

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 4. Juli 2012 über das Pilotprojekt zur Einführung neuer technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung für Verfahren vor dem Europäischen Patentamt

Der Präsident des Europäischen Patentamts,

gestützt auf Artikel 10 (2) i), 119 und Regeln 2, 67 (1), 68 (2), 73 (2), 87, 127, 147 (2), 150 (2), 152 EPÜ, Artikel 5, 6, 7 Gebührenordnung sowie Artikel 17 (2), 18 (2) und Regeln 44, 80.6, 89bis.1 und 2 PCT,

beschließt:

Allgemeine Bestimmungen

**Artikel 1
Anwendungsbereich**

(1) Das Europäische Patentamt (EPA) entwickelt seine IT-Systeme weiter mit dem Ziel, Verfahrensabläufe zu automatisieren, die Einreichung von Unterlagen und die Kommunikation mit den Nutzern effektiver und sicherer zu gestalten und die Zusammenarbeit zwischen dem EPA und den Nutzern zu erleichtern. Zu diesem Zweck wird das EPA im Rahmen eines Pilotprojekts nach und nach neue technische Einrichtungen zur elektronischen Übermittlung von Patentanmeldungen, sonstigen Unterlagen, Mitteilungen und anderen Informationen bereitstellen.

(2) Das EPA behält sich das Recht vor, im Rahmen des Pilotprojekts die auf der Grundlage dieses Beschlusses zur Verfügung gestellten technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung vollständig oder teilweise zu ändern, zu beschränken oder einzustellen.

(3) Das Pilotprojekt wird sich nach Maßgabe dieses Beschlusses insbesondere auf die nachfolgend genannten Bereiche erstrecken:

a) die Art der Einreichung von Unterlagen in Verfahren nach dem EPÜ und die Einreichung internationaler Patentanmeldungen und anderer Schriftstücke in Verfahren nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT);

Decision of the President of the European Patent Office dated 4 July 2012 concerning the pilot project to introduce new technical means of communication in EPO proceedings

The President of the European Patent Office,

Having regard to Articles 10(2)(i) and 119 and Rules 2, 67(1), 68(2), 73(2), 87, 127, 147(2), 150(2) and 152 EPC, Articles 5, 6, 7 Rules relating to Fees and to Articles 17(2) and 18(2) and Rules 44, 80.6, 89bis.1 and 2 PCT,

Has decided as follows:

General provisions

**Article 1
Scope of application**

(1) The European Patent Office (EPO) is continuing to develop its IT systems, the aim being to automate procedures, make the filing of documents and communication with users more effective and secure, and facilitate co-operation between the EPO and users. To that end, it is conducting a pilot project in which it will progressively make available new technical means for the electronic communication of patent applications, other documents, notifications and further information.

(2) Within the framework of the pilot project, the EPO reserves the right to change, in whole or in part, limit or discontinue the technical means of communication made available on the basis of the present decision.

(3) In accordance with the present decision, the pilot project will cover in particular the following areas:

(a) how documents are filed in proceedings under the EPC, and the filing of international patent applications and other documents in proceedings under the Patent Cooperation Treaty (PCT);

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 4 juillet 2012, relative au projet pilote visant à introduire de nouveaux moyens techniques de communication pour les procédures devant l'Office européen des brevets

Le Président de l'Office européen des brevets,

vu les articles 10(2)i), 119 et les règles 2, 67(1), 68(2), 73(2), 87, 127, 147(2), 150(2), 152 CBE, articles 5, 6, 7 du règlement relatif aux taxes ainsi que les articles 17.2), 18.2) et les règles 44, 80.6, 89bis.1 et 2 PCT,

décide :

Dispositions générales

**Article premier
Champ d'application**

(1) L'Office européen des brevets (OEB) perfectionne ses systèmes informatiques afin d'automatiser les procédures, d'accroître l'efficacité ainsi que la sécurité du dépôt de documents et de la communication avec les utilisateurs, et de faciliter la collaboration entre l'OEB et les utilisateurs. A cet effet, l'OEB mettra progressivement à disposition, dans le cadre d'un projet pilote, de nouveaux moyens techniques permettant de transmettre par voie électronique des demandes de brevet, d'autres documents, des notifications et diverses informations.

