

IP5-Pilotprojekt zur Zusammenarbeit bei der PCT-Recherche und -Prüfung – Zulassung von auf Deutsch oder Französisch abgefassten internationalen Anmeldungen

I. Einführung

1. Das Europäische Patentamt (EPA), das Japanische Patentamt (JPO), das Amt für geistiges Eigentum der Republik Korea (KIPO), das Staatliche Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) (jetzt Nationalbehörde für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (CNIPA)) und das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) (nachstehend zusammenfassend "IP5-Ämter" genannt) gaben am 31. Mai 2018 bekannt, dass demnächst die operative Phase des dritten Pilotprojekts zur Zusammenarbeit bei der PCT-Recherche und -Prüfung (CS&E) (nachstehend "Pilotprojekt" genannt) starten würde (ABl. EPA 2018, A47). Wie angekündigt wurden bislang nur in englischer Sprache abgefasste internationale Anmeldungen zum Pilotprojekt zugelassen.

2. Aufgrund der hohen Nachfrage in den ersten beiden Monaten der operativen Phase hatte das EPA als zuständige Internationale Recherchenbehörde nach Regel 35 PCT (im Rahmen des Pilotprojekts auch "hauptsächlich zuständige Internationale Recherchenbehörde" bzw. "Haupt-ISA" genannt) Mitte September 2018 bereits über 40 in englischer Sprache abgefasste internationale Anmeldungen angenommen. Diese erste Gruppe gilt es jetzt durch etwa zehn internationale Anmeldungen in deutscher oder französischer Sprache zu ergänzen. Die Annahme von internationalen Anmeldungen in englischer Sprache hat das EPA vorübergehend gestoppt und wird solche Anmeldungen erst ab Beginn des zweiten Projektjahrs, d. h. ab dem 1. Juli 2019, wieder zulassen.

3. In deutscher oder französischer Sprache abgefasste internationale Anmeldungen wird das EPA als Haupt-ISA ab dem 1. Januar 2019 annehmen.

IP5 pilot project on collaborative search and examination under the PCT – acceptance of international applications filed in French or German

I. Introduction

1. On 31 May 2018, the European Patent Office (EPO), the Japan Patent Office (JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO) (now called the National Intellectual Property Administration of the People's Republic of China (CNIPA)) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO), referred to jointly as the IP5 offices, announced the launch of the operational phase of the third pilot project on collaborative search and examination (CS&E) under the PCT (hereinafter "the pilot project") (OJ EPO 2018, A47). As announced, to date only international applications filed in English have been accepted for the pilot project.

2. Due to the strong response from applicants in the first two months of the operational phase, the EPO had already accepted over 40 international applications filed in English by mid-September 2018 in its capacity as competent International Searching Authority under Rule 35 PCT (also referred to as "the main International Searching Authority" within the framework of the pilot project). This initial batch needs now to be completed by around 10 international applications filed in French or German. At the moment, the EPO has temporarily stopped accepting international applications filed in English and will start accepting them again as of the beginning of the second year of the pilot project, i.e. 1 July 2019.

3. The EPO as main International Searching Authority will start accepting international applications filed in French or German as of 1 January 2019.

Projet pilote IP5 de recherche et d'examen en collaboration au titre du PCT – admission de demandes internationales déposées en allemand ou en français

I. Introduction

1. Le 31 mai 2018, l'Office européen des brevets (OEB), l'Office des brevets du Japon (JPO), l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l'Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO) (désormais dénommé l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (CNIPA)) et l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), désignés conjointement sous le terme "offices IP5", ont annoncé le lancement de la phase opérationnelle du troisième projet pilote de recherche et d'examen en collaboration au titre du PCT (ci-après dénommé "le projet pilote") (JO OEB 2018, A47). Conformément à ce qui avait été annoncé, seules les demandes internationales déposées en anglais ont été admises jusqu'à présent dans le cadre du projet pilote.

