

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. März 2011 über die Aufforderung zur informellen Klarstellung seitens des Europäischen Patentamts als Internationaler Recherchenbehörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

ABI. EPA 2011, 327

1. Einführung

Im Bemühen, die Qualität der internationalen Recherche weiter zu verbessern, kann das EPA als Internationale Recherchenbehörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordern, wenn die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen den vorgeschriebenen Erfordernissen wie etwa Klarheit oder Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung so wenig entsprechen, dass bei allen oder einigen Ansprüchen keine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann. Diese Praxis, die auf den Nummern 9.34 und 9.35 der PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung basiert, ist informeller Natur. So ist das EPA insbesondere nicht verpflichtet, sich um eine informelle Klarstellung zu bemühen, und es ist mit keinerlei Sanktionen verbunden, wenn der Anmelder der Aufforderung nicht nachkommt. Es liegt jedoch im Interesse des Anmelders, darauf zu reagieren, denn dadurch erhöhen sich seine Chancen, einen vollständigen internationalen Recherchenbericht zu erhalten. Näheres zu dieser neuen Praxis ist den nachstehenden Absätzen zu entnehmen.

Notice from the European Patent Office dated 1 March 2011 concerning informal clarification by the European Patent Office acting as International Searching Authority under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

OJ EPO 2011, 327

1. Introduction

In an effort to further enhance the quality of the international search, the EPO acting as International Searching Authority under the Patent Cooperation Treaty (PCT) may seek informal clarification from the applicant where the description, the claims or the drawings fail to comply with the prescribed requirements, such as clarity or support of the claims by the description, to such an extent that no meaningful search for all or part of the claims can be carried out. This practice, which is based on paragraphs 9.34 and 9.35 of the PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, remains informal in nature. In particular, the EPO is under no obligation to ask for informal clarification and there is no sanction if the applicant does not respond. However, it is in the applicant's own interest to respond, as this will increase his chances of obtaining a full international search report. Further explanations with respect to this new practice are provided in the paragraphs below.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} mars 2011, relatif aux éclaircissements demandés à titre officieux par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

JO OEB 2011, 327

1. Introduction

Soucieux d'améliorer encore davantage la qualité de la recherche internationale, l'Office européen des brevets (OEB) agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) peut demander officieusement des éclaircissements au déposant lorsque la description, les revendications ou les dessins ne satisfont pas aux exigences prescrites, comme la clarté ou le fondement des revendications sur la description, au point qu'aucune recherche significative ne peut être effectuée pour l'ensemble ou une partie des revendications. Cette pratique se fonde sur les paragraphes 9.34 et 9.35 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international au titre du PCT, mais reste en soi officieuse. En particulier, l'OEB n'est nullement tenu de demander des éclaircissements à titre officieux et aucune sanction ne s'applique si le déposant ne réagit pas. Il est toutefois dans l'intérêt du déposant de répondre, car il augmente ainsi ses chances d'obtenir un rapport de recherche internationale complet. Des explications complémentaires concernant cette nouvelle pratique figurent dans les paragraphes ci-dessous.

2. Kommunikation mit dem Anmelder

Hält ein Prüfer eine informelle Klarstellung für angezeigt, so kann er den Anmelder entweder telefonisch oder schriftlich, vorzugsweise per Fax, kontaktieren. Im ersten Fall wird dem Anmelder eine Niederschrift des Gesprächs als Zusammenfassung der informellen Klarstellung übermittelt. Kann der Anmelder die gewünschte Klarstellung im Rahmen des Telefongesprächs nicht herbeiführen, so wird ihm in der Niederschrift eine Antwortfrist gesetzt. Im zweiten Fall kann eine Aufforderung zur informellen Klarstellung erlassen und dem Anmelder per Fax übermittelt werden. In beiden Fällen macht das EPA von dem neuen Formblatt PCT/ISA/207 Gebrauch. Ein Muster dieses Formblatts steht auf der EPA-Website zu Informationszwecken zur Verfügung.

3. Antwortfrist

Die Frist, innerhalb deren auf eine Aufforderung zur informellen Klarstellung reagiert werden muss, beträgt in der Regel **zwei Wochen** ab dem Absendedatum der Aufforderung. Der Anmelder kann die informelle Klarstellung entweder schriftlich, vorzugsweise per Fax, einreichen oder ein (weitere) Telefongespräch führen. Reagiert der Anmelder nicht fristgerecht, setzt das EPA die Recherche auf der Grundlage der verständlichen Teile fort, was unter Umständen zu einer unvollständigen Recherche führt, in Ausnahmefällen sogar zu einer Erklärung, dass kein Recherchenbericht erstellt werden kann ("No-Search-Erklärung"). Antworten, die nach Ablauf der Frist, aber noch vor Erstellung des (unvollständigen) internationalen Recherchenberichts bzw. der No-Search-Erklärung eingehen, können vom Prüfer noch berücksichtigt werden.

