

## Internationale Verträge

### Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. November 2007 über die Zurücknahme von Vorbehalten nach dem PCT

1. Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000) steht mit den PCT-Bestimmungen, die das Europäische Patentamt (EPA) in Vorbehalten gegenüber dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) für mit dem EPÜ 1973 unvereinbar erklärt hat, im Einklang<sup>1</sup>. Dementsprechend hat das EPA das Internationale Büro davon in Kenntnis gesetzt, dass die folgenden Mitteilungen über die Unvereinbarkeit mit Inkrafttreten des EPÜ 2000 am 13. Dezember 2007 zurückgenommen werden:

- Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach Regel 4.10 d) PCT (Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung, die in einem oder für ein Mitglied der WTO eingereicht wurde, das nicht Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft ist), in Kraft seit 1. Januar 2000<sup>2</sup>;
- Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach den Regeln 26bis.3 j), 49ter.1 g) und 49ter.2 h) PCT (Wiederherstellung des Prioritätsrechts), in Kraft seit 1. April 2007<sup>3</sup>;
- Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach Regel 49.6 f) PCT (Wiedereinsetzung nach Versäumung der Vornahme der Handlungen für den Eintritt in die nationale Phase nach Artikel 22 PCT), in Kraft seit 1. Januar 2003<sup>4</sup>;

<sup>1</sup> Europäisches Patentübereinkommen 2000, angenommen vom Verwaltungsrat durch Beschluss vom 28. Juni 2001 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 1). Bezüglich der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens (Revisionsakte) siehe ABl. EPA 2001, Sonderausgaben Nrn. 1 und 4.

<sup>2</sup> PCT-Gazette 48/1999 vom 2. Dezember 1999, S. 14448.

<sup>3</sup> PCT-Gazette 05/2006 vom 2. Februar 2006, S. 3178.

<sup>4</sup> PCT-Gazette 05/2003, vom 30. Januar 2003, S. 2526.

## International treaties

### Notice from the European Patent Office dated 7 November 2007 concerning the withdrawal of reservations under the PCT

1. The revised European Patent Convention (EPC 2000) is consistent with the PCT provisions which the European Patent Office (EPO) has declared to be incompatible with the EPC 1973 in reservations notified to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO).<sup>1</sup> The EPO has accordingly informed the International Bureau that the following notifications of incompatibility are withdrawn as from entry into force of the EPC 2000 on 13 December 2007:

- notification of incompatibility under Rule 4.10(d) PCT (priority claim from an earlier application filed in or for any WTO Member not party to the Paris Convention), in force since 1 January 2000<sup>2</sup>;
- notification of incompatibility under Rules 26bis.3(j), 49ter.1(g) and 49ter.2(h) PCT (restoration of the right of priority), in force since 1 April 2007<sup>3</sup>;
- notification of incompatibility under Rule 49.6(f) PCT (reinstatement of rights after failure to perform the acts for entry into the national phase referred to in Article 22 PCT), in force since 1 January 2003<sup>4</sup>;

<sup>1</sup> European Patent Convention 2000, adopted by decision of the Administrative Council of 28 June 2001 (OJ EPO 2007, Special edition No. 1). For the Act revising the European Patent Convention (Revision Act), see OJ EPO 2001, Special editions Nos. 1 and 4.

<sup>2</sup> PCT Gazette 48/1999, p. 14448, dated 2 December 1999.

<sup>3</sup> PCT Gazette 05/2006, p. 3178, dated 2 February 2006.

<sup>4</sup> PCT Gazette 05/2003, p. 2526, dated 30 January 2003.

## Traités internationaux

### Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 7 novembre 2007, relatif au retrait de réserves au titre du PCT

1. La Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000) est conforme aux dispositions du PCT que l'Office européen des brevets (OEB) a déclarées incompatibles avec la CBE 1973 dans des réserves notifiées au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)<sup>1</sup>. L'OEB a donc informé le Bureau international de l'OMPI que les notifications d'incompatibilité suivantes sont retirées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 le 13 décembre 2007 :

- notification d'incompatibilité au titre de la règle 4.10.d) PCT (revendication de priorité d'une demande antérieure déposée dans ou pour tout membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris), en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2000<sup>2</sup> ;
- notification d'incompatibilité au titre des règles 26bis.3.j), 49ter.1.g) et 49ter.2.h) PCT (restauration du droit de priorité), en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> avril 2007<sup>3</sup> ;
- notification d'incompatibilité au titre de la règle 49.6.f) PCT (rétablissement des droits en cas d'inaccomplissement des actes relatifs à l'entrée dans la phase nationale visés à l'article 22 PCT), en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2003<sup>4</sup> ;

<sup>1</sup> Convention sur le brevet européen 2000, adoptée par décision du Conseil d'administration en date du 28 juin 2001 (JO OEB 2007, édition spéciale n° 1). Pour l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen (acte de révision), cf. JO OEB 2001, éditions spéciales n° 1 et 4.

