

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23 Juli 2020 über das Pilotprojekt zur Zustellung per E-Mail im Prüfungsverfahren gemäß Beschluss des Vizepräsidenten Generaldirektion Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten (Generaldirektion 5) des Europäischen Patentamts vom 23. Juli 2020

Seit 2012 bietet das EPA Nutzern zunehmend die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen Schriftstücke per E-Mail einzureichen.¹ Um mit den Anmeldern in der kritischen Phase des Erteilungsverfahrens unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung wirkungsvoller kommunizieren zu können und um den Papierverbrauch zu reduzieren, hat das EPA ein Pilotprojekt beschlossen, in dessen Rahmen Prüfungsabteilungen wichtige Informationen über mündliche Verhandlungen per E-Mail zustellen können (siehe Beschluss des Vizepräsidenten Generaldirektion Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten (Generaldirektion 5) des Europäischen Patentamts vom 23. Juli 2020). Mit diesem Pilotprojekt soll in erster Linie getestet werden, ob sich die Nutzung von E-Mail statt Fax in diesen Fällen eignet und zuverlässig ist.

Diese Mitteilung enthält nähere Informationen über das Pilotprojekt.

Notice from the European Patent Office dated 23 July 2020 concerning the pilot project on notification by email during examination proceedings under the decision of the Vice-President Legal and International Affairs (Directorate-General 5) of the European Patent Office dated 23 July 2020.

Since 2012, the EPO has been gradually providing users with the possibility of filing submissions by email in certain specified circumstances.¹ Considering the need to communicate more effectively with applicants at a critical phase of the grant proceedings, namely in the period immediately before the oral proceedings, and the need to reduce paper consumption, the EPO has decided to launch a pilot project permitting examining divisions to use email to notify important information about oral proceedings (see decision of the Vice-President Legal and International Affairs (Directorate-General 5) of the European Patent Office dated 23 July 2020). The main objective of this pilot project is to test the suitability and reliability of using email instead of fax in such cases.

This notice provides further information on the pilot project.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 23 juin 2020, concernant le projet pilote sur la signification par courrier électronique au cours de la procédure d'examen prévu par la Décision du Vice-Président en charge de la Direction générale Questions juridiques et affaires internationales (Direction générale 5) de l'Office européen des brevets en date du 23 juin 2020

Depuis 2012, l'OEB permet progressivement aux utilisateurs de produire des documents par courrier électronique dans certains cas bien définis.¹ Compte tenu de la nécessité de communiquer de manière plus efficace avec les demandeurs au cours de la période qui précède directement la procédure orale, qui constitue un stade décisif de la procédure de délivrance, ainsi que de la nécessité de réduire la consommation de papier, l'OEB a décidé de lancer un projet pilote permettant aux divisions d'examen d'utiliser le courrier électronique aux fins de signifier d'importantes informations relatives aux procédures orales (voir la Décision du Vice-Président en charge de la Direction générale Questions juridiques et affaires internationales (Direction générale 5) de l'Office européen des brevets en date du 23 juin 2020). Ce projet pilote vise principalement à évaluer si le courrier électronique peut être utilisé de manière adéquate et fiable, en lieu et place de la télécopie, dans les cas concernés.

Le présent communiqué fournit des informations complémentaires sur le projet pilote.

¹ Siehe Mitteilung vom 12. September 2000 zur Korrespondenz mit dem Amt via E-Mail (ABl. EPA 2000, 458) und Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 20. April 2012 über die Einreichung von Unterlagen per E-Mail bei der Durchführung von Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen als Videokonferenz (ABl. EPA 2012, 348), später ersetzt durch den Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 über die Einreichung von Unterlagen bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen (ABl. EPA 2020, A71).

¹ See notice dated 12 September 2000 concerning correspondence with the Office via e-mail, OJ EPO 2000, 458; and decision of the President of the European Patent Office dated 20 April 2012 concerning the filing of documents by e-mail during interviews and oral proceedings held as a video-conference, OJ EPO 2012, 348, later superseded by decision of the President of the European Patent Office dated 13 May 2020 concerning the filing of documents during telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by videoconference, OJ EPO 2020, A71.

