

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT

1. Nachdem an der Ausführungsordnung zum PCT in den letzten Jahren mehrmals größere Änderungen vorgenommen worden sind, sollen nun die im Amtsblatt EPA 1986, 441 und 1988, 468 veröffentlichten Hinweise durch diese überarbeitete Fassung ersetzt werden.

2. Die Tätigkeit des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) beruht auf dem PCT und der dazugehörigen Ausführungsordnung, der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT<sup>1</sup>, den Verwaltungsrichtlinien zum PCT, Teil 6<sup>2</sup> und den Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT<sup>3</sup>.

3. Zur umfassenden Unterrichtung über den PCT und das PCT-Verfahren einschließlich Kapitel II wird auf den von der WIPO veröffentlichten "PCT-Leitfaden für Anmelder"<sup>4</sup> verwiesen.

#### I. Berechtigung zur Stellung eines Antrags beim EPA als IPEA

Hierfür müssen die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sein.

#### Voraussetzung 1: Sitz oder Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit

4. Wird der Antrag von einem einzelnen Anmelder gestellt, so muß dieser seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat haben oder Staatsangehöriger eines PCT-Vertragsstaats sein, für den Kapitel II PCT verbindlich ist (Art. 31 (2) a) und Regel 54.1 PCT).

Von den Staaten, die sowohl dem PCT als auch dem EPÜ angehören, erfüllen **CH/LI, ES und GR** diese Bedingung nicht; dies bedeutet, daß Personen, die in einem dieser Länder

<sup>1</sup> Die derzeit geltende Fassung ist in ABI. EPA 1987, 515 und 1992, 603 wiedergegeben.

<sup>2</sup> Siehe PCT Gazette, Gazette du PCT Nr. 15/1992 (Sonderausgabe) und Nr. 28/1993, 15639 bzw. 15665.

<sup>3</sup> Siehe PCT Gazette, Gazette du PCT Nr. 07/1993 (Sonderausgabe).

<sup>4</sup> Erhältlich bei der WIPO, 34 Chemin des Colombettes, CH-1211 Genf 20.

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II PCT

1. Following several important changes to the Regulations under the PCT in recent years this notice is intended to replace the information published in Official Journal EPO 1986, 441, and 1988, 468.

2. The activity of the EPO as an International Preliminary Examining Authority (IPEA) is based on the PCT and the Regulations under the Treaty, the Agreement between WIPO and the EPO under the PCT<sup>1</sup>, the Administrative Instructions under the PCT, Part 6<sup>2</sup>, and the PCT Preliminary Examination Guidelines<sup>3</sup>.

3. For comprehensive information on the PCT and procedure thereunder, including Chapter II, the PCT Applicant's Guide<sup>4</sup> published by WIPO should be referred to.

#### I. Entitlement to file a demand with the EPO as an IPEA

There are four basic conditions:

#### Condition 1: Residence or nationality

4. If there is one applicant filing the demand, he must be a resident or national of a PCT Contracting State bound by Chapter II PCT (Art. 31 (2)(a) and Rule 54.1 PCT).

When considering the Contracting States party both to the PCT and to the EPC, this requirement means that residents or nationals of **CH/LI, ES or GR** are not entitled to file a demand

<sup>1</sup> The current version has been published in OJ EPO 1987, 515, and 1992, 603.

<sup>2</sup> See PCT Gazette Nos. 15/1992 (Special issue) and 28/1993, 15639.

<sup>3</sup> See PCT Gazette No. 07/1993 (Special issue).

<sup>4</sup> Obtainable from WIPO, 34 Chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### Nouvel avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'admini- stration chargée de l'exa- men préliminaire internatio- nal selon le chapitre II du PCT

1. Des modifications importantes ayant été apportées au règlement d'exécution du PCT au cours de ces dernières années, le présent avis remplace les avis publiés au Journal officiel OEB 1986, 441 et 1988, 468.

2. Les activités de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) sont basées sur le PCT et le règlement d'exécution du Traité, l'accord entre l'OMPI et l'OEB au titre du PCT<sup>1</sup>, les instructions administratives du PCT, 6<sup>e</sup> partie<sup>2</sup> et les directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT<sup>3</sup>.

3. Pour plus de précisions sur le PCT et la procédure applicable selon le Traité, y compris le chapitre II, on se reportera au "PCT - Guide du déposant"<sup>4</sup> publié par l'OMPI.

#### I. Droit du déposant de présenter une demande d'examen préliminaire auprès de l'OEB en tant qu'IPEA

Quatre conditions essentielles doivent être remplies :

#### 1<sup>re</sup> condition : domiciliation ou nationalité

4. Si la demande est présentée par un seul déposant, celui-ci doit être domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou être le national d'un tel Etat (art. 31.2)a) et règle 54.1 PCT).

Si l'on se réfère aux Etats parties simultanément au PCT et à la CBE, cela signifie que les personnes domiciliées en ou ayant la nationalité de **CH/LI, ES ou GR** ne sont pas habili-

<sup>1</sup> La version actuellement en vigueur a été publiée au JO OEB 1987, 515 et 1992, 603.

<sup>2</sup> Cf. Gazette du PCT n° 15/1992 (numéro spécial) et 28/1993, 15665.

<sup>3</sup> Cf. Gazette du PCT n° 07/1993 (numéro spécial).

<sup>4</sup> Peut être obtenu à l'OMPI, 34 Chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20.

ihren Sitz oder Wohnsitz haben oder Staatsangehörige eines dieser Länder sind, nicht antragsberechtigt sind, solange Kapitel II PCT für diese Staaten nicht verbindlich ist.

**5. Bei mehreren Anmeldern** muß wenigstens einer der antragstellenden Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, für den Kapitel II verbindlich ist, oder Staatsangehöriger eines solchen Staates sein (unabhängig davon, welchen Staat dieser Anmelder ausgewählt hat) (Art. 31 (2) a) und Regel 54.2 i) PCT).

#### Voraussetzung 2: Anmeldeamt

**6. Ist nur ein Anmelder vorhanden** so muß die internationale Anmeldung bei dem Anmeldeamt eines Vertragsstaats, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder einem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sein (Art. 31 (2) a) PCT).

Das EPA kann (vorbehaltlich etwaiger nationaler Vorschriften über die Übermittlung von Anmeldungen im Ausland) als Anmeldeamt für Anmelder aus Staaten tätig werden, die sowohl dem PCT als auch dem EPÜ angehören. Das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt ist erfüllt, wenn das EPA für einen Anmelder tätig wird, der Staatsangehöriger eines solchen Staates ist oder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem solchen Staat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist. Dieses Erfordernis ist daher nicht erfüllt, wenn das EPA als Anmeldeamt für einen Anmelder tätig wird, **der die Staatsangehörigkeit von CH/U, ES oder GR besitzt oder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem dieser Staaten hat.**

Diese Grundsätze gelten auch, wenn das Internationale Büro der WIPO gemäß Regel 19.1 a) iii) PCT als Anmeldeamt tätig wird; das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt ist demnach erfüllt, wenn das Internationale Büro für einen Anmelder tätig wird, der Staatsangehöriger eines Vertragsstaats ist, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder der seinen Sitz oder Wohnsitz in einem solchen Staat hat.

