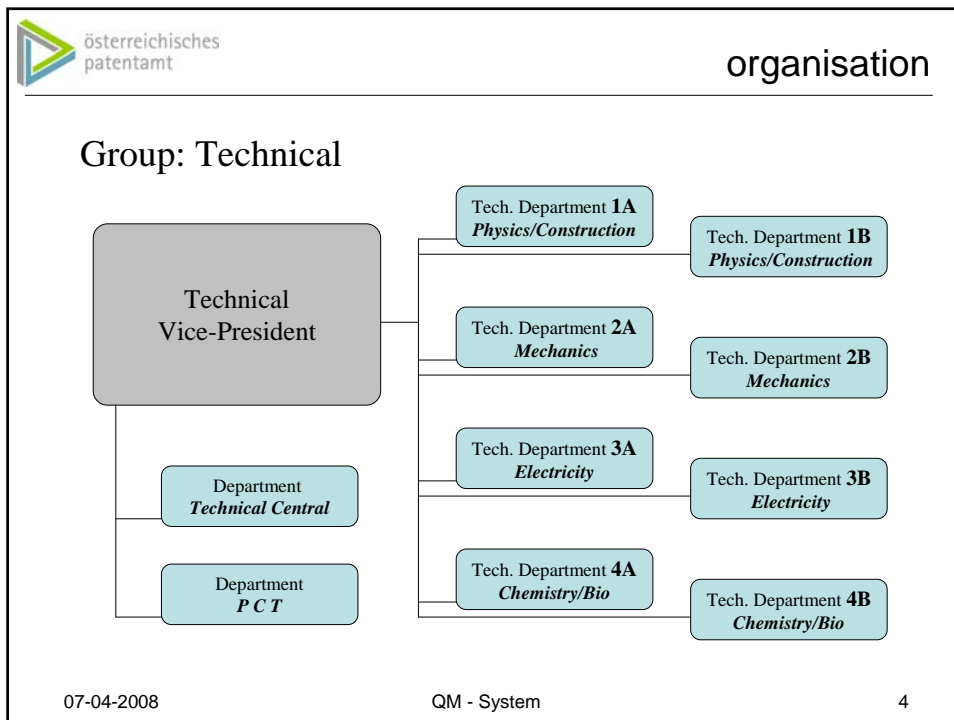
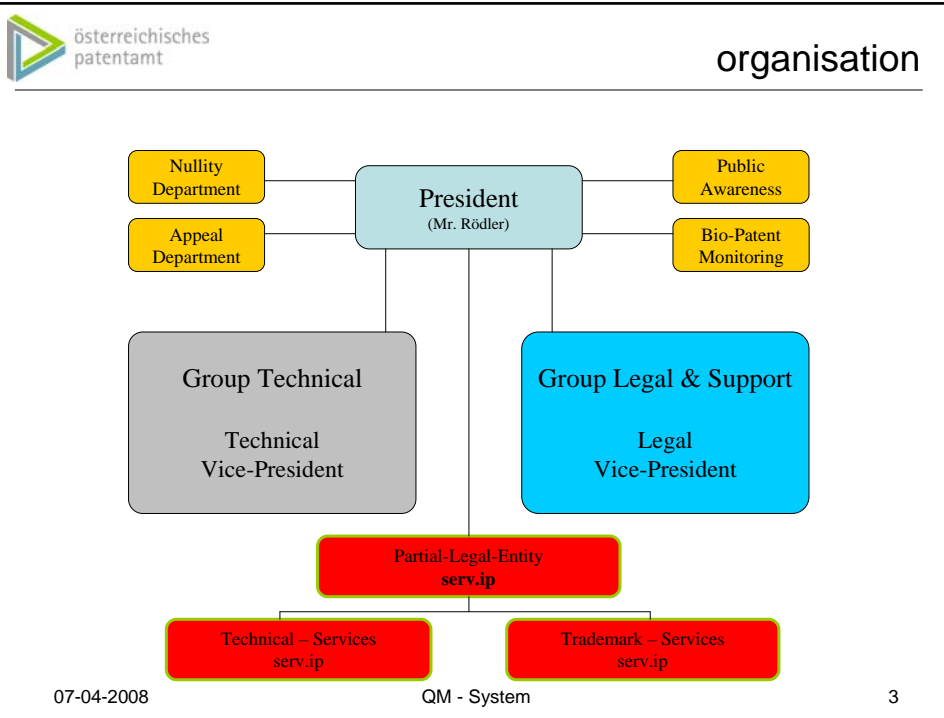


