

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. November 2021 über den Austausch von Prioritätsunterlagen zwischen dem Europäischen Patentamt und dem US-Patent- und Markenamt, dem Koreanischen Amt für geistiges Eigentum und der Chinesischen Nationalbehörde für geistiges Eigentum

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 US-Patent- und Markenamt (USPTO), das Koreanische Amt für geistiges Eigentum (KIPO) und die Chinesische Nationalbehörde für geistiges Eigentum (CNIPA) auf elektronischem Wege Prioritätsunterlagen aus. Die vier Ämter sind nun übereingekommen, in Zukunft ausschließlich DAS für den elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen zu nutzen und ihre geltenden Vereinbarungen über den Austausch von Prioritätsunterlagen (PDX-Vereinbarungen) mit Wirkung vom 30. Juni 2023 zu beenden.

Im Rahmen der geltenden PDX-Vereinbarungen übermitteln das EPA und die drei Ämter automatisch beglaubigte Kopien von Patentanmeldungen oder gegebenenfalls Gebrauchsmusteranmeldungen, deren Priorität nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) oder dem geltenden nationalen Recht der USA, Koreas oder Chinas 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 Europäischen Patentamts vom 31. März 2020 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABI. EPA 2020, A57 und die Mitteilung des Europäischen Patentamts betreffend den Austausch von Prioritätsunterlagen über den digitalen Zugangsservice der WIPO (DAS), ABI. EPA 2019, A27.

Notice from the European Patent Office dated 13 November 2021 concerning priority document exchange between the European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office, the Korean Intellectual Property Office and the China National Intellectual Property Administration

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 United States Patent and Trademark Office (USPTO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO) and the China National Intellectual Property Administration (CNIPA) electronically exchange priority documents. The four offices have now agreed to terminate the existing Priority Document Exchange Agreements (PDX Agreements) between them as of 30 June 2023 and to use DAS as the sole tool for exchanging priority documents electronically.

Under the existing PDX Agreements the EPO and the three offices automatically transfer certified copies of patent applications or, where applicable, utility model applications from which priority is claimed under the European Patent Convention (EPC) or under the applicable national laws of the US, Korea or China. 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 31 March 2020 on the filing of priority documents, OJ EPO 2020, A57, 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 13 novembre 2021, concernant l'échange de documents de priorité entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des États-Unis, l'Office coréen de la propriété intellectuelle et l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine

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, 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) échangent des documents de priorité par voie électronique. Les quatre offices sont maintenant convenus de mettre fin, le 30 juin 2023, à leurs accords relatifs à l'échange de documents de priorité (accords PDX) existants et de recourir à l'avenir uniquement au service DAS pour échanger des documents de priorité par voie électronique.

Dans le cadre des accords PDX existants, l'OEB et les trois offices transfèrent automatiquement des copies certifiées conformes de demandes de brevet ou, le cas échéant, de demandes de modèle d'utilité dont la priorité est revendiquée au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE) ou des lois nationales applicables aux États-Unis, en Corée ou en Chine. 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 31 mars 2020, relative à la production de documents de priorité (JO OEB 2020, A57) 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 USPTO, beim KIPO oder bei der CNIPA 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.

Das EPA wird mit Beendigung der PDX-Vereinbarungen US-, koreanische oder chinesische Prioritätsunterlagen künftig nicht mehr automatisch in die Akte aufnehmen, wenn die US-, die koreanische oder die chinesische Prioritätsunterlage nicht über DAS abrufbar ist oder der Anmelder den Abruf über DAS nicht beantragt hat. **Dies gilt für ab dem 1. Januar 2022 beim EPA eingereichte europäische Patentanmeldungen und für ab diesem Tag in die europäische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen, die die Priorität einer US-, einer koreanischen oder einer chinesischen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beanspruchen, sowie für alle europäischen Patentanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen, die die Priorität einer US-, einer koreanischen oder einer chinesischen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beanspruchen und für die die erforderliche Prioritätsunterlage nicht bis 30. Juni 2023 in die Akte der Anmeldung aufgenommen werden kann.**

Bei vor dem 1. Januar 2022 eingereichten Patentanmeldungen hingegen, für die das EPA die Prioritätsunterlage auf der Grundlage der PDX-Vereinbarungen erfolgreich in die Akte aufnimmt, wird das EPA die Anmelder **nur dann** rechtzeitig unterrichten, wenn es **nicht möglich ist**, eine Kopie der früheren US-, koreanischen oder chinesischen 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.