**7. Bei mehreren Anmeldern** ist das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt erfüllt, wenn dieses für **wenigstens einen** der Anmelder tätig geworden ist und dieser seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Staat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates besitzt (Art. 31 (2) a) und Regel 54.2 i) PCT).

as long as these States are not bound by Chapter II PCT.

**5. If there is more than one applicant** then at least one of them making the demand must be a national or resident of a Contracting State bound by Chapter II PCT (irrespective of the States elected by that applicant) (Art. 31(2)(a) and Rule 54.2(i) PCT).

#### Condition 2: Receiving Office

**6. If there is one applicant**, the international application must have been filed at a receiving Office of or acting for a Contracting State bound by Chapter II PCT (Art. 31(2)(a) PCT).

The EPO may (subject to any national security requirements on filing abroad) act as receiving Office for applicants of any Contracting State party both to the PCT and to the EPC. The receiving Office requirement is met where the EPO has acted as such for an applicant who is a national or resident of such a Contracting State which is bound by Chapter II PCT. This means that the requirement is not met where the EPO has acted as receiving Office for an applicant who is a **national or resident of CH/LI, ES or GR**

Where the International Bureau of WIPO has acted as receiving Office under Rule 19.1(a)(iii) PCT, the same reasoning applies, i.e. the receiving Office requirement is met where the International Bureau has acted as such for an applicant who is a national or resident of a Contracting State which is bound by Chapter II PCT.

**7. If there is more than one applicant**, the receiving Office requirement is fulfilled where that receiving Office acted as such for at **least one** of the applicants, that applicant being a resident or national of a State bound by Chapter II PCT (Art. 31(2)(a) and Rule 54.2(i) PCT).

tées à déposer une demande d'examen préliminaire international tant que ces Etats ne seront pas liés par le chapitre II du PCT.

**5. S'il y a plusieurs déposants** au moins l'un de ceux qui présente la demande doit être domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou être le national d'un tel Etat (indépendamment des Etats élus par ce déposant (art. 31.2)a) et règle 54.2i) PCT).

#### 2<sup>e</sup> condition : office récepteur

**6. S'il n'y a qu'un seul déposant** la demande internationale doit avoir été déposée auprès de l'office récepteur d'un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou agissant pour le compte de cet Etat (art. 31.2)a) PCT).

L'OEB peut (sous réserve de toute disposition nationale relative aux dépôts à l'étranger) agir en qualité d'office récepteur pour le compte de tout Etat contractant à la fois partie au PCT et à la CBE. La condition relative à l'office récepteur est remplie lorsque l'OEB a agi pour le compte d'un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou qui est le national d'un tel Etat. En d'autres termes, cette condition n'est pas remplie lorsque le déposant est un **national de CH/U, ES ou GR ou est domicilié dans l'un de ces Etats**

Lorsque le Bureau international de l'OMPI a agi en qualité d'office récepteur conformément à la règle 19.1(a)(iii) PCT, le même raisonnement s'applique, c'est-à-dire que la condition relative à l'office récepteur est remplie lorsque le Bureau international a agi en tant que tel pour un déposant qui a la nationalité de ou est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT.

**7. S'il y a plusieurs déposants** la condition relative à l'office récepteur est remplie lorsque cet office récepteur a agi pour le compte **d'un des déposants au moins**, ce déposant étant domicilié dans un Etat lié par le chapitre II du PCT ou étant le national de cet Etat (art. 31.2)a) et règle 54.2.i) PCT).

**Auswirkung von Änderungen in der Staatsangehörigkeit oder im Sitz oder Wohnsitz des Anmelders vor Antragstellung auf die Voraussetzungen 1 und 2**

8. Ist nach dem Anmeldetag der internationalen Anmeldung, aber vor Stellung des Antrags eine Änderung in bezug auf die Person, den Sitz oder Wohnsitz oder die Staatsangehörigkeit des Anmelders oder eines der Anmelder eingetragen worden (Regel 92bis.1 a) i) PCT), so finden ferner folgende Bestimmungen auf den Sitz oder Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit einerseits und das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt andererseits Anwendung:

a) Ist die internationale Anmeldung beim EPA oder beim Internationalen Büro von einem Anmelder eingereicht worden, der seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, für den Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, oder der die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates nicht besitzt, und hat der antragstellende Anmelder nach der Änderung seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder besitzt er die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates, so gilt die Voraussetzung 1 (Sitz/Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit) als erfüllt.

Dies gilt auch dann, wenn die internationale Anmeldung beim EPA oder beim Internationalen Büro von mehreren Anmeldern eingereicht worden ist, die alle ihren Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, für den Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates besitzen, und nach der Änderung **wenigstens einer** der Anmelder nun seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates besitzt.

b) Die Voraussetzung 2 (Erfordernis betreffend das Anmeldeamt) ist dann erfüllt, wenn **das Anmeldeamt, bei dem** die internationale Anmeldung tatsächlich eingereicht worden ist, gemäß Regel 19 PCT für den Anmelder zuständig gewesen wäre, der an die Stelle des ursprünglichen Anmelders getreten ist.

c) Das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt ist auch dann erfüllt, wenn der ursprüngliche und der spätere Anmelder ihren Sitz oder Wohnsitz in verschiedenen Staaten haben oder die Staatsangehörigkeit verschiedener Staaten besitzen, für die

**Impact on conditions 1 and 2 of changes of nationality or residence of the applicant before filing the demand**

8. Where a change in the person, residence or nationality of the applicant or of one of the applicants has been recorded (Rule 92bis.1(a)(i) PCT) after the filing date of the international application but before the date of making the demand, the following additional elements apply regarding, on the one hand, residence or nationality and, on the other hand, the receiving Office requirement:

(a) Where the international application has been filed with the EPO or the International Bureau by one applicant who is a resident or national of a Contracting State not bound by Chapter II PCT, but following the change the applicant making the demand is a resident or national of a Contracting State bound by Chapter II PCT, condition 1 above (residence or nationality) is considered as met.

The same is true where more than one applicant has filed the international application with the EPO or the International Bureau, all of the applicants being nationals or residents of Contracting States not bound by Chapter II PCT, and following a change **at least one** of the applicants becomes a resident or national of a Contracting State bound by Chapter II.

(b) Condition 2 above (receiving Office) is met where the **receiving Office with which** the international application has actually been filed could have been competent under Rule 19 PCT for the applicant who has replaced the original one.

(c) The receiving Office requirement is also met in the case where both the original and later applicants are residents or nationals of different States both bound by Chapter II PCT and the international application has been filed with a receiving Office of

**Incidence d'un changement de nationalité ou de domiciliation du déposant avant le dépôt de la demande d'examen préliminaire international sur les conditions n<sup>os</sup> 1 et 2**

8. Lorsqu'un changement de personne, de domicile, de nationalité ou d'adresse du déposant ou de l'un des déposants a été enregistré (règle 92bis.1.a)i) PCT) après la date de dépôt de la demande internationale, mais avant la date à laquelle la demande d'examen est présentée, les conditions suivantes sont applicables en ce qui concerne le domicile et la nationalité d'une part, et l'office récepteur d'autre part :

a) Lorsque la demande internationale a été déposée par un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant non lié par le chapitre II du PCT ou qui est le national de cet Etat, mais que, à la suite du changement, le déposant présentant la demande d'examen est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou est le national de cet Etat, la condition n° 1 (domicile ou nationalité) est considérée comme remplie.