(2) Dans le cadre de ce projet pilote, l'OEB se réserve le droit de modifier en totalité ou en partie les moyens techniques de communication mis à disposition sur la base de la présente décision, d'y apporter des limitations ou de les supprimer.

(3) Conformément à la présente décision, le projet pilote couvrira notamment les domaines suivants :

a) le mode de dépôt de documents dans les procédures au titre de la CBE et le dépôt de demandes de brevet internationales et d'autres documents dans les procédures au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ;

b) die für die Einreichung zur Verfügung stehenden Datenformate und Hilfsmittel;

c) die Zustellung an die Verfahrensbeteiligten;

d) die Zusammenarbeit mit ihnen und den weiteren Benutzern der vom Amt zur Verfügung gestellten technischen Einrichtungen;

e) die Veröffentlichung europäischer Patenanmeldungen und europäischer Patente;

f) die Akteneinsicht;

g) die Entrichtung von Gebühren.

Artikel 2 Teilnahme am Pilotprojekt

(1) Das Pilotprojekt steht allen Verfahrensbeteiligten und Nutzern offen, die die spezifischen Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und dem EPA ihre Bereitschaft zur Teilnahme in Bezug auf eine oder mehrere der auf der Grundlage dieses Beschlusses zur Verfügung gestellten technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung mitgeteilt haben.

(2) Das EPA behält sich das Recht vor, bei Verdacht der missbräuchlichen oder unbefugten Benutzung im Einzelfall den Zugang zu den auf der Grundlage dieses Beschlusses zur Verfügung gestellten technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung zu verwehren.

Artikel 3 Formvorschriften

Die zu beachtenden Formvorschriften ergeben sich aus den zur Verfügung gestellten technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung und der sie begleitenden Dokumentation.

Artikel 4 Protokollierung

Die verfahrensrelevante Kommunikation wird protokolliert. Auf die Protokolle kann, soweit relevant, zurückgegriffen werden; sie werden dann in den öffentlichen Teil der Akte aufgenommen.

(b) the data formats and aids available for filing;

(c) notification of communications to the parties to proceedings;

(d) co-operation with such parties and other users of the technical means made available by the EPO;

(e) the publication of European patent applications and European patents;

(f) file inspection;

(g) payment of fees.

Article 2 Participation in the pilot project

(1) The pilot project is open to all parties to proceedings and users who fulfil the specific conditions for taking part and have informed the EPO that they are willing to do so in respect of one or more of the technical means of communication made available on the basis of the present decision.

(2) In the event of suspected abuse or unauthorised use, the EPO reserves the right to refuse access, in individual cases, to the technical means of communication made available on the basis of the present decision.

Article 3 Formal provisions

The formal provisions to be complied with result from the technical means of communication made available and their accompanying documentation.

Article 4 Logs

Procedurally relevant communication will be logged. The logs may be drawn upon where relevant; they will then go into the public part of the file.

b) les formats de données et les outils disponibles pour le dépôt ;

c) la signification aux parties à la procédure ;

d) la collaboration avec ces dernières et les autres utilisateurs des moyens techniques mis à disposition par l'Office ;

e) la publication des demandes de brevet européen et des brevets européens ;

f) l'inspection publique ;

g) le paiement des taxes.

Article 2 Participation au projet pilote

(1) Le projet pilote est ouvert à l'ensemble des parties à la procédure et des utilisateurs qui remplissent les conditions spécifiques de participation et qui ont informé l'OEB de leur volonté d'y prendre part en utilisant un ou plusieurs des moyens techniques de communication mis à disposition sur la base de la présente décision.