4. Hinweis

Die Anmelder werden darauf hingewiesen, dass geänderte Ansprüche nicht beim EPA als Internationaler Recherchenbehörde eingereicht werden können. Geänderte Ansprüche können erst später innerhalb der Frist nach Regel 46.1 PCT beim Internationalen Büro oder im Verfahren nach Kapitel II beim EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eingereicht werden.

2. Communication with the applicant

An examiner who finds it appropriate to ask for informal clarification may contact the applicant by phone or in writing, preferably by fax. In the former case, the minutes of the conversation will be communicated to the applicant in the form of a note summarising the informal clarification. If the applicant could not provide the required clarification during the telephone consultation, a time limit for reply will be indicated in the minutes. In the latter case, an invitation to provide informal clarification may be issued and transmitted by fax to the applicant. In both cases, the EPO will make use of new Form PCT/ISA/207. A sample of that form is made available on the EPO website for information purposes.

3. Time limit for reply

As a rule, the time limit set to respond to an invitation to provide informal clarification is **two weeks** from the date of mailing of that invitation. The applicant may respond either by submitting the informal clarification in writing, preferably by fax, or otherwise in a (further) telephone conversation. If the applicant does not respond within the applicable time limit, the EPO will proceed with the search based on what can be understood, which might result in an incomplete search or, in exceptional cases, a Declaration of Non-Establishment of International Search Report ("declaration"). Any reply received after the applicable time limit, but before the establishment of the (incomplete) international search report or declaration may still be taken into account by the examiner.

4. Reminder

Applicants are reminded that amended claims cannot be filed with the EPO as International Searching Authority. Amended claims may only be filed later on with the International Bureau within the applicable time limit under Rule 46.1 PCT, or with the EPO as International Preliminary Examining Authority in Chapter II proceedings.

2. Communication avec le déposant

Si un examinateur estime qu'il y a lieu de demander des éclaircissements à titre officieux, il peut contacter le déposant par téléphone ou par écrit, de préférence par télécopie. Dans le premier cas, le compte rendu de l'entretien est notifié au demandeur sous forme d'une note résumant les éclaircissements fournis à titre officieux. Si le demandeur n'a pu donner les éclaircissements nécessaires au cours de l'entretien téléphonique, un délai de réponse est mentionné dans le compte rendu. Dans le deuxième cas, une invitation à fournir des éclaircissements à titre officieux peut être établie et transmise par télécopie au déposant. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'OEB utilisera le nouveau formulaire PCT/ISA/207, dont un exemplaire est disponible, à titre d'information, sur son site Internet.

3. Délai de réponse

Il est fixé en règle générale un délai de réponse de **deux semaines** à compter de la date à laquelle l'invitation à fournir des éclaircissements à titre officieux est envoyée. Le déposant peut apporter les éclaircissements demandés soit par écrit, de préférence par télécopie, soit au cours d'un (autre) entretien téléphonique. Si le déposant ne répond pas dans le délai applicable, l'OEB commence la recherche sur la base des éléments compréhensibles, ce qui est susceptible d'entraîner une recherche incomplète ou, dans des cas exceptionnels, une déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale ("déclaration"). L'examinateur peut tenir compte d'une réponse qui est reçue après le délai applicable, mais avant que le rapport de recherche internationale (incomplet) ou la déclaration n'ait été établi(e).

4. Rappel

Il est rappelé aux déposants qu'ils ne peuvent produire des revendications modifiées auprès de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. Des revendications modifiées ne peuvent être déposées qu'ultérieurement auprès du Bureau international, dans le délai prescrit à la règle 46.1 PCT, ou auprès de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II.

Die neue Praxis gilt für alle ab 1. April 2011 eingereichten internationalen Anmeldungen und alle anhängigen Anmeldungen, für die bis zu diesem Datum noch kein internationaler Recherchenbericht bzw. keine No-Search-Erklärung erstellt wurde.

The new practice applies to all international applications filed on or after 1 April 2011, and to any pending application for which an international search report or a declaration has not yet been issued on that date.

Cette nouvelle pratique s'applique à toutes les demandes internationales déposées à partir du 1^{er} avril 2011, ainsi qu'à toute demande pendante qui n'a pas encore donné lieu, à cette date, à l'établissement d'un rapport de recherche internationale ou d'une déclaration.