Cela vaut également lorsque plusieurs déposants ont déposé la demande internationale, tous étant domiciliés dans un ou plusieurs Etats contractants qui ne sont pas liés par le chapitre II du PCT ou étant des nationaux de ces Etats, mais que, à la suite du changement, **au moins l'un des déposants** est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II ou a la nationalité de cet Etat.

b) Pour que la condition n° 2 relative à l'office récepteur ci-avant soit remplie, il faut que **l'office récepteur auprès duquel** la demande internationale a été effectivement déposée ait pu être office récepteur compétent, conformément à la règle 19 PCT, pour le déposant ayant remplacé le déposant initial.

c) La condition relative à l'office récepteur est également remplie lorsque le déposant initial et le déposant ultérieur sont domiciliés dans ou ont la nationalité d'Etats différents liés tous les deux par le chapitre II du PCT et que la demande interna-

jedoch Kapitel II PCT verbindlich ist, und wenn die internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines Staates, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder bei einem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden ist.

**Beispiel 1:**

i) Die internationale Anmeldung wurde von einem spanischen Staatsangehörigen "A" beim EPA als Anmeldeamt eingereicht.

ii) Kurz vor Stellung des Antrags wurde eine Änderung in der Person des Anmelders nach Regel 92 bis. 1 a) i) PCT eingetragen; der neue Anmelder "B" ist deutscher Staatsangehöriger.

In diesem Fall kann der Antrag beim EPA als IPEA wirksam gestellt werden, weil der Anmelder "B" nun Staatsangehöriger eines Staates ist, für den Kapitel II PCT verbindlich ist und für den das EPA als Anmeldeamt im Sinne von Artikel 31 (2) (a) PCT handelt.

iii) Dies würde im Fall der Anmelder "A" und "B" auch zutreffen, wenn die internationale Anmeldung gemäß Regel 19.1 a) iii) PCT beim Internationalen Büro eingereicht worden wäre.

**Beispiel 2:**

Sind die Gegebenheiten dieselben wie in Beispiel 1, nur daß diesmal das spanische Patentamt Anmeldeamt war, so besteht keine Berechtigung zur Stellung eines Antrags, weil dieses Patentamt für einen Anmelder mit deutscher Staatsangehörigkeit oder mit Sitz oder Wohnsitz in Deutschland nicht als Anmeldeamt tätig werden kann.

**Beispiel 3:**

i) Die internationale Anmeldung wurde von einem norwegischen Staatsangehörigen "A" beim norwegischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht.

ii) Kurz vor Stellung des Antrags wurde ein Anmelderwechsel gemäß Regel 92 bis. 1 a) i) PCT eingetragen. Der neue Anmelder ist französischer Staatsangehöriger "B". In diesem Fall kann beim EPA ein Antrag rechtswirksam gestellt werden, da die internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines Staates einge-

or acting for a State bound by Chapter II.

**Example 1:**

(i) The international application has been filed by a Spanish national, "A", with the EPO acting as receiving Office.

(ii) Shortly before making the demand, a change of the applicant has been recorded under Rule 92 bis.1(a)(i) PCT, the new applicant being a German national, "B".

In that case, a demand may be validly filed with the EPO as IPEA because the applicant "B" is now a national of a State bound by Chapter II PCT for which the EPO acts as receiving Office for the purpose of Article 31(2)(a) PCT.

(iii) With regard to applicants "A" and "B", the same conclusion would apply had the international application been filed with the International Bureau in accordance with Rule 19.1(a)(iii) PCT.

**Example 2:**

Taking the same situation as under Example 1, except that the receiving Office was the Spanish Patent Office, there is no entitlement to file a demand because that Office would not act as receiving Office for a German national or resident.

**Example 3:**

(i) The international application has been filed by a Norwegian national, "A", with the Norwegian Patent Office as receiving Office.

(ii) Shortly before making the demand, a change of the applicant has been recorded under Rule 92 bis.1(a)(i) PCT, the new applicant being a French national, "B". In this case, a demand may be validly filed with the EPO since the international application was filed with the receiving Office of a State bound by Chap-

tionale a été déposée auprès d'un office récepteur de ou agissant pour un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT.

**Exemple 1 :**

i) La demande internationale a été déposée par un déposant de nationalité espagnole "A", auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

ii) Peu avant que la demande d'examen soit présentée, un changement quant à la personne du déposant a été enregistré en application de la règle 92 bis.1.a)i) PCT), le nouveau déposant "B" étant de nationalité allemande.

Dans ce cas, une demande d'examen préliminaire international peut être valablement présentée à l'OEB agissant en tant qu'IPEA, parce que le déposant "B" a dorénavant la nationalité d'un Etat lié par le chapitre II du PCT et/ou est le national de cet Etat, et que l'OEB est office récepteur compétent, au sens de l'article 31.2)a) PCT, pour cet Etat.

iii) La même conclusion s'appliquerait aux déposants "A" et "B" si la demande internationale avait été déposée auprès du Bureau international conformément à la règle 19.1.a)iii) PCT.

**Exemple 2 :**

La situation étant la même que dans l'exemple 1, à la différence près que l'office récepteur a été l'Office espagnol des brevets, le déposant "B" n'est pas en droit de présenter une demande d'examen parce que cet office ne peut pas agir en tant qu'office récepteur compétent pour un national ou un résident allemand.

**Exemple 3 :**

i) La demande internationale a été déposée par un national norvégien "A" auprès de l'office norvégien des brevets agissant en qualité d'office récepteur.

ii) Peu avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international, un changement quant à la personne du déposant a été enregistré conformément à la règle 92 bis.1.a)i) PCT, le nouveau déposant "B" étant de nationalité française. Dans ce cas, une demande d'examen peut être valablement présentée

reicht worden ist, für den Kapitel II PCT verbindlich ist (Norwegen), und der neue Anmelder Staatsangehöriger eines Staates ist, für den Kapitel II PCT ebenfalls verbindlich ist (Frankreich).

#### Beispiel 4:

Liegt derselbe Sachverhalt vor wie in Beispiel 3, nur daß diesmal der neue Anmelder spanischer Staatsangehöriger ist, so besteht keine Antragsberechtigung, weil die Voraussetzung 1 nicht erfüllt ist.

#### Voraussetzung 3: Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und dem Anmeldeamt

9. Das EPA muß von dem Anmeldeamt, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, als IPEA bestimmt worden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT).

Ist die internationale Anmeldung entsprechend Regel 19.1 a) iii) PCT beim Internationalen Büro eingereicht worden, so ist das EPA die zuständige IPEA, wenn die internationale Anmeldung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Sitzes oder Wohnsitzes wenigstens eines der Anmelder bei einem Anmeldeamt hätte eingereicht werden können, das das EPA als IPEA bestimmt hat (Regel 59.1 b) PCT).

#### Voraussetzung 4: Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und der ISA

10. Das EPA, das schwedische oder das Österreichische Patentamt muß für die internationale Anmeldung als Internationale Recherchenbehörde tätig werden oder tätig geworden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT).

#### II. Einreichung des Antrags

11. Soll das EPA als IPEA tätig werden, so ist der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Formblatt PCT/IPEA/401) **unmittelbar beim EPA, vorzugsweise in München**, unter folgender Anschrift **einzureichen**:

**Europäisches Patentamt, D-80298 München [Fax-Nr. (+49-89)2399-8787]**

ter II PCT (Norway) and the later applicant is a national of a State bound by Chapter II PCT (France).

