

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2018 betreffend den Austausch von Prioritätsunterlagen über den digitalen Zugangsservice der WIPO (DAS)

I. Hintergrund

Der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) hat beschlossen, dass das EPA ab 1. November 2018 am digitalen Zugangsservice (DAS) der WIPO für den Austausch beglaubigter Abschriften von Patentdokumenten (Prioritätsunterlagen) teilnehmen wird (ABl. EPA 2018, A78).

Der DAS unterstützt den automatischen elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen zwischen den teilnehmenden Ämtern. Anmelder können beim Amt der Erstanmeldung beantragen, dass beglaubigte Abschriften früherer Patentanmeldungen im DAS-System bereitgestellt werden, und dann bei Ämtern der Nachanmeldung beantragen, dass diese Abschriften über den DAS abgerufen werden.

Mit dem DAS soll ein kosten- und zeitsparendes elektronisches System für die Verarbeitung und den Austausch von Prioritätsunterlagen zwischen den teilnehmenden Ämtern geschaffen werden, sodass der Anmelder die Unterlagen nicht mehr beim Amt der Nachanmeldung einreichen muss.

Derzeit gibt es insgesamt 19 teilnehmende Ämter, darunter die übrigen IP5-Ämter (USPTO, JPO, KIPO und CNIPA) und die Patentämter Dänemarks, Estlands, Finnlands, der Niederlande, Schwedens, Spaniens und des Vereinigten Königreichs. Eine aktuelle Liste der teilnehmenden Ämter ist von der Website der WIPO abrufbar unter www.wipo.int/das/en/participating_offices.html.

Zur Verfügung stehen wird der DAS beim EPA vorerst für europäische Patentanmeldungen und für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase vor dem EPA als Bestimmungsort oder ausgewähltem Amt eintreten, nicht aber für internationale Patentanmeldungen nach dem Zusammenarbeitsvertrag (PCT). Das EPA beabsichtigt jedoch, den DAS in naher Zukunft auch für Letztere bereitzustellen.

Notice from the European Patent Office dated 18 October 2018 concerning priority document exchange via the WIPO Digital Access Service (DAS)

I. Background

The President of the European Patent Office (EPO) has decided that as of 1 November 2018 the EPO will participate in the WIPO Digital Access Service (DAS) for the exchange of certified copies of patent applications (priority documents) (OJ EPO 2018, A78).

DAS supports the automatic electronic exchange of priority documents within participating patent offices (participating Offices). Applicants may request the Office of First Filing (OFF) to make certified copies of previously filed patent applications available to the DAS system and then request Offices of Second Filing (OSF) to retrieve the copies via DAS.

The purpose of DAS is to establish a cost- and time-effective electronic system for processing and exchanging priority documents within participating Offices, by relieving the applicant of the need to submit the documents to the OSF.

Currently, there are 19 participating Offices in total, including the other IP5 Offices (USPTO, JPO, KIPO and CNIPA) and the patent offices of Denmark, Estonia, Finland, the Netherlands, Spain, Sweden and the UK. An up-to-date list of participating Offices is maintained on the WIPO website at: www.wipo.int/das/en/participating_offices.html.

For the time being, DAS will be available at the EPO for European patent applications and for international applications entering the European phase before the EPO as designated or elected Office. DAS will not be available for international patent applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT). However, for the latter, the EPO intends to implement DAS in the near future.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2018, relatif à l'échange de documents de priorité via le Service d'accès numérique de l'OMPI (DAS)

I. Rappel

Le Président de l'Office européen des brevets (OEB) a décidé qu'à compter du 1^{er} novembre 2018, l'OEB participerait au Service d'accès numérique de l'OMPI (Digital Access Service, DAS) pour l'échange de copies certifiées conformes de demandes de brevet (documents de priorité) (JO OEB 2018, A78).

Le service DAS permet l'échange automatique, par voie électronique, de documents de priorité entre les offices de brevets participants ("offices participants"). Les demandeurs peuvent présenter une requête auprès de l'office de premier dépôt afin que celui-ci mette à disposition dans le service DAS les copies certifiées conformes des demandes de brevet déposées antérieurement, puis demander aux offices de second dépôt de se procurer les copies via ce service.

