

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 2. November 2001 über die Rationalisierung des Verfahrens der internationalen vorläufigen Prüfung im EPA

I. Einführung

1. Die unvermindert stark ansteigende Belastung des Europäischen Patentamts mit Recherchen- und Prüfungsarbeiten für PCT-Anmeldungen macht es notwendig, das Verfahren der internationalen vorläufigen Prüfung nach Kapitel II PCT im EPA **mit Wirkung vom 3. Januar 2002** zu rationalisieren. Ziel dieser Rationalisierungsmaßnahmen ist es, in allen Fällen, in denen der Anmelder weniger an dem Ergebnis der vorläufigen Prüfung als vielmehr an der Verlängerung der internationalen Phase interessiert ist, Prüferkapazität nicht unnötig zu binden, sondern für vorrangige Aufgaben in der Recherche und europäischen Sachprüfung frei zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll das Verfahren gestrafft und die internationale vorläufige Prüfung auf ihre Kernelemente konzentriert werden.

2. Die Rationalisierungsmaßnahmen stellen einen Zwischenschritt bis zur vollen Wirksamkeit von bereits beschlossenen und noch zu erwartenden Neuregelungen im Zuge der laufenden PCT-Reform¹ dar, durch die eine Entlastung der besonders betroffenen PCT-Behörden bei gleichzeitiger Qualitätsicherung erreicht werden soll.

3. Zentrales Element des rationalisierten Verfahrens ist, das Ergebnis der internationalen Recherche zur Grundlage der internationalen vorläufigen Prüfung zu machen, ohne daß der Sachprüfer erneut eingeschaltet werden muß (**Verfahren ohne eingehende Sachprüfung** – siehe unten II).

Zusätzlich werden sich im Zuge der Rationalisierung **alle** schriftlichen

¹ Vgl. z. B. Änderung der Frist zum Eintritt in die europäische Phase gemäß Regel 107 (1) EPÜ (ABI. EPA 2001, 373) und Beschluß der Versammlung der PCT-Union vom 4. Oktober 2001 zur Änderung von Artikel 22 PCT (PCT Newsletter 10/2001).

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Notice of the President of the European Patent Office dated 2 November 2001 concerning rationalisation of international preliminary examination procedure at the EPO

I. Introduction

1. The unremitting increase in its PCT search and examination workload has prompted the EPO to rationalise its procedures for international preliminary examination under Chapter II PCT **with effect from 3 January 2002**. Its objective is to avoid using examining capacity unnecessarily on cases where applicants are more interested in prolonging the international phase than in the outcome of preliminary examination, and to save it for core work in search and European substantive examination. To that end, procedures will be streamlined and international preliminary examination focused on its core elements.

2. This rationalisation exercise is an interim measure, until the steps already taken or still pending in the current PCT reform¹ become fully effective. The reform is intended both to ease the burden on those PCT authorities most affected and at the same time ensure quality standards.

3. A central element in the streamlined procedure is that the result of the international search will serve as the basis for international preliminary examination, without involving the substantive examiner again (**procedure without detailed substantive examination** – see Section II below).

In addition, **all** the EPO's written opinions and preliminary examination

¹ See eg amended time limit for entering the European phase under Rule 107(1) EPC (OJ EPO 2001, 373), and decision of the Assembly of the PCT Union dated 4 October 2001 amending Article 22 PCT (PCT Newsletter 10/2001).

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2001, relatif à la rationalisation de la procédure d'examen préliminaire international à l'OEB

I. Introduction

1. Etant donné que la charge de travail de l'Office européen des brevets liée aux travaux de recherche et d'examen pour les demandes PCT continue de progresser fortement, il est nécessaire de rationaliser, **avec effet au 3 janvier 2002**, la procédure d'examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT qui est menée à l'OEB. Ces mesures de rationalisation visent à ne pas mobiliser inutilement, dans tous les cas où le demandeur est davantage intéressé par un prolongement de la phase internationale plutôt que par le résultat de l'examen préliminaire, une capacité d'examen qui pourra ainsi être libérée pour des tâches urgentes dans les domaines de la recherche et de l'examen européen quant au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut rationaliser la procédure et concentrer l'examen préliminaire international sur ses éléments essentiels.

2. Ces mesures de rationalisation constituent une étape intermédiaire en attendant que les nouvelles dispositions déjà arrêtées, et celles encore escomptées, dans le cadre de la réforme en cours du PCT¹ produisent pleinement leurs effets, dispositions qui doivent permettre de décharger les administrations PCT particulièrement affectées, tout en garantissant le respect de la qualité.

