

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. März 2020 über den Austausch von Prioritätsunterlagen zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Japanischen Patentamt

A. Hintergrund

Das Europäische Patentamt (EPA) nimmt seit 1. November 2018 am digitalen Zugangsservice (DAS) der WIPO für den Austausch beglaubigter Abschriften von früheren Patentdokumenten (Prioritätsunterlagen) teil.¹ Über DAS tauschen das EPA und das Japanische Patentamt (JPO) auf elektronischem Wege Prioritätsunterlagen aus. Die beiden Ämter sind nun übereingekommen, in Zukunft ausschließlich DAS für den elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen zu nutzen und ihre geltende Vereinbarung über den Austausch von Prioritätsunterlagen (PDX-Vereinbarung) mit Wirkung vom 31. Dezember 2021 zu beenden.

Im Rahmen der PDX-Vereinbarung übermitteln das EPA und das JPO automatisch beglaubigte Kopien von Patentanmeldungen oder gegebenenfalls japanischen Gebrauchsmusteranmeldungen, deren Priorität nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPU), dem japanischen Patentgesetz oder dem japanischen Gebrauchsmustergesetz in Anspruch genommen wird. Dieser automatische Austausch erstreckt sich jedoch nicht auf internationale Anmeldungen nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), deren Priorität in Anspruch genommen wird.

¹ Siehe den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 18. Oktober 2018 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABl. EPA 2018, A78 und die Mitteilung des Europäischen Patentamts betreffend den Austausch von Prioritätsunterlagen über den digitalen Zugangsservice der WIPO (DAS), ABl. EPA 2019, A27.

Notice from the European Patent Office dated 31 March 2020 concerning priority document exchange between the European Patent Office and the Japan Patent Office

A. Background

The European Patent Office (EPO) has been participating in the WIPO Digital Access Service (DAS) for the exchange of certified copies of previously filed patent applications (priority documents)¹ since 1 November 2018. Under DAS, the EPO and the Japan Patent Office (JPO) electronically exchange priority documents. The two offices have now agreed to terminate the existing Priority Document Exchange Agreement (PDX Agreement) between them as of 31 December 2021 and to use DAS as the sole tool for exchanging priority documents electronically.

Under the PDX Agreement the EPO and the JPO automatically transfer certified copies of patent applications or, where applicable, Japanese utility model applications from which priority is claimed under the European Patent Convention (EPC), the Japanese Patent Act or the Japanese Utility Model Act. This automatic exchange does not however extend to priorities claimed in international applications filed under the Patent Cooperation Treaty (PCT).

¹ See decision of the President of the European Patent Office dated 18 October 2018 on the filing of priority documents, OJ EPO 2018, A78, and notice from the European Patent Office concerning priority document exchange via the WIPO Digital Access Service (DAS), OJ EPO 2019, A27.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 31 mars 2020, concernant l'échange de documents de priorité entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets du Japon

A. Rappel

Depuis le 1^{er} novembre 2018, l'Office européen des brevets (OEB) participe au Service d'accès numérique de l'OMPI (Digital Access Service, DAS) pour l'échange de copies certifiées conformes de demandes de brevet déposées antérieurement (documents de priorité).¹ Dans le cadre du service DAS, l'OEB et l'Office des brevets du Japon (JPO) échangent des documents de priorité par voie électronique. Les deux offices sont maintenant convenus de mettre fin, le 31 décembre 2021, à leur accord bilatéral concernant l'échange de documents de priorité (accord PDX) et de recourir à l'avenir uniquement au service DAS pour échanger des documents de priorité par voie électronique.

Dans le cadre de l'accord PDX, l'OEB et le JPO transfèrent automatiquement des copies certifiées conformes de demandes de brevet ou, le cas échéant, de demandes de modèle d'utilité japonais dont la priorité est revendiquée au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE), de la loi japonaise sur les brevets ou de la loi japonaise sur les modèles d'utilité. Cet échange automatique ne s'étend toutefois pas aux priorités revendiquées dans des demandes internationales déposées au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

¹ Voir la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2018, relative à la production de documents de priorité (JO OEB 2018, A78) et le Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à l'échange de documents de priorité via le Service d'accès numérique de l'OMPI (DAS) (JO OEB 2019, A27).