L'intérêt du service DAS est d'établir un système électronique économique et rapide pour le traitement et l'échange de documents de priorité entre les offices participants, ce qui dispense le demandeur d'avoir à déposer les documents auprès de l'office de second dépôt.

Actuellement, on dénombre au total 19 offices participants, parmi lesquels les autres offices IP5 (USPTO, JPO, KIPO et CNIPA) ainsi que les offices de brevets du Danemark, de l'Espagne, de l'Estonie, de la Finlande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède. Une liste des offices participants est tenue à jour sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse : www.wipo.int/das/en/participating_offices.html.

Dans un premier temps, le service DAS sera disponible à l'OEB pour les demandes de brevet européen et pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu. Le service ne sera pas disponible pour les demandes internationales de brevet au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Néanmoins, l'OEB a l'intention de mettre en place le service pour ces demandes dans un avenir proche.

II. Digitaler Zugangsservice

A. Das Europäische Patentamt als Amt der Erstanmeldung

Ab 1. November 2018 generiert das EPA automatisch und gebührenfrei einen DAS-Zugangscodes, wenn der Anmelder einen Online-Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents über die Online-Einreichung (eOLF) oder die neue Online-Einreichung (CMS) stellt. Für Teilanmeldungen wird kein Code generiert. Der Anmelder erhält den Code in einer Mitteilung, die der Eingangsbestätigung für den Erteilungsantrag beigefügt wird.

Wenn der Anmelder einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents in Papierform, online über die Web-Einreichung oder bei einem nationalen Amt stellt oder gesondert einen Zugangscodes beantragt, übermittelt das EPA den generierten DAS-Zugangscodes in einer gesonderten Mitteilung an den Anmelder (EPA Form 1194, s. Anlage 1).

Mit dem DAS-Zugangscodes kann der Anmelder dem Amt der Nachanmeldung die Befugnis erteilen, über den DAS eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage) abzurufen. Dieser Code ist jedoch nur gültig, wenn die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt sind. Der DAS-Code wird nur dem Anmelder zur Verfügung gestellt und in den nicht öffentlichen Teil der Akte der Anmeldung aufgenommen.

B. Abruf von Prioritätsunterlagen durch das Europäische Patentamt als Amt der Nachanmeldung

Ab 1. November 2018 kann der Anmelder beim EPA als Amt der Nachanmeldung beantragen, dass es über den DAS eine Prioritätsunterlage vom Amt der Erstanmeldung anfordert. Dazu muss der Anmelder im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001, Feld 25.1) den oder die DAS-Zugangscodes zu der oder den jeweiligen früheren Anmeldungen angeben. Alternativ kann der Anmelder mittels EPA Form 1013 (s. Anlage 2) beim EPA einen gesonderten Antrag auf Abruf eines Prioritätsbelegs über den DAS stellen.

II. The Digital Access Service

A. The European Patent Office as Office of First Filing

As of 1 November 2018, if the applicant files an online request for the grant of a European patent via Online Filing (eOLF) or new online filing (CMS), the EPO will, automatically and free of charge, generate a DAS access code. Such codes will not be generated for divisional applications. The applicant will receive the code in a notification added to the acknowledgment of receipt issued in response to the request for grant.

If the applicant files a request for the grant of a European patent on paper, online via web-form filing, or with a national office, or requests an access code separately, the EPO will notify the applicant of the generated DAS access code in a separate notification (EPO Form 1194, see Annex 1).

The DAS access code allows the applicant to authorise the OSF to retrieve a certified copy of the previous application (priority document) via DAS. However, this code will only be valid if the requirements for according a date of filing are met. The DAS access code is made available exclusively to the applicant and will be included in the non-public part of the file of the application.