<sup>2</sup> Gazette du PCT 48/1999, p. 14448, en date du 2 décembre 1999.

<sup>3</sup> Gazette du PCT 05/2006, p. 3178, en date du 2 février 2006.

<sup>4</sup> Gazette du PCT 05/2003, p. 2526, en date du 30 janvier 2003.

– Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach Regel 51*bis*.1 f) PCT (Erfordernis der Einreichung einer Übersetzung des Prioritätsbelegs nur in bestimmten Fällen), in Kraft seit 1. März 2001<sup>5</sup>;

– Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach den Regeln 20.8 a) und 20.8 b) PCT (Einbeziehung durch Verweis von fehlenden Bestandteilen oder Teilen), in Kraft seit 1. April 2007<sup>6</sup>.

2. Infolge der Zurücknahme der unter Nummer 1 genannten Mitteilungen über die Unvereinbarkeit sind die PCT-Bestimmungen, die bisher in den Verfahren vor dem EPA nicht anwendbar waren, ab 13. Dezember 2007 für das EPA bindend, wobei die nachstehenden Erfordernisse und Übergangsbestimmungen gebührend zu berücksichtigen sind:

**I. Regel 4.10 PCT – Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung, die in einem oder für ein Mitglied der WTO eingereicht wurde, das nicht Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft ist**

3. Regel 4.10 PCT ist auf internationale Anmeldungen anwendbar, die ab 13. Dezember 2007 eingereicht werden.

**II. Regeln 26*bis*.3, 49*ter*.1 und 49*ter*.2 PCT – Wiederherstellung des Prioritätsrechts**

4. Regel 26*bis*.3 PCT ist auf internationale Anmeldungen anwendbar, die ab 13. Dezember 2007 beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden, sowie auf Anmeldungen, die an diesem Datum beim EPA als Anmeldeamt anhängig sind, sofern die Frist von zwei Monaten ab dem Ablauf der Prioritätsfrist an diesem Datum noch nicht abgelaufen ist.

5. Die Regeln 49*ter*.1 und 49*ter*.2 PCT sind auf internationale Anmeldungen anwendbar, die ab 13. Dezember 2007 in die europäische Phase eintreten, sowie auf Anmeldungen, die vor diesem Datum in die europäische Phase eingetreten sind, sofern die Frist von zwei Monaten ab dem Ablauf der Prioritätsfrist an diesem Datum noch nicht abgelaufen ist.

– notification of incompatibility under Rule 51*bis*.1(f) PCT (requirement to furnish a translation of a priority document in certain circumstances only), in force since 1 March 2001;<sup>5</sup>

– notification of incompatibility under Rules 20.8(a) and 20.8(b) PCT (incorporation by reference of missing elements and parts), in force since 1 April 2007.<sup>6</sup>

2. Following withdrawal of the notifications of incompatibility referred to in point 1, those PCT provisions which were not applicable in the procedures before the EPO are binding on the EPO as from 13 December 2007, with due allowance for the requirements and transitional arrangements set out hereafter:

**I. Rule 4.10 PCT – priority claim from an application filed in or for a Member of the WTO not party to the Paris Convention**

3. Rule 4.10 PCT applies to international applications filed on or after 13 December 2007.

**II. Rules 26*bis*.3, 49*ter*.1 and 49*ter*.2 PCT – restoration of the right of priority**

4. Rule 26*bis*.3 PCT applies to international applications filed with the EPO as receiving Office on or after 13 December 2007 and to applications pending with the EPO as receiving Office on that date in so far as the time limit of two months from the date on which the priority period expired has not expired at that date.

5. Rules 49*ter*.1 and 49*ter*.2 PCT apply to international applications entering the European phase on or after 13 December 2007 and to such applications having entered the European phase before that date in so far as the time limit of two months after expiry of the priority period has not expired at that date.

– notification d'incompatibilité au titre de la règle 51*bis*.1.f) PCT (obligation de remettre une traduction du document de priorité uniquement dans certaines circonstances), en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mars 2001<sup>5</sup>;

– notification d'incompatibilité au titre des règles 20.8.a) et 20.8.b) PCT (incorporation par renvoi de parties ou d'éléments manquants), en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> avril 2007<sup>6</sup>.