## DI Gerhard LOSENICKY



- at APO since 1991
- Examiner for 15 years
- since 2006 in the technical central section

- 1.) Brief overview about the WIPO – Guidelines concerning the Quality – System (*Part VII*)  
→ Situation in the Austrian Patent Office
- 2.) Quality Assurance and Internal Review at the Austrian Patent Office for Search- and Examination Reports



**Quality Management System** (21.03 - 21.09)

- Resources
- Administration
- Quality Assurance
- Feedback Arrangements
- Communications and Guidance to Users

**Internal Review** (21.10 - 21.15)

- Monitoring and Measuring
- Analysis
- Improvement

**Reporting Arrangement** (21.16 - 21.18)

07-04-2008

QM - System

5

**1.) Resources**

- a) A quantity of qualified Examiners
- b) Administrative staff to support the technically qualified staff
- c) Appropriate equipment and facilities
- d) Possession or access to minimum documentation
- e) Work manuals (comprehensive and up-to-date)
- f) Training and development program for all staff
- g) Monitoring and identifying the resources

07-04-2008

QM - System

6



## 2.) Administration

- a) Control mechanisms for timely issue of SR and EX-R
- b) Control mechanisms for fluctuations in demand
- c) Handling complaints



## 3.) Quality Assurance

- a) Internal quality insurance system
- b) Measuring, recording, monitoring the performance of the QMS
- c) Verifying the effectiveness
- d) Ensuring the continuous improvement

#### 4.) **Feedback Arrangements**

- a) Communication of the result of the internal quality insurance system
- b) Effective communication with WIPO

#### 5.) **Communications and Guidance to Users**

- a) Effective communication channel
- b) Clear, concise guidance and information for users

### 3 Steps for Quality Assurance at the Austrian Patent Office

- 1) Quality assurance during the Search/Examination
- 2) Quality assurance in the department
- 3) Review/audit system for checking the Search/Examination

#### 1). **Quality assurance during the Search/Examination**

Examiner has to fill in a Check List:

- i. Formal requirements: fees, unity, claims clear, ....
- ii. About classification: IC, EC
- iii. Search strategies: databases, full-text-db, means-list,
- iv. Document assesement: category (X,Y,A), novelty, inventive step
- v. Able to relate the process of search/report

Example of  
the  
Check List

<b>Notizen, Kommentare und Erläuterungen</b> (nur zur internen Dokumentation) <small>Erst nach dem Speichern dieses Blattes ist das Speichern im          elektronischen Akt möglich! Bitte auf "Speichern" klicken!</small>	<b>Aktenzeichen</b> PCT-R 965/2006	Wien, am 06.02.2007
	<b>Antrag vom</b> 27. September 2006	<b>ReferentIn / Techn. Abt.:</b> LOSENICKY G. ST

Checkliste zur Qualitätssicherung

1. Kriterien, die hinsichtlich der **Formalprüfung** besonders zu beachten sind

Antrag OK,  **Gebühr** zugeordnet (außer PCT),  bemängelt / Anm.:  
**Ansprüche**<sup>1</sup> genau und unterscheidend (§ 91 PatG):  ja /  nein >  bemängelt / Anm.:  
**Einheitlichkeit** bzw. nur **einziges konkretes technisches Problem**<sup>2</sup>; gegeben:  ja /  nein  
**Zusammenfassung**  OK /  bemängelt /  korr. (siehe PCT Regel 8)  
**Anmerkungen** zu weiteren Formalmängeln (Beschreibung, Figuren):

2. **Klassifikation und Recherchenstrategie**

Wenigstens die erste Seite und die zitierten Stellen von X und Y Dokumenten sollten als Kopie dem Akt beiliegen -  
 falls in der Abteilung der Check am Bildschirm erfolgt, kann dies entfallen.

