

INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Änderungen bei PCT-Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden**

Im Zuge der laufenden PCT-Reform treten zum 1. Januar 2004 mehrere von der PCT-Versammlung angenommene Änderungen in Kraft. Nachstehend werden die wichtigsten Änderungen im Überblick dargestellt, soweit sie das EPA als PCT-Behörde und Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt betreffen. Eine vollständige Übersicht über die geänderten Vorschriften ist im PCT Newsletter 10/2002 und 10/2003 sowie auf der Website der WIPO unter www.wipo.int zu finden.

Erweiterte internationale Recherche und internationale vorläufige Prüfung

Für alle ab dem 1. Januar 2004 eingereichten PCT-Anmeldungen gilt ein erweitertes internationales Recherchesystem. Neben dem heutigen internationalen Recherchenbericht (ISR) erstellt die Internationale Recherchenbehörde (ISA) auch einen "internationalen Recherchenbescheid", d. h. einen vorläufigen, nicht bindenden schriftlichen Bescheid zu den Fragen der Neuheit, der erfindrischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit (WO/ISA – Regel 43*bis* PCT). Das erweiterte internationale Recherchesystem unterliegt Kapitel I PCT. Der schriftliche Bescheid der ISA und der internationale Recherchenbericht werden gleichzeitig erstellt und danach dem Anmelder und dem Internationalen Büro der WIPO übermittelt; während der internationale Recherchenbericht aber zusammen mit der internationalen Anmeldung 18 Monate nach dem Prioritätsdatum veröffentlicht wird, wird der schriftliche Bescheid der ISA nicht veröffentlicht, sondern vom Internationalen Büro als "internationaler vorläufiger Bericht über die Patentierbarkeit" (IPRP nach Kapitel I – Regel 44*bis* PCT) an die Bestimmungsämter übermittelt, sofern ein Antrag nach Kapitel II PCT gestellt worden ist. Nach Ablauf von

INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Changes in respect of PCT applications filed as of 1 January 2004**

As part of the ongoing reform of the PCT a number of changes agreed upon by the PCT Assembly will take effect as from 1 January 2004. The most significant changes in so far as they affect the EPO as PCT Authority and designated or elected Office are summarised below. For a complete synopsis of the rule changes see PCT Newsletter 10/2002 and 10/2003 and WIPO website www.wipo.int.

Enhanced international search and preliminary examination

For all PCT applications filed as from 1 January 2004 an enhanced international search system will apply. Besides the current international search report (ISR), the International Searching Authority will issue an "international search opinion", i.e. a preliminary non-binding written opinion on the issues of novelty, inventive step and industrial applicability (WO/ISA – Rule 43*bis* PCT). The enhanced international search system is governed by Chapter I of the PCT. The WO/ISA will be prepared at the same time as the ISR for delivery to the applicant and the International Bureau of WIPO, however while the ISR will be published together with the international application at 18 months from the priority date, the WO/ISA will not be published; rather if no PCT Chapter II demand is filed, it will be communicated to the designated Offices by the International Bureau as an "international preliminary report on patentability" (IPRP Chapter I – Rule 44*bis* PCT); it will be made available for public inspection at 30 months from the priority date by the International Bureau (Rule 44*ter* PCT and Rule 94.1(b) PCT) and, subject to national law, by the designated Offices. In content the WO/ISA is

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Modifications concernant les demandes PCT déposées à compter du 1^{er} janvier 2004**

Dans le cadre de la réforme actuelle du PCT, un certain nombre de modifications approuvées par l'Assemblée du PCT entreront en vigueur le 1^{er} janvier 2004. Le résumé ci-dessous présente les principales modifications qui concernent l'OEB agissant en qualité d'administration PCT et d'Office désigné ou élu. Afin d'avoir une vue d'ensemble complète des modifications apportées, cf. les PCT Newsletter 10/2002 et 10/2003 ainsi que le site Internet de l'OMPI (www.wipo.int).

