

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. August 2011 über die Erstellung eines zweiten schriftlichen Bescheids im Verfahren nach Kapitel II PCT**

**1. Einführung**

1.1 Das Europäische Patentamt (EPA) in seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) hat seine Praxis nach Regel 66.4 PCT geändert. Gemäß dieser Bestimmung kann jede IPEA nach ihrem Ermessen vor der Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) einen oder mehrere zusätzliche schriftliche Bescheide abgeben.

1.2 Die neue Praxis, die nachstehend (Nrn. 2 bis 6) näher erläutert wird, bietet eine weitere Gelegenheit zum Dialog mit dem EPA als IPEA, wodurch den Anmeldern mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, mit einem positiven IPER in die nationale Phase vor den ausgewählten Ämtern einzutreten. Damit steigert die neue Praxis den Wert des Verfahrens für die internationale vorläufige Prüfung vor dem EPA als IPEA.

**2. Neue Praxis nach Regel 66.4 PCT**

2.1 Vor der Erstellung eines negativen IPER erlässt das EPA in der Regel einen zusätzlichen schriftlichen Bescheid (nachstehend "zweiter schriftlicher Bescheid"). In der Mitteilung, die den zweiten schriftlichen Bescheid (Formblatt PCT/IPEA/408) enthält, wird dem Anmelder eine Antwortfrist gesetzt, innerhalb der er weitere Änderungen und/oder Gegenvorstellungen einreichen kann, um etwaige Einwände auszuräumen. Der zweite schriftliche Bescheid braucht nicht beantragt zu werden. Für die Zwecke dieser neuen Praxis und im Interesse der Anmelder wird der Begriff "negativer IPER" breit definiert. Dieser Begriff ist als ein IPER zu verstehen, in dem der Anmelder über einen Mangel unterrichtet wird, zu dem er nach Regel 161 (1) EPÜ Stellung nehmen muss, wenn er sich für den Eintritt in die europäische Phase entscheidet.<sup>1</sup> Enthält der IPER keine oder nur geringfügige Einwände, die einer Direkterteilung in der europäischen Phase nicht entgegenstehen, wird der IPER als positiv betrachtet.

<sup>1</sup> ABI. EPA 2010, 406.

**Notice from the European Patent Office dated 31 August 2011 concerning the issuance of a second written opinion in the procedure under Chapter II PCT**

**1. Introduction**

1.1 The European Patent Office (EPO) in its function as International Preliminary Examining Authority (IPEA) has revised its practice under Rule 66.4 PCT. Pursuant to that provision any IPEA has discretion to issue one or more additional written opinions before the international preliminary examination report (IPER) is established.

1.2 The new practice, which is set out in detail hereafter (points 2 to 6), provides for a further opportunity for dialogue with the EPO as IPEA, thereby giving applicants more scope to enter the national phase before the elected Offices with a positive IPER. In doing so, the new practice adds to the value of the international preliminary examination procedure before the EPO as IPEA.

**2. New practice under Rule 66.4 PCT**

2.1 Before issuing a negative IPER, the EPO will, as a rule, issue one additional written opinion (hereafter: "second written opinion"). In the communication containing the second written opinion (Form PCT/IPEA/408) a time limit is set within which the applicant may reply by filing further amendments and/or arguments to overcome any objections raised therein. A request for a second written opinion need not be filed. For the purpose of this new practice and in the interest of applicants, a broad definition of the term "negative" IPER is used. This term is to be understood as an IPER informing the applicant of a deficiency to which he must respond under Rule 161(1) EPC if he decides to enter the European phase.<sup>1</sup> If the IPER contains no objections or only minor objections which do not hinder a direct grant in the European phase, the IPER is considered positive.

<sup>1</sup> OJ EPO 2010, 406.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 31 août 2011, relatif à l'établissement d'une deuxième opinion écrite dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT**

**1. Introduction**

1.1 L'Office européen des brevets (OEB) agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) a revu sa pratique au titre de la règle 66.4 PCT. Cette disposition permet à toute IPEA d'émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international (IPER).