**Klassifikation**  
 Klassifikation der **Erfindung** (des konkreten Antragsgegenstands)  EC (für UPP-Akten)  
 Klassifikation **zusätzlicher Informationen** // Anm.:

**Recherche**  
 **zitierte Dokumente** berücksichtigt (combi) /  älterer RB vorhanden (PCT / EP / DE / UK ...)?  
 Bei der Online-Recherche berücksichtigte **Klassifikationssysteme**:  
 IPC /  ECLA /  ICOS /  FICLA /  F-Terms /  USCLA /  andere:  
 Bei der Online-Recherche berücksichtigte **Datenbank(en)**:  
 EPODOC /  WPI /  TXTrn /  INSPEC /  IEEE /  andere:  
 schriftliche **Merkmalsanalyse** in der Beilage (nicht zwingend)  
 **Strategie (bei Ledentfalls beizulegen)**<sup>3</sup> - ggf. Vorbereitung, **Search History**<sup>4</sup>, Kommentare)  
 Papierprüfstoff berücksichtigt  nein /  ja, und zwar:  
 **combi** zum letzten Ergebnis / Anm.:

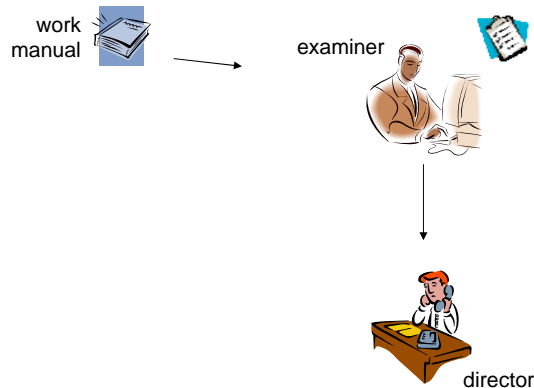
3. **Bewertung der zitierten Dokumente**

Bedeutung der **Kategorie bei X-Bewertung**  
 **Neuheit** abzusprechen (alle Merkmale d. Anspr. im Vorhalt)  
 **Erfindungshöhe** in Frage gestellt (z.B. triviale Merkmale) zu Anspr.  
 Erläuterungen / Begründungen

07-04-2008

QM - System

13



07-04-2008

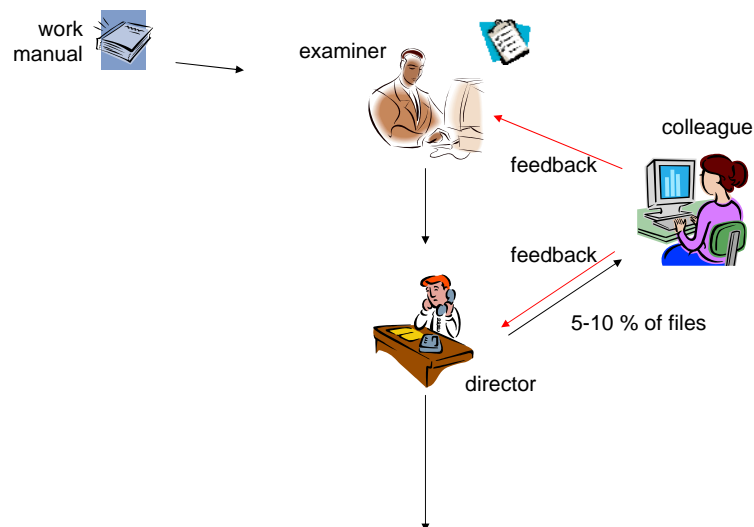
QM - System

14

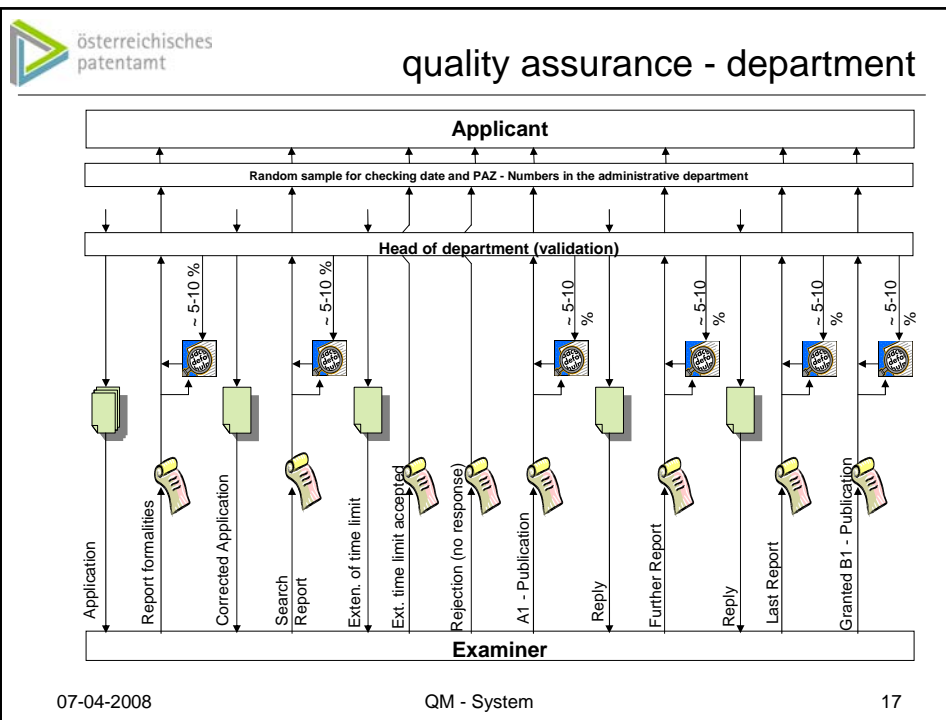
## 2). Quality assurance in the department


