

I.4 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: FF 250 (unverändert) + FF 115 je Anspruch ab dem 11.

Gebühr für die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik:

FF 2650 (unverändert)

Herstellung und Übermittlung von Kopien der europäischen Patentanmeldung an die Bestimmungsstaaten:

FF 165 (unverändert) + FF 5 (unverändert) je Seite und Ausfertigung

## II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" werden gebeten, die in den Tabellen III.B Spalten 2 und 9, IV Spalten 3 und 10, VI Spalten 1 und 3 und VII Spalten 2 und 5 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

I.4 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: FF 250 (unchanged) + FF 115 for the 11th and each subsequent claim

Fee for a report on the state of the art:

FF 2650 (unchanged)

Production and transmission of copies of the European patent application to the designated States: FF 165 (unchanged) + FF 5 (unchanged) per page and copy

## II. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, columns 1 and 3 and VII, columns 2 and 5.

I.4 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 250 FF (inchangé) + 115 FF par revendication à compter de la 11e  
Taxe d'établissement de l'avis documentaire:

2650 FF (inchangé)

Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires:

165 FF (inchangé) en plus 5 FF (inchangé) par page et par exemplaire

## II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III.B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonnes 1 et 3 et VII, colonnes 2 et 5.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

### Ratifikation des PCT durch Italien

1. Die Regierung Italiens hat am 28. Dezember 1984 die Ratifikationsurkunde zu dem am 19. Juni 1970 in Washington unterzeichneten Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) hinterlegt.

Infolgedessen wird der PCT für Italien am **28. März 1985** in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt sind Staatsangehörige dieses Staats und Personen, die dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, berechtigt, internationale Anmeldungen nach dem PCT einzureichen, und alle Anmelder, die nach Artikel 9 PCT zur Einreichung internationaler Anmeldungen berechtigt sind, können in internationalen Anmeldungen Italien als Bestimmungsstaat angeben.

2. Der italienische Gesetzgeber hat von der durch Artikel 45 (2) PCT gebotenen Möglichkeit Gebrauch gemacht. Infolgedessen ist gemäß Artikel 7 des italienischen Ausführungsgesetzes zum PCT Nr. 890 vom 21. Dezember 1984<sup>1)</sup> jede Bestimmung Italiens in einer internationalen Anmeldung als Hinweis auf den Wunsch anzusehen, ein europäisches Patent nach dem EPÜ zu erhalten. Dies bedeutet, daß ein italienisches nationales Patent nicht im Wege einer internationalen Anmeldung beantragt werden kann.

<sup>1)</sup> Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Nr. 356 vom 29.12.1984, S. 10868 f.

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

### Ratification of the PCT by Italy

1. On 28 December 1984, the Government of Italy deposited its instrument of ratification of the Patent Cooperation Treaty (PCT), done at Washington on 19 June 1970.

Consequently, the PCT will enter into force for Italy on **28 March 1985**. As from that date, nationals and residents of Italy will be able to file international applications under the PCT, and all applicants entitled to file international applications under Article 9 PCT will be able to file international applications designating Italy.

2. The Italian legislator has made use of the possibility under Article 45 (2) PCT. Consequently, under Article 7 of Law No. 890 of 21 December 1984 implementing the PCT<sup>1)</sup>, any designation of Italy in an international application will have the effect of an indication of the wish to obtain a European patent under the EPC. In other words, it is not possible to apply for an Italian national patent by means of an international application.

<sup>1)</sup> Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana No. 356 of 29 December 1984, p. 10868 et seq.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

### Ratification du PCT par l'Italie

1. Le gouvernement de l'Italie a déposé le 28 décembre 1984 son instrument de ratification du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970.

En conséquence, le PCT entrera en vigueur à l'égard de l'Italie le **28 mars 1985**. A partir de cette date, les nationaux de ce pays et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales au titre du PCT et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 du PCT pourront déposer des demandes internationales désignant l'Italie.

2. Le législateur italien a fait usage de la possibilité offerte par l'article 45.2) du PCT. En conséquence, conformément à l'article 7 de la loi italienne n° 890 du 21 décembre 1984 portant exécution du PCT, toute désignation de l'Italie dans une demande internationale sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la CBE. En d'autres termes, un brevet national italien ne pourra pas être demandé par la voie d'une demande internationale.

<sup>1)</sup> Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 356, du 29 décembre 1984, p. 10868 s.

3. Gemäß Artikel 1 des italienischen Gesetzes Nr. 890 handelt der *Ufficio centrale brevetti* (UCB) als Anmeldeamt im Sinn des Artikels 10 PCT für Anmelder, die italienische Staatsangehörige sind oder ihren Sitz oder Wohnsitz in Italien haben.

Vorbehaltlich Artikel 27-ter der Königlichen Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939<sup>2)</sup> kann eine internationale Anmeldung auch beim EPA als Anmeldeamt im Sinn des Artikels 151 EPÜ eingereicht werden.

