

INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Beschränkung der Zuständigkeit des EPA als PCT-Behörde¹**

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß das EPA Beschränkungen festgelegt hat, wonach es ab dem 1. März 2002 für bestimmte PCT-Anmeldungen nicht mehr als Internationale Recherchenbehörde (ISA) und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) tätig werden wird.¹

Den betroffenen Anmeldern wird dringend empfohlen, sorgfältig zu prüfen, ob eine konkrete Anmeldung unter diese Beschränkung fällt, bevor sie das EPA als ISA angeben bzw. einen Antrag beim EPA als IPEA einreichen.

Praktische Umsetzung

Mit PCT-Anmeldungen, für die der Anmelder das EPA als ISA angibt oder einen Antrag beim EPA als IPEA einreicht, obwohl es nicht mehr die zuständige ISA bzw. IPEA ist, wird in der Praxis wie folgt verfahren:

ISA/EPA

1. Das EPA prüft anhand der Recherchenexemplare von PCT/US- und PCT/IB-Anmeldungen (d. h. von PCT-Anmeldungen, die am oder nach dem 1. März 2002 beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) oder dem Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereicht werden), ob sie in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Dies geschieht unmittelbar nach Eingang des Recherchenexemplars (d. h. des Exemplars der internationalen Anmeldung, das vom Anmeldeamt an die ISA geschickt wird) im Rahmen der sogenannten Vorklassifizierung.

INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Information from the European Patent Office concerning limitations of the EPO's competence as a PCT authority¹**

It is recalled that the EPO has specified limitations concerning PCT applications for which, as from 1 March 2002, it will not act as International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA).¹

Applicants concerned are strongly advised to check carefully whether or not a given application falls under the limitation before they indicate the EPO as ISA or file a demand with the EPO as IPEA.

Practical arrangements

The following practical arrangements will be established with respect to PCT applications where the applicant indicates the EPO as ISA or files a demand with the EPO as IPEA although the EPO is no longer the competent ISA and/or IPEA:

ISA/EPO

1. The EPO will perform a competence check on search copies of PCT/US or PCT/IB applications (that is, PCT applications filed with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) or the International Bureau as receiving Office filed on or after 1 March 2002). This will be done immediately after receipt of the search copy (that is, the copy of the international application which is sent to the ISA by the receiving Office) within the framework of the so-called preclassification.

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Information de l'Office européen des brevets relative à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT¹**

Il est rappelé que l'OEB a défini des limitations concernant les demandes PCT pour lesquelles il n'agira plus, à partir du 1^{er} mars 2002, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)¹.

Les déposants concernés sont instamment invités à vérifier soigneusement si une demande donnée entre ou non dans le cadre de la limitation, avant de désigner l'OEB en tant qu'ISA ou de déposer une demande en désignant l'OEB en qualité d'IPEA.

Modalités pratiques

Les modalités pratiques ci-après concernent les demandes PCT, lorsque le déposant désigne l'OEB en tant qu'ISA ou dépose une demande en désignant l'OEB en tant qu'IPEA, bien que l'OEB ne soit plus l'ISA et/ou l'IPEA compétente :

ISA/OEB

1. L'OEB vérifie la compétence sur des copies de recherche de demandes PCT/US ou PCT/BI (à savoir les demandes PCT déposées auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) ou du Bureau international en qualité d'office récepteur) déposées à partir du 1^{er} mars 2002. Cette vérification intervient immédiatement après la réception de la copie de recherche (c'est-à-dire la copie de la demande internationale qui est envoyée à l'ISA par l'office récepteur) dans le cadre de la "préclassification".

¹ Siehe ABl. 1/2002, 52.

¹ See OJ 1/2002, 52.

¹ Cf. JO 1/2002, 52.

2. Stellt das EPA hierbei fest, daß es als ISA angegeben wurde, obwohl die Anmeldung unter die im ABI. 1/2002, 52 – 55² festgelegte Beschränkung fällt, so streicht es diese Angabe von Amts wegen und gibt das USPTO als zuständige ISA an.

3. Das EPA setzt den Anmelder, das IB und das USPTO hiervon in Kenntnis (mit einer Neufassung des Formblatts PCT/ISA/224) und leitet den als Recherchegebühr für die jeweilige Anmeldung erhaltenen Betrag an das USPTO weiter. (Eine Gebührenerstattung an den Anmelder ist nicht möglich, da dem EPA die erforderlichen Daten für eine solche Überweisung nicht zur Verfügung stehen.)