#### Example 4:

Taking the same situation as under Example 3, except that the new applicant is a Spanish citizen, there is no entitlement to file a demand because condition 1 is not fulfilled.

#### Condition 3: Correlation between the EPO as IPEA and the receiving Office

9. The EPO must have been specified as an IPEA by that receiving Office with which the international application has been filed (Art. 3(2) of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT).

Where the international application has been filed with the International Bureau in accordance with Rule 19.1 (a)(iii) PCT, the EPO shall be the competent IPEA if having regard to the nationality or residence of at least one of the applicants, the international application could have been filed with a receiving Office which has specified the EPO in that capacity (Rule 59.1(b) PCT).

#### Condition 4: Correlation between the EPO as IPEA and the ISA

10. The EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office must be acting or must have acted as the International Searching Authority for the international application (Art. 3(2) of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT).

#### II. Filing of the demand

11. If the EPO is to be used as the IPEA, the demand for international preliminary examination (Form PCT/IPEA/401) **must be submitted to the EPO directly, preferably at Munich**, to the following address:

**The European Patent Office, D-80298 Munich, Fax No. (+49-89) 2399-8787.**

auprès de l'OEB, étant donné que la demande internationale avait été déposée auprès d'un office récepteur d'un Etat lié par le chapitre II du PCT (Norvège) et que le déposant ultérieur est bien un ressortissant d'un Etat lié par le chapitre II du PCT (France).

#### Exemple 4:

La situation étant la même que dans l'exemple 3, à la différence près que le déposant ultérieur est un citoyen espagnol, une demande d'examen ne peut pas être valablement déposée, étant donné que la condition n° 1 n'est pas remplie.

#### 3<sup>e</sup> condition : relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'office récepteur

9. Il faut que l'OEB ait été désigné comme IPEA compétente par l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée (art. 3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT).

Lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international conformément à l'article 19.1.a)iii) PCT, l'OEB est IPEA compétente si, compte tenu de la nationalité ou du domicile d'au moins un des déposants, la demande internationale aurait pu être déposée auprès d'un office récepteur ayant désigné l'OEB à cet effet (règle 59.1.b) PCT).

#### 4<sup>e</sup> condition: relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'administration chargée de la recherche internationale

10. L'OEB, l'Office suédois ou l'Office autrichien des brevets doivent agir ou avoir agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale pour la demande internationale (art. 3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT).

#### II. Production de la demande d'examen préliminaire international

11. Si l'OEB est choisi comme IPEA, la demande d'examen préliminaire international (Form PCT/IPEA/401) **doit être présentée directement à l'OEB, de préférence à Munich**, à l'adresse suivante :

**Office européen des brevets, D-80298 Munich, Fax: (+49-89)2399-8787.**

12. Beim EPA als IPEA eingereichte Unterlagen müssen das internationale Aktenzeichen und deutlich den Vermerk "Kapitel II PCT" tragen. Für Unterlagen, die das Verfahren nach Kapitel II betreffen, stellt das EPA kostenlos spezielle Etiketten zur Verfügung. Es wird dringend empfohlen, auf jeder Unterlage ein solches Etikett anzubringen, bevor sie dem EPA übersandt oder bei ihm eingereicht wird.

13. Soll der Eintritt in die regionale/nationale Phase gemäß Artikel 39(1) a) PCT bis zum Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätstag aufgeschoben werden (beim EPA 31 Monate- Regel 104b(1) EPU), so **muß der Antrag innerhalb von 19 Monaten nach dem Prioritätstag eingehen**. Anmelder, die einen Antrag stellen wollen, sollten dies rechtzeitig tun; oft werden nämlich die Anträge erst kurz vor Ablauf der 19 Monate eingereicht, und es stellt sich dann heraus, daß das EPA nicht die zuständige IPEA ist oder daß der Antrag Mängel aufweist. In diesen Fällen kann der Anmelder oft nicht mehr so rechtzeitig benachrichtigt werden, daß er die Frist von 19 Monaten noch einhalten kann. Es empfiehlt sich daher, eine in letzter Minute erfolgte Antragstellung per Fax vorzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben ist nicht erforderlich, es sei denn, das EPA verlangt dies, weil die Qualität des so übermittelten Schriftstücks mangelhaft ist (Regel 92.4 b) PCT und Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992, siehe ABI. EPA 1992, 306, Nr. 4).

14. Geht der Antrag nach Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag beim EPA ein, so unterrichtet dieses den Anmelder hiervon unverzüglich. Es teilt ihm ferner mit, daß der Antrag keinen Aufschub des Eintritts in die regionale/nationale Phase bewirkt. In diesem Fall sind alle in Artikel 22 PCT für den Eintritt in die regionale/nationale Phase vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen innerhalb von 20 Monaten nach dem Prioritätstag (beim EPA 21 Monate - Regel 104b(1) EPU) vorzunehmen.

### III. Sprache des Antrags

15. Beim EPA als IPEA eingereichte Anträge sind in der **Sprache der internationalen Anmeldung** (Deutsch, Englisch, Französisch) oder in der Sprache der Veröffentlichung zu stellen, wenn diese Englisch war (Regel 55 PCT).

12. Documents submitted to the EPO as IPEA should carry the international application number and should be clearly marked "PCT Chapter II". The EPO provides free of charge identifying labels for documents pertaining to the Chapter II procedure and it is strongly recommended that one of these labels be affixed to every document before it is sent to or filed with the EPO.

13. If entry into the regional/national phase is to be postponed to 30 months from the priority date as per Article 39(1)(a) PCT (31 months in the EPO - Rule 104b(1) EPC), the demand **must be received within 19 months of the priority date**. Applicants who intend to file a demand should do so in good time, as it often happens that demands are filed very shortly before the expiry of 19 months but either the EPO is not the competent IPEA or the demand is defective. In such a case it may be impossible to advise the applicant of this in time to allow him to meet the 19-month time limit. It is therefore recommended that last-minute demands be filed by fax. No confirmation is required except upon invitation of the EPO where the document so communicated is of inferior quality (Rule 92.4(b) PCT and Notice from the EPO dated 2 June 1992, see OJ EPO 1992, 306, item 4).

14. If the demand is received after 19 months from the priority date the EPO will promptly inform the applicant. It will also inform him that the demand will not have the effect of postponing entry into the regional/national phase. In this case all of the procedural steps under Article 22 PCT for entry into the regional/national phase must be completed within 20 months of the priority date (21 months before the EPO - Rule 104(b)(1) EPC).

### III. Language of the demand

15. Demands submitted to the EPO as IPEA shall be in the **language of the international application** (English, French, German) or in the language of publication, if this was English (Rule 55 PCT).

12. Les documents soumis à l'OEB en tant qu'IPEA doivent porter le numéro de la demande internationale le ainsi que, de manière bien visible, la mention "Chapitre II du PCT". L'OEB fournit gratuitement des étiquettes d'identification destinées aux documents se rapportant à la procédure selon le chapitre II du PCT, et il est vivement recommandé d'apposer une telle étiquette sur tout document avant de l'adresser ou de le déposer à l'OEB.