B. Retrieval of priority documents by the European Patent Office acting as Office of Second Filing

As of 1 November 2018, the applicant may request the EPO when acting as OSF to obtain a priority document from the OFF via DAS. For this purpose, in the request for grant of a European patent (EPO Form 1001, Section 25.1) the applicant must indicate the DAS access code(s) corresponding to the previous application(s). Alternatively, the applicant may request the EPO to retrieve the priority document via DAS by submitting a separate request using EPO Form 1013 (see Annex 2).

II. Le Service d'accès numérique

A. L'Office européen des brevets agissant en tant qu'office de premier dépôt

À compter du 1^{er} novembre 2018, si le demandeur dépose en ligne une requête en délivrance d'un brevet européen par l'intermédiaire du dépôt en ligne (eOLF) ou du nouveau dépôt en ligne (CMS), l'OEB générera automatiquement et gratuitement un code d'accès DAS. Un tel code ne sera pas généré pour les demandes divisionnaires. Le demandeur recevra le code dans une notification jointe à l'accusé de réception émis en réponse à la requête en délivrance.

Si le demandeur dépose une requête en délivrance d'un brevet européen sur papier, en ligne via le dépôt par formulaire en ligne, ou auprès d'un office national, ou s'il fait une demande de code d'accès séparément, l'OEB notifiera le code d'accès DAS au demandeur par notification séparée (formulaire OEB 1194, cf. annexe 1).

Le code d'accès DAS permet au demandeur d'autoriser l'office de second dépôt à se procurer une copie certifiée conforme de la demande antérieure (document de priorité) au moyen du système DAS. Cependant, ce code ne sera valable que si les conditions pour l'attribution d'une date de dépôt sont remplies. Le code d'accès DAS est communiqué exclusivement au demandeur et figure dans la partie non publique du dossier de la demande.

B. Récupération de documents de priorité par l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office de second dépôt

À compter du 1^{er} novembre 2018, le demandeur pourra présenter une requête auprès de l'OEB agissant en tant qu'office de second dépôt afin que celui-ci se procure un document de priorité auprès de l'office de premier dépôt via le service DAS. À cette fin, dans la requête en délivrance d'un brevet européen (formulaire OEB 1001, rubrique 25.1), le demandeur doit indiquer le ou les codes d'accès DAS correspondant à la demande ou aux demandes antérieures. À défaut, le demandeur peut présenter à l'OEB une requête séparée, à l'aide du formulaire OEB 1013 (cf. annexe 2), afin que celui-ci se procure le document de priorité via le service DAS.

Sobald die Prioritätsunterlage erfolgreich abgerufen und in die Akte der Anmeldung aufgenommen wurde, gilt sie als nach den Regeln 53 (2) und 163 (2) EPÜ ordnungsgemäß eingereicht. Wichtiger Hinweis: Das EPA unterrichtet den Anmelder nicht über den erfolgreichen Abruf von Prioritätsunterlagen über den DAS.

Wenn eine Prioritätsunterlage nicht über den DAS abgerufen werden kann oder der Anmelder nicht den Abruf über den DAS beantragt und wenn die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, die

- eine europäische Patentanmeldung,
- eine beim EPA als Anmeldeamt im Sinne des PCT eingereichte internationale Anmeldung, eine beim JPO, KIPO oder CNIPA eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder eine beim USPTO eingereichte vorläufige oder endgültige Patentanmeldung ist,¹

nimmt das EPA – wie bisher – automatisch eine Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, gebührenfrei in die Akte der Anmeldung auf. Es teilt dies dem Anmelder mit, es sei denn, die frühere Anmeldung ist eine europäische Patentanmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt im Sinne des PCT eingereichte internationale Anmeldung.

Der Anmelder wird vom EPA rechtzeitig unterrichtet, wenn es nicht möglich war, eine Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, in die Akte der Anmeldung aufzunehmen. Der Anmelder hat dann Gelegenheit, die Abschrift gemäß Regel 53 (1) EPÜ nachzureichen.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an die Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten gerichtet werden (*international_legal_affairs@epo.org*).

