

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Februar 2024 über die geänderte Regel 22 EPÜ**

1. Am 14. Dezember 2023 hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation Änderungen der Regel 22 EPÜ zur Eintragung von Rechtsübergängen beschlossen.<sup>1</sup> Die Änderungen treten am 1. April 2024 in Kraft.

2. Die geänderte Bestimmung gilt auch für die Eintragung von Erteilungen, Übertragungen und Löschungen von Lizenzen und anderen Rechten nach Regel 23 und 24 EPÜ. Sie ist ferner entsprechend anwendbar in Verfahren für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung.<sup>2</sup>

**Zulassung von elektronischen Unterschriften auf Verträgen und Erklärungen zur Stützung von Anträgen nach den Regeln 22 und 85 sowie den Regeln 23 und 24 EPÜ**

3. Die erste Änderung betrifft Unterschriften auf Übertragungsverträgen sowie sonstigen Verträgen und Erklärungen zur Stützung von Anträgen nach den Regeln 22 und 85 sowie den Regeln 23 und 24 EPÜ. Gemäß der geänderten Regel 22 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 2 (2) EPÜ wurde die Zuständigkeit für die Entscheidung über zulässige Unterschriften dem Präsidenten des EPA übertragen. Der entsprechende Beschluss tritt am 1. April 2024 in Kraft.<sup>3</sup>

4. Zur Vereinfachung seiner Verfahren und zur Förderung der Digitalisierung lässt das Europäische Patentamt (EPA) ein breiteres Spektrum an elektronischen Unterschriften auf Dokumenten zu, die als Nachweis zur Stützung von Anträgen auf Eintragung von Rechtsübergängen nach den Regeln 22 und 85 sowie den Regeln 23 und 24 EPÜ eingereicht werden. Im Einklang mit den Erfordernissen hinsichtlich der Unterschrift im Patenterteilungsverfahren lässt das EPA die eigenhändige Unterschrift, die Faksimile-Signatur und

<sup>1</sup> Beschluss des Verwaltungsrats vom 14. Dezember 2023 (ABl. EPA 2024, A16).

<sup>2</sup> Siehe Regel 20 (2) der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz und Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Februar 2024 über Unterschriften auf Verträgen und Erklärungen in Bezug auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (ABl. EPA 2024, A18).

<sup>3</sup> Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Februar 2024 über Unterschriften auf Verträgen und Erklärungen nach den Regeln 22 und 85 sowie Regel 23 EPÜ (ABl. EPA 2024, A17).

**Notice from the European Patent Office dated 9 February 2024 concerning revised Rule 22 EPC**

1. On 14 December 2023, the Administrative Council of the European Patent Organisation adopted amendments to Rule 22 EPC, which relates to the registration of transfers of rights.<sup>1</sup> The changes will enter into force on 1 April 2024.

2. The revised provision also applies to the registration of grants, transfers and cancellations of licences and other rights under Rules 23 and 24 EPC. It further applies *mutatis mutandis* to equivalent procedures relating to European patents with unitary effect.<sup>2</sup>

**Acceptance of electronic signatures on contracts and declarations supporting requests under Rules 22 and 85 and under Rules 23 and 24 EPC**

3. The first change concerns signatures on assignment contracts and on other contracts and declarations supporting requests under Rules 22 and 85 and under Rules 23 and 24 EPC. Under amended Rule 22(1) EPC in conjunction with Rule 2(2) EPC, the competence to decide on permitted signatures has been delegated to the President of the EPO. The decision on this will enter into force on 1 April 2024.<sup>3</sup>

4. With a view to simplifying its procedures and promoting digital transformation, the European Patent Office (EPO) will accept a broader range of electronic signatures on documents submitted as evidence to support requests under Rules 22 and 85 and under Rules 23 and 24 EPC. In line with the signature requirements in the patent grant process, the EPO will accept handwritten signatures, facsimile signatures and text string signatures within the meaning of Article 12(2) and (3) of the decision by the President of

<sup>1</sup> Decision of the Administrative Council dated 14 December 2023 (OJ EPO 2024, A16).