¹ Cf. Communiqué, en date du 12 septembre 2000, relatif à l'échange de correspondance avec l'Office par courrier électronique (JO OEB 2000, 458) et Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 20 avril 2012, relative au dépôt de documents par courrier électronique lors d'entretiens et de procédures orales organisés sous forme de visioconférence (JO OEB 2012, 348), remplacée ultérieurement par la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 mai 2020, relative au dépôt de documents au cours d'entretiens téléphoniques et lors d'entrevues et de procédures orales organisées sous forme de visioconférence (JO OEB 2020, A71).

1. Umfang des Pilotprojekts

Das Pilotprojekt beschränkt sich auf Bescheide und Mitteilungen, durch die keine Frist in Lauf gesetzt wird. Diese Bescheide oder Mitteilungen ergehen normalerweise, um Anmeldern eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Beibehaltung, Terminverlegung oder Absage der mündlichen Verhandlung nebst Begründung (d. h. Formblatt 2008A und ggf. Formblatt 2906) mitzuteilen oder die vorläufige Beurteilung von Schriftsätzen zu übermitteln, die bis zu dem nach Regel 116 (1) EPÜ festgelegten Datum eingereicht wurden.

Die Anmelder erhalten ihrerseits die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen (siehe Nr. 3 dieser Mitteilung) auf derartige Bescheide oder Mitteilungen per E-Mail zu erwidern.

2. Rahmen für die Zustellung per E-Mail

Die Einwilligung des Anmelders in den Erhalt von Bescheiden oder Mitteilungen per E-Mail ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Zustellung in dieser Form. Die am Pilotprojekt teilnehmenden Prüfungsabteilungen ersuchen deshalb den Anmelder entweder in der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung oder in einer eigenen Mitteilung um diese Einwilligung.

Um in die Teilnahme am Pilotprojekt und damit die Zustellung per E-Mail einzuwilligen, muss der Anmelder lediglich dem EPA eine E-Mail-Adresse mitteilen, an die er Bescheide oder Mitteilungen im Rahmen des Pilotprojekts zugestellt bekommen möchte (nachstehend "Haupt-E-Mail-Adresse"). Diese Haupt-E-Mail-Adresse muss spätestens zu dem Zeitpunkt mitgeteilt werden, bis zu dem nach Regel 116 (1) EPÜ Schriftsätze eingereicht werden können. Das EPA kann nicht garantieren, dass eine nach diesem Datum angegebene E-Mail-Adresse rechtzeitig berücksichtigt wird. Neben der Haupt-E-Mail-Adresse kann der Anmelder auch eine zweite E-Mail-Adresse angeben, z. B. die des für die Anmeldung zuständigen Mitarbeiters oder Vertreters, an die das EPA den Bescheid oder die Mitteilung als Serviceleistung gleichzeitig in Kopie übermittelt.

1. Scope of the pilot project

The pilot project will be limited to notices and other communications from which no time limit is reckoned. These notices or communications are usually issued to inform applicants of a decision of the examining division to maintain, postpone or cancel oral proceedings and the reasons for that decision (i.e. Form 2008A and, where appropriate, Form 2906) or of its preliminary assessment of any submissions received by the date set under Rule 116(1) EPC.

Applicants will similarly have the option of using email to reply to such notices and communications, subject to certain conditions (see point 3 of this notice).

2. Framework for notification by email

The applicant's consent to receiving notices or communications by email is an essential requirement for their notification in this form. Examining divisions participating in the pilot project will therefore invite applicants to give their consent either in the annex to the summons to oral proceedings or in a stand-alone communication.

To consent to participation in the pilot project and so to being notified by email, applicants simply need to provide the EPO with an email address to which they wish the notices and communications covered by the pilot project to be sent (hereinafter: main email address). They must provide this main email address by the final date for making written submissions fixed under Rule 116(1) EPC. The EPO cannot guarantee that an email address provided after that date will be processed in time. Besides the main email address, applicants may also provide a second email address, e.g. the email address of the employee or representative in charge of the application, to which the EPO will simultaneously forward a copy of any notice or communication as a courtesy service.

1. Portée du projet pilote

Le projet pilote sera limité aux notifications et autres communications ne faisant pas courir de délai. Ces notifications ou communications sont généralement émises pour informer les demandeurs d'une décision de maintien, de report ou d'annulation d'une procédure orale prise par la division d'examen, ainsi que des motifs d'une telle décision (formulaire 2008A et, le cas échéant, formulaire 2906) ou encore de l'évaluation préliminaire, par la division d'examen, de tout document reçu jusqu'à la date fixée conformément à la règle 116(1) CBE.