(2) En cas de soupçon d'une utilisation abusive ou non autorisée, l'OEB se réserve le droit de refuser, au cas par cas, l'accès aux moyens techniques de communication mis à disposition sur la base de la présente décision.

Article 3 Conditions de forme

Les conditions de forme à respecter découlent des moyens techniques de communication mis à disposition et de la documentation qui les accompagne.

Article 4 Tenue de fichier-journal

La communication relative aux procédures est consignée. Le cas échéant, il est possible d'accéder au fichier-journal ; celui-ci est alors versé à la partie publique du dossier.

Artikel 5 Funktionsstörungen

(1) Führen Funktionsstörungen der technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung zu nachteiligen Rechtsfolgen im Verfahren, so stellt das EPA die betroffenen Verfahrensbeteiligten im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften so, als ob diese nachteiligen Rechtsfolgen im Verfahren nicht eingetreten wären.

(2) Das EPA kann Verfahrensbeteiligte auffordern, Verfahrenshandlungen innerhalb einer vom EPA gesetzten Frist zu wiederholen; die Möglichkeit, Verfahrenshandlungen in anderer Form als mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung auf der Grundlage dieses Beschlusses vorzunehmen, bleibt unberührt.

(3) Der betroffene Verfahrensbeteiligte kann sich nicht auf Absatz 1 berufen, wenn

a) eine solche Funktionsstörung die Einreichung einer Patentanmeldung betrifft, er die Funktionsstörung hätte erkennen können und er es unterlassen hat, die Anmeldung unverzüglich in anderer Form einzureichen;

b) er es unterlassen hat, das EPA unverzüglich über ihm bekannt gewordene Funktionsstörungen, die die nachteiligen Rechtsfolgen verursacht haben, zu unterrichten; oder

c) er die Verfahrenshandlung trotz Aufforderung gemäß Absatz 2 nicht wiederholt hat.

Einzelne Verfahrenshandlungen

Artikel 6 Einreichung von Unterlagen in Verfahren nach dem EPÜ

Sofern und soweit die entsprechenden technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung vom EPA bereitgehalten werden, können Unterlagen in Verfahren nach dem EPÜ unter Verwendung dieser technischen Einrichtungen in Form von strukturierten Daten oder in anderer Form eingereicht werden.

Article 5 Technical faults

(1) If faults in the technical means of communication give rise to adverse legal consequences in proceedings, the EPO will put the parties concerned in the position, within the framework of the legal provisions in force, in which they would have been if the said consequences had not arisen.

(2) The EPO may invite parties to proceedings to repeat procedural acts within a time limit set by the EPO; the possibility of performing procedural acts otherwise than by using technical means of communication on the basis of the present decision remains unaffected.

(3) A party to proceedings cannot invoke paragraph 1 if

(a) the technical fault concerned the filing of a patent application, he could have realised that the fault had occurred, and he did not file the application in another form without delay;

(b) he became aware of the faults which caused the adverse legal consequences, and did not inform the EPO about them without delay; or

(c) he did not repeat the procedural act despite an invitation under paragraph 2.

Individual procedural acts

Article 6 Filing of documents in proceedings under the EPC

In so far as the EPO provides the relevant technical means of communication, they may be used in proceedings under the EPC to file documents in the form of structured data or in another form.

Article 5 Dysfonctionnements

(1) Si des dysfonctionnements des moyens techniques de communication entraînent des conséquences juridiques défavorables dans la procédure, l'OEB considère, dans le cadre des dispositions juridiques en vigueur, que ces conséquences juridiques défavorables pour les parties à la procédure concernées ne se sont pas produites.

(2) L'OEB peut inviter les parties à la procédure à réitérer des actes de procédure dans un délai qu'il leur impartit ; cela n'affecte pas la possibilité d'accomplir les actes de procédure sous une autre forme que par l'intermédiaire des moyens techniques de communication fondés sur la présente décision.

