

**L.2 EPA als Anmeldeamt**

**Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Erfordernisse für die Einreichung einer internationalen Anmeldung beim EPA als PCT-Anmeldeamt**

**ABI. EPA 2014, A33****I. Einführung**

1. Gemäß den Artikeln 9 und 10 PCT sowie den Regeln 19.1 und 19.2 PCT ist das Europäische Patentamt Anmeldeamt für die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPU). Der Europäischen Patentorganisation gehören derzeit 38 Staaten an.<sup>1</sup>

2. In Europa kann die internationale Anmeldung nach Wahl des Anmelders

- beim Europäischen Patentamt (EPA),
- beim nationalen Patentamt oder
- beim Internationalen Büro (WIPO) eingereicht werden.

<sup>1</sup> Siehe [www.epo.org/about-us/organisation/member-states\\_de.html](http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states_de.html).

**L.2 EPO as receiving Office**

**Notice from the European Patent Office concerning the requirements to be observed when filing an international application with the EPO as a PCT receiving Office**

**OJ EPO 2014, A33****I. Introduction**

1. Pursuant to Articles 9 and 10 PCT and Rules 19.1 and 19.2 PCT, the European Patent Office is receiving Office for the contracting states to the European Patent Convention (EPC). The European Patent Organisation currently has 38 contracting states.<sup>1</sup>

2. In Europe, an international application may be filed, at the applicant's option,

- with the European Patent Office (EPO),
- with the national office, or
- with the International Bureau (WIPO).

<sup>1</sup> See: [www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html](http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html).

**L.2 L'OEB agissant en qualité d'office récepteur**

**Communiqué de l'Office européen des brevets relatif aux conditions à observer lors du dépôt d'une demande internationale auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT**

**JO OEB 2014, A33****I. Introduction**

1. Conformément aux articles 9 et 10 PCT et aux règles 19.1 et 19.2 PCT, l'Office européen des brevets est office récepteur pour les États parties à la Convention sur le brevet européen (CBE). L'Organisation européenne des brevets compte actuellement 38 États membres.<sup>1</sup>

2. En Europe, une demande internationale peut être déposée, au choix du déposant,

- auprès de l'Office européen des brevets (OEB),
- auprès de l'office national, ou
- auprès du Bureau international (OMPI).

<sup>1</sup> Cf. [www.epo.org/about-us/organisation/member-states\\_fr.html](http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states_fr.html).

## II. Sitz oder Wohnsitz und Staatsangehörigkeit

3. Jeder Staatsangehörige eines PCT-Vertragsstaats sowie jeder, der in einem PCT-Vertragsstaat seinen Sitz oder Wohnsitz hat, kann eine internationale Anmeldung einreichen (unabhängig davon, ob es sich um eine natürliche oder eine juristische Person handelt). Dies gilt auch für die Hoheitsgebiete von EPÜ-Vertragsstaaten, auf die der PCT erstreckt wird. Die Angaben, die am internationalen Anmeldedatum zum Sitz oder Wohnsitz sowie zur Staatsangehörigkeit des Anmelders gemacht werden, sind nach Artikel 11 PCT maßgeblich für die Feststellung, ob das Anmeldeamt für die Annahme der internationalen Anmeldung zuständig ist. Bei mehreren Anmeldern reicht es aus, dass zumindest ein Anmelder eines dieser beiden Kriterien erfüllt. Ist dies nicht der Fall, so nimmt das Anmeldeamt die Anmeldung nicht an und übermittelt sie gemäß Regel 19.4 PCT an das Internationale Büro als Anmeldeamt.<sup>2</sup>

4. Die Staatsangehörigkeit und der Sitz oder Wohnsitz einer *nur als Erfinder* genannten Person spielen für die Einreichung einer internationalen Anmeldung keine Rolle. Daher kann das EPA nicht aufgrund des Erfinders als Anmeldeamt zuständig sein, selbst wenn dieser Erfinder Staatsangehöriger eines EPÜ-Vertragsstaats ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Seit Inkrafttreten des "America Invents Act" muss der Erfinder im PCT-Antrag PCT/RO/101 nicht mehr als Anmelder angegeben werden, damit die USA Bestimmungsstaat sein können. Ist der Erfinder allerdings die einzige Person, die die Erfordernisse betreffend Sitz/Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit erfüllt, sollte er für die Zwecke der Einreichung einer internationalen Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt weiterhin als Anmelder angegeben werden, sofern er zur Einreichung dieser Anmeldung berechtigt ist (s. Nr. 8).