Système élargi de recherche internationale et d'examen préliminaire

Pour toutes les demandes PCT déposées à compter du 1^{er} janvier 2004, un système élargi de recherche internationale sera appliqué. Outre le rapport de recherche internationale actuel, l'administration chargée de la recherche internationale établira une "opinion de recherche internationale", c'est-à-dire une opinion écrite préliminaire et non contraignante portant sur les questions de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle (opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale – règle 43*bis* PCT). Le système élargi de recherche internationale sera régi par le chapitre I du PCT. L'opinion écrite et le rapport de recherche internationale seront établis simultanément en vue d'être remis au demandeur et au bureau international de l'OMPI, mais seul sera publié le rapport de recherche internationale, avec la demande internationale, 18 mois après la date de priorité ; plus précisément, si aucune demande d'examen préliminaire selon le chapitre II du PCT n'est déposée, l'opinion écrite sera transmise par le Bureau international aux offices désignés en tant que "rapport préliminaire international sur la brevetabilité" (chapitre I – règle 44*bis* PCT) ; elle sera mise à la disposition

30 Monaten ab dem Prioritätsdatum stellen ihn das Internationale Büro (Regeln 44ter und 94.1 b) PCT) und – vorbehaltlich der nationalen Rechtsvorschriften – die Bestimmungsbüro zur öffentlichen Einsicht bereit. Inhaltlich soll der schriftliche Bescheid der ISA in etwa dem derzeitigen eingehenden schriftlichen Bescheid nach Kapitel II PCT entsprechen (s. ABl. EPA 11/2001, S. 539).¹

Ziel dieses neuen Verfahrens ist es, einen Bericht einzuführen, der dem gegenwärtigen vorläufigen Prüfungsbericht ähnelt, aber zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt erstellt wird, so daß der Anmelder schneller beurteilen kann, ob er den Eintritt in die nationale/regionale Phase vollzieht. Der Anmelder hat jedoch weiterhin das Recht, einen Antrag nach Kapitel II PCT einzureichen. Die Frist für die Antragstellung beträgt 3 Monate ab Erlass des internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids der ISA oder 22 Monate ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft (Regel 54bis PCT). Während das Verfahren nach Kapitel I PCT keine Gelegenheit zum Dialog zwischen Anmelder und ISA bietet (bis auf die Möglichkeit, dem Internationalen Büro auf Wunsch "informelle" schriftliche Stellungnahmen vorzulegen, was in der Ausführungsordnung zum PCT jedoch nicht ausdrücklich vorgesehen ist), hat der Anmelder nach Artikel 34 sowie Regel 66.1 und 66.1bis PCT das Recht, in Reaktion auf den schriftlichen Bescheid der ISA innerhalb der gleichen Frist wie für die Antragstellung Gegenvorstellungen und/oder Änderungen einzureichen (siehe auch Regel 66.4bis PCT). Ein schriftlicher Bescheid, der vom EPA als ISA erstellt wurde, gilt als erster schriftlicher Bescheid nach Kapitel II PCT, wenn das EPA als IPEA fungiert. Ob vor Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) ein weiterer schriftlicher Bescheid ergeht, liegt ausschließlich im Ermessen des EPA. Der internationale vorläufige Prüfungsbericht wird weiterhin binnen 28 Monaten ab dem Prioritätsdatum erstellt (Regel 69 PCT) und vom Internationalen Büro nach Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum als "internationaler vorläufiger

intended to be similar to a current detailed written opinion under PCT Chapter II (see OJ EPO 11/2001, 539)¹.

