

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Juni 2007 über praktische Aspekte des elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen zwischen dem EPA und dem USPTO

ABI. EPA 2007, 473

Am 16. Januar 2007 haben das EPA und das USPTO entsprechend der im November 2005 unterzeichneten Vereinbarung über den Austausch von Prioritätsunterlagen den elektronischen Austausch beglaubigter elektronischer Abschriften von Prioritätsunterlagen für nach der Pariser Verbandsübereinkunft eingereichte Anmeldungen eingeführt.¹

Seit 1999 führt das EPA einen automatisierten Austausch von Prioritätsunterlagen mit dem JPO durch, der automatisch erfolgt, ohne dass der Anmelder irgendwelche Schritte unternehmen oder sonstige Anforderungen erfüllen muss. Beim Austausch von Prioritätsunterlagen, wie er derzeit zwischen dem EPA und dem USPTO besteht, kann es jedoch aufgrund rechtlicher und systembedingter Zwänge erforderlich sein, dass Anmelder für den Austausch bestimmte Formalitäten beim USPTO erfüllen müssen. Mit dieser Mitteilung sollen die Anmelder an diese Erfordernisse erinnert werden.

1. Inanspruchnahme der Priorität einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Erstanmeldung

Für europäische Anmelder, die eine europäische Patentanmeldung als Erstanmeldung eingereicht haben und die Priorität dieser Erstanmeldung für eine Nachanmeldung beim USPTO beanspruchen, erfolgt bei Anmeldungen, die seit dem 4. Juni 2007 beim USPTO eingereicht werden, ein automatischer Austausch der Prioritätsunterlage, ohne dass Formalitäten erfüllt werden müssen.²

¹ Siehe Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Januar 2007, ABI. EPA 2007, 94.

² Bei vor diesem Datum eingereichten Anmeldungen müssen Anmelder beim USPTO einen Antrag zur Anforderung elektronischer Prioritätsunterlagen (USPTO-Formblatt SB/38) einreichen – Näheres siehe unter 2.

Notice from the European Patent Office dated 27 June 2007 concerning practical aspects of the electronic exchange of priority documents between the EPO and the USPTO

OJ EPO 2007, 473

On 16 January 2007, the EPO and the USPTO implemented the electronic exchange between the offices of certified electronic copies of priority documents for applications filed under the Paris route, pursuant to the Priority Document Exchange Agreement which was signed in November 2005.¹

The EPO has enjoyed automated priority document exchange with the JPO since 1999, and such exchange occurs automatically without the applicant being required to take any action or fulfil any further requirements. However, with the priority document exchange as currently established between the EPO and the USPTO, legal and system constraints may require compliance by applicants with certain formalities at the USPTO to effect the exchange. The purpose of this notice is to remind applicants of those requirements.

1. Claiming priority from a first filing at the European Patent Office

European applicants having filed a European patent application as a first filing, and claiming priority from this first filing for a second filing at the USPTO, will benefit from automatic exchange of their priority document without any formalities, for applications filed at the USPTO as of 4 June 2007.²

¹ See decision of the President of the European Patent Office dated 9 January 2007, OJ EPO 2007, 94.

² For applications filed prior to that date, it will be necessary for applicants to file a request to retrieve electronic priority documents on USPTO Form SB/38 at the USPTO – see further comments under 2.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 27 juin 2007, relatif aux aspects pratiques de l'échange électronique de documents de priorité entre l'OEB et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO)

OJ EPO 2007, 473

Depuis le 16 janvier 2007, l'OEB et l'USPTO se transmettent mutuellement par voie électronique les copies électroniques, certifiées conformes, de documents de priorité pour des demandes passant par la voie Convention de Paris, conformément à l'Accord relatif à l'échange de documents de priorité signé en novembre 2005.¹

L'OEB et l'Office des brevets du Japon (JPO) procèdent depuis 1999 à des échanges automatisés de documents de priorité. Ces échanges sont effectués automatiquement et ne requièrent de la part du demandeur ni formalités à accomplir ni exigences supplémentaires à remplir. Cependant, en raison de contraintes d'ordre juridique ou liées au système, les échanges de documents de priorité mis en œuvre actuellement entre l'OEB et l'USPTO peuvent obliger les demandeurs à effectuer certaines formalités auprès de l'USPTO pour que ces échanges aient lieu. Le présent communiqué vise à rappeler aux demandeurs les formalités en question.