(3) La partie concernée à la procédure ne peut invoquer le paragraphe 1 si

a) le dysfonctionnement concerne le dépôt d'une demande de brevet, qu'elle aurait pu remarquer ce dysfonctionnement et qu'elle n'a pas déposé immédiatement la demande sous une autre forme ;

b) elle n'a pas informé immédiatement l'OEB des dysfonctionnements dont elle a eu connaissance et qui ont entraîné les conséquences juridiques défavorables ; ou si

c) elle n'a pas réitéré l'acte de procédure bien qu'elle y ait été invitée conformément au paragraphe 2.

Actes de procédure

Article 6 Dépôt de documents dans des procédures au titre de la CBE

Dans la mesure où l'OEB met à disposition les moyens techniques de communication correspondants, il est possible d'utiliser ces moyens techniques dans les procédures au titre de la CBE pour déposer des documents sous la forme de données structurées ou sous une autre forme.

Artikel 7
Einreichung internationaler Patentanmeldungen und anderer Schriftstücke

Sofern und soweit die entsprechenden technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung vom EPA bereitgehalten werden, können internationale Patentanmeldungen und andere Schriftstücke im Sinne von Regel 89bis.1 und 2 PCT unter Verwendung dieser technischen Einrichtungen in Form von strukturierten Daten oder in anderer Form eingereicht werden.

Artikel 8
Umwandlung von Unterlagen

Unterlagen, die nicht in elektronischer Form eingereicht wurden, können vom EPA umgewandelt und in elektronischer Form in die elektronische Akte aufgenommen werden.

Artikel 9
Elektronische Zustellung

(1) Sofern und soweit die entsprechenden technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung vom EPA bereitgehalten werden, kann die Zustellung in elektronischer Form an eine aktivierte Mailbox erfolgen (elektronische Zustellung).

(2) Die elektronische Zustellung umfasst die in einer gemäß Artikel 13 veröffentlichten Liste enthaltenen Mitteilungen.

(3) Die elektronische Zustellung wird durch Übermittlung einer elektronischen Benachrichtigung an die Mailbox bewirkt.

(4) Die elektronische Zustellung von Mitteilungen in Verfahren nach dem EPÜ gilt mit dem zehnten Tag nach Übermittlung der elektronischen Benachrichtigung an die Mailbox als bewirkt, es sei denn, diese ist nicht oder an einem späteren Tag zugegangen.

Article 7
Filing of international patent applications and other documents

In so far as the EPO provides the relevant technical means of communication, they may be used to file international applications and other documents within the meaning of Rule 89bis.1 and 2 PCT in the form of structured data or in another form.

Article 8
Conversion of documents

Documents not filed in electronic form may be converted by the EPO and added in electronic form to the electronic file.

Article 9
Electronic notification

(1) In so far as the EPO provides the relevant technical means of communication, notification may occur in electronic form to an activated Mailbox (electronic notification).

(2) Electronic notification comprises the communications contained in a list published in accordance with Article 13.

(3) Electronic notification is effected by electronic communication to the Mailbox.

(4) In proceedings under the EPC, electronic notification is deemed to have been effected at the latest on the tenth day after transmission of the electronic communication to the Mailbox, unless the communication arrives later or not all.

Article 7
Dépôt de demandes de brevet internationales et d'autres documents

Dans la mesure où l'OEB met à disposition les moyens techniques de communication correspondants, il est possible d'utiliser ces moyens techniques pour déposer des demandes de brevet internationales, ainsi que d'autres documents au sens de la règle 89bis.1 et 2 PCT, sous la forme de données structurées ou sous une autre forme.

Article 8
Conversion de documents

Les documents qui ne sont pas déposés sous forme électronique peuvent être convertis par l'OEB et versés au dossier électronique sous forme électronique.

Article 9
Signification par voie électronique

(1) Dans la mesure où l'OEB met à disposition les moyens techniques de communication correspondants, la signification peut s'effectuer sous forme électronique à une Mailbox activée (signification par voie électronique).