2. En raison du grand intérêt manifesté par les déposants au cours des deux premiers mois de la phase opérationnelle, l'OEB, en sa qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale au titre de la règle 35 PCT (également dénommée "administration principale chargée de la recherche internationale" dans le cadre de ce projet), avait déjà admis plus de quarante demandes internationales déposées en anglais jusqu'à la mi-septembre 2018. Une dizaine de demandes internationales déposées en allemand ou en français doivent maintenant venir compléter cette première série de demandes. Pour le moment, l'OEB a provisoirement cessé d'admettre les demandes internationales déposées en anglais. Il les admettra de nouveau à compter du 1^{er} juillet 2019, lorsque débutera la deuxième année du projet.

3. L'OEB agissant en qualité d'administration principale chargée de la recherche internationale commencera à admettre des demandes internationales déposées en allemand ou en français à compter du 1^{er} janvier 2019.

4. Auf in deutscher oder französischer Sprache abgefasste internationale Anmeldungen finden die oben angeführte Mitteilung des EPA (ABl. EPA 2018, A47) und ergänzend die vorliegende Mitteilung Anwendung.

II. Rahmen – in deutscher oder französischer Sprache abgefasste internationale Anmeldungen

5. Für in deutscher oder französischer Sprache abgefasste internationale Anmeldungen kann ab 1. Januar 2019 die Teilnahme am Pilotprojekt beantragt werden.

6. Ist die internationale Anmeldung in deutscher oder französischer Sprache abgefasst und stellt das EPA als Haupt-ISA fest, dass die bei Erhalt des Recherchenexemplars geltenden Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind, so wird die Anmeldung vorläufig zum Pilotprojekt zugelassen, und dem Anmelder wird eine Frist von einem Monat nach dem Datum der Benachrichtigung über die vorläufige Zulassung gesetzt, innerhalb der eine englische Übersetzung der Anmeldung einzureichen ist. Englisch ist die Arbeitssprache für die Zusammenarbeit der Haupt-ISA mit den anderen Internationalen Recherchenbehörden (ISAs). In diesem Zusammenhang liegt es im Interesse des Anmelders, eine qualitativ hochwertige Übersetzung einzureichen, da bei unzureichender Übersetzungsqualität die Prüfer in den anderen ISAs unter Umständen Einwände wegen mangelnder Klarheit erheben.

7. Wird innerhalb der vorgeschriebenen Frist keine englische Übersetzung der Anmeldung eingereicht, teilt das EPA als Haupt-ISA dem Anmelder mit, dass die Anmeldung nicht im Rahmen des Pilotprojekts bearbeitet wird. Das EPA als Haupt-ISA übermittelt in solchen Fällen keine vorläufigen Arbeitsergebnisse an die anderen ISAs. Es übermittelt dem Anmelder und dem Internationalen Büro lediglich den internationalen Recherchenbericht (Formblatt PCT/ISA/210) (oder ggf. die Erklärung über die Nichterstellung eines internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/203)) und den schriftlichen Bescheid (Formblatt PCT/ISA/237) in der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde.

4. For international applications filed in French or German, the notice from the EPO cited above (OJ EPO 2018, A47) will apply, supplemented by the present notice.

II. Framework – international applications filed in French or German

5. For international applications filed in French or German, requests to participate in the pilot project may be filed as from 1 January 2019.

6. Where the international application is filed in French or German and the EPO, as the main International Searching Authority, determines that the participation requirements applicable upon receipt of the search copy are met, the application will be provisionally accepted for the pilot project and the applicant will be given one month from the date of notification of the provisional acceptance to submit an English translation of the application. English will be the working language used between the main International Searching Authority and the peer International Searching Authorities. It is in the applicant's interest to submit a high-quality translation since a poor-quality one may lead to objections of lack of clarity from the peer examiners.