1.2 La nouvelle pratique, qui est exposée en détail ci-après (points 2 à 6), offre aux déposants une occasion supplémentaire de dialoguer avec l'OEB agissant en qualité d'IPEA, ce qui accroît leur chance d'entrer dans la phase nationale devant les offices élus avec un IPER positif. Elle rehausse ainsi la valeur de la procédure d'examen préliminaire international devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA.

**2. Nouvelle pratique au titre de la règle 66.4 PCT**

2.1 Avant d'établir un IPER négatif, l'OEB émettra, en règle générale, une opinion écrite additionnelle (ci-après: "deuxième opinion écrite"). La notification contenant la deuxième opinion écrite (formulaire PCT/IPEA/408) fixe un délai de réponse dans lequel le déposant peut présenter de nouvelles modifications et/ou de nouveaux arguments pour remédier à toute objection soulevée. Il n'est pas nécessaire de demander une deuxième opinion écrite. Aux fins de cette nouvelle pratique et dans l'intérêt des déposants, l'expression "IPER négatif" revêt un sens large et désigne un IPER qui informe le déposant d'une irrégularité à laquelle il doit remédier au titre de la règle 161(1) CBE s'il décide d'entrer dans la phase européenne.<sup>1</sup> Si l'IPER ne contient pas d'objection, ou seulement des objections mineures qui n'empêchent pas une délivrance directe dans la phase européenne, l'IPER est considéré comme positif.

<sup>1</sup> JO OEB 2010, 406.

2.2. Ein zweiter schriftlicher Bescheid wird unter der Voraussetzung erstellt, dass der Anmelder rechtzeitig entweder eine sachliche Erwiderung auf den vom EPA als Internationaler Recherchenbehörde erstellten schriftlichen Bescheid (WO-ISA) (s. Nr. 3) oder auf den vom EPA als IPEA erstellten ersten schriftlichen Bescheid (s. Nr. 4) einreicht. Allerdings kann das Verfahren je nach den besonderen Umständen eines Falls abweichen, und es ergeht nicht zwangsläufig ein zweiter schriftlicher Bescheid, wenn eine telefonische Rücksprache beantragt wird (s. Nr. 5).

### 3. Verfahren, wenn das EPA für eine internationale Anmeldung als ISA tätig war

3.1 War das EPA für eine internationale Anmeldung als ISA tätig, so gilt der von ihm erstellte schriftliche Bescheid (WO-ISA) als erster schriftlicher Bescheid für das Verfahren nach Kapitel II PCT (Regel 66.1*bis a*) PCT).

3.2 Ein zweiter schriftlicher Bescheid (Formblatt PCT/IPEA/408) ergeht unter den folgenden Voraussetzungen:

- der Anmelder hat Änderungen und/oder Gegenvorstellungen eingereicht, die bei der internationalen vorläufigen Prüfung berücksichtigt werden müssen (Regeln 66.1 a) - d) und 66.4*bis* PCT), *und*
- es bestehen noch Einwände, sodass der IPER negativ ausfiele, wenn er nach Aktenlage erginge.

### 4. Verfahren, wenn das EPA für eine internationale Anmeldung nicht als ISA tätig war

4.1 Wurde der WO-ISA von einer anderen als ISA tätigen internationalen Behörde erstellt, so gilt er nicht als (erster) schriftlicher Bescheid für das Verfahren für die internationale vorläufige Prüfung vor dem EPA als IPEA (Regel 66.1*bis b*) PCT).<sup>2</sup> In diesem Fall erstellt das EPA in seiner Eigenschaft als IPEA einen ersten schriftlichen Bescheid (Formblatt PCT/IPEA/408), wenn es Einwände erhebt. Der Anmelder kann auf diese Mitteilung antworten, indem er innerhalb der darin gesetzten Frist Änderungen und/oder Gegenvorstellungen einreicht.

<sup>2</sup> ABI. EPA 2005, 493.