Once the priority document has been successfully retrieved and included in the file of the application, the document is deemed to be duly filed under Rules 53(2) and 163(2) EPC. It is important to note that the EPO will not inform the applicant if it is successful in retrieving priority documents via DAS.

If a priority document cannot be retrieved via DAS or if the applicant does not request retrieval via DAS, and if priority is claimed from a previous application which is

- a European patent application,
- an international application filed with the EPO as receiving Office under the PCT, or a patent or utility application of the JPO, KIPO, CNIPA, or a provisional or non-provisional patent application of the USPTO,¹

the EPO will automatically include in the file of the application, free of charge, a copy of the previous application from which priority is claimed, as in the current system. It will inform the applicant accordingly unless the previous application is a European patent application or an international application filed with the EPO as receiving Office under the PCT.

The applicant will be informed by the EPO in good time if a copy of the previous application from which priority is claimed could not be included in the file of the application; in this case, the applicant will have the opportunity to file the copy subsequently in accordance with Rule 53(1) EPC.

Any enquiries concerning this notice may be directed to International Legal Affairs at *international_legal_affairs@epo.org*.

Une fois le document de priorité obtenu et versé au dossier de la demande, le document est réputé dûment déposé conformément aux règles 53(2) et 163(2) CBE. Il est important de noter que l'OEB n'informerait pas le demandeur s'il parvient à se procurer les documents de priorité via le service DAS.

Si l'OEB ne peut pas se procurer un document de priorité via le service DAS ou si le demandeur ne présente pas de requête à cette fin, et que celui-ci revendique la priorité d'une demande antérieure qui est

- une demande de brevet européen,
- une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur au titre du PCT, ou une demande de brevet ou de modèle d'utilité déposée auprès du JPO, du KIPO, du CNIPA, ou une demande de brevet provisoire ou définitive déposée auprès de l'USPTO,¹

l'OEB verse automatiquement et gratuitement au dossier de la demande une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, comme dans le système actuel. Il en informe le demandeur, à moins que la demande antérieure ne soit une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur au titre du PCT.

Le demandeur est informé par l'OEB en temps utile si une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée n'a pas pu être versée au dossier de la demande ; dans ce cas, le demandeur a la possibilité de produire ultérieurement la copie, conformément à la règle 53(1) CBE.

Les demandes de renseignement concernant le présent communiqué peuvent être adressées au service Affaires juridiques internationales à l'adresse *international_legal_affairs@epo.org*.

¹ Gilt nicht für internationale Anmeldungen, die bei einem der anderen IP5-Ämter als Anmeldeamt eingereicht werden.

¹ However, this does not apply to international applications filed with one of the other IP5 Offices as receiving Office.

¹ Ceci ne s'applique toutefois pas aux demandes internationales déposées auprès de l'un des autres offices IP5 agissant en tant qu'office récepteur.

Anlage 1: EPA Form 1194



Europäisches Patentamt
80298 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Haben Sie Fragen zu dieser Mitteilung?
Kontaktieren Sie die Kundenbetreuung unter
www.epo.org/contact

Date

Zeichen	Anmeldung Nr./Patent Nr.
Anmelder/Patentinhaber	

Mitteilung über den Zugangscode für den digitalen Zugangsservice (DAS) der WIPO

Das Europäische Patentamt hat für die oben genannte europäische Patentanmeldung den nachstehenden DAS-Zugangscode generiert (nähere Informationen zu DAS finden sich unter <http://www.wipo.int/das/en/>).

DAS-Zugangscode

Mit diesem speziellen Code können Sie den teilnehmenden Patentämtern die Befugnis erteilen, über den digitalen Zugangsservice eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg) abzurufen. Der Code ist nur gültig, wenn die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt sind (siehe ABl. EPA 10/2018).

Eingangsstelle



Annex 1: Form 1194



European Patent Office
80298 MUNICH
GERMANY

Questions about this communication?
Contact Customer Services at
www.epo.org/contact

Date

Reference	Application No./Patent No.
Applicant /Proprietor	

Notification of WIPO Digital Access Service (DAS) access code

The European Patent Office has generated the following DAS access code for the aforementioned European patent application (for more information on DAS, see <http://www.wipo.int/das/en/>).