IPEA/EPA

4. Wird ein Antrag am oder nach dem 1. März 2002 beim EPA eingereicht, obwohl es gemäß der im ABI. 1/2002, 52 – 55² festgelegten Beschränkung nicht mehr für die internationale vorläufige Prüfung zuständig ist, so findet Regel 59.3 (f) PCT Anwendung.

5. Das EPA leitet den Antrag an das USPTO als zuständige IPEA weiter.

6. Das EPA setzt den Anmelder, das IB und das USPTO hiervon in Kenntnis (mit dem Formblatt PCT/IPEA/436) und erstattet dem Anmelder die für den Antrag entrichteten Gebühren.

Weitere Erläuterungen zur Anwendbarkeit der Beschränkungen

7. Die Beschränkungen, wonach das EPA für bestimmte PCT-Anmeldungen nicht mehr als ISA und/oder IPEA tätig wird, **finden auch Anwendung, wenn der Anmelder eine parallele europäische Direktanmeldung eingereicht oder parallel den Eintritt in die regionale Phase beim EPA beantragt hat**. Im übrigen sei darauf verwiesen, daß für Geschäftsmethoden in der Regel ohnehin keine europäische Recherche durchgeführt wird³.

2. Where the EPO finds that it was indicated as the ISA although the application falls under the limitation as specified in OJ 1/2002, 52–55², it will delete that indication and indicate the USPTO as the competent ISA ex officio.

3. The EPO will inform the applicant, the IB and the USPTO accordingly (via a new version of Form PCT/ISA/224) and transfer money received as the search fee in respect of the application to the USPTO. (Please note that a refund to the applicant is not possible because the data necessary for such a transfer is not available to the EPO.)

IPEA/EPO

4. Where, as from 1 March 2002, a demand is filed with the EPO although it is not competent for the international preliminary examination pursuant to the limitation as specified in the OJ 1/2002, 52–55², Rule 59.3(f) PCT applies.

5. The EPO will transmit the demand to the USPTO as the competent IPEA.

6. The EPO will inform the applicant, the IB and the USPTO accordingly (by Form PCT/IPEA/436) and refund any amount paid in respect of the demand to the applicant.

Further clarification concerning applicability of limitations

7. Note that the limitations concerning PCT applications for which the EPO will not act as ISA and/or IPEA **apply even if the applicant has filed a concurrent Euro-direct application or has requested concurrent regional phase entry before the EPO**. In addition, it should be noted that in the field of business methods, as a rule, no European search could be expected in any event³.

2. Si l'OEB constate qu'il a été désigné en qualité d'ISA, bien que la demande entre dans le cadre de la limitation telle que définie dans le JO 1/2002, 52–55², il supprime cette désignation et indique d'office l'USPTO en tant qu'ISA compétente.

3. L'OEB en informe le déposant, le BI et l'USPTO (via une nouvelle version du formulaire PCT/ISA/224) et transfère à l'USPTO l'argent perçu au titre de la taxe de recherche. (A noter que le déposant ne peut être remboursé, car l'OEB ne dispose pas des données nécessaires à ce type de transfert d'argent.)

IPEA/OEB

4. Si à partir du 1^{er} mars 2002, une demande est déposée auprès de l'OEB, alors que celui-ci n'est pas compétent pour l'examen préliminaire international conformément à la limitation telle que définie dans le JO 1/2002, 52–55², la règle 59.3f) PCT s'applique.

5. L'OEB transmet la demande à l'USPTO en tant qu'IPEA compétente.

6. L'OEB en informe le déposant, le BI et l'USPTO (via le formulaire PCT/ISA/436) et rembourse au déposant tout montant versé concernant la demande.

Autres informations relatives à l'applicabilité des limitations

7. Veuillez noter que les limitations concernant les demandes PCT, pour lesquelles l'OEB n'agit pas en qualité ISA et/ou d'IPEA, **s'appliquent même si le déposant a simultanément déposé une demande européenne directe ou requis une entrée dans la phase régionale devant l'OEB**. En tout état de cause, il convient aussi de préciser qu'en règle générale, aucune recherche européenne ne saurait être effectuée dans le domaine des méthodes commerciales³.

² Siehe auch PCT-Blatt 52/2001, Abschnitt IV (S. 24248 – 24250).

³ Siehe auch PCT Newsletter Nr. 9/2001, S. 5.

² See also PCT Gazette 52/2001, Section IV (pages 24248–24250).

³ See also the PCT Newsletter No. 9/2001, page 5.

² Cf. aussi Gazette du PCT 52/2001, Section IV (pages 24248–24250).

³ Cf. aussi la PCT Newsletter n° 9/2001, p. 5.