1. Revendication de la priorité d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets

Les demandeurs européens qui ont déposé une demande de brevet européen comme premier dépôt et qui en revendiquent la priorité pour effectuer un second dépôt auprès de l'USPTO bénéficieront, pour les demandes déposées auprès de l'USPTO à compter du 4 juin 2007, de l'échange automatique de leur document de priorité sans devoir accomplir une quelconque formalité.²

¹ Cf. Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2007, JO OEB 2007, 94.

² Pour les demandes déposées avant cette date, les demandeurs devront présenter à l'USPTO une requête en recherche de documents de priorité électroniques, et remplir à cette fin le formulaire SB/38 de l'USPTO – cf. remarques supplémentaires au point 2.

2. Inanspruchnahme der Priorität einer bei einem anderen Amt eingereichten Erstanmeldung, wenn das EPA eine Abschrift der Prioritätsunterlage in seinen elektronischen Akten hat

Als zusätzliche Dienstleistung für die Anmelder enthält die mit dem USPTO geschlossene Vereinbarung über den Austausch von Prioritätsunterlagen die Bestimmung, dass das EPA dem USPTO auch Prioritätsunterlagen von bei anderen Ämtern eingereichten Erstanmeldungen zur Verfügung stellt, sofern diese in seinen elektronischen Akten vorhanden sind.

Da das elektronische Austauschsystem dem USPTO derzeit nicht erlaubt, die elektronische Abschrift einer nicht aus dem EPA stammenden, aber in einer EPA-Akte enthaltenen Prioritätsunterlage direkt zu lokalisieren und anzufordern, muss der Anmelder dem USPTO die Nummer der EPA-Anmeldungsakte mitteilen, in der sich die betreffende Prioritätsunterlage befindet. Dazu ist das **Formblatt PTO/SB/38** "Request to retrieve electronic priority documents" beim USPTO einzureichen. Nähere Informationen über die Einreichung dieses Formblatts sind auf der Website des USPTO erhältlich.

Das Formblatt PTO/SB/38 ist von einer Person zu unterzeichnen, die befugt ist, Zugriff auf die EPA-Anmeldung zu gewähren. **Die Unterschriftsberechtigung für das Formblatt unterliegt hier dem europäischen Recht.** Das Formblatt muss demnach vom europäischen Anmelder oder einem vorschriftsmäßig bevollmächtigten europäischen Vertreter unterzeichnet werden, wobei die Grundsätze der Vertretung gemäß Artikel 133 EPÜ und Regel 100 - 101 EPÜ Anwendung finden.

Das EPA und das USPTO arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer technischen Lösung, damit solche Dokumente direkt lokalisiert und angefordert werden können. Sobald die vollständige Automatisierung des Austauschprozesses in solchen Fällen technisch möglich ist, muss das Formblatt PTO/SB/38 beim USPTO nicht mehr eingereicht werden.

2. Claiming priority from a first filing in another Office, but where the EPO has a copy of the priority document in its electronic files

As an additional service to applicants, the Priority Document Exchange Agreement concluded with the USPTO contains the proviso that the EPO will also make available to the USPTO priority documents from first filings in other offices, where they are available in its electronic files.

Because the electronic exchange system does not currently enable the direct location and retrieval by the USPTO of an electronic copy of a non-EPO priority document contained in an EPO dossier, the applicant is required to inform the USPTO of the number of the EPO application file in which that non-EPO priority document is located. This can be accomplished by filing **Form PTO/SB/38**, "Request to retrieve electronic priority documents," at the USPTO. Applicants are referred to the USPTO website for further information on the filing of this form.

Form PTO/SB/38 must be signed by a person having the authority to grant access to the EPO application. Here, **European law is referred to in order to determine the entitlement to sign the form.** Thus, the form must be signed by the European applicant or a duly authorised European representative and the principles of representation contained in Article 133 EPC and Rules 100-101 EPC apply.