7. Where an English translation of the application is not filed within the prescribed time limit, the EPO, as the main International Searching Authority, will notify the applicant that the application will not be subject to collaborative search and examination under the pilot project. In such cases, the EPO, as the main International Searching Authority, will not transmit provisional work products to the peer International Searching Authorities. It will simply transmit the international search report (Form PCT/ISA/210) (or, where appropriate, the declaration of non-establishment of an international search report (Form PCT/ISA/203)) and the written opinion (Form PCT/ISA/237), in the language of filing of the application, to the applicant and the International Bureau.

4. Les demandes internationales déposées en allemand ou en français seront régies par le communiqué précité de l'OEB (JO OEB 2018, A47) et, à titre complémentaire, par le présent communiqué.

II. Cadre – demandes internationales déposées en allemand ou en français

5. Les demandes de participation au projet pilote peuvent être présentées à compter du 1^{er} janvier 2019 pour les demandes internationales déposées en allemand ou en français.

6. Si la demande internationale est déposée en allemand ou en français et que l'OEB agissant en qualité d'administration principale chargée de la recherche internationale détermine que les conditions de participation applicables lors de la réception de la copie de recherche sont remplies, la demande internationale sera provisoirement admise dans le cadre du projet pilote et le déposant se verra accorder un délai d'un mois à compter de la date de signification de cette admission provisoire pour produire une traduction en anglais de la demande. L'anglais sera la langue de travail utilisée par l'administration principale chargée de la recherche internationale et par les administrations associées chargées de la recherche internationale. Il est dans l'intérêt du déposant de produire une traduction de qualité élevée, car une traduction de mauvaise qualité pourra conduire les examinateurs associés à soulever une objection pour manque de clarté.

7. Si la traduction en anglais de la demande n'est pas produite dans le délai prescrit, l'OEB agissant en qualité d'administration principale chargée de la recherche internationale notifiera au déposant le fait que la demande ne fera pas l'objet d'une recherche ou d'un examen en collaboration dans le cadre du projet pilote. En pareils cas, l'OEB agissant en qualité d'administration principale chargée de la recherche internationale ne transmettra pas les produits provisoires aux administrations associées chargées de la recherche internationale. Il se bornera à transmettre au déposant et au Bureau international le rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/210) (ou, le cas échéant, la déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/203)) et l'opinion écrite (formulaire PCT/ISA/237) dans la langue de dépôt de la demande.

8. Reicht der Anmelder innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine englische Übersetzung der Anmeldung ein, wird diese vom EPA als Haupt-ISA zusätzlich zu den vorläufigen Arbeitsergebnissen an die anderen ISAs übermittelt.

9. Das EPA als Haupt-ISA erstellt dann den endgültigen internationalen Recherchenbericht (Formblatt PCT/ISA/210) (oder ggf. eine Erklärung über die Nichterstellung eines internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/203)) und den endgültigen schriftlichen Bescheid (Formblatt PCT/ISA/237) sowie ggf. ein Protokoll der Recherchenstrategie in der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde.

III. Teilnahmevoraussetzungen – in deutscher oder französischer Sprache abgefasste internationale Anmeldungen

10. Der Klarheit halber werden nachstehend alle Voraussetzungen aufgeführt, die Anmelder erfüllen müssen, um mit einer internationalen Anmeldung in deutscher oder französischer Sprache am Pilotprojekt teilnehmen zu können, auch wenn dadurch bestimmte Erfordernisse aus der oben angeführten Mitteilung (ABl. EPA 2018, A47) erneut genannt werden.

11. Teilnahmevoraussetzungen:

a) Der Antrag auf Teilnahme am Pilotprojekt muss auf dem dafür vorgesehenen Teilnahmeformblatt und zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht werden.

b) Das Teilnahmeformblatt und die internationale Anmeldung müssen beim EPA oder beim Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereicht werden.

c) Werden das Teilnahmeformblatt und die internationale Anmeldung beim EPA eingereicht, muss die Einreichung elektronisch mit einem der folgenden Anmeldetools erfolgen: EPA-Software für die Online-Einreichung (PCT-Update vom 1. Oktober 2018 (Build 3.51.261)), Version 3.51.085.261 der PCT-SAFE Client Software (1. Oktober 2018) oder ePCT.

d) Das Teilnahmeformblatt und die internationale Anmeldung müssen auf Deutsch oder Französisch abgefasst sein.

