

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. November 2019 über Änderungen bei den Einreichungsmöglichkeiten für europäische und internationale Patentanmeldungen in San Marino

I. Hintergrund

1. Mit Schreiben vom 23. September 2019 hat das Patent- und Markenamt der Republik San Marino (USBM) das Europäische Patentamt (EPA) über Änderungen im nationalen Patentrecht informiert, die am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Ab diesem Datum wird das USBM keine europäischen Patentanmeldungen nach Artikel 75 (1) b) EPÜ mehr annehmen und nicht mehr als Anmeldeamt nach dem PCT tätig sein. Angesichts dieser Änderung hat das USBM im Namen der Republik San Marino das EPA ersucht, für Anmelder mit san-marinesischer Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz bzw. Sitz in der Republik San Marino bei allen nach dem 1. Januar 2020 eingereichten internationalen Anmeldungen gemäß Regel 19.1 b) PCT ganz an die Stelle des USBM als PCT-Anmeldeamt zu treten. Das EPA hat dieses Ersuchen mit Schreiben vom 20. November 2019 positiv beschieden.

2. Außerdem wird die Republik San Marino am 1. Januar 2020 das nationale Verfahren zur Erlangung von Patentschutz in San Marino auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung einstellen.

II. Einreichung europäischer Patentanmeldungen

3. Gemäß Artikel 75 (1) a) und b) EPÜ sowie Artikel 3 der san-marinesischen Gesetzesverordnung Nr. 76 vom 22. Juni 2009 können Anmelder eine europäische Patentanmeldung derzeit wahlweise beim EPA oder beim USBM einreichen.

Notice from the European Patent Office dated 20 November 2019 concerning changes to the filing options available in San Marino for European patent applications and international applications

I. Background

1. By letter dated 23 September 2019, the State Office for Patents and Trade Marks of the Republic of San Marino (USBM) informed the European Patent Office (EPO) of changes to the country's patent legislation which will enter into force on 1 January 2020. As from that date, the USBM will cease both to accept European patent applications under Article 75(1)(b) EPC and to act as a receiving Office under the PCT. Given the latter change, the USBM, on behalf of the Republic of San Marino, asked the EPO whether it would agree in accordance with Rule 19.1(b) PCT to act, for all purposes, instead of the USBM as a PCT receiving Office for all international applications filed as from 1 January 2020 by applicants who are residents or nationals of the Republic of San Marino. By letter dated 20 November 2019, the EPO agreed to do so.

2. Moreover, on 1 January 2020, the Republic of San Marino will close its national route to obtaining patent protection there on the basis of an international application.

II. Filing of European patent applications

3. At present, in accordance with Article 75(1)(a) and (b) EPC and Article 3 of San Marinese Decree Law No. 76 of 22 June 2009, applicants may choose to file a European patent application with either the EPO or the USBM.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 novembre 2019, relatif aux modifications apportées aux options de dépôt disponibles à Saint-Marino pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales

I. Contexte

1. Par lettre en date du 23 septembre 2019, l'Office d'État des brevets et des marques de la République de Saint-Marino (USBM) a informé l'Office européen des brevets (OEB) que des modifications entrant en vigueur le 1^{er} janvier 2020 ont été apportées à la législation saint-marinaise en matière de brevets. À compter de cette date, l'USBM n'acceptera plus de demandes de brevet européen au titre de l'article 75(1)b) CBE et cessera d'agir en qualité d'office récepteur au titre du PCT. Compte tenu de ce dernier changement, l'USBM, au nom de la République de Saint-Marino, a demandé à l'OEB s'il accepterait, conformément à la règle 19.1.b) PCT, d'agir à toutes les fins à la place de l'USBM en qualité d'office récepteur au titre du PCT pour toutes les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} janvier 2020 par des déposants qui sont domiciliés en République de Saint-Marino ou en sont des nationaux. Par lettre en date du 20 novembre 2019, l'OEB a accepté la demande de l'USBM.

2. De plus, le 1^{er} janvier 2020, la République de Saint-Marino mettra un terme à sa voie nationale d'obtention d'une protection par brevet sur son territoire sur la base d'une demande internationale.

II. Dépôt de demandes de brevet européen

3. Actuellement, conformément à l'article 75(1)a) et b) CBE et à l'article 3 du décret-loi n° 76 du 22 juin 2009 de la République de Saint-Marino, les demandeurs peuvent au choix déposer une demande de brevet européen auprès de l'OEB ou de l'USBM.

4. Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wird jedoch Artikel 3 der san-marinesischen Gesetzesverordnung Nr. 76 vom 22. Juni 2009 aufgehoben, und die san-marinesische Gesetzesverordnung Nr. 141 vom 16. September 2019 tritt in Kraft. Dort ist in Artikel 4 und 5 vorgesehen, dass das USBM keine europäischen Patentanmeldungen nach Artikel 75 (1) b) EPÜ mehr annehmen wird. Somit können Anmelder europäische Anmeldungen ab dem 1. Januar 2020 nur direkt beim EPA einreichen. Die Republik San Marino wird keine Rechts- und Verwaltungsvorschriften nach Artikel 75 (2) EPÜ beschließen oder anwenden.

