass dem Anmelder dadurch Rechtsnachteile entstehen.

(b) New section 12.2: "Waivers"

The waiver options in former sections 6.4 (waiver to the communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC) and 4.2 (waiver to the invitation under Rule 70(2) EPC) have been moved to new section 12.2. Grouping the waiver options together in one section makes them easier to identify and select.

Applicants are reminded that neither the request for early processing under Articles 23(2)/40(2) PCT nor the waiver options constitute a PACE request.³

3. Former sections 12-14 have been renumbered as sections 13-15.

**B. Notes on EPA/EPO/OEB Form
1200**

4. The notes on EPA/EPO/OEB Form 1200 for entry into the European phase have been revised to reflect the above updates.

**C. Availability of updated
EPA/EPO/OEB Form 1200 and
accompanying notes**

The paper version of updated EPA/EPO/OEB Form 1200 and the accompanying notes will be available for download from the EPO website as from 1 November 2017. The updated electronic version will be available with the next software release as from 1 November 2017.

Applicants may continue to use previous versions (paper or electronic) of EPA/EPO/OEB Form 1200 without prejudice to their rights.

**b) Nouvelle rubrique 12.2 :
"Renonciations"**

Les options de renonciation figurant dans les anciennes rubriques 6.4 (renonciation à la notification émise au titre des règles 161(1) ou (2) et 162 CBE) et 4.2 (renonciation à l'invitation émise au titre de la règle 70(2) CBE) ont été déplacées vers la nouvelle rubrique 12.2. Le regroupement des options de renonciation dans une seule et même rubrique améliore leur visibilité et facilite leur sélection.

Il est rappelé aux demandeurs que ni la requête en traitement anticipé au titre des articles 23.2) / 40.2) PCT, ni les options de renonciation ne constituent une requête PACE.³

3. Les anciennes rubriques 12 à 14 ont été renumérotées en rubriques 13 à 15.

**B. Notice concernant le formulaire
EPA/EPO/OEB 1200**

4. La notice concernant le formulaire EPA/EPO/OEB 1200 relatif à l'entrée dans la phase européenne a été remaniée afin de tenir compte des mises à jour susmentionnées.

**C. Disponibilité de la version mise à
jour du formulaire
EPA/EPO/OEB 1200 et de la notice
d'accompagnement**

La version papier mise à jour du formulaire EPA/EPO/OEB 1200 et la notice d'accompagnement pourront être téléchargées sur le site Internet de l'OEB à compter du 1^{er} novembre 2017. La version électronique mise à jour sera disponible à la prochaine mise à jour logicielle, à compter du 1^{er} novembre 2017.

Les demandeurs peuvent continuer d'utiliser les versions précédentes (papier ou électroniques) du formulaire EPA/EPO/OEB 1200 sans préjudice de leurs droits.

³ Siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. November 2015 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen ("PACE"), ABI. EPA 2015, A93.

³ See notice from the European Patent Office dated 30 November 2015 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications ("PACE"), OJ EPO 2015, A93.

³ Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE"), JO OEB 2015, A93.