13. Si le déposant souhaite que l'entrée dans la phase régionale/nationale soit reportée à 30 mois à compter de la date de priorité en vertu de l'article 39.1)a) PCT (31 mois pour l'entrée dans la phase européenne - règle 104ter(1) CBE), la demande d'examen préliminaire **doit être reçue avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité**. Il est recommandé aux déposants de présenter la demande d'examen en temps utile, vu qu'il arrive fréquemment que des demandes d'examen soient présentées en dernière minute, et que, si l'OEB n'est pas l'IPEA compétente ou si la demande contient des irrégularités, il soit impossible de le notifier au déposant en temps voulu pour qu'il puisse respecter le délai de 19 mois. Il est donc recommandé de présenter les demandes de dernière minute par téléfax. Une confirmation écrite du téléfax n'est pas exigée, à l'exception des cas où l'OEB invite le déposant à le faire, si la qualité du document ainsi transmis est insuffisante (règle 92.4.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB du 2 juin 1992, cf. JO OEB 1992, 306, point 4).

14. Si la demande d'examen est reçue après le délai de 19 mois à compter de la date de priorité, l'OEB le notifiera rapidement au déposant. L'OEB l'informerait également que la demande d'examen n'aura pas pour effet de reporter l'entrée dans la phase régionale/nationale. Dans ce cas, tous les actes visés à l'article 22 PCT en vue de l'entrée dans la phase régionale/nationale doivent être effectués dans les 20 mois à compter de la date de priorité (21 mois pour les actes devant l'OEB, règle 104ter(1) CBE).

### III. Langue de la demande d'examen préliminaire international

15. Les demandes d'examen préliminaire présentées à l'OEB en tant qu'IPEA doivent être rédigées dans **la langue de la demande internationale** (allemand, anglais, français) ou dans la langue de publication s'il s'agit de l'anglais (règle 55 PCT).

Der Schriftverkehr mit dem EPA als IPEA kann (**außer** im Fall von Änderungen der Anmeldung) in Deutsch, Englisch oder Französisch geführt werden (Regel 92.2 b) PCT und Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18. Juni 1993, ABI. EPA 1993, 540).

#### IV. Vertretung

16. Anmeldern, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat besitzen, wird dringend empfohlen, einen **beim EPA zugelassenen Vertreter** zu bestellen, an den sich das Amt bei dringenden Problemen wenden kann. Nähere Einzelheiten zur Vertretung vor der IPEA sind insbesondere Regel 90.1 d) PCT und dem "PCT-Leitfaden für Anmelder", Bd. I, Nrn. 267 - 271, zu entnehmen.

Will der Anmelder oder der für die internationale Phase nach Kapitel I PCT bestellte Anwalt für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung einen beim EPA zugelassenen Vertreter bestellen, so kann er dies entweder durch Unterzeichnung des Antrags oder durch Unterzeichnung und Einreichung einer gesonderten Vollmacht tun (Regel 90.1 d) und 90.4 PCT).

#### V. Unterzeichnung des Antrags

17. Der Antrag muß vom Anmelder oder seinem Anwalt unterzeichnet sein. Bei mehreren Anmeldern kann ein gemeinsamer Anwalt oder Vertreter für diese unterzeichnen (Regel 53.2 b), 53.8, 90.3 PCT).

#### VI. Auswahl von Staaten

18. Es können nur Vertragsstaaten ausgewählt werden, **die in der internationalen Anmeldung bestimmt worden sind und für die Kapitel II PCT verbindlich ist** (Art. 31(4) PCT).

19. Mit dem bereits vorgedruckten Kreuz im Feld Nr. V des Antragsformulars PCT/IPEA/401 werden alle auswählbaren Bestimmungsstaaten ausgewählt; der Anmelder kann jedoch Staaten ausschließen, die er nicht auswählen will.

20. Obwohl CH/LI, ES und GR nicht ausgewählt werden können, gilt die Frist nach Artikel 39 (1) PCT und Regel 104b (1) EPÜ (31 Monate nach dem Prioritätstag) für den Eintritt in die regionale europäische Phase auch für diese Staaten, wenn sie für ein europäisches Patent bestimmt worden sind, sofern **mindestens ein** weiterer für ein europäisches Patent

Correspondence (**not** amendments to the application) may be addressed to the EPO as IPEA in English, French or German (Rule 92.2(b) PCT and Notice of the President of the EPO dated 18 June 1993, OJ EPO 1993, 540).

#### IV. Representation

16. It is strongly recommended that applicants who do not have their residence or place of business in one of the EPC Contracting States appoint a **professional representative before the EPO**, who can be contacted to deal with any urgent problems which may arise. For general information on representation before the IPEA see in particular Rule 90.1(d) PCT and the PCT Applicant's Guide, Vol. I, paras. 267-271.

If the applicant or agent appointed for the international phase under Chapter I PCT wishes to appoint a professional representative before the EPO for the purpose of the international preliminary examination, he may do so either by signing the demand or by signing and filing a separate power of attorney (Rules 90.1(d) and 90.4 PCT).

#### V. Signature of the demand

17. The demand must be signed by the applicant or his agent. If there is more than one applicant, a common agent or common representative may sign on their behalf (Rules 53.2(b), 53.8, 90.3 PCT).

#### VI. Election of States

18. Only Contracting States **designated in the international application and bound by Chapter II PCT** may be elected (Art. 31(4) PCT).

19. A pre-crossed box (No. V) in the Demand Form PCT/IPEA/401 provides for election of all eligible States which have been designated, but the applicant has the possibility of excluding any States he does not wish to elect.

20. Although CH/LI, ES and GR cannot be elected, the time limit under Article 39(1) PCT and Rule 104b(1) EPC (31 months from the priority date) for entry into the regional European phase also applies to these States if they have been designated for a European patent, provided **at least one** other EPC Contracting State designated for a European

Toute correspondance (mais **non** les modifications de la demande internationale) peut être adressée en allemand, en anglais ou en français à l'OEB en tant qu'IPEA (règle 92.2.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB, en date du 18 juin 1993, cf. JO OEB 1993, 540).

#### IV. Représentation

16. Il est fortement recommandé aux déposants n'ayant pas leur domicile ou siège d'activité dans l'un des Etats contractants de la CBE de désigner **un mandataire agréé près l'OEB**, qui pourra être contacté afin d'intervenir pour tout problème urgent. Pour plus d'informations concernant la représentation devant l'IPEA, voir, en particulier, la règle 90.1.d) PCT et le PCT-Guide du déposant, Volume I, paragraphes 267-271.

Si le déposant ou le représentant désigné pour la phase internationale selon le chapitre I du PCT souhaite désigner un mandataire agréé près l'OEB aux fins de l'examen préliminaire international, il peut le faire soit en signant la demande d'examen préliminaire, soit en signant et produisant un pouvoir distinct (règles 90.1.d) et 90.4 PCT).

#### V. Signature de la demande

17. La demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou son mandataire. S'il y a plusieurs déposants, un mandataire ou représentant commun peut signer en leur nom (règles 53.2.b), 53.8, 90.3 PCT).

#### VI. Election d'Etats

18. Seuls les Etats contractants **désignés dans la demande internationale qui sont liés par le chapitre II du PCT** peuvent être élus (art. 31.4) PCT).

19. Une case précochée (N° V) du formulaire de demande PCT/IPEA/401 prévoit l'élection de tous les Etats éligibles qui ont été désignés; le déposant a cependant la possibilité d'exclure le ou les Etats qu'il ne désire pas élire.