2. Suite au retrait des notifications d'incompatibilité visées au point 1, les dispositions du PCT qui n'étaient pas applicables dans les procédures devant l'OEB lient l'OEB à compter du 13 décembre 2007, les exigences et les dispositions transitoires énumérées ci-après devant être dûment prises en considération :

**I. Règle 4.10 PCT – Revendication de priorité d'une demande déposée dans ou pour un membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris**

3. La règle 4.10 PCT s'applique aux demandes internationales déposées à partir du 13 décembre 2007.

**II. Règles 26*bis*.3, 49*ter*.1 et 49*ter*.2 PCT – Restauration du droit de priorité**

4. La règle 26*bis*.3 PCT s'applique aux demandes internationales déposées à partir du 13 décembre 2007 auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, ainsi qu'aux demandes en instance à cette date à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, dans la mesure où le délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité n'a pas expiré à cette date.

5. Les règles 49*ter*.1 et 49*ter*.2 PCT s'appliquent aux demandes internationales qui entrent dans la phase européenne à partir du 13 décembre 2007, ainsi qu'aux demandes internationales qui sont entrées dans la phase européenne avant cette date, dans la mesure où le délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité n'a pas expiré à cette date.

<sup>5</sup> PCT-Gazette 05/2001, vom 1. Februar 2001, S. 2024.

<sup>6</sup> PCT-Gazette 22/2006 vom 1. Juni 2006, S. 15986.

<sup>5</sup> PCT Gazette 05/2001, p. 2024, dated 1 February 2001.

<sup>6</sup> PCT Gazette 22/2006, p. 15986, dated 1 June 2006.

<sup>5</sup> Gazette du PCT 05/2001, p. 2024, en date du 1<sup>er</sup> février 2001.

<sup>6</sup> Gazette du PCT 22/2006, p. 15986, en date du 1<sup>er</sup> juin 2006.

6. Einem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Regel 26*bis*.3 oder 49*ter*.2 PCT kann das EPA als Anmelde- bzw. Bestimmungsamt nur stattgeben, wenn der Rechtsverlust trotz Beachtung der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt eingetreten ist (Erfordernis der "gebotenen Sorgfalt") (Regeln 26*bis*.3 i) und 49*ter*.2 g) PCT).

7. Für einen Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Regel 26*bis*.3 oder 49*ter*.2 PCT ist eine Gebühr zu entrichten (Artikel 2 Nr. 13 der Gebührenordnung; Regeln 26*bis*.3 d) und 49*ter*.2 d) PCT).

### III. Regel 49.6 PCT – Wiedereinsetzung nach Versäumung der Vornahme der Handlungen nach Artikel 22 PCT

8. Regel 49.6 PCT ist auf internationale Anmeldungen anwendbar, die ab 13. Dezember 2007 in die europäische Phase eintreten, sowie auf Anmeldungen, die vor diesem Datum in die europäische Phase eingetreten sind, sofern die Frist nach Regel 49.6 b) PCT an diesem Datum noch nicht abgelaufen ist.

9. Einem Antrag auf Wiedereinsetzung nach Regel 49.6 PCT kann das EPA als Bestimmungsamt nur stattgeben, wenn der Rechtsverlust trotz Beachtung der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt eingetreten ist (Erfordernis der "gebotenen Sorgfalt") (Regel 49.6 a) PCT).

10. Für einen Antrag auf Wiedereinsetzung nach Regel 49.6 PCT ist eine Gebühr zu entrichten (Artikel 2 Nr. 13 der Gebührenordnung; Regel 49.6 d) i) PCT).

### IV. Regel 51*bis*.1 e) PCT – Einreichung einer Übersetzung des Prioritätsbelegs

11. Regel 51*bis*.1 e) PCT ist auf internationale Anmeldungen anwendbar, die ab 13. Dezember 2007 in die europäische Phase eintreten. Für Anmeldungen, die an diesem Datum bereits in die europäische Phase eingetreten sind, wird auf die Mitteilung des EPA vom 20. September 2007 (ABI. EPA 2007, 504, Punkt 5), verwiesen.

6. A request for restoration of the right of priority under Rules 26*bis*.3 or 49*ter*.2 PCT may be granted by the EPO, as receiving Office or designated Office respectively, only if the loss of rights occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken ("due care" requirement) (Rules 26*bis*.3(i) and 49*ter*.2(g) PCT).

7. A request for restoration of the right of priority under Rules 26*bis*.3 or 49*ter*.2 PCT is subject to the payment of a fee (Article 2.13 of the Rules relating to Fees; Rules 26*bis*.3(d) and 49*ter*.2(d) PCT).