2.2. A second written opinion will be issued on condition that the applicant filed in due time either a substantive reply to the written opinion established by the EPO as International Searching Authority (WO-ISA) (see point 3) or to the first written opinion established by the EPO as IPEA (see point 4). However, depending on the particular circumstances of a case, the procedure may be different and a second opinion may not necessarily be issued if a request for consultation by telephone is filed (see point 5).

### 3. Procedure if the EPO acted as ISA for the international application

3.1 If the EPO acted as ISA for an international application, the written opinion (WO-ISA) established by it is considered a first written opinion for the procedure under Chapter II PCT (Rule 66.1*bis a*) PCT).

3.2 A second written opinion (Form PCT/IPEA/408) is issued on condition that:

- the applicant has filed amendments and/or arguments which must be taken into account for international preliminary examination (Rules 66.1(a)-(d) and 66.4*bis* PCT), *and*
- there are objections outstanding such that the IPER would be negative were it to be issued based on the file as it stands.

### 4. Procedure if the EPO did not act as ISA for the international application

4.1 If the WO-ISA was established by another international authority acting as ISA, the WO-ISA is not considered a (first) written opinion for the international preliminary examination procedure before the EPO as IPEA (Rule 66.1*bis b*) PCT).<sup>2</sup> In these cases the EPO in its function as IPEA issues a first written opinion (Form PCT/IPEA/408) if it has any objections. The applicant may respond to this communication by filing amendments and/or arguments within the time limit set therein.

<sup>2</sup> OJ EPO 2005, 493.

2.2. Une deuxième opinion écrite sera établie à condition que le déposant ait répondu, dans le délai et sur le fond, à l'opinion écrite établie par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA) (cf. point 3) ou à la première opinion écrite établie par l'OEB agissant en qualité d'IPEA (cf. point 4). La procédure peut toutefois être différente en fonction des circonstances particulières de l'espèce et une deuxième opinion ne sera pas nécessairement établie si une demande d'entretien téléphonique est présentée (cf. point 5).

### 3. Procédure si l'OEB a agi en qualité d'ISA pour la demande internationale

3.1 Si l'OEB a agi en qualité d'ISA pour une demande internationale, l'opinion écrite (WO-ISA) qu'il établit est considérée comme une première opinion écrite pour la procédure au titre du chapitre II du PCT (règle 66.1*bis a*) PCT).

3.2 Une deuxième opinion écrite (formulaire PCT/IPEA/408) est établie sous réserve que :

- le déposant ait présenté des modifications et/ou des arguments qui doivent être pris en considération pour l'examen préliminaire international (règles 66.1.a) à d) et 66.4*bis* PCT), *et que*
- des objections subsistent de sorte que l'IPER serait négatif s'il devait être établi en l'état du dossier.

### 4. Procédure si l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA pour la demande internationale

4.1 Si la WO-ISA a été établie par une autre administration internationale agissant en qualité d'ISA, la WO-ISA n'est pas considérée comme une (première) opinion écrite pour la procédure d'examen préliminaire international devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA (règle 66.1*bis b*) PCT).<sup>2</sup> Dans ce cas, l'OEB agissant en qualité d'IPEA établit une première opinion écrite (formulaire PCT/IPEA/408) s'il a une quelconque objection. Le déposant peut répondre à cette notification en présentant des modifications et/ou des arguments dans le délai qui y est fixé.

<sup>2</sup> JO OEB 2005, 493.

4.2 Ein zweiter schriftlicher Bescheid ergeht unter den folgenden Voraussetzungen:

– der Anmelder hat Änderungen und/oder Gegenvorstellungen eingereicht, um im ersten schriftlichen Bescheid erhobene Einwände innerhalb der gesetzten Antwortfrist auszuräumen (Regeln 66.1bis c) und 66.2 PCT) und  
– es bestehen noch Einwände, sodass der IPER negativ ausfiele, wenn er nach Aktenlage erginge.

