

Beschluss des Vizepräsidenten Generaldirektion Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten (Generaldirektion 5) des Europäischen Patentamts vom 23. Juli 2020 über das Pilotprojekt zur Zustellung per E-Mail im Prüfungsverfahren

Gemäß Artikel 12 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts (EPA) vom 11. März 2015 über das Pilotprojekt zur Einführung neuer Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtenübermittlung für Verfahren vor dem EPA (ABI. EPA 2015, A28) und insbesondere dessen Artikel 6 wurde beschlossen, in diesem Pilotprojekt die Möglichkeit vorzusehen, bestimmte im Prüfungsverfahren erlassene Bescheide und Mitteilungen per E-Mail zuzustellen, sofern die geltenden Vorschriften des EPÜ sowie die in diesem Beschluss festgelegten Bedingungen erfüllt sind.

Artikel 1

Umfang des Pilotprojekts

(1) Das EPA führt ein Pilotprojekt durch, in dessen Rahmen alle von einer Prüfungsabteilung erlassenen Bescheide und Mitteilungen in Bezug auf anberaumte mündliche Verhandlungen per E-Mail zugestellt werden können. Diese Möglichkeit besteht für solche Bescheide oder Mitteilungen, durch die keine Frist in Lauf gesetzt wird und die zwischen dem Zeitpunkt, bis zu dem nach Regel 116 (1) EPÜ Schriftsätze eingereicht werden können, und dem anberaumten Termin der mündlichen Verhandlung ergehen. Sie ist jedoch beschränkt auf Bescheide und Mitteilungen in Verfahren zu europäischen Patentanmeldungen, die gemäß Artikel 93 EPÜ veröffentlicht wurden. Die am Pilotprojekt teilnehmenden Anmelder können ihrerseits unter den in Artikel 4 dieses Beschlusses festgelegten Bedingungen Schriftsätze in Erwiderung auf derartige Bescheide oder Mitteilungen per E-Mail einreichen.

(2) Das Pilotprojekt wird von Prüfungsabteilungen durchgeführt, die den für die Teilnahme ausgewählten Direktoren zugewiesen sind.

Decision of the Vice-President Legal and International Affairs (Directorate-General 5) of the European Patent Office dated 23 July 2020 concerning the pilot project on notification by email during examination proceedings

In accordance with Article 12 of the decision of the President of the European Patent Office (EPO) dated 11 March 2015 concerning the pilot project to introduce new means of electronic communication in EPO proceedings (OJ EPO 2015, A28), and in particular its Article 6, it has been decided to include in that pilot project the possibility of using email to notify certain notices and other communications issued during examination proceedings, subject to the applicable provisions of the EPC and the conditions laid down in this decision.

Article 1

Scope of the pilot project

(1) The EPO will conduct a pilot project under which any notice or other communication issued by examining divisions in relation to scheduled oral proceedings may be notified by email. Notification by email will be possible for any such notice or other communication from which no time limit is reckoned and which is issued between the final date for making written submissions fixed under Rule 116(1) EPC and the date of the scheduled oral proceedings. However, it will be limited to those issued in proceedings relating to European patent applications which have been published under Article 93 EPC. Applicants participating in the pilot project will likewise be permitted to use email to file submissions in reply to such notices or communications under the conditions laid down in Article 4 of this decision.

(2) The pilot project will be conducted by examining divisions assigned to the directorates selected to participate.

Décision du Vice-Président en charge de la Direction générale Questions juridiques et affaires internationales (Direction générale 5) de l'Office européen des brevets, en date du 23 juin 2020, relative au projet pilote sur la signification par courrier électronique au cours de la procédure d'examen

Conformément à l'article 12 de la Décision du Président de l'Office européen des brevets (OEB), en date du 11 mars 2015, relative au projet pilote visant à introduire de nouveaux moyens de communication électronique pour les procédures devant l'OEB (JO OEB 2015, A28), et notamment à l'article 6 de cette décision, il a été décidé d'inclure dans le projet pilote la possibilité d'utiliser le courrier électronique aux fins de signifier certaines notifications et autres communications émises au cours de la procédure d'examen, sous réserve des dispositions applicables de la CBE et des conditions énoncées dans la présente décision.

