

**F.1.****Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 2007 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE"<sup>1</sup>**

Mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung der Konvention (EPÜ 2000) ist eine Neufassung des bewährten PACE-Programms notwendig geworden. Das überarbeitete Programm trägt den mit dem EPÜ 2000 erfolgten Änderungen des europäischen Patenterteilungsverfahrens Rechnung und berücksichtigt insbesondere den bereits 2005 eingeführten sogenannten erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR).

Wie bisher ist PACE darauf gerichtet, dass Anmelder, die an einer raschen Bearbeitung ihrer Anmeldung interessiert sind, den Recherchenbericht, den ersten Prüfungsbescheid oder gegebenenfalls die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ innerhalb kürzester Fristen erhalten<sup>2</sup>. Hervorzuheben ist, dass dies auch für die Stellungnahme zur Patentierbarkeit nach Regel 62 (1) EPÜ gilt, die dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht übermittelt wird.

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

1. Die beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen erfolgt in der Regel 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 2007<sup>3</sup> von der Akteneinsicht

<sup>1</sup> Überarbeitete und ergänzte Fassung der zuletzt in ABI. EPA 2001, 459 veröffentlichten Mitteilung.

<sup>2</sup> Die beschleunigte Bearbeitung im Rahmen von PACE kann jedoch nur erfolgen, soweit dies praktisch möglich ist. Auf bestimmten technischen Gebieten kann es aufgrund gehäuft eingehender PACE-Anträge zu Einschränkungen kommen.

<sup>3</sup> Vgl. Sonderausgabe Nr. 3 ABI. EPA 2007, J.3.

**F.1.****Notice from the European Patent Office dated 14 July 2007 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications – "PACE"<sup>1</sup>**

The entry into force of the revised European Patent Convention (EPC 2000) means updating the established PACE programme. Besides the changes to the European patent grant procedure made in the EPC 2000, the revised PACE programme also takes account of the extended European search report (EESR) introduced in 2005.

As in the past, PACE enables applicants who want their applications processed rapidly to obtain the search report, the first examination report and any communication under Rule 71(3) EPC within tight deadlines<sup>2</sup>. This also applies to the opinion on patentability (under Rule 62(1) EPC) which is sent to the applicant together with the search report.

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

1. Accelerated prosecution of European patent applications normally 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<sup>3</sup>, they are excluded from file inspection, provided they are made

<sup>1</sup> Revised and expanded version of the notice last published in OJ EPO 2001, 459.

<sup>2</sup> However, this service can be provided only where practically feasible, and in certain technical fields there may be constraints due to the numbers of incoming PACE requests.

<sup>3</sup> See Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.3.

**F.1.****Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 2007 relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen – "PACE"<sup>1</sup>**

L'entrée en vigueur de la version révisée de la Convention sur le brevet européen (CBE 2000) nécessite de reformuler le programme PACE, qui a fait ses preuves. Le programme remanié tient compte des modifications qui ont été apportées, avec la CBE 2000, à la procédure de délivrance des brevets européens, ainsi que du "rapport de recherche européenne élargi" (EESR), introduit dès 2005.

L'objectif de PACE reste le même, à savoir permettre aux demandeurs souhaitant un traitement rapide de leur demande d'obtenir le rapport de recherche, la première notification d'examen ou, le cas échéant, la notification prévue à la règle 71(3) CBE dans les plus brefs délais<sup>2</sup>. Il en va de même pour l'avis sur la brevetabilité, visé à la règle 62(1) CBE, qui est transmis au demandeur avec le rapport de recherche.

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

1. Le traitement accéléré des demandes de brevet européen s'effectue normalement sur requête écrite. Les requêtes en recherche ou en examen accéléré(e) (requêtes PACE) ne sont pas publiées par l'Office européen des brevets (OEB) et sont exclues de l'inspection publique conformément à la décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007<sup>3</sup>. Ceci ne peut toutefois être garanti

<sup>1</sup> Version modifiée et complétée du communiqué publié en dernier lieu au JO OEB 2001, 459.