<sup>2</sup> See Rule 20(2) of the Rules relating to Unitary Patent Protection and decision of the President of the European Patent Office dated 9 February 2024 concerning signatures on contracts and declarations relating to European patents with unitary effect (OJ EPO 2024, A18).

<sup>3</sup> Decision of the President of the European Patent Office dated 9 February 2024 concerning signatures on contracts and declarations under Rules 22, 85 and Rule 23 EPC (OJ EPO 2024, A17).

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 février 2024, relatif à la version révisée de la règle 22 CBE**

1. Le 14 décembre 2023, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a adopté des modifications de la règle 22 CBE, qui concerne l'inscription des transferts de droits.<sup>1</sup> Ces modifications entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2024.

2. La disposition révisée s'applique également à l'inscription des délivrances, des transferts et des radiations de licences et d'autres droits au titre des règles 23 et 24 CBE. Elle s'applique en outre par analogie aux procédures équivalentes relatives aux brevets européens à effet unitaire.<sup>2</sup>

**Acceptation des signatures électroniques sur les contrats et les déclarations étayant des requêtes au titre des règles 22 et 85 et au titre des règles 23 et 24 CBE**

3. La première modification concerne l'acceptation des signatures électroniques sur les contrats et les déclarations étayant des requêtes au titre des règles 22 et 85 et au titre des règles 23 et 24 CBE. Conformément à la règle 22(1) CBE ensemble la règle 2(2) CBE, la compétence pour prendre une décision concernant les signatures autorisées a été déléguée au Président de l'OEB. La décision à ce sujet entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2024.<sup>3</sup>

4. En vue de simplifier ses procédures et de promouvoir la transformation numérique, l'Office européen des brevets (OEB) acceptera un éventail plus large de signatures électroniques sur les documents qui sont soumis à titre de preuve pour étayer des requêtes au titre des règles 22 et 85 et au titre des règles 23 et 24 CBE. Conformément aux exigences en matière de signature dans la procédure de délivrance de brevets, l'OEB acceptera les signatures manuscrites, les signatures sous forme d'image en

<sup>1</sup> Décision du Conseil d'administration en date du 14 décembre 2023 (JO OEB 2024, A16).

<sup>2</sup> Voir la règle 20(2) du règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet et la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 février 2024, relative aux signatures sur les contrats et les déclarations concernant des brevets européens à effet unitaire (JO OEB 2024, A18).

<sup>3</sup> Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 février 2024, relative aux signatures sur les contrats et les déclarations au titre des règles 22 et 85 et de la règle 23 CBE (JO OEB 2024, A17).

die alphanumerische Signatur im Sinne des Artikels 12 (2) und (3) des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 3. Mai 2023 über die elektronische Einreichung von Unterlagen zu.<sup>4</sup> Dokumente mit Faksimile-Signatur oder alphanumerischer Signatur können entweder auf Papier oder elektronisch über die Dienste für die Online-Einreichung eingereicht werden.

5. Darüber hinaus akzeptiert das EPA digitale Signaturen, die eine Public-Key-Infrastructure-Technologie (PKI) verwenden, einschließlich fortgeschrittener und qualifizierter elektronischer Signaturen im Sinne der EU-eIDAS-Verordnung.<sup>5</sup> Zugelassen sind ferner digitale Signaturen, die keine PKI-Technologie verwenden, sofern die in Absatz 6 genannten Bedingungen erfüllt sind.

6. Wird eine digitale Signatur verwendet, können die betreffenden Dokumente als ausreichender Nachweis akzeptiert werden, wenn sie elektronisch eingereicht werden<sup>6</sup>, lesbar sind, nicht mit einem Computervirus infiziert sind und keine andere bösartige Software enthalten. Das EPA ist nicht verpflichtet, Unterlagen, die diesen Kriterien nicht entsprechen, entgegenzunehmen, zu öffnen oder zu bearbeiten.

