

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 19. Oktober 2016 über die geänderte Regel 147 EPÜ

1. Mit Beschluss vom 14. Oktober 2015¹ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Absätze 1 bis 3 der Regel 147 EPÜ geändert. Die Absätze 4 und 5 bleiben unverändert. Diese Änderung trägt der Praxis der elektronischen Datenspeicherung im Europäischen Patentamt (EPA) Rechnung. Außerdem schafft sie die Basis für ein ausgewogenes Vorgehen bei der Aufbewahrung von Dokumenten, die ursprünglich in Papierform eingereicht und dann in die elektronische Akte aufgenommen wurden.

Anlage, Führung und Aufbewahrung von Akten (Regel 147 (1) und (2) EPÜ)

2. Die geänderte Regel 147 (1) EPÜ stellt klar, dass das EPA Akten von Patenten und Patentanmeldungen *in elektronischer Form* anlegt, führt und aufbewahrt. Absatz 2 der Regel bringt die Leitungsbefugnis des Amtspräsidenten mit dem Bekenntnis des EPA zur elektronischen Akte in Einklang und ermächtigt ihn, die nötigen technischen und administrativen Bedingungen zu bestimmen, damit das EPA die elektronischen Akten effizient verwalten kann.

Aufbewahrungsdauer für in die elektronische Akte aufgenommene Papierunterlagen (Regel 147 (3) EPÜ)

3. Seit dem 18. Mai 1998 werden im EPA alle ab diesem Tag eingereichten Papierunterlagen in elektronischen Akten erfasst. Die Unterlagen in der elektronischen Akte gelten als Originale (R. 147 (3) EPÜ). Im Mai 1998 wurde beschlossen, die ursprünglich eingereichten Papierunterlagen bis auf Weiteres aufzubewahren und zu lagern.²

¹ Verwaltungsratsbeschluss CA/D 10/15 vom 14. Oktober 2015, siehe ABI. EPA 2015, A83.

² Siehe Artikel 3 (2) des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 14. Mai 1998 über die schrittweise Implementierung und Nutzung des elektronischen Aktensystems PHOENIX zur Aktenanlage, -führung und -aufbewahrung sowie zur Akteneinsicht (ABI. EPA 1998, 360) und Artikel 2 (2) des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Nutzung des elektronischen Aktensystems PHOENIX zur Aktenanlage, Aktenführung und Aktenaufbewahrung (Sonderausgabe 3 zum ABI. EPA 2007, J.1).

Notice from the European Patent Office dated 19 October 2016 concerning amended Rule 147 EPC

1. By decision of 14 October 2015¹ the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rule 147(1) to (3) EPC. Rule 147(4) and (5) EPC remains unchanged. The change reflects the reality of electronic data storage at the European Patent Office (EPO). It also introduces the basis for a balanced policy for preserving documents initially submitted in paper form and then incorporated into the electronic file.

Constitution, maintenance and preservation of files (Rule 147(1) and (2) EPC)

2. Rule 147(1) EPC as amended makes it clear that the EPO constitutes, maintains and preserves patent and patent application files *in electronic form*. Rule 147(2) EPC updates the President's managerial powers in line with the EPO's commitment to the electronic file, empowering him to determine the technical and administrative arrangements necessary to ensure that the EPO can manage the electronic files efficiently.

Preservation period for paper documents incorporated into the electronic file (Rule 147(3) EPC)

3. Since 18 May 1998 the EPO has been incorporating into the electronic file all paper documents filed on or after that date. The electronic file is considered to be the original file (see Rule 147(3) EPC). In May 1998 it was decided to keep and store initial paper submissions until further notice.²

¹ Administrative Council decision CA/D 10/15 of 14 October 2015, see OJ EPO 2015, A83.

² See Article 3(2) of the decision of the President of the EPO dated 14 May 1998 concerning phased implementation and use of the PHOENIX electronic file system for the creation, maintenance, preservation and inspection of files (OJ EPO 1998, 360) and Article 2(2) of the decision of the President of the EPO 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).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 19 octobre 2016, relatif à la règle 147 CBE modifiée

1. Par décision en date du 14 octobre 2015¹, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la règle 147(1) à (3) CBE. La règle 147(4) et (5) CBE reste inchangée. Les modifications concernées reflètent la réalité du stockage électronique des données à l'Office européen des brevets (OEB). Elles instaurent également le cadre d'une politique équilibrée de conservation des documents initialement soumis sur papier et incorporés ultérieurement dans le dossier électronique.

Constitution, tenue et conservation des dossiers (règle 147(1) et (2) CBE)

2. La règle 147(1) CBE modifiée précise que l'OEB constitue, tient et conserve *sous forme électronique* les dossiers des brevets et des demandes de brevet. La règle 147(2) CBE adapte les compétences managériales du Président conformément à l'engagement de l'OEB vis-à-vis du dossier électronique, et habilite le Président à arrêter les modalités techniques et administratives nécessaires pour permettre à l'OEB de gérer efficacement les dossiers électroniques.

Délai de conservation des documents papier incorporés dans le dossier électronique (règle 147(3) CBE)

3. Depuis le 18 mai 1998, l'OEB incorpore dans le dossier électronique toutes les pièces produites sur papier à compter de cette date. Le dossier électronique est considéré comme étant l'original (cf. règle 147(3) CBE). En mai 1998, il a été décidé de conserver et d'archiver jusqu'à nouvel ordre les pièces produites initialement sur papier.²

¹ Décision CA/D 10/15 du Conseil d'administration en date du 14 octobre 2015, cf. JO OEB 2015, A83.

