

Beschluss des Vizepräsidenten Generaldirektion Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten des Europäischen Patentamts (Generaldirektion 5) vom 10. Oktober 2022 über die Bedingungen für die Teilnahme an Phase 2 des Pilotprojekts MyEPO Portfolio

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 (ABl. EPA 2015, A28) wird eine zweite Phase des Pilotprojekts gestartet, um Rückmeldungen zu Funktionen zu sammeln, die seit der allgemeinen Freigabe von MyEPO Portfolio im Juni 2022 entwickelt wurden. Die Teilnehmer am Pilotprojekt werden Mitteilungen über die Mailbox erhalten und können im webbasierten Online-Dienst MyEPO Portfolio Verfahrensanträge stellen, sonstige Verfahrenshandlungen vornehmen und Begleitunterlagen einreichen, sofern die geltenden Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 11. Mai 2022 über den webbasierten Online-Dienst MyEPO Portfolio (ABl. EPA 2022, A51) und dieses Beschlusses erfüllt sind.

Artikel 1

Umfang

- (1) Die im Pilotprojekt enthaltenen Funktionen umfassen
 - a) die elektronische Zustellung für internationale Vertreter und Anmelder über die Mailbox gemäß Artikel 4,
 - b) die elektronische Einreichung gemäß Artikel 5,
 - c) zu gegebener Zeit und nach entsprechender Bekanntmachung weitere Funktionen.
- (2) Die Vorschriften des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 11. Mai 2022 über den webbasierten Online-Dienst MyEPO Portfolio (ABl. EPA 2022, A51) gelten entsprechend, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Decision of the Vice-President Legal and International Affairs of the European Patent Office (Directorate-General 5) dated 10 October 2022 concerning the conditions for participating in phase 2 of the MyEPO Portfolio pilot project

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), a second phase of the pilot will be launched to gather feedback on features developed since the general release of MyEPO Portfolio in June 2022. Pilot participants will receive notifications in the Mailbox and may submit procedural requests, perform other procedural acts and file accompanying documents in the web-based online service MyEPO Portfolio, subject to the applicable regulations of the European Patent Convention (EPC) and Patent Cooperation Treaty (PCT), the decision of the President of the European Patent Office dated 11 May 2022 concerning the web-based online service MyEPO Portfolio (OJ EPO 2022, A51) and the provisions of this decision.

Article 1

Scope

- (1) The piloted features comprise the following:
 - (a) electronic notification for international agents and applicants via the Mailbox, as specified in Article 4 below,
 - (b) electronic filing, as specified in Article 5 below,
 - (c) in due course and upon further announcement, additional functionalities.
- (2) The provisions of the decision of the President of the European Patent Office dated 11 May 2022 concerning the web-based online service MyEPO Portfolio (OJ EPO 2022, A51) apply, *mutatis mutandis*, unless otherwise provided.

Décision du Vice-Président en charge de la Direction générale Questions juridiques et affaires internationales de l'Office européen des brevets, en date du 10 octobre 2022, relative aux conditions de participation à la phase 2 du projet pilote MyEPO Portfolio

Conformément à l'article 12 de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 11 mars 2015, relative au projet pilote visant à introduire de nouveaux moyens de communication électronique pour les procédures devant l'Office européen des brevets (JO OEB 2015, A28), l'OEB s'apprête à lancer une deuxième phase du projet pilote afin de recueillir des avis sur les fonctionnalités développées depuis le déploiement général de MyEPO Portfolio en juin 2022. Les participants au projet pilote recevront des notifications via la Mailbox et pourront présenter des requêtes d'ordre procédural, accomplir d'autres actes de procédure et déposer des documents d'accompagnement dans le service en ligne basé sur Internet MyEPO Portfolio, sous réserve des dispositions applicables de la Convention sur le brevet européen (CBE) et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 11 mai 2022, relative au service en ligne basé sur Internet MyEPO Portfolio (JO OEB 2022, A51) ainsi que des dispositions de la présente décision.

