

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. November 2018 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen**

1. Bisher konnten Anmelder elektronische Prioritätsunterlagen beim EPA mittels Online-Einreichung (OLF) einreichen. Um seine Online-Dienste weiter zu verbessern, dehnt das EPA diese Option künftig auch auf sein Case-Management-System (CMS) aus.

2. Artikel 4 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Mai 2018 über die elektronische Einreichung von Unterlagen<sup>1</sup> wird entsprechend geändert.<sup>2</sup>

3. Ab 1. Dezember 2018 können elektronische Prioritätsunterlagen zu europäischen Patentanmeldungen oder internationalen Anmeldungen in der europäischen Phase mittels OLF oder CMS eingereicht werden, wenn sie von der ausstellenden Behörde digital signiert wurden und die Signatur vom EPA anerkannt wird. Sie müssen in einem Dokumentenformat vorliegen, das zur Einreichung mittels dieser Tools zugelassen ist.<sup>3</sup>

4. OLF und CMS unterstützen die Einreichung elektronischer Prioritätsunterlagen, die im PDF-Format (Portable Document Format) entsprechend den Verwaltungsvorschriften zum PCT, Teil 7 und Anlage F, eingereicht werden und digital signiert sind.

5. Das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und das brasilianische Amt für gewerblichen Rechtsschutz stellen beispielsweise beglaubigte elektronische Prioritätsunterlagen mit digitaler Signatur aus. Die Unterlagen werden von diesen Ämtern zur Gewährleistung ihrer Authentizität und Integrität digital signiert und können nicht unbemerkt verändert werden. Sie können beim EPA mittels OLF oder CMS als Anhang zu EPA-Formblatt 1001, 1200 oder 1038 eingereicht werden.

<sup>1</sup> ABI. EPA 2018, A45.

<sup>2</sup> Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 15. November 2018 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABI. EPA 2018, A93.

<sup>3</sup> Artikel 9 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Mai 2018 über die elektronische Einreichung von Unterlagen, a. a. O.

**Notice from the European Patent Office dated 15 November 2018 concerning the electronic filing of priority documents**

1. To date, applicants have been able to file electronic priority documents with the EPO via Online Filing (OLF). In order to further improve its online services, the EPO is now extending this option to its case management system (CMS) too.

2. Article 4 of the decision of the President of the European Patent Office dated 9 May 2018 concerning the electronic filing of documents<sup>1</sup> will be amended to reflect this.<sup>2</sup>

3. As from 1 December 2018, electronic priority documents relating to European patent applications or international applications in the European phase may be filed using either OLF or CMS, provided they have been digitally signed by the issuing authority and the signature is accepted by the EPO. They must be in a document format accepted for filing via these tools.<sup>3</sup>

4. OLF and CMS support the filing of electronic priority documents if they are issued in a portable document format (PDF) which is in accordance with the Administrative Instructions under the PCT, Part 7 and Annex F, and if they are digitally signed.

5. The United States Patent and Trademark Office and Brazil's National Institute of Industrial Property, for instance, issue users with certified electronic priority documents with a digital signature. These documents are digitally signed by those offices for authenticity and integrity and cannot be modified without detection. They can be submitted to the EPO through OLF or CMS by attaching them to EPO Form 1001, 1200 or 1038.

<sup>1</sup> OJ EPO 2018, A45.

<sup>2</sup> Decision of the President of the European Patent Office dated 15 November 2018 concerning the electronic filing of priority documents, OJ EPO 2018, A93.

<sup>3</sup> Article 9 of the decision of the President of the European Patent Office dated 9 May 2018 concerning the electronic filing of documents, *loc. cit.*

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 novembre 2018, relatif au dépôt électronique de documents de priorité**

1. Actuellement, les demandeurs peuvent déposer des documents de priorité électroniques auprès de l'OEB à l'aide du dépôt en ligne. Afin d'améliorer encore ses services en ligne, l'OEB étend désormais cette possibilité à son système de gestion des dossiers (CMS).

2. L'article 4 de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents<sup>1</sup> sera modifié pour tenir compte de ce changement.<sup>2</sup>

3. À compter du 1<sup>er</sup> décembre 2018, les documents de priorité électroniques relatifs aux demandes de brevet européen ou aux demandes internationales dans la phase européenne pourront être déposés à l'aide du dépôt en ligne ou du CMS, à condition qu'ils aient reçu une signature numérique de l'administration qui les a délivrés et que cette signature soit reconnue par l'OEB. Ils devront être dans un format de document autorisé pour le dépôt via ces outils.<sup>3</sup>

4. Le dépôt en ligne et le CMS prennent en charge le dépôt de documents de priorité électroniques s'ils sont délivrés dans un format de document portable (PDF) conforme à la septième partie et à l'annexe F des Instructions administratives du PCT, et s'ils ont reçu une signature numérique.