² Voir l'article 3(2) de la décision du Président de l'OEB, en date du 14 mai 1998, relative à la mise en œuvre et à l'utilisation progressive du système de dossier électronique PHOENIX pour la création, la gestion et la conservation des dossiers, ainsi que pour les besoins de l'inspection publique (JO OEB 1998, 360), et l'article 2(2) de la décision de la Présidente de l'OEB, 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 (Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.1).

4. Seither hat sich die elektronische Akte als absolut zuverlässig erwiesen, sodass die zeitlich unbegrenzte Aufbewahrung von Papierunterlagen nicht mehr notwendig ist. Die geänderte Regel 147 (3) EPÜ führt daher eine 5-jährige Aufbewahrungsdauer für die *ursprünglich eingereichten Papierfassungen der in die elektronische Akte aufgenommenen Unterlagen* ein, nach deren Ablauf das EPA die ursprünglich eingereichten Papierfassungen dieser Unterlagen vernichten kann – unabhängig davon, ob sie von den Parteien eingereicht oder vom EPA selbst erstellt wurden.³

5. Das EPA weist darauf hin, dass die Folgen des Ablaufs der 5-jährigen Aufbewahrungsdauer nicht die ursprünglichen Versionen von Dokumenten betreffen, die in einem zulässigen *elektronischen* Format eingereicht wurden. Ferner gilt Regel 147 (3) EPÜ auch nicht für Aktenexemplare internationaler PCT-Anmeldungen, die beim EPA in Papierform eingereicht und vom EPA für das Internationale Büro aufbewahrt werden. Die Absätze 4 und 5 der Regel 147 EPÜ, in denen die Aufbewahrungsfristen für Patent- und Patentanmeldungsakten festgelegt werden, bleiben unverändert.

Übergangsbestimmungen

6. Die geänderte Regel 147 (1) bis (3) EPÜ tritt am 1. November 2016 in Kraft. Sie gilt für alle europäischen Patentanmeldungen und Patente mit der Maßgabe, dass die in Regel 147 (3) EPÜ vorgesehene 5-jährige Aufbewahrungsdauer unabhängig davon, wann eine Unterlage in die elektronische Akte aufgenommen wurde, nicht vor dem 31. Dezember 2018 endet.

4. Since then, however, the electronic file has proved to be entirely reliable. This renders indefinite storage of initial paper submissions unnecessary. Therefore, Rule 147(3) EPC as amended introduces a 5-year period for preserving any *initial paper version of documents incorporated into the electronic file*, after which time the EPO may destroy the initial paper version of the document – whether submitted by a party or produced by the EPO.³

5. The EPO would point out that the consequences of expiry of the 5-year preservation period do not apply to initial versions of documents submitted in an admissible *electronic* format. Nor does Rule 147(3) EPC apply to record copies of international PCT applications filed with the EPO on paper and kept by the EPO on behalf of the International Bureau. Also, Rule 147(4) and (5) EPC stipulating the preservation periods for patent and patent application *files* remains unchanged.

Transitional provision

6. The amendment of Rule 147(1) to (3) EPC enters into force on 1 November 2016. It applies to all European patent applications and patents, with the proviso that the 5-year preservation period stipulated in Rule 147(3) EPC will not expire before 31 December 2018, regardless of the date on which the document was incorporated into the electronic file.

4. Or, le dossier électronique s'est révélé depuis entièrement fiable, ce qui rend superflu le stockage indéfini des pièces initialement produites sur papier. C'est pourquoi la règle 147(3) CBE telle que modifiée introduit un délai de cinq ans pour conserver toute *version initialement produite sur papier des documents incorporés dans le dossier électronique*, délai à l'expiration duquel l'OEB peut détruire la version papier initiale, que celle-ci ait été produite par une partie ou par l'OEB³.

5. L'OEB tient à préciser que les conséquences liées à l'expiration du délai de conservation de cinq ans ne s'appliquent pas aux versions initiales des documents produits dans un format *électronique* accepté. De même, la règle 147(3) CBE ne s'applique pas aux exemplaires originaux de demandes internationales PCT déposés sur papier auprès de l'OEB et conservés par celui-ci au nom du Bureau international. La règle 147(4) et (5) CBE, qui traite des délais de conservation des *dossiers* relatifs aux brevets et aux demandes de brevet, reste également inchangée.

Disposition transitoire

6. La règle 147(1) à (3) CBE modifiée entre en vigueur le 1^{er} novembre 2016. Elle s'applique à toutes les demandes de brevet européen et à tous les brevets européens, sous réserve que le délai de conservation de cinq années prévu à la règle 147(3) CBE n'expire pas avant le 31 décembre 2018, quelle que soit la date à laquelle le document a été incorporé dans le dossier électronique.

³ In dieser Hinsicht verlieren die in Fußnote 2 genannten Bestimmungen ihre Gültigkeit.

³ In this regard, the two provisions referred to in footnote 2 above no longer apply.

³ À cet égard, les deux dispositions visées à la note 2 ci-dessus ne sont plus applicables.