B. Praktische Auswirkungen

Bislang hat das EPA, wenn die Priorität einer beim JPO eingereichten früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht wurde und die Prioritätsunterlage nicht über DAS abrufbar war oder der Anmelder den Abruf über DAS nicht beantragt hat, automatisch und gebührenfrei eine Kopie der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, in die Akte der Anmeldung aufgenommen und den Anmelder entsprechend unterrichtet.

Mit Beendigung der PDX-Vereinbarung wird das EPA japanische Prioritätsunterlagen künftig nicht mehr automatisch in die Akte aufnehmen, wenn die japanische Prioritätsunterlage nicht über DAS abrufbar ist oder der Anmelder den Abruf über DAS nicht beantragt hat. **Dies gilt für ab dem 1. Juli 2020 beim EPA eingereichte europäische Patentanmeldungen und für ab diesem Tag in die europäische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen, die die Priorität einer japanischen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beanspruchen, sowie für alle europäischen Patentanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen, die die Priorität einer japanischen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beanspruchen und für die die erforderliche Prioritätsunterlage nicht bis 31. Dezember 2021 in die Akte der Anmeldung aufgenommen werden kann.**

Das EPA wird die Anmelder rechtzeitig unterrichten, wenn es nicht möglich ist, eine Kopie der früheren japanischen Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, über DAS abzurufen. In diesen Fällen sowie in Fällen, in denen der Anmelder den Abruf über DAS nicht beantragt, besteht die Möglichkeit, die Kopie gemäß Regel 53 (1) EPÜ nachzureichen.

Die Beendigung der PDX-Vereinbarung wird keine Auswirkungen auf den Austausch von Prioritätsunterlagen über DAS haben; diese Möglichkeit bleibt für alle Anmeldungen bestehen, die die Priorität einer früheren Anmeldung in einem an DAS teilnehmenden Land beanspruchen, so auch für japanische Anmeldungen.

B. Practical impact

Until now, where priority was claimed from a previous patent or utility model application filed with the JPO, if a priority document could not be retrieved via DAS or if the applicant did not request retrieval via DAS, the EPO included automatically and free of charge a copy of the previous application from which priority is claimed in the file of the application, and informed the applicant accordingly.

With the termination of the PDX Agreement, the EPO will no longer include a Japanese priority document in the file automatically in cases where a Japanese priority document cannot be retrieved via DAS or where the applicant does not request retrieval via DAS. **This applies to European patent applications filed with the European Patent Office on or after 1 July 2020 and Euro-PCT applications entering the European phase on or after that date that claim priority from a Japanese patent or utility model application, as well as to any European patent applications or Euro-PCT applications claiming priority from a Japanese patent or utility model application for which the required priority document could not be included in the file of the application by 31 December 2021.**

The EPO will inform applicants in good time if a copy of the previous Japanese application from which priority is claimed cannot be retrieved via DAS. In such cases, or if they do not request retrieval via DAS, applicants will have the opportunity to file a copy subsequently in accordance with Rule 53(1) EPC.

The termination of the PDX Agreement will not affect the exchange of priority documents via DAS, which will remain available for all applications claiming priority from a previous application of a state participating in DAS, including Japanese applications.

B. Incidence pratique

Jusqu'à présent, si la priorité d'une demande antérieure de brevet ou de modèle d'utilité déposée auprès du JPO était revendiquée, et que l'OEB ne pouvait pas se procurer un document de priorité via le service DAS ou que le demandeur ne présentait pas de requête à cette fin, l'OEB versait automatiquement et gratuitement au dossier de la demande une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, et en informait le demandeur.