<sup>2</sup> Le traitement accéléré au titre de PACE ne peut toutefois être effectué que dans la mesure où les capacités le permettent. Certains domaines techniques peuvent être soumis à des restrictions si un nombre élevé de requêtes PACE sont déposées.

<sup>3</sup> Cf. Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.3.

ausgeschlossen. Letzteres kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn der Antrag unter Verwendung von EPA Form 1005<sup>4</sup> oder auf gesondertem Blatt gestellt wird.

### Recherche

2. Zu europäischen Patentanmeldungen, die **keine Priorität** in Anspruch nehmen (**Erstanmeldungen**)<sup>5</sup> 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 europäischen Recherchenbericht in der Regel **spätestens 6 Monate** nach dem Anmeldetag erhält.

3. Bei europäischen Patentanmeldungen, für die eine Priorität in Anspruch genommen wird (**Nachanmeldungen**), kann eine **beschleunigte Recherche** bei Einreichung der Anmeldung beantragt werden. Das Amt wird sich dann nach Kräften bemühen, den erweiterten Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen.

4. In beiden Fällen kann die beschleunigte Recherche jedoch nur durchgeführt werden, wenn die Anmeldeunterlagen bei Einreichung der Anmeldung so vollständig sind, dass die Recherche durchgeführt 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 damit vor allem dann 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.

using EPO Form 1005<sup>4</sup> or on a separate sheet of paper.

### Search

2. For European patent applications claiming **no priority (first filings)**<sup>5</sup>, 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 search reports **within six months** of the filing date.

3. For European patent applications which do claim priority (**second filings**), **accelerated search** can be requested when the application is filed. In such cases, the Office makes every effort to issue the search report as soon as possible.

4. In either case, however, an accelerated search is possible only if the application documents **on filing** are complete enough for the search to be performed. 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. In particular, prosecution under PACE is not possible 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, as well as where the claims are filed subsequently.

que si la requête est présentée sur une feuille séparée ou en utilisant le formulaire OEB 1005<sup>4</sup>.

### Recherche

2. En ce qui concerne les demandes de brevet européen ne revendiquant **pas de priorité (premiers dépôts)**<sup>5</sup>, 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. En ce qui concerne les demandes de brevet européen revendiquant une priorité (**seconds dépôts**), il est possible de demander une **recherche accélérée** lors du dépôt de la demande. Dans un tel cas, l'Office mettra tout en œuvre pour établir le rapport de recherche élargi le plus tôt possible.

4. 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 la recherche puisse être menée à bien. 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 de séquences de nucléotides et d'acides aminés. Par conséquent, une demande ne peut notamment 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.

<sup>4</sup> EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01 kann 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. Es steht auch unter der Internet-Adresse des Amts "http://www.epo.org" zur Verfügung.

<sup>5</sup> 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.

<sup>4</sup> EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01 is 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 member states. It is also available from the EPO website at <http://www.epo.org>

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

<sup>4</sup> Ce formulaire, référence "EPA/EPO/OEB Form 1005 11.01", peut 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. Il est également disponible à l'adresse Internet de l'Office <http://www.epo.org>.

<sup>5</sup> 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.

## Prüfung

5. Die **beschleunigte Prüfung** kann schriftlich beantragt werden: bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, wenn der Prüfungsantrag zu diesem Zeitpunkt verbindlich<sup>6</sup> gestellt wird, nach Erhalt des erweiterten Recherchenberichts oder zu einem späteren Zeitpunkt.

Für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA<sup>7</sup> oder danach beantragt werden. Im ersten Fall erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung von Euro-PCT-Anmeldungen auf die Formalprüfung<sup>8</sup>, gegebenenfalls die Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts und die Sachprüfung.

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

Das Amt ist bestrebt, alle weiteren Prüfungsbescheide innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Erwidderung 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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 Amtes wegen zu einer beschleunigten Prüfung in der europäischen Phase; hierzu bedarf es vielmehr eines gesonderten Antrags nach dem PACE-Programm.

