

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 19. Juli 2022 über die Übertragung der Aufgaben des montenegrinischen Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus als PCT-Anmeldeamt an das Europäische Patentamt und Einstellung des nationalen Verfahrens durch Montenegro nach Artikel 45 (2) PCT

I. Hintergrund

1. Mit Schreiben vom 19. Juli 2022 hat das montenegrinische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus das Europäische Patentamt (EPA) über Änderungen im nationalen Patentrecht informiert, die am 1. Oktober 2022 wirksam werden. Ab diesem Datum wird die Direktion Binnenmarkt und Wettbewerb im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus (DIMC) nicht mehr als Anmeldeamt nach dem PCT tätig sein. In demselben Schreiben hat das Ministerium das EPA ersucht, für Anmelder mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz bzw. Sitz in Montenegro bei allen ab 1. Oktober 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen gemäß Regel 19.1 b) PCT ganz an die Stelle der DIMC als PCT-Anmeldeamt zu treten. Das EPA hat dieses Ersuchen positiv beschieden.

2. Außerdem wird Montenegro am 1. Oktober 2022 das nationale Verfahren zur Erlangung von Patentschutz in Montenegro auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung nach Artikel 45 (2) PCT offiziell einstellen.

II. Einreichung internationaler Patentanmeldungen

3. Gemäß Regel 19.1 PCT und Artikel 152 des montenegrinischen Patentgesetzes vom 16. Juli 2015 in der geänderten Fassung können Anmelder mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz bzw. Sitz in Montenegro internationale Anmeldungen derzeit wahlweise bei der DIMC oder beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) einreichen.

Notice from the European Patent Office dated 19 July 2022 concerning delegation to the European Patent Office of the PCT receiving Office functions of the Montenegrin Ministry of Economic Development and Tourism and closure by Montenegro of the national route under Article 45(2) PCT

I. Background

1. By letter dated 19 July 2022, the Montenegrin Ministry of Economic Development and Tourism informed the European Patent Office (EPO) of changes to the country's patent legislation which will become applicable on 1 October 2022. As from that date, the Directorate for Internal Market and Competition of the Ministry of Economic Development and Tourism (DIMC) will cease to act as a receiving Office under the PCT. In the same letter, the Ministry asked the EPO whether it would agree in accordance with Rule 19.1(b) PCT to act, for all purposes, instead of the DIMC as a PCT receiving Office for all international applications filed as from 1 October 2022 by applicants who are nationals or residents of Montenegro. The EPO agreed to this.

2. Moreover, on 1 October 2022, Montenegro will formally, under Article 45(2) PCT, close its national route to obtaining patent protection there on the basis of an international application.

II. Filing of international applications

3. At present, in accordance with Rule 19.1 PCT and Article 152 of Montenegrin Patent Law of 16 July 2015 as amended, applicants who are nationals or residents of Montenegro may choose to file an international application with the DIMC or the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 19 juillet 2022, relatif à la délégation, à l'Office européen des brevets, des fonctions d'office récepteur au titre du PCT du ministère monténégrin du développement économique et du tourisme et à l'abandon de la voie nationale par le Monténégro en vertu de l'article 45.2) PCT

I. Contexte

1. Par lettre en date du 19 juillet 2022, le ministère monténégrin du développement économique et du tourisme a informé l'Office européen des brevets (OEB) que des modifications devenant applicables le 1^{er} octobre 2022 ont été apportées à la législation monténégrine en matière de brevets. À compter de cette date, la Direction du marché intérieur et de la concurrence (DMIC) du ministère du développement économique et du tourisme cessera d'agir en qualité d'office récepteur au titre du PCT. Dans la même lettre, le ministère a demandé à l'OEB s'il accepterait, conformément à la règle 19.1.b) PCT, d'agir à toutes les fins à la place de la DMIC en qualité d'office récepteur au titre du PCT pour toutes les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} octobre 2022 par des déposants qui sont des nationaux du Monténégro ou qui y sont domiciliés. L'OEB a accepté.

2. De plus, le 1^{er} octobre 2022, le Monténégro mettra officiellement un terme à sa voie nationale d'obtention d'une protection par brevet sur son territoire sur la base d'une demande internationale, en vertu de l'article 45.2) PCT.