4. Auf der Grundlage der Artikel 154 und 155 EPÜ i. V. m. Artikel 3 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO nach dem PCT vom 11. April 1978<sup>3)</sup> wird das EPA für internationale Anmeldungen, die beim UCB als Anmeldeamt eingereicht werden, als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig.

5. Gemäß Artikel 2 des italienischen Gesetzes Nr. 890 muß die beim UCB als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung nach Wahl des Anmelders in deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefaßt sein.

Sie ist in drei Exemplaren einzureichen. Für die Zwecke des Artikels 27-ter der Königlichen Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939 ist bei Einreichung einer internationalen Anmeldung eine Übersetzung der Beschreibung, der Ansprüche und gegebenenfalls der Zeichnungen in die italienische Sprache beizufügen.

6. Für eine beim UCB eingereichte internationale Anmeldung sind zum einen eine Übermittlungsgebühr zugunsten des UCB und zum anderen die internationale Gebühr und die Recherchengebühr<sup>4)</sup> zugunsten des Internationalen Büros bzw. des EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde zu zahlen.

7. Mit Inkrafttreten des PCT für Italien (28. März 1985) ist dieser Vertrag für alle EPÜ-Vertragsstaaten in Kraft.

Infolgedessen ist es künftig möglich, zum Zweck des Erhalts eines europäischen Patents im Antrag für die internationale Anmeldung (Formblatt PCT/RO/101, Feld Nr. V, Kästchen "EP") sämt-

3. Under Article 1 of Law No. 890, the Italian Patent Office (*Ufficio centrale brevetti*, hereinafter "UCB") acts as receiving Office under Article 10 PCT for applicants who are nationals or residents of Italy.

International applications may also be filed with the EPO as receiving Office under Article 151 EPC, subject to Section 27<sup>ter</sup> of Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939<sup>2)</sup>.

4. Under Articles 154 and 155 EPC in conjunction with Article 3 of the Agreement of 11 April 1978 between WIPO and the EPO under the PCT<sup>3)</sup>, the EPO will act as International Searching and International Preliminary Examining Authority for international applications filed with the UCB as receiving Office.

5. Article 2 of Law No. 890 stipulates that an international application filed with the UCB as receiving Office must be drafted in English, French or German.

It must be filed in triplicate. Solely for the purposes of Section 27<sup>ter</sup> of Royal Decree No. 1127 of 29 June 1939, the international filing must be accompanied by a translation into Italian of the description, the claims and any drawings.

6. An international application filed with the UCB is subject to payment on the one hand of the transmittal fee for the benefit of the UCB and on the other of the international fee and search fee for the benefit of the International Bureau and the EPO as International Searching Authority respectively<sup>4)</sup>.

7. Once the PCT enters into force for Italy (28 March 1985) it will be in force for all the EPC Contracting States.

Applicants will thereafter be able to designate in the international request form (Form PCT/RO/101, Box No. V, check box "EP") all the EPC Contracting States with a view to obtaining a Euro-

3. Conformément à l'article 1<sup>er</sup> de la loi italienne n° 890, l'*Ufficio centrale brevetti* (UCB) agit en tant qu'office récepteur au sens de l'article 10 du PCT pour les déposants de nationalité italienne ou domiciliés en Italie.

Le dépôt de la demande internationale peut également être effectué auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur au sens de l'article 151 de la CBE, sous réserve des dispositions de l'article 27-ter du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939<sup>2)</sup>.

4. Sur la base des dispositions des articles 154 et 155 de la CBE ensemble l'article 3 de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT, du 11 avril 1978<sup>3)</sup>, l'OEB agira en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international à l'égard des demandes internationales déposées auprès de l'UCB en qualité d'office récepteur.

5. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi italienne n° 890, la demande internationale déposée auprès de l'UCB en qualité d'office récepteur doit, au choix du déposant, être rédigée en allemand, anglais ou français.

Elle doit être présentée en trois exemplaires. Aux seules fins de l'application de l'article 27-ter du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939, le dépôt de la demande internationale doit être accompagné d'une traduction en langue italienne de la description, des revendications et, le cas échéant, des dessins.

6. La demande internationale déposée auprès de l'UCB est soumise, d'une part, au paiement d'une taxe de transmission au profit de l'UCB et, d'autre part, au paiement de la taxe internationale et de la taxe de recherche, au profit, respectivement du Bureau international et de l'OEB en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale<sup>4)</sup>.

7. A partir de la date d'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Italie (28 mars 1985), ce traité sera en vigueur à l'égard de l'ensemble des Etats contractants de la CBE.

En conséquence, il sera dorénavant possible de désigner aux fins de l'obtention d'un brevet européen l'ensemble des Etats de la CBE dans la requête à l'appui d'une demande internationale

<sup>2)</sup> Gemäß diesem Artikel kann eine internationale Anmeldung unmittelbar beim EPA eingereicht werden, wenn in ihr die Priorität einer mehr als 90 Tage vorher in Italien eingereichten nicht geheimhaltungsbedürftigen Anmeldung in Anspruch genommen wird oder im Falle einer Erstanmeldung die Einreichung bei einer Behörde außerhalb Italiens genehmigt worden ist.