<sup>8</sup> Dies ist der Fall, wenn das EPA keinen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellt, d. h. wenn das EPA den internationalen Recherchenbericht erstellt hat, oder wenn das schwedische, das spanische oder das österreichische Patentamt den internationalen Recherchenbericht für internationale Anmeldungen erstellt hat, die vor dem 1. Juli 2005 eingereicht worden sind (vgl. ABI. EPA 2005, 422 und 546).

## Examination

5. **Accelerated examination** can be requested in writing when filing the European patent application, provided examination is bindingly requested<sup>6</sup> at the same time, in response to the search report, or subsequently.

For Euro-PCT applications, it can be requested on or after entry into the European phase before the EPO<sup>7</sup>. If requested on entry, accelerated prosecution covers formalities examination<sup>8</sup>, drawing up the supplementary European search report, and substantive examination.

6. 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 or the request for accelerated examination (whichever is later).

The Office aims to produce all subsequent examination communications within three months of receipt of the applicant's reply, provided this 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.

<sup>6</sup> 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).

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> This is the case if the EPO did not draw up a supplementary European search report, i.e. if it drew up the international search report or if, for international applications filed before 1 July 2005, the Austrian, Spanish or Swedish patent office did (see OJ EPO 2005, 422 and 546).

## Examen

5. Il est possible de demander par écrit l'**examen accéléré** lors du dépôt de la demande de brevet européen – pour autant que le demandeur requiert l'examen sans condition<sup>6</sup> –, en réponse au rapport de recherche élargi ou bien à une date ultérieure.

Pour les demandes euro-PCT, cet examen accéléré peut être demandé lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB<sup>7</sup> ou ultérieurement. S'il est demandé lors de l'entrée dans la phase européenne, le traitement accéléré des demandes euro-PCT comprend l'examen quant aux exigences de forme<sup>8</sup>, éventuellement l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne et l'examen quant au fond.

6. 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 ou de la requête en examen accéléré (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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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(3) 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.

<sup>8</sup> Tel est le cas lorsque l'OEB n'établit pas de rapport complémentaire de recherche européenne, autrement dit lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, ou lorsqu'il a été établi par les offices autrichien, espagnol ou suédois des brevets pour des demandes internationales qui ont été déposées avant le 1<sup>er</sup> juillet 2005 (cf. JO OEB 2005, 422 et 546).

**Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens**

7. Der Anmelder kann, wenn er den Prüfungsantrag vor Zugang des Recherchenberichts stellt, auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) EPÜ verzichten und den Prüfungsantrag ohne Rücksicht auf das Ergebnis der Recherche unbedingt stellen. In diesem Fall ergeht nach Regel 62 EPÜ mit dem europäischen Recherchenbericht anstelle der Stellungnahme zur Patentierbarkeit sogleich ein erster Prüfungsbescheid. Die darauffolgende fristgemäße und umfassende Erwidern des Anmelders erlaubt zudem die zügige Fortführung des Verfahrens.

8. Der Anmelder kann auf den erweiterten Recherchenbericht oder – im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt – auf den erweiterten internationalen Recherchenbericht in der Sache reagieren, d. h. eine begründete Stellungnahme abgeben oder sachdienliche Änderungen der Anmeldung vornehmen, ohne den ersten Prüfungsbescheid abzuwarten.

**Other ways of accelerating the European grant procedure**

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

8. The applicant may file a substantive response to the search report or – in the case of a Euro-PCT application entering the European phase before the EPO as designated Office – to the extended international search report, without waiting for the first examination communication. A "substantive" response means reasoned observations or appropriate amendments to the application.

**Autres possibilités d'accélérer la procédure de délivrance européenne**

7. 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, à la place de l'avis sur la brevetabilité, conformément à la règle 62 CBE. De plus, si le demandeur répond dans les délais et en détail, la procédure peut se poursuivre sans retard.

8. Le demandeur peut produire des observations motivées ou des modifications appropriées de la demande en réponse au rapport de recherche élargi ou, dans le cas d'une demande euro-PCT qui entre dans la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, au rapport de recherche internationale approfondi, et ce sans attendre la première notification d'examen.