Article premier

Portée

- (1) Le projet pilote porte sur les fonctionnalités suivantes :
 - a) signification électronique via la Mailbox pour les mandataires et les demandeurs internationaux, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après,
 - b) dépôt électronique, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après,
 - c) le moment venu, et après une annonce correspondante, des fonctionnalités supplémentaires.
- (2) Les dispositions de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 11 mai 2022, relative au service en ligne basé sur Internet MyEPO Portfolio (JO OEB 2022, A51) s'appliquent par analogie, sauf disposition contraire.

(3) Die Teilnehmer am Pilotprojekt haben Zugriff auf alle Funktionen von MyEPO Portfolio, d. h. sowohl auf die im Pilotprojekt enthaltenen als auch auf bereits freigegebene Funktionen vorbehaltlich der Beschränkungen gemäß Artikel 1 (4) des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 11. Mai 2022 über den webbasierten Online-Dienst MyEPO Portfolio (ABl. EPA 2022, A51), sofern nichts anderes bestimmt ist.

Artikel 2

Beginn

Phase 2 des Pilotprojekts beginnt am 1. November 2022.

Artikel 3

Teilnahmebedingungen

Jeder Nutzer mit einer Smartcard, der die Mailbox aktiviert oder sich mit einer aktivierten Mailbox verbindet, kann nach Registrierung und Einladung durch das EPA an Phase 2 des Pilotprojekts teilnehmen.¹

Artikel 4

Elektronische Zustellung für internationale Vertreter und Anmelder

(1) In Phase 2 des Pilotprojekts können internationale Vertreter und Anmelder, die keinen Wohnsitz oder Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat haben, aber zur Vertretung vor dem EPA in Verfahren in der internationalen Phase nach dem PCT zugelassen sind, sich für die elektronische Zustellung entscheiden (Art. 27 (7) und 49 PCT, Art. 127 EPÜ sowie Regel 89bis.2 PCT und Abschnitt 709 (b-bis) der PCT-Verwaltungsvorschriften). Dies gilt für alle Mitteilungen des EPA in der internationalen Phase, wenn das EPA als (S)ISA oder IPEA tätig wird.

(2) Die elektronische Zustellung wird durch Übermittlung einer elektronischen Benachrichtigung an die Mailbox bewirkt. Die Teilnehmer am Pilotprojekt können über MyEPO Portfolio oder den bestehenden Mailbox-Dienst auf die Mailbox zugreifen.

¹ Siehe den Teilnahmeaufruf auf der EPA-Website: epo.org/applying/online-services/improving_de.html.

(3) Pilot participants will have access to all the features of MyEPO Portfolio, i.e. both to piloted features and already released features, subject to the limitations set out in Article 1(4) of the decision of the President of the European Patent Office dated 11 May 2022 concerning the web-based online service MyEPO Portfolio (OJ EPO 2022, A51), unless otherwise provided.

Article 2

Starting date

Phase 2 of the pilot project starts on 1 November 2022.

Article 3

Conditions for participation

Any user with a smart card who activates or links to an activated Mailbox may participate in phase 2 of the pilot project upon registration and invitation by the EPO.¹

Article 4

Electronic notification for international agents and applicants

(1) During phase 2 of the pilot project, international agents and applicants who do not have their residence or principal place of business in an EPC contracting state but are entitled to represent before the EPO in PCT international phase proceedings may choose to receive notifications electronically (Articles 27(7) and 49 PCT, Article 127 EPC as well as Rule 89bis.2 PCT and Section 709 (b-bis) of the Administrative Instructions under the PCT respectively). This applies to all communications from the EPO in the international phase where it acts as (S)ISA or IPEA.

(2) Electronic notification is effected by electronic communication to the Mailbox. Pilot participants may access the Mailbox via MyEPO Portfolio or the existing Mailbox service.

¹ See the call for participants on the EPO website: epo.org/applying/online-services/improving.html.