<sup>3)</sup> Vgl. ABI. EPA 4/1978, S. 249 f.; 4/1979, S. 139; 10/1981, S. 470; 11/1981, S. 530 und 11/1984, S. 585 ff.

<sup>4)</sup> Die derzeitigen Gegenwerte dieser Gebühren in Lit sind im PCT-Blatt Nr. 7, S. 931 aufgeführt (vgl. auch den Gebührenhinweis in diesem Amtsblatt, S. vi, vii).

<sup>2)</sup> Under this Section, an international application may be filed directly with the EPO if it claims the priority of an application filed in Italy more than 90 days previously and not subject to official secrets regulations, or as a first application if the applicant has been authorised to file outside Italy.

<sup>3)</sup> Cf. OJs 4/1978, p. 249 et seq.; 4/1979, p. 139; 10/1981, p. 470; 11/1981, p. 530 and 11/1984, p. 585 et seq.

<sup>4)</sup> The current amounts of the equivalents in Lit. of these fees are given in PCT Gazette No. 7/1985, p. 931 (cf. also the guidance on fees in this issue of the Official Journal, p. vi, vii).

<sup>2)</sup> En application de cet article, la demande internationale peut être déposée directement auprès de l'OEB à condition qu'elle revendique la priorité d'une demande déposée en Italie plus de 90 jours auparavant, non soumise à l'obligation de secret ou, s'il s'agit d'une demande initiale, que l'autorisation d'un dépôt auprès d'une autorité non située en Italie ait été accordée.

<sup>3)</sup> Cf. JO n° 4/1978, p. 249s.; n° 4/1979, p. 139; n° 10/1981, p. 470; n° 11/1981, p. 530 et n° 11/1984, p. 585s.

<sup>4)</sup> Le montant actuel des contre-valeurs en Lit. de ces taxes figure dans la Gazette du PCT N° 7, p. 933 (cf. aussi l'avis relatif aux taxes du présent numéro du Journal officiel, p. vi, vii).

liche EPÜ-Vertragsstaaten zu bestimmen. Entrichtet der Anmelder für diese gemeinsame Bestimmung eine einzige PCT-Bestimmungsgebühr nach Regel 15.1 PCT, so kann er seine Entscheidung über den räumlichen Geltungsbereich der Euro-PCT-Anmeldung bis zum Ablauf der Frist nach Regel 104b (1) EPÜ für die Entrichtung der nationalen Gebühr und der europäischen Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ (ein Monat nach Ablauf der Frist nach Artikel 22 oder Artikel 39 PCT) aufschieben<sup>5)</sup>.

8. Mit Inkrafttreten des PCT für Italien wird das in der Rechtsauskunft Nr. 10/81 des EPA (s. ABI. EPA 9/1981, S. 349 f.) beschriebene Verfahren der Verbindung einer europäischen Patentanmeldung, in der Italien benannt ist, mit einer Euro-PCT-Anmeldung gegenstandslos.

pean patent. Paying a single PCT designation fee under Rule 15.1 PCT for that blanket designation will enable the applicant to postpone his decision on the countries to be covered by the Euro-PCT application until expiry of the period under Rule 104b (1) EPC for paying the national fee and the European designation fees payable under Article 79 (2) EPC (one month after expiry of the period laid down in Article 22 or 39 PCT, as applicable)<sup>5)</sup>.

8. The entry into force of the PCT for Italy means that the procedure of consolidating a European application designating Italy with a Euro-PCT application (as described in Legal Advice from the EPO No. 10/81, OJ 9/1981, p. 349 et seq.) can be dispensed with.

(formulaire PCT/RO/101, cadre n° V, case "EP"). En acquittant une taxe de désignation PCT unique en vertu de la règle 15.1 du PCT pour cette désignation globale, le déposant pourra, dès lors, différer sa décision relative à la portée territoriale de la demande euro-PCT jusqu'à l'expiration du délai prévu à la règle 104ter (1) de la CBE pour l'acquittement de la taxe nationale et des taxes de désignation européennes dues en vertu de l'article 79 (2) de la CBE (un mois suivant l'expiration du délai fixé à l'article 22 ou, selon le cas, à l'article 39 du PCT)<sup>5)</sup>.

8. L'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Italie rend superflue la procédure de jonction d'une demande de brevet européen désignant l'Italie et d'une demande euro-PCT, décrite dans le renseignement juridique communiqué par l'OEB N° 10/81, JO n° 9/1981, p. 349s.

<sup>5)</sup> Wegen weiterer Einzelheiten siehe Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (ABI. EPA 12/1984, S. 621 f.) und ausgewähltem Amt (ABI. EPA 12/1984, S. 631 f.).

<sup>5)</sup> For more details, cf. the Notice to PCT applicants concerning the time limits and procedural steps before the EPO as designated or elected Office (OJ 12/1984, p. 621 and p. 631).

<sup>5)</sup> Pour plus de détails, cf. les avis aux déposants PCT concernant les délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (JO N° 12/1984, p. 621s.) ou élu (JO N° 12/1984, p. 631s.).