5. L'Office des brevets et des marques des États-Unis et l'Institut brésilien de la propriété industrielle, par exemple, délivrent aux utilisateurs des documents de priorité électroniques certifiés avec une signature numérique. La signature numérique de ces offices garantit l'authenticité et l'intégrité de ces documents et toute modification de ces documents peut être détectée. Ces documents peuvent être adressés à l'OEB à l'aide du dépôt en ligne ou du CMS, en les joignant au formulaire 1001, 1200 ou 1038 de l'OEB.

<sup>1</sup> JO OEB 2018, A45.

<sup>2</sup> Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 novembre 2018, relative au dépôt électronique de documents de priorité, JO OEB 2018, A93.

<sup>3</sup> Article 9 de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents, *loc. cit.*

6. In der internationalen Phase nach dem PCT können derartige elektronische Prioritätsunterlagen mittels ePCT eingereicht werden.<sup>4</sup>

7. Das EPA erkennt solche elektronischen Prioritätsunterlagen als beglaubigte Abschriften im Sinne von Regel 53 (1) EPÜ und Regel 17.1 PCT an. Papierausdrucke dieser Dokumente werden vom EPA nicht als beglaubigte Abschriften anerkannt.

8. Zu den Ausnahmen vom Erfordernis der Einreichung einer Prioritätsunterlage siehe Regel 53 (2) EPÜ und den Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2018 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen.<sup>5</sup>

9. Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. September 2004 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen, die vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ausgestellt werden.<sup>6</sup>

6. During the international phase under the PCT, such electronic priority documents can be submitted using ePCT.<sup>4</sup>

7. The EPO accepts such electronic priority documents as certified copies within the meaning of Rule 53(1) EPC and Rule 17.1 PCT. It will not accept a paper printout of them as a certified copy.

8. For exceptions to the requirement that a priority document be filed, please see Rule 53(2) EPC and the decision of the President of the European Patent Office dated 18 October 2018 on the filing of priority documents.<sup>5</sup>

9. This notice replaces the notice from the European Patent Office dated 15 September 2004 concerning the electronic filing of priority documents issued by the United States Patent and Trademark Office.<sup>6</sup>

6. Durant la phase internationale au titre du PCT, ces documents de priorité électroniques peuvent être adressés via ePCT.<sup>4</sup>

7. L'OEB accepte ces documents de priorité électroniques en tant que copies certifiées au sens de la règle 53(1) CBE et de la règle 17.1 PCT. Il n'accepte pas leur impression sur papier comme copie certifiée.

8. La règle 53(2) CBE et la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2018, relative à la production de documents de priorité<sup>5</sup> précisent les exceptions à l'obligation de fournir un document de priorité.

9. Le présent communiqué remplace le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 septembre 2004, relatif au dépôt électronique de documents de priorité établis par l'Office des brevets et des marques des États-Unis.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 24. Oktober 2014 über die Einreichung internationaler Anmeldungen beim EPA als Anmeldeamt mittels ePCT-Filing ABI. EPA 2014, A107; Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. September 2016 über die Online-Einreichung nachgereicherter Unterlagen nach dem PCT einschließlich des Antrags nach Kapitel II PCT, ABI. EPA 2016, A78.

<sup>5</sup> ABI. EPA 2018, A78.

<sup>6</sup> ABI. EPA 2004, 562.

<sup>4</sup> Decision of the President of the European Patent Office dated 24 October 2014 concerning the filing of international applications with the EPO acting as receiving Office using ePCT filing, OJ EPO 2014, A107; notice from the European Patent Office dated 23 September 2016 concerning the online filing of subsequently filed documents under the PCT, including the demand under PCT Chapter II, OJ EPO 2016, A78.

<sup>5</sup> OJ EPO 2018, A78.

<sup>6</sup> OJ EPO 2004, 562.

<sup>4</sup> Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 24 octobre 2014, relative au dépôt, à l'aide du système ePCT-Filing, de demandes internationales auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, JO OEB 2014, A107 ; communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 23 septembre 2016, concernant le dépôt en ligne de pièces produites ultérieurement au titre du PCT, y compris des demandes d'examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT, JO OEB 2016, A78.

<sup>5</sup> JO OEB 2018, A78.

<sup>6</sup> JO OEB 2004, 562.