(2) La signification par voie électronique englobe les notifications qui figurent dans une liste publiée conformément à l'article 13.

(3) La signification par voie électronique se fait en transmettant un message électronique à la Mailbox.

(4) La signification de notifications par voie électronique dans les procédures au titre de la CBE est réputée effectuée le dixième jour à compter de la transmission du message électronique à la Mailbox, à moins que celui-ci ne soit pas arrivé ou qu'il ne soit arrivé qu'à une date ultérieure.

(5) Die elektronische Zustellung von Mitteilungen in Verfahren nach dem PCT richtet sich nach den Bestimmungen des PCT.

(6) In den Fällen der elektronischen Zustellung wird keine Ersatzzustellung durch die Post vorgenommen.

(7) Soweit die Zustellung in Form von strukturierten Daten erfolgt, stellt das Amt den Verfahrensbeteiligten technische Mittel zur Umwandlung zur Verfügung.

Artikel 10 Anlage, Führung und Bearbeitung von Akten

Abweichend von Artikel 1 des Beschlusses vom 12. Juli 2007 über die Nutzung des elektronischen Aktensystems PHOENIX¹ können Akten zu europäischen Patentanmeldungen und zu internationalen Anmeldungen, für die das EPA nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) tätig wird, oder deren Bestandteile auch in anderen elektronischen Systemen des EPA angelegt, geführt und bearbeitet werden.

Artikel 11 Feststellung der Seitenzahl einer Anmeldung

Die Feststellung der Seitenzahl einer europäischen Patentanmeldung in Fällen, in denen Unterlagen in Form von strukturierten Daten übermittelt wurden, erfolgt durch technische Mittel, die das Amt den Verfahrensbeteiligten zur Verfügung stellt, nach Maßgabe der in der Ausführungsordnung niedergelegten Formvorschriften.

¹ Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Nutzung des elektronischen Aktensystems PHOENIX zur Aktenanlage, Aktenführung und Aktenaufbewahrung, Sonderausgabe Nr. 3 ABI. EPA 2007, J.1.

(5) Electronic notification of communications in proceedings under the PCT is governed by the provisions of the PCT.

(6) In case of electronic notification, no paper copies will be notified in parallel.

(7) In so far as notification is effected in the form of structured data, the Office will make technical conversion tools available to the parties to the proceedings.

Article 10 Creation, maintenance and processing of files

Notwithstanding Article 1 of the decision dated 12 July 2007 concerning use of the PHOENIX electronic file system¹, files or parts thereof relating to European patent applications and to international applications for which the EPO is acting under the Patent Cooperation Treaty (PCT) may also be created, maintained and processed in other electronic systems of the EPO.

Article 11 Determining the number of pages in an application

If the documents are transmitted in the form of structured data, the number of pages in a European patent application is determined, in accordance with the formal provisions laid down in the Implementing Regulations, using technical means made available by the Office to the parties to the proceedings.

¹ Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning use of the PHOENIX electronic file system for the creation, maintenance and preservation of files (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.1).

(5) La signification de notifications par voie électronique dans les procédures au titre du PCT est régie par les dispositions du PCT.

(6) En cas de signification par voie électronique, aucune copie papier n'est signifiée parallèlement.

(7) En cas de signification sous la forme de données structurées, l'Office met des moyens techniques de conversion à la disposition des parties à la procédure.

Article 10 Création, gestion et traitement des dossiers

Par dérogation à l'article premier de la décision, en date du 12 juillet 2007, relative à l'utilisation du système de dossier électronique PHOENIX¹, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales pour lesquels l'OEB agit en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), ou les parties intégrantes de ces dossiers, peuvent également être créés, gérés et traités dans d'autres systèmes électroniques de l'OEB.

Article 11 Détermination du nombre de pages d'une demande

En cas de transmission de documents sous forme de données structurées, le nombre de pages d'une demande de brevet européen est déterminé par des moyens techniques que l'Office met à la disposition des parties à la procédure, conformément aux conditions de forme énoncées dans le règlement d'exécution.

