

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 1996 über die prioritätsbegründende Wirkung der "US-Provisional Application for Patent"

ABI. EPA 1996, 81

1. Mit Wirkung vom **8. Juni 1995** ist in den USA die Möglichkeit zur Einreichung einer vorläufigen Patentanmeldung eingeführt worden. Diese "**Provisional Application for Patent**" nach 35 USC § 111 (b) ermöglicht die vorläufige Anmeldung einer Erfindung beim Patent- und Markenamt der USA unter vereinfachten Voraussetzungen. Um einen wirksamen Anmeldetag zu begründen, genügt die Einreichung einer Erfindungsbeschreibung und der zum Verständnis der Erfindung erforderlichen Zeichnungen.

2. Die Provisional Application als solche kann nicht zur Erteilung eines Patents führen, da sie nicht geprüft wird und 12 Monate nach Einreichung als zurückgenommen gilt. Sie begründet jedoch ein **Prioritätsdatum für eine reguläre nationale Nachanmeldung** der Erfindung, die innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag der Provisional Application eingereicht wird und auf diese Bezug nimmt (USC 35 § 119 (e)).

3. Da die Provisional Application sachlich den Voraussetzungen entspricht, die das Prioritätsrecht des EPÜ an eine prioritätsbegründende vorschriftsmäßige nationale Anmeldung stellt und es auf das weitere Schicksal dieser Anmeldung nicht ankommt, erkennt das EPA unter Hinweis auf die selbständige Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern des EPA und der Gerichte der Vertragsstaaten die **Provisional Application for Patent** als eine **prioritätsbegründende Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ** an.

Notice from the President of the European Patent Office dated 26 January 1996 concerning the priority conferring effect of the "US provisional application for patent"

OJ EPO 1996, 81

1. With effect from **8 June 1995** it has been possible to file a provisional patent application in the USA. The "**provisional application for patent**" provided for in 35 USC, section 111(b), allows applicants to file a provisional application with USPTO under simplified conditions. In order to establish an effective filing date, all that need be submitted are a description of the invention and the drawings necessary for an understanding of the invention.

2. The provisional application cannot as such lead to the grant of a patent as it is not examined and is deemed abandoned 12 months after filing. It does however give rise to a **priority date for a subsequent, regular national application** for the invention which is filed within 12 months of the date of filing of the provisional application with a reference to the provisional application (35 USC, section 119(e)).

3. Since the provisional application meets in substantive terms the requirements the EPC places on a duly filed national application in order to establish priority and because the subsequent fate of this filing is immaterial, the EPO, while acknowledging the independent decision-making competence of the EPO boards of appeal and the courts of the contracting states, recognises the **provisional application for patent** as **giving rise to a right of priority within the meaning of Article 87(1) EPC**.

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 1996, relatif à l'effet constitutif de priorité de la "US-Provisional Application for Patent"

JO OEB 1996, 81

1. Depuis le **8 juin 1995**, il est possible de déposer aux Etats-Unis une demande de brevet provisoire. Cette "**Provisional Application for patent**" au sens du titre 35 USC § 111 (b) permet le dépôt provisoire d'une invention auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, dans des conditions simplifiées. Pour établir une date de priorité valable, il suffit de déposer une description de l'invention et les dessins nécessaires pour comprendre cette dernière.

2. La demande provisoire ne peut donner lieu en tant que telle à la délivrance d'un brevet, puisqu'elle ne fait pas l'objet d'un examen et est réputée retirée 12 mois après le dépôt. Elle établit toutefois une **date de priorité pour une demande nationale régulière** déposée dans un délai de 12 mois suivant la date de dépôt de la demande provisoire et revendiquant la priorité de cette demande (titre 35 USC § 119 (e)).

3. Etant donné que la demande provisoire répond objectivement aux conditions de fond posées par le droit de priorité de la CBE à une demande nationale régulière établissant une priorité et que le sort ultérieur de cette demande est sans importance, l'OEB, en se référant à l'indépendance des chambres de recours de l'OEB et des tribunaux des Etats contractants dans leur pouvoir de décision, reconnaît la **demande de brevet provisoire** comme **demande établissant une priorité au sens de l'article 87 (1) CBE**.