Two groups of reports:

- i. Easy formal Reports: in most cases only to fill in a form  
Report is directly delivered to the administrative department
- ii. Basic Reports: all PCT files, Searches, Examination, Written Opinion, Rejection, ...  
Head (director) of a department takes a sample of 5-10%  
→ to a colleague of the examiner for checking the result  
(2007: ~ 900/7200)








**österreichisches patentamt**

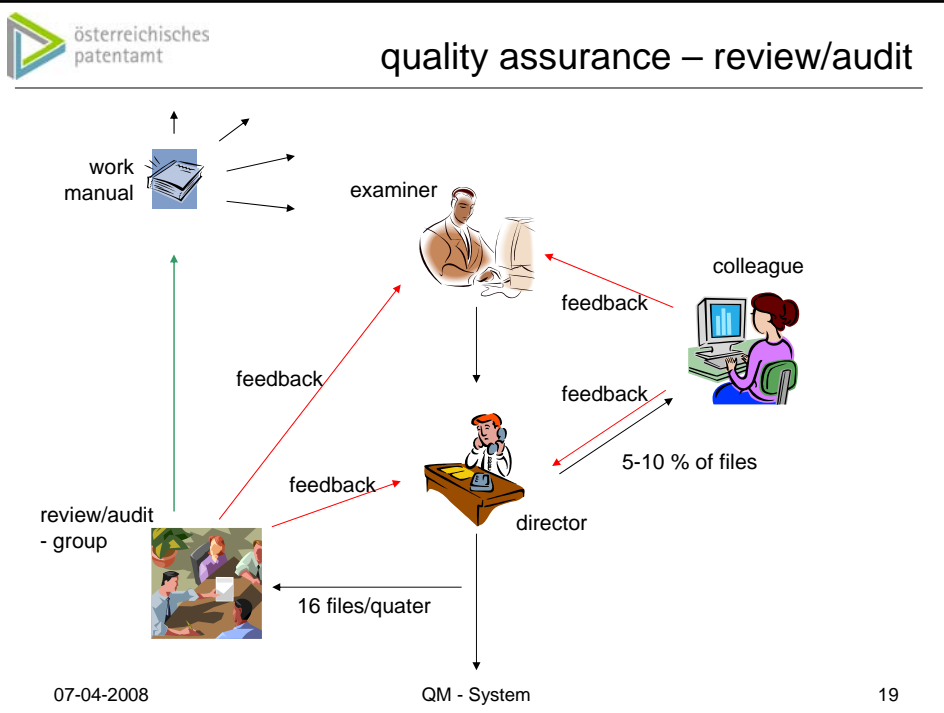
## quality assurance – review/audit

### 3). Review / Audit system for checking the Search/Examination → QM Board

Every quarter of a year 1 **PCT** and 1 **nat.appl.** file of each department  
5 Directors (one of each group Me, Ch, El, Ph, t.c.section)

- Checking search strategy and the content of the report
- Feedback to the examiner, director
- Corrective and preventive action to eliminate the cause of non-compliance
- Checking the effectiveness of the QMS
- Report to WIPO (21.15 – 21.18)

07-04-2008 QM - System 18



österreichisches patentamt

## good bye

Thank you for your attention

Gerhard LOSENICKY

Tel.: 0043 – 1 – 53424 -372  
E-mail: gerhard.losenicky@patentamt.at

07-04-2008

QM - System

20