The EPO and the USPTO are co-operating to develop a technical solution to enable the direct location and retrieval of such documents. When full automation of the exchange process in such cases becomes technically possible, the filing of Form PTO/SB/38 at the USPTO will no longer be required.

2. Revendication de la priorité d'un premier dépôt effectué auprès d'un autre office lorsque l'OEB détient une copie du document de priorité dans ses dossiers électroniques

L'Accord relatif à l'échange de documents de priorité conclu avec l'USPTO prévoit à titre de service supplémentaire pour les demandeurs que l'OEB fournira également à l'USPTO les documents de priorité provenant de premiers dépôts effectués auprès d'autres offices si l'OEB dispose de ces documents dans ses dossiers électroniques.

Etant donné que le système d'échanges électroniques ne permet pas actuellement à l'USPTO de localiser et d'extraire directement une copie électronique d'un document de priorité versé à un dossier de l'OEB mais ne provenant pas de l'OEB, le demandeur est tenu de communiquer à l'USPTO le numéro du dossier OEB de la demande dans lequel figure le document de priorité qui ne provient pas de l'OEB. Pour ce faire, les demandeurs peuvent présenter à l'USPTO le **formulaire PTO/SB/38** "Request to retrieve electronic priority documents" (requête en recherche de documents de priorité électroniques). Les demandeurs trouveront sur le site web de l'USPTO de plus amples renseignements concernant la production de ce formulaire.

Le formulaire PTO/SB/38 doit être signé par une personne habilitée à accorder l'accès à la demande OEB. **Le droit européen est déterminant en ce qui concerne le pouvoir de signer ce formulaire.** Par conséquent, le formulaire doit être signé par le demandeur européen ou par un mandataire européen dûment autorisé. Les principes relatifs à la représentation visés à l'article 133 CBE et aux règles 100 et 101 CBE sont applicables.

L'OEB et l'USPTO travaillent conjointement au développement d'une solution technique qui permette de localiser et d'extraire directement les documents en question. Dès qu'il sera techniquement possible d'automatiser entièrement les échanges dans les cas concernés, il ne sera plus nécessaire de présenter le formulaire PTO/SB/38 à l'USPTO.

3. Inanspruchnahme der Priorität einer beim USPTO eingereichten Erstanmeldung

Damit die Prioritätsunterlage aus einer Erstanmeldung beim USPTO rechtzeitig beim EPA eingeht, muss sie vor Ablauf des 16. Monats nach dem US-Anmeldetag angefordert werden, d. h. in den meisten Fällen vor der Veröffentlichung der US-Prioritätsanmeldung und solange diese noch der Geheimhaltungsverpflichtung nach US-Recht unterliegt. Daher muss der Anmelder dem USPTO die Genehmigung erteilen, eine Abschrift der Prioritätsunterlage an das EPA herauszugeben, was durch die Einreichung des **Formblatts PTO/SB/39** beim USPTO geschieht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass **die Unterschriftsberechtigung für das Formblatt PTO/SB/39 vom nationalen Recht der Vereinigten Staaten bestimmt wird**. Es muss somit von einer unter 37 CFR 1.14 c) genannten Person unterzeichnet werden, wie z. B. dem US-Anmelder, dem Anwalt oder dem eingetragenen Vertreter. Weitere Informationen hierzu sind auf der Website des USPTO erhältlich.

Damit das EPA die US-Prioritätsunterlage rechtzeitig anfordern kann, **wird den Anmeldern empfohlen, das Formblatt PTO/SB/39 entweder bei der Einreichung der US-Prioritätsanmeldung oder so bald wie möglich danach einzureichen**.

4. Auswirkungen des elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen

Bei erfolgreicher automatisierter Anforderung der Prioritätsunterlage gilt gemäß dem Beschluss des Präsidenten vom 9. Januar 2007 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, der frühere Beschlüsse zu diesem Thema ersetzt, die Pflicht des Anmelders zur Einreichung der Prioritätsunterlage beim EPA nach Artikel 88 (1) EPÜ als erfüllt im Sinne der Regel 38 (4) EPÜ.