7. Das EPA prüft in der Regel nicht die Echtheit der Unterschrift auf einem Dokument. Bestehen jedoch Zweifel an ihrer Echtheit, so verlangt das EPA eine Klarstellung und kann weitere Beweismittel verlangen.

<sup>4</sup> Siehe Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 3. Mai 2023 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABI. EPA 2023, A48).

<sup>5</sup> Siehe Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt, Amtsblatt der Europäischen Union vom 28. August 2014, L 257/73.

<sup>6</sup> Siehe Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 3. Mai 2023 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABI. EPA 2023, A48), Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Februar 2024 über den webbasierten Online-Dienst MyEPO Portfolio und die elektronische Zustellung an die Mailbox in Verfahren nach dem EPÜ und nach dem PCT (ABI. EPA 2024, A20), Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Februar 2024 über den webbasierten Online-Dienst MyEPO Portfolio und die elektronische Zustellung an die Mailbox in Verfahren für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (ABI. EPA 2024, A19) und Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Februar 2024 über neue Funktionen von MyEPO Portfolio (ABI. EPA 2024, A21).

the European Patent Office dated 3 May 2023 concerning the electronic filing of documents.<sup>4</sup> Documents bearing a facsimile signature or a text string signature may be filed either on paper or electronically using the EPO's electronic filing services.

5. In addition, the EPO will accept digital signatures that use Public Key Infrastructure (PKI) technology, including advanced and qualified electronic signatures within the meaning of the EU's eIDAS Regulation.<sup>5</sup> It will also accept digital signatures that do not use PKI technology if the conditions specified in paragraph 6 below are met.

6. Where a digital signature is used, the documents in question can be accepted as sufficient evidence if they are filed electronically,<sup>6</sup> are legible, are not infected with a computer virus and do not contain other malicious software. The EPO is not obliged to receive, open or process documents that do not meet these criteria.

7. As a rule, the EPO does not examine the authenticity of the signature applied to a document. However, where any doubts over its authenticity arise, the EPO will require clarification and may request further evidence.

<sup>4</sup> See decision of the President of the European Patent Office dated 3 May 2023 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2023, A48).

<sup>5</sup> See Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market; Official Journal of the European Union of 28 August 2014, L 257/73.

<sup>6</sup> See decision of the President of the European Patent Office dated 3 May 2023 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2023, A48), decision of the President of the European Patent Office dated 9 February 2024 concerning the web-based online service MyEPO Portfolio and electronic notification to the Mailbox in proceedings under the EPC and the PCT (OJ EPO 2024, A20), decision of the President of the European Patent Office dated 9 February 2024 concerning the web-based online service MyEPO Portfolio and electronic notification to the Mailbox in proceedings related to European patents with unitary effect (OJ EPO 2024, A19) and notice from the European Patent Office dated 9 February 2024 concerning new features of MyEPO Portfolio (OJ EPO 2024, A21).

fac-similé et les signatures alphanumériques au sens de l'article 12(2) et (3) de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 3 mai 2023, relative au dépôt électronique de documents.<sup>4</sup> Les documents portant une signature sous forme d'image en fac-similé ou une signature alphanumérique peuvent être déposés soit sur papier, soit par voie électronique à l'aide des services de dépôt électronique de l'OEB.

5. De plus, l'OEB acceptera les signatures numériques qui utilisent la technologie d'infrastructure à clé publique (ICP), y compris les signatures électroniques avancées et qualifiées au sens du règlement eIDAS de l'UE.<sup>5</sup> Il acceptera également les signatures numériques qui n'utilisent pas la technologie ICP si les conditions précisées au paragraphe 6 ci-dessous sont remplies.

6. Lorsqu'une signature numérique est utilisée, les documents en question peuvent être acceptés comme preuve suffisante s'ils sont déposés par voie électronique<sup>6</sup>, sont lisibles, ne sont pas infectés par un virus informatique et ne contiennent pas d'autres logiciels malveillants. L'OEB n'est pas tenu de recevoir, d'ouvrir ou de traiter des documents qui ne remplissent pas ces critères.

7. En règle générale, l'OEB n'examine pas l'authenticité de la signature apposée sur un document. Cependant, en cas de doute quant à son authenticité, l'OEB demandera une clarification et pourra demander des preuves supplémentaires.

<sup>4</sup> Voir la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 3 mai 2023, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2023, A48).

<sup>5</sup> Voir règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; Journal officiel de l'Union européenne du 28 août 2014, L 257/73.

<sup>6</sup> Voir la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 3 mai 2023, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2023, A48), la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 février 2024, relative au service en ligne basé sur Internet MyEPO Portfolio et à la signification par voie électronique via la Mailbox dans les procédures au titre de la CBE et du PCT (JO OEB 2024, A20), la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 février 2024, relative au service en ligne basé sur Internet MyEPO Portfolio et à la signification par voie électronique via la Mailbox dans le cadre des procédures relatives aux brevets européens à effet unitaire (JO OEB 2024, A19) et le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 février 2024, relatif aux nouvelles fonctionnalités de MyEPO Portfolio (JO OEB 2024, A21).

### Unterschriftsberechtigung

8. Außerdem werden die Eintragungsprozesse nach den Regeln 22 und 85 sowie den Regeln 23 und 24 EPÜ vereinfacht. Bei Unterlagen, die zur Stützung von Anträgen nach den Regeln 22 und 85 sowie den Regeln 23 und 24 EPÜ eingereicht werden, hat das EPA seine Praxis in Bezug auf seine Prüfung der Berechtigung von Personen geändert, im Namen einer juristischen Person zu unterzeichnen. Ist eine Person aufgrund ihrer Stellung bei der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt, so ist diese Stellung ausdrücklich anzugeben. Das EPA wird die Berechtigung jedoch nicht mehr überprüfen.<sup>7</sup>

### Abschaffung der Verwaltungsgebühr, wenn der Antrag über MyEPO Portfolio eingereicht wird

9. Die zweite Änderung betrifft die Verwaltungsgebühr, die für die Eintragung eines Rechtsübergangs zu entrichten ist. Gemäß der geänderten Regel 22 (2) EPÜ wurde die Zuständigkeit für die Entscheidung, ob eine Verwaltungsgebühr anfällt, dem Präsidenten des EPA übertragen.

10. Im Einklang mit der digitalen Transformation und dem Nachhaltigkeitsversprechen des EPA können Anträge auf Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten ab 1. April 2024 über MyEPO Portfolio eingereicht werden. Für Anträge auf Eintragung nach den Regeln 22 und 85 und den Regeln 23 und 24 EPÜ, die über MyEPO Portfolio gestellt werden, fällt keine Verwaltungsgebühr an.<sup>8</sup> Wird der Antrag auf andere Weise eingereicht, fällt die Verwaltungsgebühr weiterhin an. Im letzteren Fall gilt der Antrag erst als gestellt, wenn die Verwaltungsgebühr entrichtet wurde.

<sup>7</sup> Siehe Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, E-XIV, 3.

<sup>8</sup> Siehe CA/63/23 und Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. Januar 2024 über die Neufestsetzung der Gebühren und Auslagen des EPA (ABI. EPA 2024, A5), Nr. 2.1.

### Entitlement to sign

8. A further simplification applies for the registration processes under Rules 22 and 85 and under Rules 23 and 24 EPC. The EPO has changed its practice concerning examination of an individual's entitlement to sign on behalf of a legal person as far as documents submitted in support of requests under Rules 22 and 85 and under Rules 23 and 24 EPC are concerned. Where a person is entitled to sign by virtue of their position within the legal person, this position needs to be expressly indicated. However, the entitlement will no longer be checked by the EPO.<sup>7</sup>

### Abolition of the administrative fee where the request is filed via MyEPO Portfolio

9. The second change relates to the administrative fee due for the registration of a transfer of rights. Under revised Rule 22(2) EPC, the competence to decide when an administrative fee is due has been delegated to the President of the EPO.