<sup>2</sup> Einzelheiten zur Einreichung einer Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt sind dem "Euro-PCT-Leitfaden", 46 ff. zu entnehmen ([www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/d/ga\\_b\\_2.html](http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/d/ga_b_2.html)).

## II. Residence and nationality

3. Any resident or national of a PCT contracting state (whether a natural or a legal person) may file an international application. This also applies to territories of EPC contracting states to which the PCT is extended. The nationality and residence of the applicant as indicated on the international filing date are relevant under Article 11 PCT for determining whether or not a receiving Office is competent to receive the international application. If there are several applicants, it is sufficient that at least one of them meets one of these two criteria. If this requirement is not complied with, the receiving Office will not accept the application and will transmit it, pursuant to Rule 19.4 PCT, to the International Bureau as receiving Office.<sup>2</sup>

4. The nationality or residence of a person mentioned as *inventor only* is irrelevant for the purpose of filing an international application. Hence, the EPO is not competent to act as receiving Office on the basis of an inventor, even if that inventor is a national or resident of an EPC contracting state. Following the entry into force of the America Invents Act, the inventor no longer needs to be indicated as an applicant on the PCT request form PCT/RO/101 for the purpose of the US designation. However, if the inventor is the only person that meets the requirements of residence or nationality, he should be kept as applicant for the purpose of filing the international application with the EPO as receiving Office, provided that he has the right to file that application (see point 8 below).

<sup>2</sup> Details regarding the filing of an application with the EPO as receiving Office may be found in the "Euro-PCT Guide", 46 ff. ([www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga\\_b\\_2.html](http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga_b_2.html)).

## II. Domicile et nationalité

3. Toute personne domiciliée dans un État contractant du PCT et tout national d'un tel État (qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale) peuvent déposer une demande internationale. Cela vaut également pour les territoires des États parties à la CBE auxquels le champ d'application du PCT est étendu. En vertu de l'article 11 PCT, la nationalité et le domicile du déposant indiqués à la date du dépôt international déterminent si un office récepteur est compétent ou non pour recevoir la demande internationale. S'il y a plusieurs déposants, il suffit qu'au moins l'un d'eux satisfasse à l'un des deux critères. Si cette condition n'est pas remplie, l'office récepteur n'acceptera pas la demande et la transmettra, conformément à la règle 19.4 PCT, au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur.<sup>2</sup>

4. La nationalité ou le domicile d'une personne mentionnée en tant qu'*inventeur seulement* n'entrent pas en ligne de compte aux fins du dépôt d'une demande internationale. L'OEB n'est donc pas compétent pour agir en qualité d'office récepteur sur la base de l'inventeur, même si celui-ci a la nationalité d'un État partie à la CBE ou a son domicile dans un tel État. Depuis l'entrée en vigueur de la loi "America Invents", l'inventeur n'a plus besoin d'être indiqué comme déposant sur le formulaire de requête PCT/RO/101 aux fins de la désignation des États-Unis. Cependant, si l'inventeur est l'unique personne qui remplit les conditions relatives au domicile ou à la nationalité, il doit être maintenu en tant que déposant aux fins du dépôt de la demande internationale auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, à condition qu'il soit habilité à déposer cette demande (cf. point 8 ci-dessous).

<sup>2</sup> Le dépôt d'une demande auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur est présenté plus en détail dans le "Guide euro-PCT", points 46 s. ([www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/f/ga\\_b\\_2.html](http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/f/ga_b_2.html)).

### III. Mehrere Anmelder

5. Bei mehreren Anmeldern ist es möglich, einen Anmelder für alle Vertragsstaaten und einen oder mehrere Anmelder nur für einige Staaten anzugeben. Möglich ist auch, einen Anmelder nur für einige Staaten und den bzw. die anderen Anmelder für die übrigen Staaten anzugeben.

6. Ebenso kann die Bestimmung der EPÜ-Vertragsstaaten auf mehrere Anmelder aufgeteilt werden. Wurde allerdings ein spezifischer EPÜ-Vertragsstaat sowohl für ein nationales als auch für ein europäisches Patent bestimmt, gilt es, für beide Bestimmungen den- bzw. dieselben Anmelder anzugeben.<sup>3</sup> Demzufolge müssen die Anmelder, die für einen oder mehrere EPÜ-Vertragsstaaten ein nationales Patent begehren (nationaler Weg), und die Anmelder, die ein europäisches Patent begehren (Bestimmung "EP"), identisch sein. Wenn also Anmelder A der einzige Anmelder für die Bestimmung "EP" ist, dann darf Anmelder B nicht einen einzelnen EPÜ-Vertragsstaat für den nationalen Weg bestimmen. Anmelder B könnte aber jeden Staat bestimmen, der kein EPÜ-Vertragsstaat ist.

7. Anmelder, die eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt einreichen möchten, sollten daher sicherstellen, dass mindestens eine der als Anmelder angegebenen Personen (z. B. der Erfinder oder der Anwalt) die notwendigen Erfordernisse in Bezug auf Sitz bzw. Wohnsitz und Staatsangehörigkeit erfüllt.

8. Wer in der internationalen Anmeldung als Anmelder genannt ist, muss berechtigt sein, die Anmeldung einzureichen. Dies wäre beispielsweise dann nicht gegeben, wenn ein Erfinder die Rechte an der Erfindung zum Zeitpunkt der Einreichung der internationalen Anmeldung bereits an seinen Arbeitgeber abgetreten hätte.

### III. Several applicants

5. If there are several applicants, it is possible to indicate an applicant for all contracting states and one or more applicants for a few states only. It is also possible to indicate an applicant for a few states only and the other(s) for the other states.

6. Designation of the EPC contracting states may likewise be split amongst several applicants. However, where a particular EPC contracting state has been designated for both a national and a European patent, the same applicant(s) must be indicated for both designations.<sup>3</sup> It follows that the applicant(s) for one or more EPC contracting states for a national patent (national route) may not be different from the applicant(s) for a European patent (designation EP); e.g. if applicant A is the only applicant for the designation EP, applicant B may not designate an individual EPC contracting state for the national route. Applicant B could, however, designate any non-EPC contracting state.

7. Applicants who wish to file an international application with the EPO acting as receiving Office should ensure that at least one person indicated as applicant (e.g. inventor or agent) fulfils the necessary requirements regarding nationality and residence.

8. However, any person named as an applicant in the international application must have the right to file the application. This would not be the case where, for instance, an inventor had assigned the rights to the invention to the company employing him, at the time of filing the international application.

### III. Plusieurs déposants

5. S'il y a plusieurs déposants, il est possible d'indiquer un déposant pour tous les États contractants et un (ou plusieurs) déposant(s) pour seulement quelques États. Il est également possible d'indiquer un déposant pour seulement quelques États et l'autre (les autres) déposant(s) pour les États restants.

6. La désignation des États parties à la CBE peut également être répartie entre plusieurs déposants. Cependant, lorsqu'un État partie à la CBE a été désigné à la fois aux fins d'un brevet national et aux fins d'un brevet européen, le ou les mêmes déposants doivent être indiqués pour les deux désignations.<sup>3</sup> Il s'ensuit que le ou les déposants qui souhaitent obtenir un brevet national (voie nationale) pour un ou plusieurs États parties à la CBE et le ou les déposants qui souhaitent obtenir un brevet européen (désignation "EP") doivent être identiques : ainsi, si le déposant A est l'unique déposant pour la désignation "EP", le déposant B ne peut pas désigner un État partie à la CBE pour la voie nationale. Le déposant B pourrait toutefois désigner un État quelconque qui n'est pas partie à la CBE.

7. Les déposants qui souhaitent déposer une demande internationale auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur doivent s'assurer qu'au moins une personne indiquée comme déposant (par exemple l'inventeur ou le mandataire) remplit les conditions nécessaires relatives à la nationalité et au domicile.

8. Cependant, une personne qui est indiquée comme déposant dans la demande internationale doit être habilitée à déposer la demande, ce qui ne serait pas le cas si, par exemple, un inventeur a cédé les droits relatifs à l'invention à la société qui l'emploie, à la date de dépôt de la demande internationale.

<sup>3</sup> Siehe Abschnitt 203 b) der Verwaltungsvorschriften zum PCT.

<sup>3</sup> See Section 203(b) of the Administrative Instructions under the PCT.

<sup>3</sup> Cf. instruction 203 b) des Instructions administratives du PCT.

9. Reichen gemeinsame Anmelder die internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt ein und nehmen dabei das Prioritätsrecht einer früheren Anmeldung in Anspruch, genügt es, dass es sich bei einem von ihnen um den Anmelder der früheren Anmeldung oder um dessen Rechtsnachfolger handelt. Da die internationale Anmeldung gemeinsam eingereicht wurde und die Zustimmung des Anmelders der früheren Anmeldung damit nachgewiesen ist, ist ein besonderer Übergang des Prioritätsrechts an den oder die anderen (zusätzlichen) Anmelder nicht erforderlich. Ein Übergang des Prioritätsrechts ist auch nicht erforderlich, wenn die frühere Anmeldung bereits von gemeinsamen Anmeldern eingereicht wurde, sofern alle Anmelder bzw. deren Rechtsnachfolger auch zu den gemeinsamen Anmeldern der internationalen Anmeldung gehören.

#### IV. Hoheitsgebiete von EPÜ-Vertragsstaaten

10. Der PCT wurde nicht auf die Gesamtheit der Hoheitsgebiete von EPÜ-Vertragsstaaten erstreckt. Einige EPÜ-Vertragsstaaten mit Hoheitsgebieten haben erklärt, dass der PCT und/oder das EPÜ auf alle oder einzelne dieser Hoheitsgebiete anzuwenden ist.

11. Anmelder, die Staatsangehörige eines Hoheitsgebiets eines EPÜ-Vertragsstaats sind oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, sollten daher prüfen, ob sie eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt einreichen können. Ebenso sollten PCT-Anmelder, die in diesen Hoheitsgebieten Schutz erlangen möchten, zunächst prüfen, ob dies über ein in dem betreffenden Vertragsstaat validiertes europäisches Patent möglich ist oder ob sie unmittelbar in diesem Staat in die nationale Phase eintreten sollten.<sup>4</sup>

9. In the case of joint applicants filing the international application with the EPO as receiving Office and claiming priority from an earlier application, it is sufficient that one of the applicants is the applicant for that earlier application, or his successor in title. Since the international application has been filed jointly, thereby showing the consent of the applicant for the earlier application, there is no need for a special transfer of priority right to the other (additional) applicant(s). Likewise, no transfer of priority right is needed where the earlier application was filed by joint applicants, provided that all of them, or their successor(s) in title, are amongst the joint applicants for the international application.

#### IV. Territories of EPC contracting states

10. The PCT has not been extended to all territories of EPC contracting states. Some EPC contracting states with territories have declared that the PCT and/or the EPC are applicable to one or more of these territories.

11. Applicants that are nationals or residents of territories of EPC contracting states should therefore check whether they may file an international application with the EPO as receiving Office. Similarly, PCT applicants wishing to obtain protection in those territories should first check whether it can be obtained via a European patent validated in the contracting state concerned or whether they should enter the national phase in that state directly.<sup>4</sup>

9. Si des codéposants déposent une demande internationale auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, et qu'ils revendiquent la priorité d'une demande antérieure, il suffit que l'un des déposants soit le déposant ou l'ayant cause du déposant de la demande antérieure. Comme la demande internationale a été déposée conjointement, montrant ainsi le consentement du déposant de la demande antérieure, il n'est pas nécessaire de procéder à un transfert particulier du droit de priorité vers l'autre (les autres) déposant(s). De même, aucun transfert du droit de priorité n'est requis lorsque la demande antérieure a été déposée par des codéposants, à condition que tous ces déposants, ou leur(s) ayant(s) cause, figurent parmi les codéposants de la demande internationale.

#### IV. Territoires des États parties à la CBE

10. Le champ d'application du PCT n'a pas été étendu à tous les territoires des États parties à la CBE. Certains États parties à la CBE qui possèdent des territoires ont déclaré que le PCT et/ou la CBE s'applique(nt) à un ou plusieurs de ces territoires.