The aim of this new procedure is to bring forward a report akin to the present preliminary examination report thus allowing the applicant to assess at a much earlier stage whether to proceed to national/regional phase entry. However, the applicant's right to file a PCT Chapter II demand remains intact. The time limit for filing a demand is 3 months from the issue of the ISR and WO/ISA or 22 months from the priority date whichever is later (Rule 54bis PCT). In contrast to the procedure under PCT Chapter I which provides no opportunity for dialogue between applicant and ISA (except the opportunity to present "informal" written comments to the International Bureau if so desired – no express provision for this is made in the PCT Regulations), the applicant has the right under Article 34 Rule 66.1 and Rule 66.1bis PCT to submit arguments and/or amendments in response to the WO/ISA within the same time limit as that for filing the demand (see also Rule 66.4bis PCT). A written opinion prepared by the EPO as ISA will be considered as first written opinion under PCT Chapter II before the EPO as IPEA. Whether a further written opinion is issued before establishment of the IPER is entirely at the discretion of the EPO. The IPER will continue to be established at around 28 months from the priority date (Rule 69 PCT) and will be communicated by the International Bureau to all elected Offices as an "international preliminary report on patentability Chapter II" (Rule 70 PCT) at 30 months from the priority date.

du public par le Bureau international 30 mois après la date de priorité (règle 44ter PCT et règle 94.1b) PCT) et, sous réserve des dispositions du droit national, par les offices désignés. Le contenu de l'opinion écrite sera similaire à celui d'une opinion écrite détaillée telle que prévue actuellement par le chapitre II du PCT (voir JO OEB 11/2001, 539)¹.

Cette nouvelle procédure vise à présenter un rapport proche de l'actuel rapport d'examen préliminaire et à permettre ainsi au déposant de déterminer, à un stade beaucoup plus précoce, s'il doit s'engager dans la phase nationale/régionale. Le déposant conserve toutefois le droit de déposer une demande d'examen préliminaire selon le chapitre II du PCT. La demande d'examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard : trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite ou 22 mois à compter de la date de priorité (règle 54bis PCT). Contrairement à la procédure prévue par le chapitre I du PCT, qui ne prévoit aucune possibilité de dialogue entre le déposant et l'administration chargée de la recherche internationale (à l'exception d'observations écrites "informelles" transmises facultativement au Bureau international – aucune disposition explicite sur ce point ne figure dans le règlement d'exécution du PCT), le déposant a le droit, en vertu de l'article 34, de la règle 66.1 et de la règle 66.1bis PCT, de présenter des arguments et/ou des modifications en réponse à l'opinion écrite, dans le même délai que pour le dépôt de la demande (cf. également la règle 66.4bis PCT). Une opinion écrite établie par l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale sera considérée comme une première opinion écrite au titre du chapitre II du PCT devant l'OEB en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international. L'OEB demeure libre de présenter une autre opinion écrite avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Ce dernier continuera d'être établi

¹ Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß das dort beschriebene rationalisierte Verfahren nach Kapitel II weiterhin auf internationale Anmeldungen Anwendung findet, die vor dem 1.1.2004 eingereicht wurden, selbst wenn der Antrag nach diesem Datum gestellt wird.

¹ Note however that the rationalised Chapter II procedure described therein will still apply to international applications filed before 1.1.2004 even if the demand is submitted after this date.

¹ Il convient toutefois de noter que la procédure [selon le chapitre II PCT] rationalisée, exposée dans ce communiqué, continuera de s'appliquer aux demandes internationales déposées avant le 1^{er} janvier 2004, même si la demande d'examen préliminaire international est présentée après cette date.

Bericht über die Patentierbarkeit nach Kapitel II" (Regel 70 PCT) an alle ausgewählten Ämter übermittelt.

généralement 28 mois après la date de priorité (règle 69 PCT) et sera transmis par le Bureau international à tous les offices élus 30 mois après la date de priorité, en tant que "rapport préliminaire international sur la brevetabilité chapitre II" (règle 70 PCT).