III. Einreichung internationaler Patentanmeldungen

5. Gemäß Regel 19.1 PCT, Artikel 1 der san-marinesischen Verordnung Nr. 153 vom 5. November 2004 sowie Artikel 151 und Regel 157 EPÜ können derzeit Anmelder mit san-marinesischer Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz bzw. Sitz in der Republik San Marino eine internationale Anmeldung wahlweise beim USBM, beim EPA oder beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) einreichen.

6. Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wird jedoch die san-marinesische Verordnung Nr. 153 vom 5. November 2004 aufgehoben, und die san-marinesische Gesetzesverordnung Nr. 141 vom 16. September 2019 tritt in Kraft. Dort ist in Artikel 1 und 5 vorgesehen, dass das USBM nicht mehr als Anmeldeamt nach dem PCT tätig sein wird. Diese Änderung in Verbindung mit der oben genannten Übertragung der Aufgaben als PCT-Anmeldeamt vom USBM an das EPA bedeutet, dass ab dem 1. Januar 2020 nur das EPA und das Internationale Büro der WIPO als PCT-Anmeldeamt für Anmelder mit san-marinesischer Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz bzw. Sitz in der Republik San Marino tätig sein werden.

4. However, with effect from 1 January 2020, Article 3 of San Marinese Decree Law No. 76 of 22 June 2009 will be repealed and San Marinese Decree Law No. 141 of 16 September 2019 will enter into force. As provided in Articles 4 and 5 of the latter Decree Law, the USBM will then cease to accept European patent applications under Article 75(1)(b) EPC. Hence, as from 1 January 2020, applicants will only be able to file European patent applications directly with the EPO. The Republic of San Marino will not adopt or apply any legislative or regulatory provisions within the meaning of Article 75(2) EPC.

III. Filing of international applications

5. At present, in accordance with Rule 19.1 PCT, Article 1 of San Marinese Decree No. 153 of 5 November 2004 and Article 151 and Rule 157 EPC, applicants who are residents or nationals of the Republic of San Marino may choose to file an international application with the USBM, the EPO or the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO).

6. However, with effect from 1 January 2020, San Marinese Decree No. 153 of 5 November 2004 will be repealed and San Marinese Decree Law No. 141 of 16 September 2019 will enter into force. As provided in Articles 1 and 5 of the latter Decree Law, the USBM will then cease to act as a PCT receiving Office. This change, together with the USBM's above-mentioned delegation of its duties as a PCT receiving Office to the EPO, means that, as from 1 January 2020, only the EPO and the International Bureau of the WIPO will act as PCT receiving Offices for applicants who are residents or nationals of the Republic of San Marino.

4. Cependant, avec effet au 1^{er} janvier 2020, l'article 3 du décret-loi précité sera abrogé et le décret-loi n° 141 du 16 septembre 2019 de la République de Saint-Marin entrera en vigueur. Comme prévu aux articles 4 et 5 de ce décret-loi n° 141, l'USBM n'acceptera plus de demandes de brevet européen au titre de l'article 75(1)(b) CBE. Par conséquent, à compter du 1^{er} janvier 2020, les demandeurs ne pourront déposer des demandes de brevet européen que directement auprès de l'OEB. La République de Saint-Marin n'adoptera pas, ou n'appliquera pas, de dispositions législatives ou réglementaires au sens de l'article 75(2) CBE.

III. Dépôt de demandes internationales

5. Actuellement, conformément à la règle 19.1 PCT, à l'article premier du décret n° 153 du 5 novembre 2004 de la République de Saint-Marin, ainsi qu'à l'article 151 et à la règle 157 CBE, les déposants qui sont domiciliés en République de Saint-Marin ou en sont des nationaux peuvent au choix déposer une demande internationale auprès de l'USBM, de l'OEB ou du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

6. Cependant, avec effet au 1^{er} janvier 2020, le décret n° 153 du 5 novembre 2004 de la République de Saint-Marin sera abrogé et le décret-loi n° 141 du 16 septembre 2019 de la République de Saint-Marin entrera en vigueur. Comme prévu aux articles premier et 5 de ce décret-loi n° 141, l'USBM cessera d'agir en qualité d'office récepteur au titre du PCT. Compte tenu de ce changement, ainsi que du fait que, comme mentionné ci-dessus, l'USBM a délégué à l'OEB ses tâches d'office récepteur au titre du PCT, seuls l'OEB et le Bureau international de l'OMPI agiront à compter du 1^{er} janvier 2020 en qualité d'offices récepteurs au titre du PCT pour les déposants qui sont domiciliés en République de Saint-Marin ou en sont des nationaux.