3. L'élément principal de la procédure rationalisée consiste à fonder l'examen préliminaire international sur le résultat de la recherche internationale, sans que l'examineur quant au fond ne doive de nouveau intervenir (**procédure sans examen détaillé quant au fond** – cf. point II ci-dessous).

En outre, dans le cadre de cette rationalisation, **toutes** les opinions écrites

¹ Cf. par ex. Modification du délai prévu pour l'entrée dans la phase européenne conformément à la règle 107(1) CBE (JO OEB, 2001, 373) et décision de l'Assemblée de l'Union du PCT en date du 4 octobre 2001, modifiant l'article 22 PCT (PCT Newsletter 10/2001).

Bescheide und vorläufigen Prüfungsberichte des EPA auf die Hauptfordernisse der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit konzentrieren, also auch dann, wenn die Anmeldung eingehend geprüft wird (siehe unten V).

II. Verfahren ohne eingehende Sachprüfung

Grundsätze

4. Die internationale vorläufige Prüfung durch das EPA setzt voraus, daß auch **die internationale Recherche vom EPA** durchgeführt worden ist. Mit der amtsweiten Einführung von BEST werden Recherche und Prüfung in der Regel von ein und demselben Prüfer durchgeführt. BEST-Prüfer werden daher schon bei der internationalen Recherche den Hauptfordernissen der internationalen vorläufigen Prüfung nach Artikel 33 (1) PCT (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit) gebührend Rechnung tragen und zu einem vorläufigen Urteil gelangen, das später im ersten schriftlichen Bescheid und im vorläufigen Prüfungsberichts seinen Niederschlag findet.

5. Änderungen und/oder Gegenvorstellungen oder der ausdrückliche Wunsch nach einer eingehenden vorläufigen Prüfung (bei Antragsstellung oder später) führen stets zur erneuten Bearbeitung der internationalen Anmeldung durch den Sachprüfer. **Der Anmelder hat es also in der Hand, ob das Ergebnis der internationalen Recherche Grundlage einer rationalisierten internationalen vorläufigen Prüfung wird oder ob eine eingehendere Sachprüfung stattfindet.**

Nachstehend werden diese Grundsätze anhand typischer Fallgruppen verdeutlicht.

"XY-Fälle"

6. Enthält der internationale Recherchenbericht mindestens ein Dokument der Kategorien X oder Y, und hat der Anmelder weder Änderungen nach Artikel 19 oder 34 (2) b) PCT eingereicht noch ausdrücklich eine eingehende vorläufige Prüfung verlangt, so wird der internationale Recherchenbericht Grundlage eines negativen schriftlichen Bescheids, ohne daß der Sachprüfer erneut eingeschaltet wird.

Geht keine Stellungnahme (Regel 66.3 PCT) zu diesem rationalisierten Bescheid ein, so erstellt das EPA einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der inhaltlich mit diesem Bescheid übereinstimmt, und erstattet zwei Drittel der für die vorläufige Prüfung entrichteten Gebühr zurück (siehe unten III).

reports (ie even when it is examining the application in detail) will focus on the core aspects, namely novelty, inventive step and industrial applicability (see Section V below).

II. Procedure without detailed substantive examination

Principles

4. International preliminary examination at the EPO presupposes that **the EPO also performed the international search**. Introduction of BEST Office-wide means that the same examiner will carry out both search and substantive examination. BEST examiners will therefore, even at the international search stage, take due account of the main requirements of international preliminary examination under Article 33(1) PCT (novelty, inventive step, industrial applicability), reaching a provisional judgment which will later be set down in the first written opinion and the preliminary examination report.

5. If an applicant files amendments and/or arguments, or expressly requests detailed preliminary examination (when filing the demand or later), the international application will always be dealt with by the substantive examiner again. **So the applicant determines whether the result of the international search becomes the basis for rationalised international preliminary examination, or whether a more detailed substantive examination is made.**

These principles are illustrated below, using typical case types.

"XY cases"

6. If the international search report contains at least one X or Y document, and the applicant has neither filed amendments under Article 19 or 34(2)(b) PCT nor expressly requested detailed preliminary examination, the international search report becomes the basis for a negative written opinion without involving the substantive examiner again.