### III. Rule 49.6 PCT – reinstatement of rights after failure to perform the acts referred to in Article 22 PCT

8. Rule 49.6 PCT applies to international applications entering the European phase on or after 13 December 2007 and to such applications having entered the European phase before that date in so far as the time limit under Rule 49.6(b) PCT has not expired at that date.

9. A request for reinstatement of rights under Rule 49.6 PCT may be granted by the EPO as designated Office only if the loss of rights occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken ("due care" requirement) (Rule 49.6(a) PCT).

10. A request for reinstatement of rights under Rule 49.6 PCT is subject to the payment of a fee (Article 2.13 of the Rules relating to Fees; Rule 49.6(d)(i) PCT).

### IV. Rule 51*bis*.1(e) PCT – furnishing a translation of the priority document

11. Rule 51*bis*.1(e) PCT applies to international applications entering the European phase on or after 13 December 2007. Where the application has already entered the European phase at that date reference is made to the notice from the EPO dated 20 September 2007 (OJ EPO 2007, 504, Point 5).

6. L'OEB agissant en qualité d'office récepteur ou d'office désigné ne peut faire droit à une requête en restauration du droit de priorité au titre de la règle 26*bis*.3 ou 49*ter*.2 PCT que si la perte de droit s'est produite bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée (exigence de "diligence") (règles 26*bis*.3.i) et 49*ter*.2.g) PCT).

7. La présentation d'une requête en restauration du droit de priorité au titre de la règle 26*bis*.3 ou 49*ter*.2 PCT est subordonnée au paiement d'une taxe (article 2.13 du règlement relatif aux taxes ; règles 26*bis*.3.d) et 49*ter*.2.d) PCT).

### III. Règle 49.6 PCT – Rétablissement des droits en cas d'inaccomplissement des actes visés à l'article 22 PCT

8. La règle 49.6 PCT s'applique aux demandes internationales qui entrent dans la phase européenne à partir du 13 décembre 2007, ainsi qu'aux demandes internationales qui sont entrées dans la phase européenne avant cette date, dans la mesure où le délai visé à la règle 49.6.b) PCT n'a pas expiré à cette date.

9. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ne peut faire droit à une requête en rétablissement des droits au titre de la règle 49.6 PCT que si la perte de droit s'est produite bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée (exigence de "diligence") (règle 49.6.a) PCT).

10. La présentation d'une requête en rétablissement des droits au titre de la règle 49.6 PCT est subordonnée au paiement d'une taxe (article 2.13 du règlement relatif aux taxes ; règle 49.6.d) PCT).

### IV. Règle 51*bis*.1.e) PCT – Remise d'une traduction du document de priorité

11. La règle 51*bis*.1.e) PCT s'applique aux demandes internationales qui entrent dans la phase européenne à partir du 13 décembre 2007. En ce qui concerne demandes internationales qui sont entrées dans la phase européenne à cette date, il est renvoyé au Communiqué de l'OEB en date du 20 septembre 2007 (JO OEB 2007, 504 ; point 5).

**V. Regel 20 PCT – Einbeziehung durch Verweis von fehlenden Bestandteilen und Teilen**

12. Die Regeln 20.3 a) ii) und b) ii), 20.5 a) ii) und d) sowie 20.6 PCT sind auf internationale Anmeldungen anwendbar, die ab 13. Dezember 2007 beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden.

13. Die Regeln 20.3 a) ii) und b) ii), 20.5 a) ii) und d) sowie 20.6 PCT sind auf internationale Anmeldungen anwendbar, die ab 13. Dezember 2007 beim EPA als Bestimmungsamt in die europäische Phase eintreten.

**V. Rule 20 PCT – incorporation by reference of missing elements and parts**

12. Rules 20.3(a)(ii) and (b)(ii), 20.5(a)(ii) and (d), and 20.6 PCT apply to international applications filed with the EPO as receiving Office on or after 13 December 2007.

13. Rules 20.3(a)(ii) and (b)(ii), 20.5(a)(ii) and (d), and 20.6 PCT apply to international applications entering the European phase with the EPO as designated Office on or after 13 December 2007.

**V. Règle 20 PCT – Incorporation par renvoi de parties ou d'éléments manquants**

12. Les règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 PCT s'appliquent aux demandes internationales déposées à partir du 13 décembre 2007 auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

13. Les règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 PCT s'appliquent aux demandes internationales qui entrent dans la phase européenne à partir du 13 décembre 2007 auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné.