

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 2020 über die Abschaffung der Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

Beabsichtigt das Europäische Patentamt (EPA), ein europäisches Patent zu erteilen, teilt es dem Anmelder erst die für die Erteilung vorgesehene Fassung mit (Regel 71 (3) EPÜ). Wenn der Anmelder Änderungen oder Berichtigungen dieser Fassung einreicht oder an der letzten von ihm vorgelegten Fassung festhält und die Prüfungsabteilung zustimmt, erlässt die Abteilung eine weitere Mitteilung (Erteilungsabsicht), in der der Anmelder aufgefordert wird, sein Einverständnis mit der nunmehr beabsichtigten Fassung zu erklären (Regel 71 (6) EPÜ).

Seit 1. Juli 2015 hat das EPA den Anmeldern die Möglichkeit geboten, ausdrücklich auf ihr Recht auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu verzichten. Die Verzichtsoption wurde eingeführt, um die Verfahrenseffizienz zu steigern; sie sollte eine Alternative für die Fälle bieten, in denen die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die beantragten Änderungen oder Berichtigungen hat und die formalen Voraussetzungen für die Erteilung erfüllt sind (siehe Mitteilung des EPA vom 8. Juni 2015 über die Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, ABI. EPA 2015, A52).

Allerdings hat das EPA festgestellt, dass in der Praxis nur wenige Anmelder von der Möglichkeit einer Verzichtserklärung Gebrauch machen, um das Erteilungsverfahren zu beschleunigen. Zudem leitet das EPA, sobald die Anmelder alle Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt haben, unverzüglich die Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift ein, und erlässt nach deren Abschluss den Erteilungsbeschluss.

Notice from the European Patent Office dated 26 May 2020 concerning abolition of the option to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC

When the European Patent Office (EPO) intends to grant a European patent, it first informs the applicant of the text intended for grant (Rule 71(3) EPC). If the applicant files amendments or corrections to that text or keeps to the latest text they submitted and the examining division gives its consent, the division issues a further communication (intention to grant) seeking the applicant's approval of the now intended text (Rule 71(6) EPC).

Since 1 July 2015, the EPO has offered applicants the option of expressly waiving their right to receive a further communication under Rule 71(3) EPC. The waiver option was introduced with a view to increasing procedural efficiency by providing an alternative in cases where the examining division has no objections to the requested amendments or corrections and the necessary formal conditions for grant are fulfilled (see Notice from the EPO dated 8 June 2015 concerning the possibility to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC, OJ EPO 2015, A52).

However, the EPO has observed that, in practice, only a few applicants avail themselves of the opportunity to expedite the patent grant procedure by filing a waiver. In addition, once applicants comply with all requirements for the grant of a patent, the EPO immediately initiates the preparations for publication of the patent specification and, as soon as these are completed, issues the decision to grant.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mai 2020, concernant la suppression de la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE

Lorsque l'Office européen des brevets (OEB) a l'intention de délivrer un brevet européen, il notifie d'abord au demandeur le texte dans lequel il envisage de le délivrer (règle 71(3) CBE). Si le demandeur dépose des modifications ou des corrections concernant ce texte ou maintient la dernière version du texte qu'il a soumise, la division d'examen, dans la mesure où elle approuve lesdites modifications ou corrections, émet une nouvelle notification (relative à l'intention de délivrer un brevet) pour obtenir l'accord du demandeur sur le texte dans lequel il est désormais envisagé de délivrer le brevet (règle 71(6) CBE).

Depuis le 1^{er} juillet 2015, l'OEB donne aux demandeurs la possibilité de renoncer expressément à leur droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE. Cette possibilité de renonciation a été introduite afin d'accroître l'efficacité de la procédure en offrant une solution de rechange dans les cas où la division d'examen n'a aucune objection à élever concernant les modifications ou les corrections demandées et où toutes les conditions de forme en vue de la délivrance sont remplies (voir le Communiqué de l'OEB, en date du 8 juin 2015, concernant la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE, JO OEB 2015, A52).

L'OEB a toutefois constaté que, dans la pratique, peu de demandeurs font usage de la possibilité d'accélérer la procédure de délivrance d'un brevet en produisant une déclaration de renonciation. De surcroît, une fois que le demandeur a satisfait à toutes les conditions de délivrance d'un brevet, l'OEB lance immédiatement les préparatifs en vue de la publication du fascicule de brevet et, dès que ceux-ci sont achevés, il émet la décision de délivrance du brevet.

Nach einer Konsultation der Nutzer hat das EPA daher beschlossen, die Verzichtsoption wieder abzuschaffen und stets nach dem in Regel 71 (6) EPÜ vorgesehenen Verfahren das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung einzuholen. Somit werden Verzichtserklärungen, die in Erwiderung auf am oder nach dem 1. Juli 2020 erlassene Mitteilungen über die für die Erteilung vorgesehene Fassung eingereicht werden, vom EPA nicht mehr bearbeitet. Weiterhin bearbeitet werden Verzichtserklärungen, die in Erwiderung auf vor dem 1. Juli 2020 erlassene Mitteilungen eingereicht werden.

Following consultation with users, the EPO has therefore decided to abolish the waiver option and so always to establish approval of the text intended for grant in accordance with the procedure laid down in Rule 71(6) EPC. As a result, the EPO will no longer process waivers which are filed in response to a communication dated 1 July 2020 or later informing the applicant of the text intended for grant. Waivers which are filed in response to such a communication dated before 1 July 2020 will, however, still be processed.

C'est pourquoi, après avoir consulté les utilisateurs, l'OEB a décidé de supprimer cette possibilité de renonciation et, partant, de toujours établir l'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet conformément à la procédure prévue par la règle 71(6) CBE. Par conséquent, l'OEB ne traitera plus les déclarations de renonciation produites en réponse à une notification signifiant au demandeur le texte envisagé pour la délivrance et portant la date du 1^{er} juillet 2020 ou une date ultérieure. Les déclarations de renonciation produites en réponse à une telle notification portant une date antérieure au 1^{er} juillet 2020 continueront quant à elles d'être traitées.