Les demandeurs pourront également répondre par courrier électronique à de telles notifications et communications, sous réserve de certaines conditions (voir point 3 du présent communiqué).

2. Cadre de la signification par courrier électronique

Le demandeur doit accepter de recevoir des notifications ou communications par courrier électronique pour que ces documents soient signifiés sous cette forme. Par conséquent, les divisions d'examen qui participent au projet pilote inviteront les demandeurs à donner leur accord, soit dans l'annexe à la citation à une procédure orale, soit dans une communication distincte.

Pour accepter de participer au projet pilote et, partant, de recevoir des documents par courrier électronique, les demandeurs doivent simplement communiquer à l'OEB une adresse électronique à laquelle ils souhaitent que les notifications et communications couvertes par le projet pilote soient envoyées (ci-après dénommée "l'adresse électronique principale"). Cette adresse électronique principale doit être communiquée avant la date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits, telle que fixée conformément à la règle 116(1) CBE. L'OEB ne peut pas garantir le traitement en temps utile d'une adresse électronique communiquée après cette date. Outre l'adresse électronique principale, les demandeurs peuvent également communiquer une seconde adresse électronique (par exemple celle de l'employé ou du mandataire chargé de la demande) à laquelle l'OEB fera suivre, dans le même temps et à titre de service, une copie de toute notification ou communication envoyée.

Die per E-Mail zugestellten Bescheide und Mitteilungen werden von einem zentralen E-Mail-Konto (nachstehend "zentrales E-Mail-Konto") versandt; dieses wird von der teilnehmenden Direktion verwaltet, der die betreffende Prüfungsabteilung angehört. Der Versand erfolgt als Anhang im PDF-Format. Wurden Schriftsätze nach Regel 116 EPÜ eingereicht und hält die Prüfungsabteilung es für angebracht, dem Anmelder vor der mündlichen Verhandlung ihre vorläufige Beurteilung dieser Schriftsätze einschließlich etwaiger Angaben zu neuem einschlägigem Stand der Technik zu übermitteln, wird eine Kopie der betreffenden Dokumente im PDF-Format an die E-Mail angehängt.

Das EPA prüft, ob die vom Anmelder angegebene Haupt-E-Mail-Adresse ordnungsgemäß funktioniert, bevor es Bescheide oder Mitteilungen per E-Mail im Rahmen des Pilotprojekts versendet.

Die Anmelder sind aufgefordert, den Empfang von Bescheiden oder Mitteilungen, die die Prüfungsabteilung per E-Mail zugestellt hat, unverzüglich durch Beantwortung dieser E-Mail zu bestätigen. Die in den meisten E-Mail-Anwendungen angebotene Funktion "Zustellbestätigung anfordern" gilt nicht als zuverlässig, da die Empfängerorganisation die Ausgabe eines Zustellberichts oft nicht zulässt. Geht innerhalb von 24 Stunden nach dem E-Mail-Versand keine Empfangsbestätigung ein, kontaktiert die Prüfungsabteilung den Anmelder. Es wird kein Mechanismus eingerichtet, um den Empfang an der zweiten E-Mail-Adresse zu überprüfen.

Die Übermittlung von Bescheiden oder Mitteilungen per E-Mail im Rahmen des Pilotprojekts hat die Wirkung einer Zustellung durch Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung nach Regel 127 EPÜ. Es werden keine Papierexemplare parallel zugestellt. Zur Ausräumung von Zweifeln im Sinne der Regel 127 (2) zweiter Halbsatz EPÜ wird der gesamte Inhalt der E-Mail einschließlich der Haupt-E-Mail-Adresse in der öffentlichen Akte zur Einsicht zugänglich gemacht.

Any notice or communication notified by email will be sent from a central email account (hereinafter: central email account) administered by the participating directorate to which the examining division concerned belongs. It will be sent as an attachment in PDF format. If written submissions have been filed under Rule 116 EPC and the examining division considers it appropriate to inform the applicant ahead of the oral proceedings of its preliminary assessment of those submissions, including any information as to new relevant prior art, a copy of the documents concerned will also be attached to the email in PDF format.