8. Where the applicant files an English translation of the application within the prescribed time limit, the EPO, as the main International Searching Authority, will transmit, in addition to the provisional work products, the English translation of the international application to the peer International Searching Authorities.

9. The EPO, as the main International Searching Authority, will then produce the final international search report (Form PCT/ISA/210) (or, where appropriate, the declaration of non-establishment of an international search report (Form PCT/ISA/203)) and the final written opinion (Form PCT/ISA/237), and, where applicable, a record of the search strategy, in the language of filing of the application.

III. Requirements for participation – international applications filed in French or German

10. For the sake of clarity, all the requirements to be met by applicants wishing to participate in the pilot project and filing an international application in French or German are stated below, even if this entails the repetition of certain requirements contained in the notice cited above (OJ EPO 2018, A47).

11. The requirements are as follows:

(a) The request to participate in the pilot project must be submitted using the standard participation form and filed together with the international application.

(b) The participation form and the international application must be filed with the EPO or the International Bureau as receiving Office.

(c) Where the participation form and the international application are filed with the EPO, they must be filed in electronic form using one of the following filing tools: the EPO Online Filing software (PCT update 1 October 2018 (build 3.51.261)), PCT-SAFE client version 3.51.085.261 (1 October 2018) or ePCT.

(d) The participation form and the international application must be filed in French or German.

8. Si le déposant produit une traduction en anglais de la demande dans le délai prescrit, l'OEB agissant en qualité d'administration principale chargée de la recherche internationale transmettra cette traduction, en sus des produits provisoires, aux administrations associées chargées de la recherche internationale.

9. L'OEB agissant en qualité d'administration principale chargée de la recherche internationale établira ensuite, dans la langue de dépôt de la demande, le rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/210) (ou, le cas échéant, la déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/203)) et l'opinion écrite définitive (formulaire PCT/ISA/237) ainsi que, le cas échéant, un compte rendu de la stratégie de recherche.

III. Conditions de participation – demandes internationales déposées en allemand ou en français

10. Dans un souci de clarté, les conditions à remplir par les déposants qui souhaitent participer au projet pilote et qui déposent une demande internationale en allemand ou en français sont toutes énoncées ci-dessous, étant entendu que certaines d'entre elles ont déjà été mentionnées dans le communiqué précité (JO OEB 2018, A47).

11. Les conditions à remplir sont les suivantes :

a) la demande de participation au projet pilote doit être soumise à l'aide du formulaire standard de participation et être jointe à la demande internationale ;

b) le formulaire de participation et la demande internationale doivent être déposés auprès de l'OEB ou auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur ;

c) si le formulaire de participation et la demande internationale sont déposés auprès de l'OEB, ils doivent être déposés sous forme électronique à l'aide d'un des outils de dépôt suivants : le logiciel de dépôt en ligne de l'OEB (mise à jour PCT du 1^{er} octobre 2018 (build 3.51.261)), la version client 3.51.085.261 (1^{er} octobre 2018) de PCT-SAFE ou ePCT ;

d) le formulaire de participation et la demande internationale doivent être déposés en allemand ou en français ; et

e) Wurde eine auf Deutsch oder Französisch abgefasste internationale Anmeldung vorläufig zum Pilotprojekt zugelassen, so ist innerhalb eines Monats nach dem Datum der Benachrichtigung über die vorläufige Zulassung eine englische Übersetzung der Anmeldung einzureichen.

(e) Where an international application filed in French or German has been provisionally accepted for the pilot project, an English translation of the application must be submitted within one month of the date of notification of the provisional acceptance.

e) si une demande internationale déposée en allemand ou en français a été provisoirement admise dans le cadre du projet pilote, une traduction en anglais de la demande doit être produite dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette admission provisoire a été signifiée.