Du fait de la fin de l'accord PDX, l'OEB ne versera plus automatiquement de document de priorité japonais au dossier lorsqu'il ne peut pas se procurer un document de priorité japonais via le service DAS ou lorsque le demandeur ne présente pas de requête à cette fin. **Cela vaut pour les demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB à compter du 1^{er} juillet 2020 et pour les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne à compter de cette date qui revendiquent la priorité d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité japonais, ainsi que pour toute demande de brevet européen ou toute demande euro-PCT revendiquant la priorité d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité japonais pour laquelle le document de priorité requis n'a pas pu être versé au dossier de la demande d'ici le 31 décembre 2021.**

L'OEB informera les demandeurs en temps utile s'il n'est pas possible d'obtenir via le service DAS une copie de la demande japonaise antérieure dont la priorité est revendiquée. Dans ce cas, ou si les demandeurs ne présentent pas de requête visant à ce que l'OEB se procure une telle copie via le service DAS, les demandeurs pourront produire une copie ultérieurement, conformément à la règle 53(1) CBE.

La fin de l'accord PDX n'affectera pas l'échange de documents de priorité via le service DAS, qui restera disponible pour toutes les demandes revendiquant la priorité d'une demande antérieure d'un État participant au service DAS, y compris les demandes japonaises.

Ebenso wenig wird die Beendigung der Vereinbarung Auswirkungen auf den elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen zwischen dem EPA und den anderen IP5-Ämtern haben, d. h. dem US-Patent- und Markenamt (USPTO), dem Koreanischen Amt für geistiges Eigentum (KIPO) und der Chinesischen Nationalbehörde für geistiges Eigentum (CNIPA). Mit anderen Worten wird das EPA auch in Zukunft automatisch und gebührenfrei eine Kopie der früheren USPTO-, KIPO- oder CNIPA-Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, in die Akte der Anmeldung aufnehmen, wenn diese nicht über DAS abrufbar ist oder der Anmelder den Abruf über DAS nicht beantragt hat.

In Anbetracht dieser Entwicklung hat der Präsident des EPA entschieden, einen neuen Beschluss über die Einreichung von Prioritätsunterlagen² zu erlassen, der den früheren Beschluss vom 18. Oktober 2018³ ersetzt. Dieser neue Beschluss trägt der Beendigung des automatischen Austauschs von Prioritätsunterlagen zwischen dem EPA und dem JPO Rechnung.

The termination of the Agreement will also have no impact on the electronic priority document exchange between the EPO and the other IP5 offices, namely the US Patent and Trademark Office (USPTO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO) and the China National Intellectual Property Administration (CNIPA). In other words, the EPO will continue to include automatically and free of charge a copy of the previous USPTO, KIPO or CNIPA application from which priority is claimed in the file of the application if it cannot be retrieved via DAS or where the applicant does not request retrieval via DAS.

In light of this development, the President has decided to issue a new decision on the filing of priority documents² that supersedes the previous decision of 18 October 2018.³ The new decision reflects the termination of the automatic exchange of priority documents between the EPO and the JPO.

La fin de l'accord n'affectera pas non plus l'échange électronique de documents de priorité entre l'OEB et les autres offices IP5, à savoir l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) et l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA). En d'autres termes, l'OEB continuera de verser automatiquement et gratuitement au dossier de la demande une copie de la demande antérieure de l'USPTO, du KIPO ou de la CNIPA dont la priorité est revendiquée s'il ne peut pas se procurer celle-ci via le service DAS ou si le demandeur ne présente pas de requête à cette fin.

Compte tenu de cette évolution, le Président de l'OEB a décidé de publier une nouvelle décision relative à la production de documents de priorité² qui remplace la décision précédente du 18 octobre 2018.³ Cette nouvelle décision tient compte de la fin de l'échange automatique de documents de priorité entre l'OEB et le JPO.

² Beschluss des Präsidenten des EPA vom 31. März 2020 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABl. EPA 2020, A57.

³ Beschluss des Präsidenten des EPA vom 18. Oktober 2018 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABl. EPA 2018, A78.

² Decision of the President of the European Patent Office dated 31 March 2020 on the filing of priority documents, OJ EPO 2020, A57.

³ Decision of the President of the European Patent Office dated 18 October 2018 on the filing of priority documents, OJ EPO 2018, A78.

² Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 31 mars 2020, relative à la production de documents de priorité, JO OEB 2020, A57.

³ Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2018, relative à la production de documents de priorité, JO OEB 2018, A78.