The EPO will test whether the main email address provided by the applicant is functioning properly before sending any notices or communications by email under the pilot project.

Applicants will be required to promptly acknowledge receipt of any notice or other communication which the examining division has notified by email by replying to that email, confirming that they have received it. The functionality "request a delivery receipt" offered by most email applications is not considered reliable, as the recipient organisation often does not allow the issue of a delivery report. If no acknowledgement of receipt is received within 24 hours of transmission of the email, the examining division will contact the applicant. No mechanism will be put in place to verify receipt at the second email address.

The transmission by email of any notice or other communication covered by the pilot project will have the effect of a notification by means of electronic communication under Rule 127 EPC. No paper copies will be notified in parallel. For the purposes of settling a dispute within the meaning of Rule 127(2), second clause, EPC, the full content of the email, including the main email address, will be made available for inspection in the public file.

Toute notification ou communication signifiée par courrier électronique sera envoyée depuis un compte central de courrier électronique (ci-après dénommé "le compte central de courrier électronique") administré par la direction participante à laquelle la division d'examen est rattachée, et ce sous forme de pièce jointe au format PDF. Si des documents ont été produits conformément à la règle 116 CBE, et que la division d'examen estime qu'il y a lieu d'informer le demandeur, avant la procédure orale, de son évaluation préliminaire concernant ces documents, y compris, le cas échéant, de nouveaux éléments pertinents de l'état de la technique, elle joindra une copie des documents correspondants au courrier électronique au format PDF.

Avant d'envoyer des notifications ou communications par courrier électronique dans le cadre du projet pilote, l'OEB vérifiera que l'adresse électronique principale communiquée par le demandeur fonctionne correctement.

Les demandeurs seront tenus d'accuser rapidement réception de toute notification ou communication signifiée par la division d'examen par courrier électronique, en répondant à ce courrier électronique afin d'en confirmer la réception. La fonction "demander un accusé de réception" proposée par la plupart des applications de courrier électronique n'est pas jugée fiable, de nombreuses organisations destinataires n'autorisant pas l'envoi d'accusés de réception. Si aucun accusé de réception n'est reçu dans les 24 heures suivant la transmission du courrier électronique, la division d'examen contactera le demandeur. Aucun mécanisme ne sera mis en place pour contrôler la réception à la seconde adresse électronique.

La transmission par courrier électronique de toute notification ou autre communication couverte par le projet pilote équivaudra à la signification par des moyens de communication électronique visée à la règle 127 CBE. Aucune copie papier ne sera signifiée parallèlement. Aux fins du règlement d'une contestation au sens de la règle 127(2), deuxième partie CBE, le contenu intégral du courrier électronique, y compris l'adresse électronique principale, sera versé au dossier et ouvert à l'inspection publique.

3. Bedingungen für Schriftsätze, die vom Anmelder per E-Mail eingereicht werden

Schriftsätze per E-Mail in Erwiderung auf Bescheide oder Mitteilungen, die von der Prüfungsabteilung per E-Mail zugestellt wurden, haben nur dann rechtliche Wirkung, wenn sie an das zentrale E-Mail-Konto gesendet werden.

Das EPA bestätigt den Eingang unverzüglich mittels einer Empfangsbestätigung per E-Mail. Geht diese Empfangsbestätigung beim Anmelder nicht innerhalb eines Arbeitstages ein oder stellt er fest, dass die von ihm per E-Mail eingereichten Schriftsätze nicht in die öffentliche Akte hochgeladen wurden, kann er sich über das auf der EPA-Website verfügbare Online-Kontaktformular bei der Kundenbetreuung erkundigen, ob das EPA seine E-Mail erhalten hat.

Die Erfordernisse für die Unterzeichnung und das Format von per E-Mail eingereichten Unterlagen, die im Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 über die Einreichung von Unterlagen bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen (ABl. EPA 2020, A71) festgelegt sind, gelten entsprechend. Insbesondere bei nicht lesbaren oder unvollständigen Anlagen fordert das EPA den Anmelder unverzüglich per E-Mail auf, den Mangel zu beheben.

Das EPA bemüht sich sicherzustellen, dass E-Mails, die von den vom Anmelder angegebenen Adressen abgeschickt werden, nur dann von Spam- oder Malware-Filtern abgefangen werden, wenn sie mit einem Computervirus infiziert sind oder andere schädliche Software enthalten.