### 5. Antrag auf telefonische Rücksprache

5.1 Vor der Erstellung des IPER kann der Anmelder eine telefonische Rücksprache beantragen. Das EPA gibt einem solchen Antrag in der Regel nur einmal statt (Regel 66.6 PCT). Infolge der neuen Praxis nach Regel 66.4 PCT wird das Verfahren der telefonischen Rücksprache wie folgt geändert:

5.2 Beantragt der Anmelder eine telefonische Rücksprache vor Ergehen eines zweiten schriftlichen Bescheids, so wird ihm die Niederschrift der telefonischen Rücksprache übermittelt, und er wird aufgefordert, weitere Änderungen und/oder Gegenvorstellungen innerhalb der darin gesetzten Antwortfrist einzureichen. Es ergeht kein zweiter schriftlicher Bescheid, denn dieses Verfahren ermöglicht einen Dialog mit dem Anmelder, der mit dem in Nr. 2 beschriebenen Verfahren vergleichbar ist.

5.3 Beantragt der Anmelder eine telefonische Rücksprache und/oder einen zweiten schriftlichen Bescheid vor Ergehen eines zweiten schriftlichen Bescheids, so liegt die Entscheidung über die beste Verfahrensweise im Ermessen des EPA als IPEA, und der Prüfer konsultiert den Anmelder entweder telefonisch (s. Nr. 5.2), oder er erstellt einen zweiten schriftlichen Bescheid (s. Nr. 2).

5.4 Beantragt der Anmelder eine telefonische Rücksprache nach Ergehen eines zweiten schriftlichen Bescheids, aber vor dem Datum der Erstellung des IPER, so wird dem Anmelder die Niederschrift der telefonischen Rücksprache übermittelt; er wird jedoch nicht aufgefordert, weitere Änderungen und/oder

4.2 A second written opinion is issued on condition that:

– the applicant has filed amendments and/or arguments to overcome any objections raised in the first written opinion within the time limit set for reply (Rules 66.1bis(c) and 66.2 PCT) and  
– there are objections outstanding such that the IPER would be negative were it to be issued based on the file as it stands.

### 5. Request for consultation by telephone

5.1 Before the IPER is established, an applicant may file a request for consultation by telephone. The EPO will grant such a request as a rule only once (Rule 66.6 PCT). As a consequence of the new practice under Rule 66.4 PCT, the procedure concerning consultation by telephone is amended as follows:

5.2 If the applicant files a request for consultation by telephone before a second written opinion is issued, the applicant is sent the minutes of the telephone consultation together with an invitation to submit further amendments and/or arguments within the time limit set for reply therein. No second written opinion will be issued, since this procedure allows a dialogue with the applicant comparable to the procedure set out in point 2.

5.3 If the applicant requests a consultation by telephone and/or a second written opinion before a second written opinion is issued, the discretion to decide on the most appropriate way to proceed is left to the EPO as IPEA and the examiner will either consult the applicant by telephone (see point 5.2) or establish a second written opinion (see point 2).

5.4 If the applicant files a request for consultation by telephone after a second written opinion has been issued but before the date on which the IPER is established, the minutes of the telephone consultation are sent to the applicant but will not be accompanied by an invitation to submit further amendments and/or

4.2 Une deuxième opinion écrite est établie sous réserve que :

– le déposant ait présenté, dans le délai de réponse fixé, des modifications et/ou des arguments pour remédier aux objections soulevées dans la première opinion écrite (règles 66.1bis.c) et 66.2 PCT), et que  
– des objections subsistent de sorte que l'IPER serait négatif s'il devait être établi en l'état du dossier.

### 5. Demande d'entretien téléphonique

5.1 Avant que l'IPER ne soit établi, le déposant peut présenter une demande d'entretien téléphonique. En règle générale, l'OEB n'accordera pas plus d'un entretien (règle 66.6 PCT). Compte tenu de la nouvelle pratique au titre de la règle 66.4 PCT, la procédure relative aux entretiens téléphoniques est modifiée comme suit :

5.2 Si le déposant présente une demande d'entretien téléphonique avant qu'une deuxième opinion écrite ne soit établie, il reçoit le compte rendu de l'entretien téléphonique avec une invitation à présenter de nouvelles modifications et/ou de nouveaux arguments dans le délai de réponse qui y est fixé. Une deuxième opinion écrite ne sera pas établie, puisque cette procédure permet un dialogue avec le déposant à l'instar de la procédure exposée au point 2.