If this rationalised written opinion prompts no response under Rule 66.3 PCT, the EPO will draw up an international preliminary examination report with the same content as that written opinion and refund two thirds of the preliminary examination fee (see Section III below).

ainsi que **tous** les rapports d'examen préliminaire de l'OEB se concentreront sur les exigences essentielles de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle, c'est-à-dire même lorsque la demande est examinée en détail (cf. point V ci-dessous).

II. Procédure sans examen détaillé quant au fond

Principes

4. L'examen préliminaire international mené par l'OEB suppose que **la recherche internationale** ait également été effectuée **par l'OEB**. Avec l'introduction de BEST dans tout l'Office, la recherche et l'examen sont généralement effectués par un seul et même examinateur. Les examinateurs BEST tiendront donc dûment compte, dès le stade de la recherche internationale, des exigences essentielles de l'examen préliminaire international au titre de l'article 33(1) PCT (nouveauté, activité inventive, application industrielle), et rendront un avis provisoire qui se reflétera ultérieurement dans la première opinion écrite et dans le rapport d'examen préliminaire.

5. Les modifications et/ou arguments, ou encore le souhait exprès d'examen préliminaire détaillé (lors du dépôt de la demande ou plus tard) donnent toujours lieu à un nouveau traitement de la demande internationale par l'examineur quant au fond. **C'est donc au demandeur qu'il appartient de décider si le résultat de la recherche internationale doit servir de base à un examen préliminaire international rationalisé, ou si un examen quant au fond plus détaillé doit être effectué.**

Ces principes sont illustrés ci-dessous à l'aide de cas typiques.

"Cas XY"

6. Lorsque le rapport de recherche internationale contient au moins un document des catégories X ou Y et que le demandeur n'a pas produit de modifications au titre des articles 19 ou 34(2)b) PCT, ni expressément demandé un examen préliminaire détaillé, le rapport de recherche internationale sert de base à une opinion écrite négative, sans que l'examineur quant au fond n'intervienne de nouveau.

Si l'OEB ne reçoit aucune réponse (règle 66.3 PCT) à cette opinion rationalisée, il établit un rapport d'examen préliminaire international ayant le même contenu que cette opinion, et rembourse deux tiers de la taxe acquittée pour l'examen préliminaire (cf. point III ci-dessous).

7. Wenn der Anmelder in Reaktion auf den rationalisierten ersten schriftlichen Bescheid (Regel 66.3 PCT) eine eingehende Sachprüfung verlangt (siehe auch oben 5), so erstellt der Sachprüfer ausnahmsweise einen zweiten Bescheid, es sei denn, das Ergebnis seiner nunmehr durchgeführten eingehenden Sachprüfung erlaubt unmittelbar einen positiven Prüfungsbericht.

"A-Fälle"

8. Zitiert der internationale Recherchenbericht keine Dokumente der Kategorien X oder Y, und hat der Anmelder weder Änderungen nach Artikel 19 oder 34 (2) b) PCT eingereicht noch ausdrücklich eine eingehende vorläufige Prüfung verlangt, so erstellt das EPA einen positiven rationalisierten Prüfungsbericht, ohne daß der Sachprüfer erneut eingeschaltet wird, und erstattet zwei Drittel der für die vorläufige Prüfung entrichteten Gebühr zurück (siehe unten III).

III. Teilweise Rückerstattung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung

9. Hat das EPA das Verfahren nach Kapitel II PCT mit einem rationalisierten Prüfungsbericht abgeschlossen, so werden nach Artikel 10d Gebührenordnung in der ab 3. Januar 2002 geltenden Fassung² **zwei Drittel der für die internationale vorläufige Prüfung entrichteten Gebühr zurück-erstattet**. Die Rückerstattung wird vom EPA zusammen mit der Übermittlung dieses Prüfungsberichts veranlaßt.

10. Die neue Regelung ist auf alle internationalen Anmeldungen anzuwenden, für die das EPA ab 3. Januar 2002 einen rationalisierten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt.

IV. Wegfall der 50%igen Ermäßigung der europäischen Prüfungsgebühr

11. Wird eine internationale Anmeldung vor dem EPA als ausgewähltem Amt weiterverfolgt (Euro-PCT-Weg), und hat das Amt **zwei Drittel** der für die vorläufige Prüfung entrichteten Gebühr **zurückerstattet** (vgl. oben III), so ist nach Artikel 12 (2) Satz 2 Gebührenordnung in der ab 3. Januar 2002 geltenden Fassung² **die volle europäische Prüfungsgebühr zu entrichten**. Demgemäß

7. If the applicant responds to the rationalised written opinion under Rule 66.3 PCT by requesting detailed substantive examination (see also point 5 above), the substantive examiner will exceptionally draw up a second opinion, unless in the light of that examination he can issue a positive examination report direct.