Ist die Anforderung einer Prioritätsunterlage vom USPTO gescheitert, so teilt das EPA dies dem Anmelder so rechtzeitig mit, dass er dem Sachverhalt gemäß

3. Claiming priority from a first filing at the USPTO

For a priority document from a first filing at the USPTO to be received by the EPO in a timely manner, it must be retrieved prior to the end of the sixteenth month from the US filing date, i.e. in most cases, before the US priority application has been published and thus, while it is still subject to confidentiality requirements under United States law. This requires authorisation from the applicant permitting the USPTO to release a copy of the priority document to the EPO, which is done by filing **Form PTO/SB/39** at the USPTO.

It is important to note that the **national law of the United States governs the entitlement to sign Form PTO/SB/39**.

Thus, the form must be signed by a person specified under 37 CFR 1.14(c), e.g. the US applicant or an attorney or agent of record. Applicants are referred to the USPTO website for further information on this point.

Furthermore, to ensure timely retrieval by the EPO of the US priority document, **applicants are encouraged to file Form PTO/SB/39 either upon filing of the US priority application or as soon as possible thereafter**.

4. Effect of the electronic exchange of priority documents

According to the decision of the President dated 9 January 2007 on the filing of priority documents, replacing earlier decisions on this matter, if the automated retrieval is successful the applicant is deemed to have fulfilled his obligation to file the priority document at the EPO under Article 88(1) EPC, pursuant to Rule 38(4) EPC.

Where the retrieval of a priority document from the USPTO by the EPO has failed, the EPO shall notify the applicant of such failure in due time for him to

3. Revendication de la priorité d'un premier dépôt effectué auprès de l'USPTO

Afin que l'OEB reçoive en temps voulu un document de priorité résultant d'un premier dépôt effectué auprès de l'USPTO, ce document doit être extrait avant l'expiration du 16^e mois suivant la date du dépôt américain, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, avant que la demande américaine établissant la priorité soit publiée et, partant, alors qu'elle doit encore satisfaire aux exigences de confidentialité prévues par le droit américain. Pour que l'USPTO puisse communiquer une copie du document de priorité à l'OEB, il doit y avoir été autorisé par le demandeur, qui doit présenter à cet effet le **formulaire PTO/SB/39** à l'USPTO.

Il est important de noter que le **droit national des Etats-Unis régit le pouvoir de signer le formulaire PTO/SB/39**.

Par conséquent, le formulaire doit être signé par une personne visée au Titre 37 du Code des Règles Fédérales (CFR), section 1.14, lettre c), par exemple le demandeur américain, ou un conseil en propriété industrielle ou représentant enregistrés. Les demandeurs trouveront sur le site web de l'USPTO de plus amples renseignements à ce sujet.

De plus, pour permettre à l'OEB de se procurer en temps voulu le document de priorité américain, **il est vivement recommandé aux demandeurs de produire le formulaire PTO/SB/39 soit dès le dépôt de la demande américaine établissant la priorité, soit dès que possible après le dépôt de cette demande**.

4. Effet de l'échange électronique de documents de priorité

En application de la décision du Président de l'OEB, en date du 9 janvier 2007, relative à la production de documents de priorité, qui remplace les décisions antérieures correspondantes, le demandeur est réputé avoir dûment fourni le document de priorité à l'OEB au titre de la règle 38(4) CBE, conformément à l'obligation découlant en l'espèce de l'article 88(1) CBE, si ledit document a pu être extrait automatiquement.

Si l'OEB ne parvient pas à obtenir un document de priorité provenant de l'USPTO, il en avise le demandeur en temps voulu afin que celui-ci puisse

dem bei nicht fristgerechter Einreichung der Prioritätsunterlage üblichen Verfahren abhelfen kann.

Die Anmelder werden außerdem daran erinnert, dass die Pflicht, den Übersetzungserfordernissen nach dem Europäischen Patentübereinkommen oder dem nationalen Recht der Vereinigten Staaten nachzukommen, vom elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen zwischen den Ämtern unberührt bleibt.