II. Dépôt de demandes internationales

3. Actuellement, conformément à la règle 19.1 PCT et à l'article 152 de la loi monténégrine sur les brevets du 16 juillet 2015 telle que modifiée, les déposants qui sont des nationaux du Monténégro ou qui y sont domiciliés peuvent au choix déposer une demande internationale auprès de la DMIC ou du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

4. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 wird Artikel 152 des montenegrinischen Patentgesetzes jedoch hinfällig, weil das EPÜ in Montenegro in Kraft tritt. Stattdessen wird für alle internationalen Anmeldungen, die ab dem Inkrafttreten des EPÜ in Montenegro eingereicht werden, Artikel 152a des montenegrinischen Patentgesetzes gelten. Gemäß Artikel 152a des montenegrinischen Patentgesetzes können Anmelder mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz bzw. Sitz in Montenegro¹ eine internationale Anmeldung dann entweder beim EPA oder beim Internationalen Büro der WIPO einreichen. Diese Option gilt nicht für Anmeldungen, die, wie nachstehend erläutert, aus Gründen der Landesverteidigung oder der nationalen Sicherheit zwingend beim Verteidigungsministerium einzureichen sind.

5. Das EPA als Anmeldeamt nimmt internationale Anmeldungen nur in deutscher, englischer oder französischer Sprache an (R. 157 (2) EPÜ). Anmeldern mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit oder mit Wohnsitz bzw. Sitz in Montenegro, die eine internationale Anmeldung in Montenegrinisch einreichen wollen, wird daher empfohlen, diese nach Regel 19.1 a) iii) PCT direkt beim Internationalen Büro der WIPO einzureichen. Wird eine internationale Anmeldung in Montenegrinisch dennoch beim EPA eingereicht, so leitet das EPA diese Anmeldung nach Regel 19.4 b) PCT unverzüglich an das Internationale Büro der WIPO weiter, und sie gilt gemäß Regel 19.4 a) PCT als vom EPA für das Internationale Büro als Anmeldeamt nach Regel 19.1 a) iii) PCT entgegengekommen.

4. However, with effect from 1 October 2022, Article 152 of Montenegrin Patent Law becomes obsolete due to the entry into force of the EPC in Montenegro. Instead, Article 152a of Montenegrin Patent Law will apply to all international applications filed as of the entry into force of the EPC in Montenegro. Under Article 152a of Montenegrin Patent Law, nationals or residents of Montenegro¹ will have the choice to file an international application with either the EPO or the International Bureau of WIPO. This option does not apply to applications which are subject to compulsory filing with the Ministry of Defence for national defence or security reasons, as detailed below.

5. The EPO as receiving Office only accepts international applications filed in English, French or German (Rule 157(2) EPC). Therefore, applicants that are nationals or residents of Montenegro wishing to file an international application in Montenegrin are advised to file it directly with the International Bureau of WIPO under Rule 19.1(a)(iii) PCT. If they nevertheless file an international application in Montenegrin with the EPO, the EPO will promptly transmit it to the International Bureau of WIPO under Rule 19.4(b) PCT and it will be considered in accordance with Rule 19.4(a) PCT to have been received by the EPO on behalf of the International Bureau of WIPO as receiving Office under Rule 19.1(a)(iii) PCT.

4. Cependant, avec effet à compter du 1^{er} octobre 2022, l'article 152 de la loi monténégrine sur les brevets deviendra caduc du fait de l'entrée en vigueur de la CBE au Monténégro. En revanche, l'article 152a de la loi monténégrine sur les brevets s'appliquera à toutes les demandes internationales déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE au Monténégro. En vertu de l'article 152a de la loi monténégrine sur les brevets, les nationaux du Monténégro ou les personnes qui y sont domiciliées¹ pourront déposer une demande internationale soit auprès de l'OEB soit auprès du Bureau international de l'OMPI. Cette alternative n'existe pas pour les demandes qui doivent être déposées obligatoirement auprès du ministère de la défense pour des raisons de défense nationale ou de sécurité, comme décrit ci-dessous.

5. L'OEB agissant en qualité d'office récepteur accepte uniquement les demandes internationales déposées en allemand, en anglais ou en français (règle 157(2) CBE). Il est donc conseillé aux déposants qui sont des nationaux du Monténégro ou qui y sont domiciliés et qui souhaitent déposer une demande internationale en monténégrin de déposer celle-ci directement auprès du Bureau international de l'OMPI en vertu de la règle 19.1.a)iii) PCT. S'ils déposent malgré tout une demande internationale en monténégrin auprès de l'OEB, ce dernier la transmettra à bref délai au Bureau international de l'OMPI en application de la règle 19.4.b) PCT et, conformément à la règle 19.4.a) PCT, cette demande sera réputée avoir été reçue par l'OEB pour le compte du Bureau international de l'OMPI agissant en qualité d'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) PCT.

¹ Diesbezüglich heißt es in Artikel 152a (1) des montenegrinischen Patentgesetzes: "montenegrinische Staatsangehörige oder natürliche Personen mit ständigem Wohnsitz in Montenegro oder juristische Personen nach montenegrinischem Recht oder mit Sitz in Montenegro".