5.3 Si le déposant demande un entretien téléphonique et/ou une deuxième opinion écrite avant qu'une deuxième opinion écrite ne soit établie, l'OEB agissant en qualité d'IPEA détermine, en vertu de son pouvoir d'appréciation, la procédure la plus appropriée et l'examineur consultera le déposant par téléphone (cf. point 5.2) ou établira une deuxième opinion écrite (cf. point 2).

5.4 Si le déposant présente une demande d'entretien téléphonique après qu'une deuxième opinion écrite a été établie mais avant la date d'établissement de l'IPER, le compte rendu de l'entretien téléphonique est envoyé au déposant mais il n'est pas accompagné d'une invitation à présenter de nouvelles

Gegenvorstellungen einzureichen, die nur akzeptiert werden, wenn sie in der telefonischen Rücksprache vereinbart wurden.

#### 6. Antwortfrist

Die Frist für die Erwiderung auf den zweiten schriftlichen Bescheid oder gegebenenfalls (s. Nr. 5) auf die mit der Niederschrift der telefonischen Rücksprache versandte Aufforderung beträgt normalerweise zwei Monate, mindestens jedoch einen Monat (Regel 66.2 d) PCT).

#### 7. Inkrafttreten

Die neue Praxis wird auf internationale Anmeldungen angewandt, für die nach Regel 69.2 PCT die Frist für die Erstellung des IPER am 1. Dezember 2011 oder später abläuft, es sei denn, der IPER wird vor dem 1. Oktober 2011 erstellt<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> In der Praxis beträgt die anwendbare Frist für die Erstellung des IPER meistens 28 Monate ab dem (frühesten) Prioritätsdatum (Regel 69.2 i) PCT). Unter bestimmten Umständen kann diese Frist später ablaufen (Regel 69.2 ii) und iii) PCT).

arguments and none will be accepted, unless agreed upon during the consultation by telephone.

#### 6. Time limit for reply

The time limit set for reply to the second written opinion or, as the case may be (see point 5), to the invitation accompanying the minutes of the telephone consultation is normally two months and not shorter than one month (Rule 66.2(d) PCT).

#### 7. Entry into force

The new practice applies to international applications for which, pursuant to Rule 69.2 PCT, the time limit for establishing the IPER expires on or after 1 December 2011 unless the IPER is established before 1 October 2011<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> In practice the applicable time limit for establishing the IPER is in most cases 28 months from the (earliest) priority date (Rule 69.2(i) PCT). Under certain circumstances this time limit may expire later (Rule 69.2(ii) and (iii) PCT).

modifications et/ou de nouveaux arguments, lesquels ne seront acceptés que s'ils ont été convenus lors de l'entretien téléphonique.

#### 6. Délai de réponse

Le délai de réponse à la deuxième opinion écrite ou, le cas échéant (cf. point 5), à l'invitation accompagnant le compte rendu de l'entretien téléphonique est normalement de deux mois et ne doit pas être inférieur à un mois (règle 66.2.d) PCT).

#### 7. Entrée en vigueur

La nouvelle pratique s'applique aux demandes internationales pour lesquelles, conformément à la règle 69.2 PCT, le délai pour l'établissement de l'IPER expire à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2011, à moins que l'IPER ne soit établi avant le 1<sup>er</sup> octobre 2011<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Dans la pratique, le délai applicable pour l'établissement de l'IPER est le plus souvent le délai de 28 mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne) (règle 69.2)i) PCT). Dans certaines circonstances, ce délai peut expirer plus tard (règle 69.2)ii) et iii) PCT).