5. Einreichung von digital signierten Prioritätsunterlagen

Ungeachtet des zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten vereinbarten Austauschs von Prioritätsunterlagen können Anmelder auch weiterhin digital signierte elektronische Prioritätsunterlagen des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten beim Europäischen Patentamt einreichen, die das Europäische Patentamt als Prioritätsunterlagen anerkennt (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. September 2004 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen, die vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ausgestellt werden, ABI. EPA 2004, 562).

6. Schlussfolgerung

– Handelt es sich bei der Prioritätsunterlage um eine beim EPA eingereichte europäische Erstanmeldung, so erfolgt ihr Austausch für Nachanmeldungen, die beim USPTO seit dem 4. Juni 2007 eingereicht werden, vollautomatisch und ohne Formalitäten.

– Um als zusätzliche Dienstleistung den Austausch einer Prioritätsunterlage nutzen zu können, die aus einer Erstanmeldung bei einem anderen Amt hervorgeht und in einer elektronischen Akte des EPA enthalten ist, muss der Anmelder beim USPTO das Formblatt PTO/SB/38 unter Angabe der EPA-Aktennummer einreichen.

– Das EPA erhält die Prioritätsunterlage aus einer Erstanmeldung beim USPTO nur dann, wenn das Formblatt PTO/SB/39 beim USPTO eingereicht worden ist.

remedy the situation under the usual procedure where a priority document is not filed in due time.

Finally, applicants are reminded that the obligation to comply with any translation requirements under either the European Patent Convention or the national law of the United States remains unaffected by the electronic exchange of priority documents between the offices.

5. Filing digitally signed priority documents

Notwithstanding the Priority Document Exchange Agreement between the EPO and the USPTO, applicants may continue to file digitally signed electronic priority documents issued by the USPTO with the EPO, which will accept them as priority documents (see the notice from the European Patent Office dated 15 September 2004 concerning the electronic filing of priority documents issued by the United States Patent and Trademark Office, OJ EPO 2004, 562).

6. Conclusion

– Where the priority document consists in a European patent application first filed at the EPO, such exchange will be fully automatic and without any formalities for second filings at the USPTO made on or after 4 June 2007.

– As an additional service to applicants, to obtain the exchange of a priority document from a first filing in another office contained in an EPO electronic file, Form PTO/SB/38 must be filed at the USPTO giving the number of that EPO file.

– For the EPO to receive a priority document from a first filing at the USPTO, Form PTO/SB/39 must be filed at the USPTO.

remédier à la situation en suivant la procédure habituelle dans les cas où un document de priorité n'est pas produit en temps utile.

Enfin, il est rappelé aux demandeurs que l'échange électronique de documents de priorité entre les offices n'a aucune incidence sur l'obligation de satisfaire aux exigences de traduction prévues soit dans la Convention sur le brevet européen, soit dans le droit national des Etats-Unis.

5. Dépôt de documents de priorité signés numériquement

Nonobstant l'Accord relatif à l'échange de documents de priorité conclu entre l'OEB et l'USPTO, les demandeurs peuvent continuer de déposer auprès de l'OEB des documents de priorité de l'USPTO signés numériquement que l'OEB accepte comme documents de priorité (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 septembre 2004, relatif au dépôt électronique de documents de priorité établis par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, JO OEB 2004, 562).

6. Conclusions

– Si le document de priorité est une demande de brevet européen déposée initialement auprès de l'OEB, l'échange sera entièrement automatique et ne requerra pas de formalités pour les seconds dépôts effectués auprès de l'USPTO à partir du 4 juin 2007.

– A titre de service supplémentaire, les demandeurs pourront également bénéficier de l'échange d'un document de priorité résultant d'un premier dépôt effectué auprès d'un autre office et figurant dans un dossier électronique de l'OEB, et devront présenter à cet effet à l'USPTO le formulaire PTO/SB/38 mentionnant le numéro du dossier concerné de l'OEB.

– Pour que l'OEB reçoive un document de priorité issu d'un premier dépôt effectué auprès de l'USPTO, le formulaire PTO/SB/39 doit être fourni à l'USPTO.