20. Bien que CH/LI, ES et GR ne puissent pas être élus, le délai prévu à l'article 39.1) PCT et à la règle 104ter (1) CBE (31 mois à compter de la date de priorité) pour l'entrée en phase régionale européenne s'applique également à l'égard de ces Etats s'ils ont été désignés aux fins de l'obtention d'un brevet européen, sous réserve **qu'au moins un autre**

bestimmter EPÜ-Vertragsstaat vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag ausgewählt worden ist. Sind diese Staaten für ein nationales Patent bestimmt worden, so gilt selbstverständlich die Frist nach Artikel 22 PCT, d. h. 20 Monate nach dem Prioritätstag.

### VII. Grundlage für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

21. Der Anmelder sollte in Feld Nr. IV des Antragsformulars PCT/IPEA/401 angeben (Regel 53.9 PCT), welche Unterlagen der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legen sind: die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruchsänderungen nach Artikel 19 PCT oder andere Änderungen nach Artikel 34 PCT.

### VIII. Gebühren

22. Zwei Gebühren sind zu entrichten:

- a) die **Bearbeitungsgebühr** und
- b) die **Gebühr für die vorläufige Prüfung**

Beide Gebühren sind **an das EPA zu entrichten** und zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags fällig.

23. Der geltende Betrag dieser Gebühren<sup>5</sup> in den Währungen aller EPÜ-Vertragsstaaten ist jeweils der neuesten Ausgabe des Amtsblatts des EPA, Abschnitt "GEBÜHREN", zu entnehmen. Dieser Abschnitt enthält regelmäßig auch Hinweise für die Zahlung von Gebühren usw. (siehe auch PCT Newsletter<sup>6</sup>).

Die Anmelder werden dringend gebeten, das dem Antragsformular als Anlage beigefügte **Gebührenberechnungsblatt** (PCT/IPEA/401 Anlage) zu verwenden.

24. Werden die Gebühren bei Antragstellung nicht in voller Höhe entrichtet, so teilt das EPA dem Anmelder mit, daß er den fehlenden Betrag noch innerhalb eines Monats entrichten kann. Andernfalls gilt der Antrag **als nicht gestellt**. Dadurch wird natürlich die internationale Anmeldung in den im Antrag aus-

patent has been elected before the expiry of 19 months from the priority date. Naturally, if these States have been designated for a national patent, the time limit under Article 22 PCT, 20 months from the priority date, is applicable.

### VII. Basis for commencement of international preliminary examination

21. The applicant should indicate in Box IV of the Demand Form PCT/IPEA/401 (Rule 53.9 PCT) on the basis of which documents the preliminary examination should start: international application as originally filed, amendments of claims under Article 19 PCT or amendments under Article 34 PCT (other than amendments under Article 19 PCT).

### VIII. Fees

22. Two fees are payable:

- (a) the **handling fee**, and
- (b) the **preliminary examination fee**.

Both fees are **payable to the EPO** and are due on submitting the demand.

23. For the current rates of these fees<sup>5</sup> in all the currencies of the EPC Contracting States please refer to the latest issue of the OJ EPO, Section "FEES". This section also regularly gives guidance as to the methods of paying fees, etc. (see also PCT Newsletter<sup>6</sup>).

Applicants are urged to use the **Fee Calculation Sheet** annexed to the Demand Form (PCT/IPEA/401 Annex).

24. If the fees are not paid in full on filing the demand the EPO will notify the applicant that he may pay the outstanding amount within one month failing which the demand will be considered **as not submitted**. This will naturally prejudice the international application in the States elected in the demand if the applicant has

Etat partie à la CBE désigné aux fins de l'obtention d'un brevet européen ait été élu avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité. Si ces Etats ont été désignés pour un brevet national, il est bien évident que le délai prévu à l'article 22 PCT, soit 20 mois à compter de la date de priorité, s'applique.

### VII. Base pour le commencement de l'examen préliminaire international

21. Le déposant doit indiquer au cadre IV du formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401) les documents sur la base desquels il souhaite que l'examen préliminaire commence (règle 53.9 PCT): la demande internationale telle que déposée, les modifications des revendications conformément à l'article 19 PCT ou les amendements conformément à l'article 34 PCT (autres que ceux présentés conformément à l'article 19 PCT).

### VIII. Taxes

22. Deux sortes de taxes doivent être acquittées :

- a) la **taxe de traitement et**
- b) la **taxe d'examen préliminaire**

Ces deux taxes sont **payables à l'OEB** et sont dues lors de la présentation de la demande d'examen.

23. Pour ce qui est du montant de la taxe de traitement et de celui de la taxe d'examen préliminaire international dans toutes les monnaies des Etats parties à la CBE, il y a lieu de se reporter au dernier numéro du JO OEB, rubrique TAXES<sup>5</sup>). Cette rubrique fournit également des indications concernant les modalités de paiement, etc. (cf. aussi PCT Newsletter<sup>6</sup>).

Les déposants sont instamment invités à utiliser la **feuille de décompte des taxes** jointe en annexe au formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401 Annexe).

24. Si les taxes dues ne sont pas intégralement acquittées en temps utile, l'OEB notifie au déposant qu'il peut payer la fraction manquante dans un délai d'un mois, à défaut de quoi la demande d'examen sera considérée comme **n'ayant pas été présentée**. Cela sera bien entendu préjudiciable à la demande interna-

<sup>5</sup> Die derzeit geltenden Beträge sind in ABI. EPA 1994, 342 aufgeführt.

<sup>6</sup> Im Abonnement erhältliche Veröffentlichung der WIPO

<sup>5</sup> The present rates appear in OJ EPO 1994, 342.

<sup>6</sup> WIPO publication available by subscription.

<sup>5</sup> Les montants actuels figurent au JO OEB 1994, 335.

<sup>6</sup> Publication de l'OMPI, accessible par abonnement.

gewählten Staaten in Frage gestellt, wenn der Anmelder die für den Eintritt in die nationale/regionale Phase vorgeschriebenen Handlungen nicht innerhalb der Frist nach Artikel 22 PCT (20 Monate nach dem Prioritätstag) vorgenommen hat.

25. Da das EPA mit der internationalen vorläufigen Prüfung erst beginnen kann, wenn die Gebühren eingegangen sind, verkürzt sich bei verspäteter oder unvollständiger Gebühreuzahlung die für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) zur Verfügung stehende Zeit. Der Anmelder sollte dies daher im eigenen Interesse vermeiden.

### IX. Mängel im Antrag

26. Weist der Antrag Mängel nach Regel 60.1 a) PCT auf, so fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung zu beheben; diese Frist kann verlängert werden. Geht die Berichtigung fristgerecht ein, so gilt der Antrag als zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einreichung eingegangen, **sofern** er in der eingereichten Fassung die Angabe wenigstens eines ausgewählten PCT-Vertragsstaates enthält, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, und den Anmelder und die internationale Anmeldung hinreichend kennzeichnet. Sind diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, so gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt eingegangen, zu dem das EPA die Berichtigung erhalten hat.

Die häufigsten Mängel bestehen darin, daß bei mehreren Anmeldern nicht alle im Antrag angegeben werden und daß bei Einreichung des Antrags die fälligen Gebühren nicht entrichtet werden.

### X. Erster schriftlicher Bescheid

27. Werden gegen die Anmeldung keine Einwände wegen mangelnder Neuheit, erfinderischer Tätigkeit, gewerblicher Anwendbarkeit oder anderer in Regel 66.2.a) PCT genannter Gründe erhoben, so wird der IPER (Formblatt PCT/IPEA/409) sofort erstellt.