7. Das EPA als Anmeldeamt nimmt internationale Anmeldungen nur in deutscher, englischer oder französischer Sprache an (R. 157 (2) EPÜ). Anmeldern mit san-marinesischer Staatsangehörigkeit oder mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Republik San Marino, die eine internationale Anmeldung in Italienisch einreichen wollen, wird daher empfohlen, nach Regel 19.1 a) iii) PCT direkt beim Internationalen Büro der WIPO einzureichen. Wird eine internationale Anmeldung in Italienisch dennoch beim EPA eingereicht, so leitet das EPA diese Anmeldung unverzüglich nach Regel 19.4 b) PCT an das Internationale Büro der WIPO weiter, und sie gilt gemäß Regel 19.4 a) PCT als vom EPA für das Internationale Büro als Anmeldeamt nach Regel 19.1 a) iii) PCT entgegengenommen.

IV. Bestimmung von San Marino in einer internationalen Patentanmeldung

8. Gemäß Artikel 1 der san-marinesischen Verordnung Nr. 153 vom 5. November 2004 wird das USBM als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt für internationale Anmeldungen tätig, in denen die Republik San Marino bestimmt oder ausgewählt ist.

9. Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wird jedoch die san-marinesische Verordnung Nr. 153 vom 5. November 2004 aufgehoben, und die san-marinesische Gesetzesverordnung Nr. 141 vom 16. September 2019 tritt in Kraft. Dort ist in Artikel 3 und 5 vorgesehen, dass das USBM nicht mehr als Bestimmungsamt für internationale Anmeldungen tätig wird, in denen die Republik San Marino bestimmt ist. Eine Bestimmung der Republik San Marino in einer ab dem 1. Januar 2020 eingereichten internationalen Anmeldung ist als Hinweis auf den Wunsch anzusehen, ein europäisches Patent für die Republik San Marino zu erhalten.

7. The EPO as receiving Office only accepts international applications filed in English, French or German (Rule 157(2) EPC). Therefore, applicants who are residents or nationals of the Republic of San Marino and wish to file an international application in Italian are advised to file it directly with the International Bureau of WIPO under Rule 19.1(a)(iii) PCT. If they nevertheless file an international application in Italian with the EPO, the EPO will promptly transmit it to the International Bureau of WIPO under Rule 19.4(b) PCT and it will be considered in accordance with Rule 19.4(a) PCT to have been received by the EPO on behalf of the International Bureau of WIPO as receiving Office under Rule 19.1(a)(iii) PCT.

IV. Designation of San Marino in an international application

8. At present, in accordance with Article 1 of San Marinese Decree No. 153 of 5 November 2004, the USBM acts as a designated or elected Office for international applications in which the Republic of San Marino is designated or elected.

9. However, with effect from 1 January 2020, San Marinese Decree No. 153 of 5 November 2004 will be repealed and San Marinese Decree Law No. 141 of 16 September 2019 will enter into force. As provided in Articles 3 and 5 of the latter Decree Law, the USBM will then cease to act as a designated Office for international applications in which the Republic of San Marino is designated. Any designation of the Republic of San Marino in an international application filed as from 1 January 2020 will have the effect of an indication of the wish to obtain a European patent for the Republic of San Marino.

7. L'OEB agissant en qualité d'office récepteur accepte uniquement les demandes internationales déposées en allemand, en anglais ou en français (règle 157(2) CBE). Il est donc conseillé aux déposants qui sont domiciliés en République de Saint-Marino ou en sont des nationaux et qui souhaitent déposer une demande internationale en italien de déposer celle-ci directement auprès du Bureau international de l'OMPI en vertu de la règle 19.1.a)iii) PCT. S'ils déposent malgré tout une demande internationale en italien auprès de l'OEB, ce dernier la transmettra à bref délai au Bureau international de l'OMPI en application de la règle 19.4.b) PCT et, conformément à la règle 19.4.a) PCT, cette demande sera réputée avoir été reçue par l'OEB pour le compte du Bureau international de l'OMPI agissant en qualité d'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) PCT.

IV. Désignation de Saint-Marino dans une demande internationale

8. Actuellement, conformément à l'article premier du décret n° 153 du 5 novembre 2004 de la République de Saint-Marino, l'USBM agit en qualité d'office désigné ou d'office élu pour les demandes internationales dans lesquelles la République de Saint-Marino est désignée ou élue.

9. Cependant, avec effet au 1^{er} janvier 2020, le décret n° 153 du 5 novembre 2004 de la République de Saint-Marino sera abrogé et le décret-loi n° 141 du 16 septembre 2019 de la République de Saint-Marino entrera en vigueur. Comme prévu aux articles 3 et 5 de ce décret-loi n° 141, l'USBM cessera d'agir en qualité d'office désigné pour les demandes internationales dans lesquelles la République de Saint-Marino est désignée. Toute désignation de la République de Saint-Marino dans une demande internationale déposée à compter du 1^{er} janvier 2020 sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen pour la République de Saint-Marino.