

Internationale Verträge

PCT

Politik des Europäischen Patentamts bei seiner Tätigkeit als IPEA für ab dem 1. Januar 2004 eingereichte Anmeldungen

Wie sich gezeigt hat, ist es möglicherweise hilfreich, nochmals darauf hinzuweisen, welche Politik das EPA derzeit in bestimmten Punkten verfolgt, wenn es für ab dem 1. Januar 2004 eingereichte Anmeldungen als IPEA tätig wird. Unklarheiten gibt es insbesondere darüber, wie das EPA sein Ermessen in Bezug auf weitere Bescheide nach Kapitel II PCT vor Erstellung des IPER ausübt.

Die nachstehenden Informationen beziehen sich ausschließlich auf Fälle, in denen der WO-ISA vom EPA erstellt wurde. In diesen Fällen betrachtet das EPA (in seiner Funktion als IPEA) den WO-ISA als ersten schriftlichen Bescheid für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung. Ob vor Erstellung des IPER noch ein weiterer schriftlicher Bescheid ergeht, liegt im alleinigen Ermessen des EPA. In Einklang mit Kapitel 19.14 der PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung ergeht jedoch **in der Regel kein zweiter schriftlicher Bescheid**. Das EPA erstellt also im Regelfall als Nächstes den IPER und berücksichtigt dabei vom Anmelder ordnungsgemäß eingereichte Gegenvorstellungen und/oder Änderungen, versendet aber – selbst wenn nicht alle Einwände ausgeräumt wurden – normalerweise keinen zweiten schriftlichen Bescheid. Es ist daher im Interesse des Anmelders, sofort in der Erwiderung auf den ersten schriftlichen Bescheid so umfassend wie möglich auf alle dort angesprochenen Punkte einzugehen. Vor Ergehen des IPER kann, vorzugsweise zusammen mit dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung, ein Antrag auf telefonische Rücksprache zwischen dem Anmelder oder seinem Vertreter

International treaties

PCT

European Patent Office policy when acting as IPEA for applications filed on or after 1 January 2004

It has become apparent that it may be useful to re-emphasise some aspects of current EPO policy when the EPO acts as IPEA for applications filed on or after 1 January 2004. In particular, some uncertainty exists about the way the EPO exercises its discretion with regard to further communications under Chapter II, prior to issuance of the IPER.

The information in this announcement deals exclusively with cases where the WO-ISA has been established by the EPO. In such cases the EPO, acting as IPEA, will consider the WO-ISA as the first written opinion for the purposes of international preliminary examination. Whether a further written opinion is issued before establishment of the IPER is entirely at the discretion of the EPO. However, **as a rule, no second written opinion is established**, in accordance with PCT ISPE Guideline 19.14. It follows that the EPO will normally proceed to the issuance of the IPER while taking into account any arguments and/or amendments duly filed by the applicant, but usually without issuing a second written opinion, even if not all objections have been overcome. It is therefore in the applicant's interest to deal as comprehensively as possible with all matters raised in the first written opinion immediately on filing his reply. Before the IPER is established, a request for a personal interview by telephone between the applicant or his representative and the EPO examiner responsible for preparing the report can be filed, preferably together with the demand and should give a clear indication of the issues the applicant wishes to discuss. While one such interview

Traités internationaux

PCT

Procédure suivie par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) pour les demandes déposées à compter du 1^{er} janvier 2004

Il peut, semble-t-il, être utile de rappeler certains aspects de la procédure suivie actuellement par l'OEB agissant en tant qu'IPEA pour les demandes déposées à compter du 1^{er} janvier 2004. En particulier, il est bon d'apporter un complément d'informations en ce qui concerne la manière dont l'OEB exerce son pouvoir d'appréciation eu égard aux notifications supplémentaires émises au titre du chapitre II, avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international (IPER).

Les présentes informations portent uniquement sur les cas où l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) a été émise par l'OEB. En l'occurrence, l'OEB, agissant en qualité d'IPEA, considérera l'opinion écrite de l'ISA comme la première opinion écrite aux fins de l'examen préliminaire international. L'OEB est entièrement libre de décider si une autre opinion écrite sera émise avant l'établissement de l'IPER. Cependant, **en règle générale, il n'est pas établi de deuxième opinion écrite**, conformément à la directive 19.14 PCT concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international. En temps normal, l'OEB établira dès lors l'IPER en tenant compte des arguments et/ou modifications dûment présentés par le déposant, sans toutefois émettre une deuxième opinion écrite, même si les objections n'ont pas toutes été levées. Le déposant a donc tout intérêt à traiter avec la plus grande exhaustivité l'ensemble des questions soulevées dans la première opinion écrite dès qu'il produit sa réponse. Avant que l'IPER ne soit établi, le déposant ou son mandataire peut présenter une demande d'entretien téléphonique avec l'examinateur de l'OEB chargé d'établir le rapport, sachant que cette demande doit de

und dem für die Abfassung des Berichts zuständigen EPA-Prüfer eingereicht werden, der die genauen Punkte enthalten sollte, die der Anmelder zu erörtern wünscht. In der Regel wird eine solche Rücksprache bewilligt, sofern sie rechtzeitig beantragt wurde; die Gewährung weiterer Rücksprachen liegt im alleinigen Ermessen des Prüfers (Kap. 19.12 PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung).

will, if requested on time, normally be granted, any further such interviews are entirely at the discretion of the examiner concerned – ISPE Guidelines 19.20.

préférence être présentée avec la demande d'examen préliminaire international et indiquer de façon précise les points que le déposant souhaite discuter. Si un tel entretien est généralement accordé lorsqu'il est requis à temps, l'examineur concerné a toute liberté pour accepter ou non d'autres entretiens de ce type (directive 19.20 PCT concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international).