Article premier

Portée du projet pilote

(1) L'OEB mènera un projet pilote qui permettra de signifier par courrier électronique toute notification ou autre communication émise par une division d'examen en rapport avec une procédure orale prévue. Pourront ainsi être signifiées par courrier électronique toutes notifications ou autres communications susvisées qui ne font courir aucun délai et qui sont émises entre la date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits, telle que fixée conformément à la règle 116(1) CBE, et la date fixée pour la procédure orale. Cette possibilité sera toutefois limitée aux notifications et communications émises au cours d'une procédure relative à une demande de brevet européen qui a été publiée en vertu de l'article 93 CBE. Les demandeurs qui participeront au projet pilote seront également autorisés à produire des documents par courrier électronique pour répondre à de telles notifications ou communications, dans les conditions énoncées à l'article 4 de la présente décision.

(2) Le projet pilote sera mené par les divisions d'examen rattachées aux directions sélectionnées pour y participer.

(3) Das Pilotprojekt beginnt am 1. September 2020 und läuft bis 31. August 2021. Es deckt europäische Patentanmeldungen ab, für die eine Ladung zur mündlichen Verhandlung am oder nach dem 1. September 2020 ergeht. Es gilt auch für europäische Patentanmeldungen, für die eine Ladung zur mündlichen Verhandlung vor diesem Tag ergeht, wenn der letzte Zeitpunkt für die Einreichung von Schriftsätzen gemäß Regel 116 (1) EPÜ der 1. Oktober 2020 oder ein späteres Datum ist.

(4) Das EPA behält sich vor, den Umfang des Pilotprojekts einzuschränken oder anderweitig zu ändern sowie das Pilotprojekt einzustellen oder zu verlängern.

Artikel 2

Bedingungen für die Teilnahme am Pilotprojekt

(1) Wenn ein Verfahren unter den in Artikel 1 definierten Umfang des Pilotprojekts fällt, unterrichtet die Prüfungsabteilung den Anmelder entsprechend und ersucht ihn um Einwilligung zum Erhalt der jeweiligen Bescheide oder Mitteilungen per E-Mail.

(2) Die Einwilligung zur Teilnahme am Pilotprojekt gilt als erteilt, wenn der Anmelder dem EPA bis zu dem nach Regel 116 (1) EPÜ festgelegten Tag eine E-Mail-Adresse mitteilt, an die er die entsprechenden Bescheide oder Mitteilungen der Prüfungsabteilung zugestellt bekommen möchte.

(3) Die Teilnahme am Pilotprojekt ist freiwillig und steht Anmeldern offen, die gemäß Absatz 1 zur Teilnahme eingeladen wurden.

Artikel 3

Zustellung per E-Mail

(1) Die Zustellung per E-Mail erfolgt an die vom Anmelder gemäß Artikel 2 (2) angegebene E-Mail-Adresse. Die auf diese Weise zugestellten Bescheide und Mitteilungen werden als PDF-Anhang von einem zentralen E-Mail-Konto versandt, das von der jeweiligen teilnehmenden Direktion verwaltet wird.

(3) The pilot project will start on 1 September 2020 and run until 31 August 2021. It will cover European patent applications in respect of which a summons to oral proceedings is issued on or after 1 September 2020. It will also apply to European patent applications in respect of which a summons to oral proceedings is issued before that date if the final date for making written submissions fixed under Rule 116(1) EPC is on or after 1 October 2020.

(4) The EPO reserves the right to limit the scope of the pilot project or otherwise change it, in whole or in part, as well as to discontinue or extend the pilot project.

Article 2

Conditions for participation in the pilot project

(1) Where proceedings fall under the scope of the pilot project as defined in Article 1, the examining division will inform the applicant accordingly and invite them to give their consent to receiving any eligible notice or other communication by email.

(2) The applicant will be deemed to have consented to participation in the pilot project if they provide the EPO, by the date fixed under Rule 116(1) EPC, with an email address at which they wish to receive any eligible notice or other communication from the examining division.