11. Les déposants qui ont la nationalité d'un territoire d'un État partie à la CBE ou qui ont leur domicile sur ledit territoire doivent par conséquent s'assurer qu'ils sont habilités à déposer une demande internationale auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur. De même, les déposants PCT qui souhaitent bénéficier d'une protection dans ces territoires doivent d'abord vérifier si celle-ci peut être obtenue au moyen d'un brevet européen validé dans l'État contractant concerné, ou s'ils doivent entrer directement dans la phase nationale dans cet État.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Siehe "Anwendbarkeit des PCT auf Hoheitsgebiete von EPÜ-Vertragsstaaten" in der Anlage zu dieser Mitteilung.

<sup>4</sup> See "Applicability of the PCT to EPC territories" in the annex to this notice.

<sup>4</sup> Cf. applicabilité du PCT aux territoires couverts par la CBE dans l'Annexe au présent communiqué.

## V. Erfindernennung

12. Nach Regel 19 EPÜ sind die Daten des Erfinders einschließlich Name, Vornamen und vollständiger Anschrift dem EPA als Bestimmungssamt zu übermitteln. Wurde also innerhalb der nach Regel 159 EPÜ für den Eintritt in die europäische Phase vorgeschriebenen 31-Monatsfrist der Erfinder nicht genannt oder fehlen noch bestimmte Angaben zum Erfinder oder zu einem Anmelder, fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung bzw. die fehlenden Angaben innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung nach Regel 163 (1) bzw. (4) EPÜ einzureichen.<sup>5</sup>

13. Es wird daher empfohlen, diese Angaben im PCT-Antrag bereits bei Einreichung der internationalen Anmeldung zu machen. Wenn der Erfinder nicht seine eigene Anschrift angeben möchte, akzeptiert das EPA in der Regel die Anschrift des Arbeitgebers, falls zutreffend.

## V. Designation of the inventor

12. Rule 19 EPC states that the inventor's data, including family name, given name(s) and full address, must be provided to the EPO as designated Office. Therefore if, within the 31-month period stipulated under Rule 159 EPC for entering the European phase, the inventor has not been designated or certain information regarding the inventor or any applicant is missing, the EPO will invite the applicant to file the designation of the inventor or to submit the missing data within two months from the notification of a communication under Rule 163(1) or (4) EPC, respectively.<sup>5</sup>

13. It is therefore recommended that this information should be included in the PCT request form already at the time of filing the international application. If the inventor does not wish to indicate his "home address", the EPO will as a rule accept the address of his employer instead, if applicable.

## V. Désignation de l'inventeur

12. La règle 19 CBE dispose que les données relatives à l'inventeur, y compris le nom, les prénoms et l'adresse complète, doivent être fournies à l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Par conséquent, si l'inventeur n'a pas été désigné dans le délai de 31 mois prévu à la règle 159 CBE pour entrer dans la phase européenne ou s'il manque certaines informations concernant l'inventeur ou un déposant, l'OEB invite le déposant à désigner l'inventeur ou à compléter les données manquantes dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification établie respectivement en vertu de la règle 163(1) ou de la règle 163(4) CBE.<sup>5</sup>

13. Il est donc conseillé de fournir ces informations dans le formulaire de requête PCT dès le dépôt de la demande internationale. Si l'inventeur ne souhaite pas indiquer son adresse personnelle, l'OEB acceptera généralement l'adresse de son employeur, le cas échéant.

<sup>5</sup> "Euro-PCT-Leitfaden", 6. Auflage, Teil E, 602 ff. ([www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/d/ga\\_e\\_xii\\_1.html](http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/d/ga_e_xii_1.html)).

<sup>5</sup> "Euro-PCT Guide", 6th edition, Part E, point 602 ff. ([www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga\\_e\\_xii\\_1.html](http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga_e_xii_1.html)).

<sup>5</sup> "Cf. "Guide euro-PCT", 6<sup>e</sup> édition, partie E, points 602 s. ([www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/f/ga\\_e\\_xii\\_1.html](http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/f/ga_e_xii_1.html)).