(3) Les participants au projet pilote auront accès à toutes les fonctionnalités de MyEPO Portfolio, c'est-à-dire à la fois aux fonctionnalités pilotes et aux fonctionnalités déjà disponibles, sous réserve des limitations énoncées à l'article premier, paragraphe 4, de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 11 mai 2022, relative au service en ligne basé sur Internet MyEPO Portfolio (JO OEB 2022, A51), sauf s'il en est disposé autrement.

Article 2

Date de lancement

La phase 2 du projet pilote débute le 1^{er} novembre 2022.

Article 3

Conditions de participation

Tout utilisateur disposant d'une carte à puce permettant l'activation d'une Mailbox ou l'accès à une Mailbox activée peut participer à la phase 2 du projet pilote MyEPO Portfolio à condition d'être inscrit et d'y avoir été invité par l'OEB.¹

Article 4

Signification électronique pour les mandataires et demandeurs internationaux

(1) Pendant la phase 2 du projet pilote, les mandataires et demandeurs internationaux qui n'ont pas leur domicile ou leur siège dans un État partie à la CBE mais sont autorisés à assurer une représentation devant l'OEB durant la phase internationale des procédures selon le PCT peuvent choisir de recevoir des notifications par voie électronique (voir, selon le cas, les articles 27.7) et 49 PCT, l'article 127 CBE, la règle 89bis.2 PCT et l'instruction 709 b-bis des Instructions administratives du PCT). Ceci s'applique à toutes les notifications émises par l'OEB durant la phase internationale en sa qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA.

(2) La signification par voie électronique se fait en transmettant un message électronique à la Mailbox. Les participants au projet pilote peuvent accéder à la Mailbox via MyEPO Portfolio ou via le service Mailbox existant.

¹ Voir l'appel à volontaires sur le site Internet de l'OEB : epo.org/applying/online-services/improving_fr.html.

(3) Artikel 9 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 (ABl. EPA 2015, A28) ist auf die elektronische Zustellung über die Mailbox und den Zugang über MyEPO Portfolio entsprechend anzuwenden.

Artikel 5

Elektronische Einreichung

(1) Die Teilnehmer der Phase 2 des Pilotprojekts mit Ausnahme der in Artikel 4 angegebenen Teilnehmer können zusätzlich zu den bereits in MyEPO Portfolio verfügbaren folgende Handlungen vornehmen bzw. folgende Anträge stellen:

- Erwidering auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht (Regel 70a EPÜ)
- Erwidering auf die Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands (Regel 62a oder 63 EPÜ)
- zu gegebener Zeit und nach entsprechender Bekanntmachung Anträge in Bezug auf die Verwaltung der Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter und weitere Kontaktdaten zugelassener Vertreter.

(2) Zu gegebener Zeit und nach entsprechender Bekanntmachung auf der EPA-Website oder im Amtsblatt können weitere Aufgaben und Handlungen aufgenommen werden.

(3) Im Rahmen des Pilotprojekts können nur Unterlagen, Verfahrenshandlungen oder Anträge im Zusammenhang mit den Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 eingereicht werden. Andere Unterlagen, Verfahrenshandlungen oder Anträge gelten als nicht eingegangen.

(4) Artikel 3 Absätze 1 bis 5, 9 und 10 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 11. Mai 2022 über den webbasierten Online-Dienst MyEPO Portfolio (ABl. EPA 2022, A51) gelten entsprechend.

Artikel 6

Bestehende Verfahren für die Einreichung, Zustellung und Akteneinsicht

Das Pilotprojekt lässt die bestehenden Verfahren für die Einreichung, elektronische Zustellung und Akteneinsicht unberührt.

(3) Article 9 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) applies *mutatis mutandis* to electronic notification to the Mailbox and access via MyEPO Portfolio.

Article 5

Electronic filing

(1) Participants in phase 2 of the pilot project, other than those specified in Article 4, can perform the following acts or submit the following requests in addition to those already available in MyEPO Portfolio:

- reply to the extended European search report (Rule 70a EPC)
- reply to an invitation about subject-matter for search (Rules 62a or 63 EPC)
- in due course and upon further announcement, requests relating to the administration of the list of professional representatives before the European Patent Office and further contact details of professional representatives.