(3) Participation in the pilot project is voluntary and open to applicants who have been invited to participate in accordance with paragraph 1 above.

Article 3

Notification by email

(1) Notification by email will be effected to the email address provided by the applicant in accordance with Article 2(2). Any notice or other communication so notified will be sent as a PDF attachment from a central email account administered by the participating directorate concerned.

(3) Le projet pilote débutera le 1^{er} septembre 2020 et s'achèvera le 31 août 2021. Il couvrira les demandes de brevet européen pour lesquelles une citation à une procédure orale sera émise à compter du 1^{er} septembre 2020, ainsi que les demandes de brevet européen pour lesquelles une telle citation est émise avant cette date à condition que la date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits, telle que fixée conformément à la règle 116(1) CBE, soit le 1^{er} octobre 2020 ou une date ultérieure.

(4) L'OEB se réserve le droit de limiter la portée du projet pilote ou de la modifier, en tout ou en partie, ainsi que d'interrompre ou de prolonger le projet pilote.

Article 2

Conditions de participation au projet pilote

(1) Lorsqu'une procédure est couverte par la portée du projet pilote, telle que définie à l'article premier de la présente décision, la division d'examen en informe le demandeur et l'invite à accepter de recevoir par courrier électronique toute notification ou autre communication qui peut être signifiée de la sorte.

(2) Le demandeur est réputé avoir accepté de participer au projet pilote s'il communique à l'OEB, avant la date fixée conformément à la règle 116(1) CBE, une adresse électronique à laquelle il souhaite recevoir toute notification ou autre communication de la division d'examen qui peut être signifiée par courrier électronique.

(3) La participation au projet pilote est facultative et ouverte aux demandeurs qui ont été invités à participer conformément au paragraphe 1.

Article 3

Signification par courrier électronique

(1) La signification par courrier électronique sera effectuée à l'adresse électronique communiquée par le demandeur conformément à l'article 2(2) de la présente décision. Toute notification ou autre communication ainsi signifiée sera envoyée sous forme de pièce jointe au format PDF depuis un compte central de courrier électronique administré par la direction participante concernée.

(2) Die Übermittlung im Sinne der Regel 127 (2) EPÜ gilt als am Tag der Absendung der E-Mail erfolgt.

(3) Es werden keine Papierexemplare parallel zugestellt.

(4) Die Anmelder sind aufgefordert, den Empfang unverzüglich zu bestätigen. Erhält das EPA innerhalb von 24 Stunden keine Empfangsbestätigung, kontaktiert es den Anmelder und stellt gegebenenfalls den Bescheid oder die Mitteilung erneut zu.

Artikel 4

Vom Anmelder per E-Mail eingereichte Schriftsätze

(1) Der Anmelder kann Schriftsätze in Erwiderung auf Bescheide und Mitteilungen, die nach Artikel 3 dieses Beschlusses per E-Mail zugestellt wurden, per E-Mail einreichen. Damit solche Schriftsätze rechtswirksam sind, müssen sie an die in Artikel 3 (1) dieses Beschlusses genannte zentrale E-Mail-Adresse der Direktion gesandt werden. Schriftsätze, die an die E-Mail-Adresse eines Mitglieds der Prüfungsabteilung gesandt werden, haben keine rechtliche Wirkung.

(2) Artikel 2 und 4 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 über die Einreichung von Unterlagen bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen (ABl. EPA 2020, A71) sind auf per E-Mail rechtswirksam eingereichte Schriftsätze entsprechend anzuwenden.

(3) Das EPA bestätigt unverzüglich den Empfang von rechtswirksam per E-Mail eingereichten Schriftsätzen.

(4) Für die gemäß diesem Beschluss per E-Mail eingereichten Unterlagen sind keine Unterlagen auf Papier zur Bestätigung nachzureichen.

(2) The email will be deemed to have been transmitted within the meaning of Rule 127(2) EPC on the date on which it is sent.

(3) No paper copies will be notified in parallel.