"A cases"

8. If the international search report does not cite X or Y documents, and the applicant has neither filed amendments under Article 19 or 34(2)(b) PCT nor expressly requested detailed preliminary examination, the EPO will issue a positive rationalised examination report without involving the substantive examiner again and refund two thirds of the preliminary examination fee (see Section III below).

III. Partial refund of the international preliminary examination fee

9. If the EPO has concluded the procedure under Chapter II PCT with a rationalised examination report, the EPO will, under Article 10d RFEes as valid from 3 January 2002², **refund two thirds of the international preliminary examination fee** at the same time as it transmits the report.

10. The new system applies to all international applications on which the EPO draws up a rationalised international preliminary examination report as from 3 January 2002.

IV. Discontinuation of the 50% reduction in the European examination fee

11. If an international application is pursued before the EPO as elected Office (Euro-PCT route) and the Office has **refunded two thirds** of the international preliminary examination (see Section III above), **the full European examination fee is payable** under Article 12(2), second sentence, RFEes as valid from 3 January 2002². Thus applicants will benefit from the 50% reduction in the European

7. Lorsqu'en réponse à la première opinion écrite rationalisée (règle 66.3 PCT), le demandeur requiert un examen détaillé quant au fond (cf. également point 5 supra), l'examinateur quant au fond établit, à titre exceptionnel, une deuxième opinion, sauf si le résultat de l'examen détaillé quant au fond, qu'il a maintenant effectué, permet d'établir immédiatement un rapport d'examen positif.

"Cas A"

8. Lorsque le rapport de recherche internationale ne cite pas de documents des catégories X ou Y et que le demandeur n'a pas produit de modifications au titre des articles 19 ou 34(2)(b) PCT, ni expressément demandé un examen préliminaire détaillé, l'OEB établit un rapport d'examen rationalisé positif, sans que l'examinateur quant au fond n'intervienne de nouveau, et rembourse deux tiers de la taxe acquittée pour l'examen préliminaire (cf. point III ci-dessous).

III. Remboursement partiel de la taxe d'examen préliminaire international

9. Si l'OEB a clôturé la procédure au titre du chapitre II du PCT par un rapport d'examen rationalisé, **deux tiers de la taxe acquittée pour l'examen préliminaire international sont remboursés**, conformément à l'article 10quinquies du règlement relatif aux taxes dans le texte applicable à compter du 3 janvier 2002². L'OEB procède au remboursement en même temps qu'il transmet ce rapport d'examen.

10. Cette nouvelle réglementation est applicable à toutes les demandes internationales pour lesquelles l'OEB établira, à compter du 3 janvier 2002, un rapport d'examen préliminaire international rationalisé.

IV. Perte de la réduction de 50% de la taxe d'examen européen

11. Si une demande internationale est poursuivie devant l'OEB agissant en qualité d'office élu (voie euro-PCT), et que l'Office a **remboursé deux tiers** de la taxe acquittée pour l'examen préliminaire (cf. point III ci-dessus), il convient, selon l'article 12(2), deuxième phrase du règlement relatif aux taxes dans le texte applicable à compter du 3 janvier 2002², **d'acquitter l'intégralité de la taxe**

² Beschluß des Verwaltungsrats vom 18. Oktober 2001 zur Änderung der Gebührenordnung (ABI. EPA 2001, 492).

² Decision of the Administrative Council dated 18 October 2001 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 2001, 492).

² Décision du Conseil d'administration en date du 18 octobre 2001, modifiant le règlement relatif aux taxes (JO OEB 2001, 492).

kommt der Anmelder nur noch dann in den Genuß der um 50% ermäßigten europäischen Prüfungsgebühr, wenn das EPA zur Euro-PCT-Anmeldung einen **eingehenden** internationalen vorläufigen Prüfungsberichts erstellt hat.

V. Weitere Rationalisierungsmaßnahmen

12. Vom EPA bestimmte Fristen zur Einreichung von Änderungen oder Gegenvorstellungen (Regel 66.2 d) PCT) werden sich künftig an der unteren Grenze des Zulässigen bewegen. Erörterungen mit dem Anmelder (Regel 66.6 PCT) werden künftig erst nach Stellungnahme zum ersten schriftlichen Bescheid und nur telefonisch erfolgen. Im Übrigen wird in der Regel weiterhin nur ein einziger schriftlicher Bescheid ergehen.