10. In line with the EPO's commitment to digital transformation and sustainability, it will be possible to file requests for registration of transfers of rights, licences and other rights via MyEPO Portfolio as of 1 April 2024. No administrative fee will be due where a request for registration under Rules 22 and 85 or under Rules 23 and 24 EPC is filed via MyEPO Portfolio.<sup>8</sup> Where the request is filed via other means, the administrative fee remains due. In the latter case, the request is not deemed to have been filed until the administrative fee has been paid.

<sup>7</sup> See Part E, Chapter XIV, 3 of the Guidelines for Examination in the European Patent Office.

<sup>8</sup> See CA/63/23 and decision of the President of the European Patent Office dated 25 January 2024 revising the Office's fees and expenses (OJ EPO 2024, A5), under point 2.1.

### Habilitation à signer

8. Une simplification supplémentaire s'applique aux procédures d'inscription au titre des règles 22 et 85 et au titre des règles 23 et 24 CBE. L'OEB a modifié sa pratique concernant l'examen de l'habilitation d'une personne à signer au nom d'une personne morale pour ce qui concerne les documents produits à l'appui de requêtes au titre des règles 22 et 85 et au titre des règles 23 et 24 CBE. Lorsqu'une personne est habilitée à signer en raison de son poste au sein de la personne morale, ce poste doit être expressément indiqué. Cependant, l'habilitation ne sera plus vérifiée par l'OEB.<sup>7</sup>

### Suppression de la taxe d'administration lorsque la requête est déposée via MyEPO Portfolio

9. La deuxième modification concerne la taxe d'administration due pour l'inscription d'un transfert de droits. En vertu de la version révisée de la règle 22(2) CBE, la compétence de décider quand une taxe d'administration est due a été déléguée au Président de l'OEB.

10. Conformément à l'engagement de l'OEB en faveur de la transformation numérique et de la durabilité, il sera possible de déposer des requêtes en inscription de transferts de droits, de licences et d'autres droits via MyEPO Portfolio à compter du 1<sup>er</sup> avril 2024. Aucune taxe d'administration n'est due lorsqu'une requête en inscription en vertu des règles 22 et 85 ou en vertu des règles 23 et 24 CBE est déposée via MyEPO Portfolio.<sup>8</sup> Lorsque la requête est déposée par d'autres moyens, la taxe d'administration reste due. Dans ce dernier cas, la requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'administration.

<sup>7</sup> Voir partie E, chapitre XIV, 3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets.

<sup>8</sup> Voir le document CA/63/23 et la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 25 janvier 2024, portant révision du montant des taxes et redevances de l'Office (JO OEB 2024, A5), sous le point 2.1.

**Aufhebung der früheren Mitteilung**

11. Mit Wirkung vom 1. April 2024 tritt die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 2021 über elektronische Unterschriften auf Dokumenten, die als Nachweis zur Stützung von Anträgen auf Eintragung von Rechtsübergängen gemäß den Regeln 22 und 85 EPÜ und von Lizenzen oder anderen Rechten gemäß Regel 23 EPÜ eingereicht werden<sup>9</sup>, außer Kraft.

**Previous notice superseded**

11. As of 1 April 2024, the notice from the European Patent Office dated 22 October 2021 concerning electronic signatures on documents submitted as evidence to support requests for registration of a transfer of rights under Rules 22 and 85 EPC and requests for registration of a licence or other rights under Rule 23 EPC<sup>9</sup> will cease to have effect.

**Annulation du communiqué antérieur**

11. À compter du 1<sup>er</sup> avril 2024, le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 2021, relatif aux signatures électroniques sur les documents qui sont produits à titre de preuve pour étayer des requêtes en inscription d'un transfert de droits, en vertu des règles 22 et 85 CBE, ainsi que des requêtes en inscription d'une licence ou d'autres droits, en vertu de la règle 23 CBE<sup>9</sup>, cessera de produire ses effets.

<sup>9</sup> Siehe ABI. EPA 2021, A86.

<sup>9</sup> See OJ EPO 2021, A86.

<sup>9</sup> Cf. JO OEB 2021, A86.