Rationalisiertes Bestimmungssystem

Im geänderten Bestimmungssystem ist vorgesehen, daß der Anmelder mit der Einreichung einer internationalen Anmeldung automatisch das komplette Paket sämtlicher nach dem PCT möglicher Bestimmungen einschließlich aller Schutzrechtsarten sowie des nationalen/regionalen Schutzes erhält, ohne daß er die Vertragsstaaten einzeln bestimmen muß (Regel 4.9 PCT). Das Recht auf Rücknahme einzelner Bestimmungen bleibt bestehen. Für die Benennung von Staaten als ausgewählte Staaten nach Kapitel II PCT wurde eine ähnliche Vorschrift eingeführt, d. h., mit der Einreichung eines Antrags gelten alle auswählbaren Staaten als ausgewählt (Regel 53.7 PCT).

Streamlined designation system

The revised designation system provides that on filing the international application the applicant obtains automatic all inclusive coverage of all designations available under the PCT including all types of protection and national/regional protection without the need to designate individual contracting states (Rule 4.9 PCT). The right to withdraw individual designations will remain. A similar provision for elections under PCT Chapter II has been introduced, ie all eligible states will be considered elected on filing a demand (Rule 53.7 PCT).

Rationalisation du système de désignation

Le système de désignation révisé prévoit que le déposant d'une demande internationale dispose d'une couverture automatique et générale de toutes les désignations possibles au titre du PCT, incluant tous les types de protection ainsi qu'une protection nationale/régionale, sans avoir besoin de désigner individuellement des Etats contractants (règle 4.9 PCT). Le droit de renoncer à certaines désignations demeure. Une disposition analogue a été introduite pour les élections au titre du chapitre II du PCT, à savoir que tous les Etats éligibles seront considérés comme élus lors du dépôt d'une demande (règle 53.7 PCT).

Pauschale internationale Anmeldegebühr

Die Grundgebühr und die Bestimmungsgebühren, die derzeit gelten, werden aufgehoben und durch eine pauschale internationale Anmeldegebühr ersetzt², in der die für jede Bestimmung vorgeschriebene Gebühr enthalten ist. Die pauschale internationale Anmeldegebühr wurde auf 1 400 CHF festgesetzt.

Flat international filing fee

The current basic fee and designation fees are to be abolished and replaced by a flat international filing fee² which will include the prescribed fee for every designation. The amount of the flat international filing fee has been set at CHF 1 400.

Taxe internationale de dépôt forfaitaire

La taxe de base et les taxes de désignation en vigueur actuellement vont être supprimées et remplacées par une taxe internationale de dépôt forfaitaire², qui comprendra la taxe prescrite pour chaque désignation. Le montant de la taxe internationale de dépôt forfaitaire a été fixé à 1 400 CHF.

Verzicht auf Vorlage der Anwaltsvollmachten

Gemäß der neuen Regel 90.5 c) PCT verzichtet das EPA auf das Erfordernis nach Regel 90.5 a) ii) PCT, daß eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht dem Antrag, dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder der gesonderten Mitteilung beizufügen ist. Ebenso verzichtet das EPA gemäß Regel 90.4 d) PCT auf das Erfordernis nach Regel 90.4 b) PCT, daß eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist.

Powers of attorney – waiver

The EPO will, pursuant to new Rule 90.5(c) PCT, waive the requirement under Rule 90.5(a)(ii) PCT that a copy of any general power of attorney be attached to the request, demand or separate notice. The EPO will also, pursuant to Rule 90.4(d) PCT, waive the requirement under Rule 90.4(b) PCT to submit a separate power of attorney.

Pouvoir général – renonciation

Conformément à la nouvelle règle 90.5 c) PCT, l'OEB renoncera à l'exigence visée à la règle 90.5 a) ii) PCT selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée. Conformément à la règle 90.4 d), l'OEB renoncera également à l'exigence visée à la règle 90.4 b) PCT selon laquelle il y a lieu de déposer un pouvoir séparé.

² Die Gebühr, die gegenwärtig für das 31. und für jedes weitere Blatt erhoben wird, bleibt bestehen.

² The current fee for each page in excess of 31 will remain.

² La taxe actuelle pour chaque page à compter de la 31^e est maintenue.