Gibt es Beanstandungen, so wird vom EPA im allgemeinen nur ein einziger schriftlicher Bescheid erlassen (Formblatt PCT/IPEA/408). Darin wird dem Anmelder eine Frist zur Stellungnahme gesetzt, die in der Regel drei Monate beträgt, aber verlängert

not performed, within the time limit under Article 22 PCT (20 months from the priority date), the prescribed acts for entry into the national/regional phase.

25. Since the EPO will only begin the international preliminary examination when the fees have been received, late or incomplete payments reduce the time available for establishment of the international preliminary examination report (IPER) and should be avoided in the applicant's own interest.

### IX. Defects in the demand

26. If there are defects in the demand referred to in Rule 60.1(a) PCT the EPO will invite the applicant to correct them within one month (extendable) of the date of the invitation. Provided the correction is received on time the demand is considered as if it had been received on the actual filing date **provided** the demand as submitted contained at least the election of one PCT Contracting State bound by PCT Chapter II and allowed the applicant and the international application to be identified. If these two conditions are not fulfilled then the demand is considered to have been filed on the date of receipt of the corrections.

The most frequent defects concern failure to indicate in the demand all applicants, where there is more than one, and failure to pay the fees due on filing the demand.

### X. First written opinion

27. If there are no objections to the application on grounds of novelty, inventive step or industrial applicability, or on any of the other grounds mentioned in Rule 66.2(a) PCT, the IPER (Form PCT/IPEA/409) is established immediately.

If there are objections, generally one written opinion will be issued by the EPO (Form PCT/IPEA/408). This will set a time limit for the applicant's response, normally three months, which may be extended provided the extension is requested before expiry

tionale dans les Etats élus dans la demande d'examen si le déposant n'a pas effectué dans le délai selon l'article 22 PCT (20 mois à compter de la date de priorité pour les actes prescrits) l'entrée dans la phase nationale/régionale.

25. Etant donné que l'OEB ne peut entreprendre l'examen préliminaire international qu'à partir du moment où le paiement des taxes a été enregistré, un paiement tardif ou insuffisant écourte le délai disponible pour établir le rapport d'examen préliminaire international, ce que le déposant devrait éviter.

### IX. Irrégularités dans la demande d'examen

26. Si la demande d'examen contient les irrégularités visées à la règle 60.1.a) PCT, l'OEB invite le déposant à les corriger dans un délai d'un mois (prorogeable) à compter de la date de l'invitation. Sous réserve que les corrections soient reçues dans ce délai, la demande d'examen est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, **à condition que**, telle qu'elle a été présentée, elle permette d'identifier le déposant et la demande internationale et qu'elle contienne au moins l'élection d'un Etat partie au PCT lié par le chapitre II du PCT. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la demande d'examen est alors considérée comme ayant été présentée à la date de réception des corrections.

Les irrégularités les plus fréquentes sont l'absence d'indication de tous les déposants dans la demande d'examen en cas de pluralité de déposants et le non-paiement des taxes dues lors de la présentation de la demande d'examen.

### X. Première opinion écrite

27. S'il n'y a pas d'objections à l'encontre de la nouveauté, de l'activité inventive ou de l'application industrielle, ou encore d'autres situations visées à la règle 66.2.a) PCT, concernant la demande internationale, le rapport d'examen préliminaire international (IPER) est établi immédiatement (Form PCT/IPEA/409).

Dans le cas contraire, l'OEB émet généralement une opinion écrite (Form. PCT/IPEA/408) dans laquelle il fixe au déposant un délai, en principe de trois mois, pour envoyer sa réponse; ce délai peut être prorogé à condition que sa prolongation soit

werden kann, wenn vor Ablauf der im Bescheid festgesetzten Frist eine Verlängerung beantragt wird und bis zur Erstellung des IPER noch genügend Zeit für eine Verlängerung ist (Regel 69.2 PCT).

28. Stellungnahmen, die nach Fristablauf eingehen, werden in der Regel nur berücksichtigt, wenn mit der Erstellung des IPER noch nicht begonnen worden ist (Regel 66.4bis PCT). Danach werden vom EPA als IPEA in der Regel keine weiteren Änderungen mehr berücksichtigt. Spätere Änderungen können bei Eintritt in die nationale/regionale Phase bei den ausgewählten Ämtern eingereicht werden<sup>7</sup>.

29. Will der Anmelder zum schriftlichen Bescheid nicht Stellung nehmen, so kann er dies dem EPA mitteilen. Das EPA kann jedoch nicht dafür garantieren, daß der IPER dann auch bevorzugt behandelt wird.

### XI. Erörterungen

30. Artikel 34 (2) a) PCT und Regel 66.6 PCT sehen formlose Rücksprachen zwischen dem Anmelder oder seinem Vertreter und dem für die Erstellung des IPER zuständigen Prüfer des EPA vor.

Insbesondere hat sich gezeigt, daß persönliche Gespräche vor Erstellung des IPER in vielen Fällen nützlich sind.

Ist ein Vertreter oder Anmelder an einer Rücksprache interessiert, so kann er dies in seiner Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid angeben oder den zuständigen Prüfer anrufen, dessen Name im Bescheid in dem Feld "Bevollmächtigter Bediensteter" genannt ist. Bei Terminvorschlägen für Gespräche ist zu berücksichtigen, daß das EPA den IPER in der Regel innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum absenden muß.

### XII. Einheitlichkeit der Erfindung

31. Ist das EPA als IPEA der Auffassung, daß die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist, so fordert es den Anmelder auf, entweder die Ansprüche einzuschränken, um so die Einheitlichkeit herzustellen, oder zusätzliche vorläufige Prüfungsgebühren zu entrichten, soweit die Erfindungen recherchiert worden sind (siehe Regel 66.1 e) PCT).

of the time limit set in the written opinion and there is sufficient time available to grant the extension before issuing the IPER (Rule 69.2 PCT).

28. Replies received after expiry of the time limit will normally only be considered if preparation of the IPER has not already begun (Rule 66.4bis PCT). After this no further amendment will normally be considered by the EPO as IPEA. Such amendments may be filed at the elected Offices when entering the national/regional phase<sup>7</sup>.

29. If the applicant does not intend to reply to a written opinion he may so inform the EPO. However, the EPO can give no guarantee that this will necessarily result in the IPER being given priority treatment.

### XI. Interviews

30. Article 34(2)(a) PCT and Rule 66.6 PCT allow for informal communication between the applicant or his representative and the EPO examiner responsible for preparing the IPER.

In particular, personal interviews before establishment of the IPER have often proved useful.

If a representative or applicant wishes an interview to be held he may indicate this in his reply to the written opinion or he may telephone the examiner responsible whose name is indicated in the box "authorized officer" in the written opinion. When proposing dates for interviews it should be kept in mind that the EPO must in normal cases despatch the IPER within 28 months of the priority date.

### XII. Unity of invention

31. Where the EPO as IPEA considers that the international application lacks unity of invention, it will invite the applicant either to restrict the claims in order to meet this requirement or, to the extent that the inventions have been searched (see Rule 66.1(e) PCT), to pay additional preliminary examination fees.

demandée avant l'expiration du délai fixé dans l'opinion écrite et qu'il reste suffisamment de temps pour accorder cette prorogation avant l'établissement du rapport d'examen (règle 69.2 PCT).