¹ Article 152a(1) of Montenegrin Patent Law refers in this regard to "Montenegrin nationals or physical persons with permanent residence in Montenegro or legal entities constituted according to the Montenegrin law or having a seat in Montenegro".

¹ L'article 152a (1) de la loi monténégrine sur les brevets se réfère dans ce contexte aux "nationaux du Monténégro ou aux personnes physiques domiciliées en permanence au Monténégro ou aux entités juridiques constituées conformément au droit monténégrin ou ayant un siège au Monténégro".

III. Zwingende Einreichung beim Verteidigungsministerium

6. Die bestehende Ausnahme bei der Einreichung nach Artikel 124 ff. des montenegrinischen Patentgesetzes in Bezug auf die Verteidigung und die Sicherheit Montenegros bleibt unverändert. Internationale Anmeldungen von montenegrinischen Staatsangehörigen oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in Montenegro, die eine für die Verteidigung und Sicherheit Montenegros relevante Erfindung betreffen, müssen weiterhin gemäß Artikel 124 bis 125 des montenegrinischen Patentgesetzes und Artikel 27 (8) PCT sowie Artikel 151 und 75 (2) EPÜ zwingend beim Verteidigungsministerium eingereicht werden. Montenegrinische Staatsangehörige und Personen mit Wohnsitz oder Sitz in Montenegro, die das EPA als Anmeldeamt wählen möchten, müssen daher ihre internationale Anmeldung nach Artikel 124 (1) des montenegrinischen Patentgesetzes zuerst beim Verteidigungsministerium einreichen.

7. Stellt das Verteidigungsministerium bei der Überprüfung einer internationalen Anmeldung fest, dass diese keine der Geheimhaltung unterliegenden Elemente mehr enthält, so leitet es die Anmeldung nach Artikel 125 (1) des montenegrinischen Patentgesetzes an die DIMC weiter.

8. Da die DIMC ihre Tätigkeit als Anmeldeamt beendet (s. Nr. 1), leitet sie jede bei ihr eingehende internationale Anmeldung gemäß Regel 157 (3) EPÜ an das EPA als Anmeldeamt weiter. Der Tag, an dem das Verteidigungsministerium die internationale Anmeldung für das EPA entgegennimmt, gilt auch als Tag des Eingangs beim EPA.

9. Internationale Anmeldungen in montenegrinischer Sprache, die die DIMC nach vorstehend genannter Überprüfung an das EPA weitergeleitet hat, werden vom EPA unverzüglich nach Regel 19.4 b) PCT an das Internationale Büro der WIPO übermittelt und gelten gemäß Regel 19.4 a) PCT als vom EPA für das Internationale Büro als Anmeldeamt nach Regel 19.1 a) iii) PCT entgegengenommen.

III. Compulsory filing with the Ministry of Defence

6. The existing filing exception under Article 124 ff. of Montenegrin Patent Law with regard to Montenegrin defence and security will remain unchanged. Any international application where the applicant is a national or resident of Montenegro and which concerns an invention of significance for the defence and security of Montenegro will still be subject to compulsory filing with the Ministry of Defence in accordance with Articles 124-125 of Montenegrin Patent Law and Article 27(8) PCT as well as Articles 151 and 75(2) EPC. Montenegrin nationals and residents wishing to choose the EPO as receiving Office will thus have to initially submit their international application with the Ministry of Defence under Article 124(2) of Montenegrin Patent Law.

7. If the Ministry of Defence establishes in its screening of an international application that it has ceased to have elements of secrecy, it will forward the application to the DIMC under Article 125(1) of Montenegrin Patent Law.

8. Since the DIMC will have ceased to act as a receiving Office (see paragraph 1), after having received such an international application, it will forward it to the EPO as receiving Office, in accordance with Rule 157(3) EPC. The date on which the Ministry of Defence receives the international application on behalf of the EPO will be acknowledged as the date of receipt by the EPO.

9. An international application filed in Montenegrin which is forwarded by the DIMC to the EPO after the above-mentioned screening will be promptly transmitted by the EPO to the International Bureau of WIPO under Rule 19.4(b) PCT and considered in accordance with Rule 19.4(a) PCT to have been received by the EPO on behalf of the International Bureau of WIPO as receiving Office under Rule 19.1(a)(iii) PCT.

III. Dépôt obligatoire auprès du ministère de la défense

6. L'exception actuelle en matière de dépôts prévue par l'article 124 s. de la loi monténégrine sur les brevets, s'agissant de la défense et de la sécurité du Monténégro, restera inchangée. Toute demande internationale pour laquelle le déposant est un national du Monténégro ou y est domicilié et qui concerne une invention importante pour la défense et la sécurité du Monténégro continuera de devoir être déposée auprès du ministère de la défense conformément aux articles 124-125 de la loi monténégrine sur les brevets et à l'article 27.8) PCT ainsi qu'aux articles 151 et 75(2) CBE. Les nationaux du Monténégro ou les personnes domiciliées dans ce pays qui souhaitent choisir l'OEB comme office récepteur devront donc d'abord déposer leur demande internationale auprès du ministère de la défense au titre de l'article 124(2) de la loi monténégrine sur les brevets.