(2) In due course and upon further announcement on the EPO website or in the Official Journal, additional tasks and actions may be added.

(3) Only documents, procedural acts or requests relating to the procedures under paragraphs 1 and 2 may be filed as part of the pilot project. Other documents, procedural acts or requests will be deemed not to have been received.

(4) Article 3, paragraphs 1 to 5, 9 and 10, of the decision of the President of the European Patent Office dated 11 May 2022 concerning the web-based online service MyEPO Portfolio (OJ EPO 2022, A51) apply, *mutatis mutandis*.

Article 6

Existing methods of filing, notification and file inspection

The pilot project is provided without prejudice to the existing methods of filing, electronic notification and file inspection.

(3) L'article 9 de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 11 mars 2015, relative au projet pilote visant à introduire de nouveaux moyens de communication électronique pour les procédures devant l'Office européen des brevets (JO OEB 2015, A28) s'applique par analogie à la signification par voie électronique via la Mailbox et à l'accès via MyEPO Portfolio.

Article 5

Dépôt électronique

(1) Les participants à la phase 2 du projet pilote autres que ceux qui sont visés à l'article 4 peuvent accomplir en outre les actes suivants ou présenter les requêtes suivantes dans MyEPO Portfolio :

- la réponse au rapport de recherche européenne élargi (règle 70bis CBE) ;
- la réponse à l'invitation à indiquer les éléments devant faire l'objet de la recherche (règle 62bis ou 63 CBE) ;
- le moment venu, et après une annonce correspondante, les requêtes relatives à la gestion de la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets et aux coordonnées des mandataires agréés.

(2) Le moment venu, et après une nouvelle annonce publiée sur le site Internet de l'OEB ou au Journal officiel, d'autres tâches et d'autres actes pourront être ajoutés.

(3) Seuls les documents, actes de procédure ou requêtes se rapportant aux procédures visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un dépôt dans le cadre du projet pilote. Les autres documents, actes et requêtes relatifs à la procédure seront réputés ne pas avoir été reçus.

(4) Les paragraphes 1 à 5, 9 et 10 de l'article 3 de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 11 mai 2022, relative au service en ligne basé sur Internet MyEPO Portfolio (JO OEB 2022, A51) s'appliquent par analogie.

Article 6

Moyens existants de dépôt, de signification et d'inspection publique

Le projet pilote est sans incidence sur les moyens existants de dépôt, de signification par voie électronique et d'inspection publique.

Artikel 7

Änderungen am Pilotprojekt

Nach entsprechender Bekanntmachung kann das EPA den Beginn der Phase 2 des Pilotprojekts verschieben, ihren Umfang einschränken oder sie anderweitig ganz oder teilweise ändern oder einstellen. Eine entsprechende Bekanntmachung erfolgt auf der EPA-Website.

Geschehen zu München am
10. Oktober 2022

Christoph Ernst

Vizepräsident Generaldirektion
Rechtsfragen und internationale
Angelegenheiten des Europäischen
Patentamts

(Generaldirektion 5)

Article 7

Changes to the pilot project

Upon further announcement, the EPO may change the starting date of phase 2 of the pilot project, limit its scope, or otherwise change it, in whole or in part, as well as discontinue it. Any such announcement will be made on the EPO website.

Done at Munich, 10 October 2022

Christoph Ernst

Vice-President Legal and International
Affairs of the European Patent Office

(Directorate-General 5)

Article 7

Modifications apportées au projet pilote

Après une annonce correspondante, l'OEB peut modifier la date de début de la phase 2 du projet pilote, limiter sa portée, la modifier en tout ou en partie, ou l'interrompre. Toute annonce en ce sens sera publiée sur le site Internet de l'OEB.

Fait à Munich, le 10 octobre 2022

Christoph Ernst

Vice-Président en charge de la
Direction générale Questions juridiques
et affaires internationales de l'Office
européen des brevets

(Direction générale 5)