Der gesamte im Rahmen des Pilotprojekts per E-Mail geführte Schriftverkehr wird als solcher in die Akte aufgenommen und der Öffentlichkeit zur Einsicht zugänglich gemacht.

3. Conditions applicable to written submissions filed by applicants by email

Written submissions filed by email in reply to any notice or other communication notified by the examining division by email will have legal effect only if they are sent to the central email account.

The EPO will promptly issue an acknowledgement of receipt by email. If applicants do not receive this acknowledgement of receipt within one working day or if they see that the submissions they filed by email have not been uploaded to the public file, they may enquire whether the EPO has received their email by contacting its Customer Services using the dedicated online form available on the EPO website.

The requirements applicable to the signature and format of documents filed by email laid down in the decision of the President of the European Patent Office dated 13 May 2020 concerning the filing of documents during telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by videoconference (see OJ EPO 2020, A71) apply *mutatis mutandis*. In particular, where any attachments are illegible or incomplete, the EPO will promptly invite the applicant by email to remedy the deficiency.

The EPO will endeavour to ensure that emails coming from the addresses specified by the applicant are intercepted by any spam or malware filters in place only if they are infected with a computer virus or contain any other malicious software.

Any exchanges by email falling within the scope of the pilot project will be added as such to the file and made available for public inspection.

3. Conditions applicables aux documents produits par courrier électronique par les demandeurs

Les documents produits par courrier électronique en réponse à toute notification ou autre communication signifiée par la division d'examen par courrier électronique n'auront d'effet juridique que s'ils sont envoyés au compte central de courrier électronique.

L'OEB émettra rapidement par courrier électronique un accusé de réception. Si les demandeurs ne reçoivent pas d'accusé de réception dans un délai d'un jour ouvrable ou s'ils constatent que les documents qu'ils ont produits par courrier électronique n'ont pas été chargés dans la partie publique du dossier, ils peuvent contacter le Service clientèle de l'OEB, via le formulaire en ligne prévu sur le site Internet de l'OEB, pour vérifier si l'OEB a reçu leur courrier électronique.

Les exigences concernant la signature et le format des documents produits par courrier électronique, énoncées dans la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 mai 2020, relative au dépôt de documents au cours d'entretiens téléphoniques et lors d'entrevues et de procédures orales organisées sous forme de visioconférence (voir JO OEB 2020, A71), s'appliquent par analogie. En particulier, lorsqu'une pièce jointe est illisible ou incomplète, l'OEB invitera rapidement le demandeur par courrier électronique à remédier à cette irrégularité.

L'OEB veillera à ce que ses filtres anti-spams et anti-programmes malveillants ne bloquent les courriers électroniques provenant des adresses indiquées par le demandeur que si ces derniers sont infectés par un virus informatique ou qu'ils contiennent un autre programme malveillant.

Les échanges par courrier électronique couverts par la portée du projet pilote seront versés en l'état au dossier et ouverts à l'inspection publique.

4. Dauer des Pilotprojekts und weitere Schritte

Das Pilotprojekt beginnt am 1. September 2020 und läuft für ein Jahr. Sein Umfang kann während dieser Laufzeit jederzeit geändert oder eingeschränkt werden. Das Pilotprojekt kann auch verlängert oder eingestellt werden. Am Ende der Pilotphase wird das EPA die gesammelten Erfahrungen auswerten und entscheiden, ob und wie die Zustellung per E-Mail vollständig umgesetzt werden soll.

4. Duration of the pilot project and next steps

The pilot project will run for one year starting on 1 September 2020. Its scope may be changed or limited at any time during this term. The pilot project may also be extended or discontinued. At the end of the pilot phase, the EPO will assess the experience gathered to determine whether and how notification by email should be fully implemented.

4. Durée du projet pilote et prochaines étapes

Le projet pilote sera mené pendant un an à partir du 1^{er} septembre 2020. Sa portée pourra être modifiée ou limitée à tout moment pendant cette période. Le projet pilote pourra également être prolongé ou interrompu. À la fin de la phase pilote, l'OEB évaluera l'expérience acquise afin de déterminer si la signification par courrier électronique devrait être pleinement mise en œuvre et quelles en seraient alors les modalités.