28. Les réponses reçues après l'expiration du délai ne seront en principe prises en considération que si la préparation de l'IPER n'a pas encore commencé (règle 66.4bis PCT), après quoi aucune autre modification ne sera, normalement, prise en considération par l'OEB en tant qu'IPEA. Ces modifications peuvent être déposées auprès des offices élus lors de l'entrée dans la phase nationale/régionale<sup>7</sup>.

29. Si le déposant n'a pas l'intention de répondre à une opinion écrite, il peut en aviser l'OEB. Toutefois l'OEB ne peut pas garantir que l'IPER sera alors traité en priorité.

### XI. Entrevues

30. L'article 34.2a) PCT et la règle 66.6 PCT autorise les communications officieuses entre le déposant ou son mandataire et l'examineur de l'OEB chargé de la préparation du rapport d'examen.

Les entrevues qui ont lieu avant l'établissement de l'IPER se sont souvent avérées utiles.

Si un mandataire ou un déposant souhaite une entrevue, il peut l'indiquer dans sa réponse à l'opinion écrite ou téléphoner à l'examineur compétent dont le nom figure dans la case "Fonctionnaire autorisé" de l'opinion écrite. En proposant des dates pour les entrevues, il convient de ne pas oublier que l'OEB doit, normalement, transmettre le rapport d'examen préliminaire dans un délai de 28 mois après la date de priorité.

### XII. Unité d'invention

31. Lorsque l'OEB en tant qu'IPEA estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il invite le déposant à limiter les revendications pour remplir cette condition ou à payer des taxes d'examen préliminaire additionnelles, dans la mesure dans laquelle les inventions ont fait l'objet d'une recherche internationale (cf. règle 66.1.e) PCT).

<sup>7</sup> Siehe Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt und ausgewähltem Amt nach dem PCT - Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992 und ABl. EPA 1994, 131.

<sup>7</sup> See the Information for PCT applicants concerning the time limits and procedural steps before the EPO as an elected State under the PCT - Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992 and OJ EPO 1994, 131.

<sup>7</sup> Cf. Information pour les déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure devant l'OEB en qualité d'office élu - supplément n° 1 au JO OEB 12/1992 et au JO OEB 1994, 131.

Im letzteren Fall kann der Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen (Regel 68.3 c) PCT), d. h. er bestreitet schriftlich die festgestellte mangelnde Einheitlichkeit. Der Widerspruch wird dann von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Überprüfungsstelle überprüft, die entweder dem Widerspruch stattgibt und die (vollständige oder teilweise) Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren anordnet oder die Entscheidung des Prüfers aufrechterhält. Im letzteren Fall wird der Anmelder zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr aufgefordert, wenn er wünscht, daß sein Widerspruch einer Beschwerdekammer des EPA zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Ergebnisses der Überprüfung zu entrichten und wird zurückerstattet, wenn dem Widerspruch in vollem Umfang stattgegeben wird (nähere Einzelheiten über die Durchführung des Widerspruchsverfahrens sind in ABI. EPA 1992, 547 veröffentlicht).

In the latter case the applicant may pay the additional fees under protest (Rule 68.3(c) PCT), that is to say he disputes, in writing, the finding of lack of unity. The protest will then be examined by a three-member EPO review panel which may either sustain the protest and order a refund of the additional fees (in whole or in part), or uphold the decision of the examiner. In the latter case the applicant will be invited to pay a protest fee if he wishes his protest to be referred for decision to an EPO Board of Appeal. The protest fee must be paid within one month of the review panel's notification and will be refunded if the protest is entirely upheld (full details on the operation of this procedure are published in OJ EPO 1992, 547).

Dans ce dernier cas, le déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve (règle 68.3.c) PCT), c'est-à-dire qu'il conteste par écrit la conclusion d'absence d'unité de l'invention. Une instance de réexamen composée de trois membres de l'OEB examine la réserve; soit elle fait droit à la réserve et ordonne le remboursement total ou partiel des taxes additionnelles, soit elle maintient le point de vue de l'examineur. Dans ce dernier cas, le déposant est invité à payer une taxe de réserve s'il désire porter l'affaire devant une chambre de recours de l'OEB. La taxe de réserve doit être acquittée dans le mois qui suit la notification de l'instance de réexamen et sera remboursée s'il est fait entièrement droit à la réserve (pour plus de détails, cf. JO OEB 1992, 547).

### **Gebührenermäßigung bei bestimmten Bestimmungsämtern/ausgewählten Ämtern, wenn das EPA als ISA oder IPEA tätig war<sup>1</sup>**

Das Europäische Patentamt ist kürzlich davon unterrichtet worden, daß das chinesische Patentamt auf die Prüfungsgebühr eine 20%ige Ermäßigung gewährt, wenn ein vom EPA erstellter internationaler Recherchenbericht vorliegt. Nachstehend sind diejenigen Ämter aufgeführt, die auf die Gebühren, die für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die nationale/regionale Phase gemäß Artikel 22 PCT bzw. Artikel 39 PCT zu entrichten sind, eine Ermäßigung gewähren, wenn das EPA als ISA oder IPEA tätig war.

#### **1. EPA**

Es wird keine ergänzende Recherche durchgeführt und auch keine Recherchegebühr erhoben, wenn das EPA, das Österreichische Patentamt oder das schwedische Patentamt als ISA tätig war.

Ist ein internationaler Recherchenbericht vom australischen Patentamt, vom chinesischen Patentamt, vom japanischen Patentamt, vom russi-

<sup>1</sup> Nähere Einzelheiten zu den Gebührenermäßigungen der nationalen Ämter und den geltenden Bedingungen sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, Band II zu entnehmen.

### **Fee reduction by certain designated/elected Offices where the EPO has acted as ISA or IPEA<sup>1</sup>**

The European Patent Office has recently been notified that the Chinese Patent Office will allow a 20% reduction of the examination fee where an international search report has been drawn up by the EPO. Below is a summary of those Offices which allow a reduction of the fees payable in respect of international applications entering the national/regional phase under Article 22 PCT or Article 39 PCT where the EPO has acted as ISA or IPEA.

#### **1. EPO**

No supplementary search is performed and no search fee is payable when the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office has acted as ISA.

A supplementary European search is performed at a 20% reduction as against the normal European search fee, where an international search

<sup>1</sup> For details of fee reductions by the national Offices and the applicable conditions, see PCT Applicant's Guide, Volume II.

### **Réduction des taxes accordée par certains offices désignés/élus lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou d'IPEA<sup>1</sup>**

Il a récemment été notifié à l'Office européen des brevets que l'Office chinois des brevets accordait une réduction de 20 % de la taxe d'examen lorsqu'un rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB. Sur la liste ci-dessous figurent les offices qui, lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou d'IPEA, accordent une réduction des taxes dues pour les demandes internationales entrant dans la phase nationale/régionale conformément à l'article 22 PCT ou à l'article 39 PCT.

#### **1. OEB**

Aucune recherche complémentaire n'est effectuée et aucune taxe de recherche n'est due lorsque l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets ont agi en qualité d'ISA.

Une recherche européenne complémentaire est effectuée avec une réduction de 20 % par rapport à la taxe normale de recherche euro-

<sup>1</sup> Les réductions des taxes accordées par les offices nationaux et les conditions d'application sont détaillées dans le PCT - Guide du déposant, volume II.