DAS access code

This unique code allows you to authorise participating intellectual property offices to retrieve a certified copy of the previous application (priority document) via DAS. The code will only be valid if the requirements for according a date of filing are met (see OJ EPO 10/2018).

Receiving Section



Annexe 1 : formulaire 1194



Office européen des brevets
80298 MUNICH
ALLEMAGNE

Des questions concernant cette notification ?
Contactez notre Service clientèle sur
www.epo.org/contact

Date

Référence	I N° de la demande/N° du brevet
Demandeur/Titulaire	

Notification du code d'accès au Service d'accès numérique de l'OMPI (DAS)

L'Office européen des brevets a généré le code d'accès DAS suivant pour la demande de brevet européen mentionnée ci-dessus (pour plus d'informations concernant le système DAS, voir <http://www.wipo.int/das/fr/>).

Code d'accès DAS

Ce code d'accès unique vous permet d'autoriser les offices de la propriété intellectuelle participants à se procurer une copie certifiée conforme de la demande antérieure suivante (document de priorité) au moyen du système DAS. Ce code ne sera valide que si les conditions pour l'attribution d'une date de dépôt sont remplies (cf. JO OEB 10/2018)

Section de dépôt



Anlage 2: EPA Form 1013

Annex 2: Form 1013

Annexe 2 : formulaire 1013



Antrag auf Abruf einer beglaubigten Abschrift einer früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg) über den digitalen Zugangsservice (DAS) der WIPO
Request for retrieval of a certified copy of a previous application (priority document) via the WIPO Digital Access Service (DAS)
Requête visant à ce que l'OEB se procure une copie certifiée conforme d'une demande antérieure (document de priorité) au moyen du Service d'accès numérique de l'OMPI (DAS)

Zeichen des Anmelders oder Vertreters / Applicant's or representative's reference / Référence du demandeur ou mandataire
 (max. 15 Zeichen / max. 15 characters / 15 caractères au maximum)

Anmeldenummer oder, falls noch nicht bekannt, Bezeichnung der Erfindung: / Application No. or, if not yet known, title of the invention: / N° de la demande ou, à défaut, titre de l'invention :

Anmelder/Applicant/Demandeur

Name
 Name
 Nom

Weitere Anmelder auf Zusatzblatt / Additional applicants are indicated on a supplementary sheet. / Autre(s) demandeur(s) sur feuille supplémentaire

Vertreter/Representative/Mandataire

Name
 Name
 Nom

Weiterer Vertreter auf Zusatzblatt / Additional representatives are indicated on a supplementary sheet. / Autre(s) mandataire(s) sur feuille supplémentaire

Antrag / Request / Requête

Das EPA wird ersucht, über den digitalen Zugangsservice (DAS) der WIPO unter Verwendung des angegebenen Zugangscodes eine beglaubigte Abschrift der folgenden früheren Anmeldung(en) (Prioritätsbeleg(e)) abzurufen: /

The EPO is requested to retrieve a certified copy of the following previous application(s) (priority document(s)) via the WIPO Digital Access Service (DAS) using the indicated access code(s): /

Il est demandé à l'OEB de se procurer une copie certifiée conforme de la (des) demande(s) antérieure(s) suivante(s) (document(s) de priorité) au moyen du Service d'accès numérique de l'OMPI (DAS), à l'aide du (des) code(s) d'accès ci-après :

Aktenzeichen der früheren Anmeldung / File No. of previous application / N° de dépôt de la demande antérieure :

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Zugangscodes / Access code / Code d'accès :

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Weitere Aktenzeichen früherer Anmeldungen und entsprechende Zugangscodes auf Zusatzblatt / Additional file no. of previous applications and related access codes on additional sheet / Autres n° de dépôt de demandes antérieures et codes d'accès correspondants sur feuille supplémentaire

Ort / Place / Lieu

Datum / Date

Unterschrift(en) / Signature(s)