B. Practical impact

Until now, where priority was claimed from a previous patent or utility model application filed with the USPTO, KIPO or CNIPA, 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 Agreements, the EPO will no longer include a US, Korean or Chinese priority document in the file automatically in cases where a US, Korean or Chinese 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 EPO on or after 1 January 2022 and Euro-PCT applications entering the European phase on or after that date that claim priority from a US, Korean or Chinese patent or utility model application. Furthermore, it applies to any European patent applications or Euro-PCT applications claiming priority from a US, Korean or Chinese patent or utility model application for which the required priority document could not be included in the file of the application by 30 June 2023.**

In contrast, in the case of patent applications filed before 1 January 2022 where the EPO successfully includes the priority document in the file on the basis of the PDX Agreements, the EPO will **only** inform applicants in good time if a copy of the previous US, Korean or Chinese 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.

B. Incidence pratique

Jusqu'à présent, si la priorité d'une demande antérieure de brevet ou de modèle d'utilité déposée auprès de l'USPTO, du KIPO ou de la CNIPA 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 était revendiquée, et en informait le demandeur.

Comme il a été convenu de mettre fin aux accords PDX, l'OEB ne versera plus automatiquement de document de priorité américain, coréen ou chinois au dossier lorsqu'il ne peut pas se procurer un document de priorité américain, coréen ou chinois via le service DAS ou lorsque le demandeur ne présente pas de requête à cette fin. **Cette disposition s'applique aux demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB à compter du 1^{er} janvier 2022 et aux 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 américain, coréen ou chinois. Elle s'applique également à toute demande de brevet européen ou demande euro-PCT revendiquant la priorité d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité américain, coréen ou chinois pour laquelle le document de priorité requis ne pourrait pas être versé au dossier de la demande d'ici le 30 juin 2023.**

En revanche, s'agissant des demandes de brevet déposées avant le 1^{er} janvier 2022 pour lesquelles l'OEB est en mesure de verser le document de priorité au dossier sur la base des accords PDX, l'OEB informera le demandeur en temps utile **uniquement s'il ne peut pas se procurer** via le service DAS une copie de la demande antérieure américaine, coréenne ou chinoise dont la priorité est revendiquée. Dans ce cas, ou si le demandeur ne présente pas de requête visant à ce que l'OEB se procure une telle copie via le service DAS, **le demandeur pourra produire** une copie ultérieurement, conformément à la règle 53(1) CBE.

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

Ferner wird das EPA auch in Zukunft automatisch und gebührenfrei eine Kopie der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufnehmen, wenn die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt im Sinne des PCT eingereichte internationale Anmeldung ist.

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 31. März 2020³ ersetzt. Dieser neue Beschluss trägt der Beendigung des automatischen Austauschs von Prioritätsunterlagen zwischen dem EPA und dem USPTO, dem KIPO und der CNIPA Rechnung.

The termination of the PDX Agreements will not affect the exchange of priority documents via DAS, which will remain available free of charge for all applications claiming priority from a previous application of a state participating in DAS, including US, Korean and Chinese applications.

Furthermore, the EPO will continue to include automatically and free of charge in the file of a European patent application a copy of the previous application from which priority is claimed if the previous application is a European patent application or an international application filed with the EPO as receiving Office under the PCT.

In the 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 31 March 2020.³ The new decision reflects the termination of the automatic exchange of priority documents between the EPO and the USPTO, KIPO and CNIPA.

La fin des accords PDX n'affectera pas l'échange de documents de priorité via le service DAS, qui restera disponible à titre gratuit pour toutes les demandes revendiquant la priorité d'une demande antérieure d'un État participant au service DAS, y compris les demandes américaines (US), coréennes et chinoises.

De plus, l'OEB continuera à verser automatiquement et gratuitement au dossier d'une demande de brevet européen une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur au titre du PCT.

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 31 mars 2020³. Cette nouvelle décision tient compte de la fin de l'échange automatique de documents de priorité entre l'OEB, l'USPTO, le KIPO et la CNIPA.

² Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. November 2021 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABI. EPA 2021, A83.

³ Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 31. März 2020 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABI. EPA 2020, A57.

² Decision of the President of the European Patent Office dated 13 November 2021 on the filing of priority documents, OJ EPO 2021, A83.

³ Decision of the President of the European Patent Office dated 31 March 2020 on the filing of priority documents, OJ EPO 2020, A57.

² Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 novembre 2021, relative à la production de documents de priorité (JO OEB 2021, A83).

³ 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).