13. Das EPA wird sich bei der **eingehenden** internationalen vorläufigen Prüfung künftig auf die die Erfindung definierenden Ansprüche und die Haupterfordernisse nach Artikel 33 (1) PCT (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) konzentrieren und die übrigen Erfordernisse (z. B. der Form, des Inhalts oder der Klarheit) nach Artikel 34 (2) c) ii), Regel 66.2 a) PCT nur dann in die Prüfung einbeziehen, wenn dies für die Zwecke der vorläufigen Prüfung unerlässlich ist. In den PCT-Formblättern 408 (erster schriftlicher Bescheid) und 409 (vorläufiger Prüfungsbericht) werden künftig Angaben unter den Abschnitten II (Priorität), VI (angeführte Unterlagen), VII (Mängel der Anmeldung) und VIII (Bemerkungen zur internationalen Anmeldung) grundsätzlich entfallen.

14. Das EPA wird Artikel 34 (4) PCT künftig voll ausschöpfen und in den dort bestimmten Fällen keine internationale vorläufige Prüfung durchführen. Entsprechendes gilt für Änderungen, wenn die Unterschiede zur ursprünglichen Anmeldung, und die Gründe für die Änderungen nicht hinlänglich deutlich gemacht worden sind (siehe auch Regel 66.8 a) PCT).

examination fee only if the EPO has drawn up a **detailed** international preliminary examination report on the Euro-PCT application.

V. Further rationalisation measures

12. In future, the time limits fixed by the EPO for filing amendments or arguments (Rule 66.2(d) PCT) will be at the lower limit of the range allowed. Discussions with the applicant (Rule 66.6 PCT) will take place only after he has responded to the first written opinion (and only by telephone). As a rule, only one single written opinion will be issued.

13. **Detailed** international preliminary examination at the EPO will in future focus on the claims defining the invention and the main requirements under Article 33(1) PCT (novelty, inventive step and industrial applicability). Other requirements (such as form, contents or clarity) under Article 34(2)(c)(ii) and Rule 66.2(a) PCT will be covered only if this is essential for preliminary examination purposes. PCT Forms 408 (first written opinion) and 409 (preliminary examination report) will normally give no information under Sections II (priority), VI (cited documents), VII (defects in the application) and VIII (comments on the international application).

14. Lastly, the EPO will in future make full use of Article 34(4) PCT, performing no international preliminary examination in such cases. The same applies to amendments, if the differences to the original application and the reasons for the amendments have not been made sufficiently clear (see also Rule 66.8(a) PCT).

d'examen européen. Par conséquent, le demandeur ne bénéficie plus de la réduction de 50% de la taxe d'examen européen que si l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international **détaillé** pour la demande euro-PCT.

V. Autres mesures de rationalisation

12. Les délais fixés par l'OEB pour le dépôt de modifications ou d'arguments (règle 66.2 d) PCT) se situeront désormais vers la limite inférieure de ce qui est admis. Les communications avec le demandeur (règle 66.6 PCT) n'auront lieu à l'avenir qu'après la réponse à la première opinion écrite, et uniquement par téléphone. En outre, comme jusqu'à présent, il ne sera généralement émis qu'une seule opinion écrite.

13. Lors de l'examen préliminaire international **détaillé**, l'OEB se concentrera désormais sur les revendications qui définissent l'invention et sur les exigences essentielles prévues à l'article 33(1) PCT (nouveau, activité inventive et application industrielle), et ne tiendra compte des autres exigences (par ex. de forme, de contenu ou de clarté) au titre de l'article 34(2)c)ii et de la règle 66.2 a) PCT que si cela est indispensable aux fins de l'examen préliminaire. Dans les formulaires PCT 408 (première opinion écrite) et 409 (rapport d'examen préliminaire), les indications figurant aux rubriques II (priorité), VI (documents cités), VII (irrégularités dans la demande) et VIII (observations relatives à la demande internationale) seront en principe supprimées à l'avenir.

14. Dorénavant, l'OEB fera pleinement usage des possibilités offertes par l'article 34(4) PCT, et n'effectuera pas d'examen préliminaire international dans les cas qui y sont prévus. Il en va de même pour les modifications, lorsque les différences par rapport à la demande originale ainsi que les raisons des modifications n'ont pas été indiquées suffisamment clairement (cf. également règle 66.8 a) PCT).