7. Si le ministère de la défense constate lors de son contrôle d'une demande internationale qu'elle ne comporte plus d'élément confidentiel, il transmet la demande à la DMIC conformément à l'article 125(1) de la loi monténégrine sur les brevets.

8. Étant donné que la DMIC aura cessé d'agir en qualité d'office récepteur (cf. point 1), après réception d'une telle demande internationale, elle transmettra celle-ci à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, conformément à la règle 157(3) CBE. La date à laquelle le ministère de la défense reçoit la demande internationale au nom de l'OEB sera considérée comme la date de réception par l'OEB.

9. Les demandes internationales déposées en monténégrin qui sont transmises par la DMIC à l'OEB après le contrôle susmentionné seront transmises à bref délai par l'OEB au Bureau international de l'OMPI en application de la règle 19.4.b) PCT et, conformément à la règle 19.4.a) PCT, ces demandes seront réputées avoir été reçues par l'OEB pour le compte du Bureau international de l'OMPI agissant en qualité d'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) PCT.

IV. Bestimmung von Montenegro in einer internationalen Anmeldung, die nach dem Inkrafttreten des EPÜ in Montenegro eingereicht wird

10. Nach Artikel 153 des montenegrinischen Patentgesetzes gilt derzeit jede internationale Anmeldung, bei der weder die Bestimmung Montenegros noch die Bestimmungen der EPÜ-Vertragsstaaten zurückgenommen werden, als Antrag auf Erstreckung des europäischen Patents auf Montenegro. Da es also aktuell keine nationale Phase vor der DIMC gibt, müssen Anmelder, die mit der Einreichung einer internationalen Anmeldung Patentschutz in Montenegro erlangen wollen, in die regionale Phase vor dem EPA eintreten und die Erstreckung der europäischen Patentanmeldung und des erteilten europäischen Patents auf Montenegro beantragen.

11. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 tritt das EPÜ in Montenegro in Kraft, und Artikel 153a des montenegrinischen Patentgesetzes gilt für alle ab diesem Tag eingereichten internationalen Anmeldungen. Nach diesem Artikel hat jede Bestimmung oder Auswahl Montenegros in einer internationalen Anmeldung, die ab dem Inkrafttreten des EPÜ in Montenegro eingereicht wird, die Wirkung eines Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents für Montenegro.

IV. Designation of Montenegro in an international application filed after the entry into force of the EPC in Montenegro

10. At present, in accordance with Article 153 of Montenegrin Patent Law, any international application in which neither the designation of Montenegro nor the designations of the EPC contracting states are withdrawn is deemed to be a request for extension of the European patent to Montenegro. As there is currently no national phase before the DIMC, applicants wishing to obtain patent protection in Montenegro upon filing of an international application have thus to enter the regional phase before the EPO and seek the extension of the European patent application and the granted European patent to Montenegro.

11. With effect from 1 October 2022, the EPC enters into force in Montenegro and Article 153a of Montenegrin Patent Law will apply to all international applications filed as of that date. Under this article, any designation or election of Montenegro in an international application filed as of the date of entry into force of the EPC in Montenegro will have the effect of a request for grant of a European patent for Montenegro.

IV. Désignation du Monténégro dans une demande internationale déposée après l'entrée en vigueur de la CBE au Monténégro

10. Actuellement, conformément à l'article 153 de la loi monténégrine sur les brevets, toute demande internationale dans laquelle ni la désignation du Monténégro ni les désignations des États parties à la CBE ne sont retirées est réputée constituer une requête en extension du brevet européen au Monténégro. Comme il n'existe actuellement pas de phase nationale devant la DMIC, les déposants qui souhaitent obtenir une protection par brevet au Monténégro lors du dépôt d'une demande internationale doivent donc entrer dans la phase régionale devant l'OEB et solliciter l'extension au Monténégro de la demande de brevet européen et du brevet européen délivré.

11. Avec effet au 1^{er} octobre 2022, la CBE entrera en vigueur au Monténégro et l'article 153a de la loi monténégrine sur les brevets s'appliquera à toutes les demandes internationales déposées à compter de cette date. En vertu de cet article, toute désignation ou élection du Monténégro dans une demande internationale déposée à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE au Monténégro aura l'effet d'une requête en délivrance d'un brevet européen pour le Monténégro.