(4) Applicants will be required to acknowledge receipt promptly. If the EPO does not receive the acknowledgement of receipt within 24 hours, it will contact the applicant and, where appropriate, renotify the notice or communication.

Article 4

Submissions filed by applicants by email

(1) The applicant may use email to file submissions in reply to any notice or other communication notified by email under Article 3 of this decision. For such submissions to be legally valid, they must be sent to the central directorate email address referred to in Article 3(1) of this decision. Submissions sent to the email address of any member of the examining division will have no legal effect.

(2) Articles 2 and 4 of the decision of the President of the European Patent Office dated 13 May 2020 concerning the filing of documents during telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by videoconference (OJ EPO 2020, A71) will apply *mutatis mutandis* to submissions validly filed by email.

(3) The EPO will promptly acknowledge receipt of submissions validly filed by email.

(4) Paper confirmation of documents filed by email in accordance with this decision is not required.

(2) Le courrier électronique sera réputé avoir été transmis au sens de la règle 127(2) CBE à la date de son envoi.

(3) Aucune copie papier ne sera signifiée parallèlement.

(4) Les demandeurs seront tenus d'accuser rapidement réception du courrier électronique. Si l'OEB ne reçoit pas d'accusé de réception dans un délai de 24 heures, il contactera le demandeur et, le cas échéant, signifiera une nouvelle fois la notification ou la communication.

Article 4

Documents produits par courrier électronique par les demandeurs

(1) Le demandeur peut produire des documents par courrier électronique pour répondre à toute notification ou autre communication signifiée par courrier électronique conformément à l'article 3 de la présente décision. Pour être juridiquement valables, ces documents doivent être envoyés à l'adresse électronique centrale de la direction concernée, telle que visée à l'article 3(1) de la présente décision. Les documents envoyés à l'adresse électronique d'un membre de la division d'examen seront dépourvus d'effet juridique.

(2) Les articles 2 et 4 de la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 mai 2020, relative au dépôt de documents au cours d'entretiens téléphoniques et lors d'entrevues et de procédures orales organisées sous forme de visioconférence (JO OEB 2020, A71) s'appliquent par analogie aux documents valablement produits par courrier électronique.

(3) L'OEB accuse rapidement réception des documents valablement produits par courrier électronique.

(4) Les documents produits par courrier électronique conformément à la présente décision n'ont pas besoin d'être confirmés sur papier.

Artikel 5

Vollständigkeit der Akte

Alle im Rahmen des Pilotprojekts per E-Mail zugestellten Bescheide und Mitteilungen sowie per E-Mail eingegangenen Schriftsätze werden für die Akteneinsicht nach Artikel 128 EPÜ zugänglich gemacht. Der routinemäßig in einigen E-Mails enthaltene Vertraulichkeitsvermerk wird nicht als Antrag betrachtet, die betreffenden Unterlagen von der Akteneinsicht auszuschließen.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. September 2020 in Kraft.

Geschehen zu München am 23. Juli 2020

Christoph ERNST

Vizepräsident Generaldirektion Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten

(Generaldirektion 5)

Article 5

Integrity of the file

Any notice or other communication notified, and any submissions received, by email within the scope of the pilot project will be made available for file inspection in accordance with Article 128 EPC. The confidentiality notice which is routinely included in some emails will not be regarded as a request to exclude these submissions from file inspection.

Article 6

Entry into force

This decision will enter into force on 1 September 2020.

Done at Munich, 23 July 2020

Christoph ERNST

Vice-President Legal and International Affairs

(Directorate-General 5)

Article 5

Intégrité du dossier

Toute notification ou autre communication signifiée par courrier électronique, ainsi que tout document reçu par courrier électronique dans le cadre du projet pilote sera ouvert à l'inspection publique conformément à l'article 128 CBE. L'avis de confidentialité ajouté systématiquement à certains courriers électroniques ne sera pas considéré comme une requête visant à exclure ces documents de l'inspection publique.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} septembre 2020.

Fait à Munich, le 23 juin 2020

Christoph ERNST

Vice-Président en charge de la Direction générale Questions juridiques et affaires internationales

(Direction générale 5)