¹ Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à l'utilisation du système de dossier électronique PHOENIX pour la création, la gestion et la conservation des dossiers, Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, J.1.

Umsetzung des Beschlusses**Artikel 12
Ermächtigung zum Erlass ergänzen-
der Regelungen**

Der Vizepräsident Generaldirektion 5 wird ermächtigt, die Verwendung neuer, auf der Grundlage dieses Beschlusses zur Verfügung gestellter technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung freizugeben und ergänzende Vorschriften zu erlassen, einschließlich der spezifischen Teilnahmevoraussetzungen (Artikel 2) und von diesem Beschluss abweichender Regelungen, soweit dies durch Änderungen im Testbetrieb erforderlich wird.

**Artikel 13
Veröffentlichung**

Die Freigabe neuer, auf der Grundlage dieses Beschlusses bereitgestellter technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung, der Erlass ergänzender Vorschriften, einschließlich der Dokumentation zu den einzelnen technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung und der Bedingungen für die Teilnahme am Pilotprojekt, sind auf der Website des EPA oder in anderer geeigneter Form zu veröffentlichen.

Schlussvorschriften**Artikel 14
Aufhebung früherer Beschlüsse und
Mitteilungen**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Dezember 2011 über die Zustellung durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung in ausgewählten Verfahren vor dem Europäischen Patentamt (ABI EPA 2012, 10) außer Kraft.

**Artikel 15
Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt am 1. September 2012 in Kraft.

Geschehen zu München am 4. Juli 2012

Benoît BATTISTELLI
Präsident

Implementation of the decision**Article 12
Authorisation to issue supplementary
rules**

The Vice-President Directorate-General 5 is authorised to approve the use of new technical means of communication made available on the basis of the present decision and to issue supplementary provisions, including the specific conditions for participation (Article 2), and rules which diverge from the present decision in so far as they are required by changes in test operation.

**Article 13
Publication**

The approval of new technical means of communication made available on the basis of this decision, the issue of supplementary provisions, including documentation concerning the individual technical means of communication and the conditions for taking part in the pilot project, will be made public on the EPO website or in another suitable form.

Final provisions**Article 14
Previous decisions and notices
superseded**

On the entry into force of the present decision, the decision of the President of the EPO dated 13 December 2011 concerning notification by technical means of communication in selected EPO proceedings (OJ EPO 2012, 10) is set aside.

**Article 15
Entry into force**

This decision enters into force on 1 September 2012.

Done at Munich, 4 July 2012

Benoît BATTISTELLI
President

Mise en œuvre de la décision**Article 12
Autorisation d'arrêter des disposi-
tions complémentaires**

Le Vice-Président de la Direction générale 5 est autorisé à approuver l'utilisation de nouveaux moyens techniques de communication mis à disposition sur la base de la présente décision et à arrêter des dispositions complémentaires, y compris les conditions spécifiques de participation (article 2) et des dispositions dérogeant à la présente décision, dans la mesure où des modifications apportées au cours de la phase de test l'exigent.

**Article 13
Publication**

L'approbation de nouveaux moyens techniques de communication mis à disposition sur la base de la présente décision, et l'arrêt de dispositions complémentaires, y compris la documentation relative aux différents moyens techniques de communication et les conditions de participation au projet pilote, doivent être publiés sur le site Internet de l'OEB ou sous une autre forme appropriée.

Dispositions finales**Article 14
Annulation de décisions et de
communiqués antérieurs**

La présente décision annule et remplace la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 décembre 2011, relative à la signification par des moyens techniques de communication dans certaines procédures devant l'Office européen des brevets (JO OEB 2012, 10).

**Article 15
Entrée en vigueur**

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} septembre 2012.

Fait à Munich, le 4 juillet 2012

Benoît BATTISTELLI
Président