

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim Europäischen Patentamt als internationaler Behörde nach dem PCT

Teil II der Mitteilung zur Ergänzung des Beschlusses der Präsidentin vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen¹ (nachstehend "Mitteilung" bzw. "Beschluss der Präsidentin" genannt) wird mit Wirkung zum 1. Juli 2010 gemäß dem Beschluss der Präsidentin vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationaler Behörde nach dem PCT durch folgende Fassung ersetzt²:

"II. Verfahren vor dem EPA als internationaler Behörde nach dem PCT

1. Liegt dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA), mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragter Behörde (SISA) oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) ein dem Anhang C der Verwaltungsvorschriften zum PCT (nachstehend "Anhang C" genannt) entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form bereits vor, so wird der Anmelder nicht aufgefordert, ein solches Sequenzprotokoll auf Papier einzureichen (Art. 4 (1) des Beschlusses der Präsidentin³). Unter einem "dem Anhang C entsprechenden Sequenzprotokoll in elektronischer Form" ist ein Sequenzprotokoll zu verstehen, das die Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen im Einzelnen offenbart und in elek-

¹ Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, C.2.

² Siehe ABI. EPA 2010, 328.

³ Verweise auf den "Beschluss der Präsidentin" beziehen sich auf den Beschluss der Präsidentin vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, C.1.) in der durch den Beschluss der Präsidentin vom 26. März 2010 geänderten Fassung (ABI. EPA 2010, 328).

Notice from the European Patent Office dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the European Patent Office acting as international authority under the PCT

Part II of the Notice supplementing the decision of the President dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings¹ (hereinafter referred to as the "Notice" and the "decision of the President", respectively) is replaced by the following text with effect from 1 July 2010 in accordance with the decision of the President dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the PCT²:

"II. Proceedings before the EPO as international authority under the PCT

1. If a sequence listing in electronic form complying with Annex C to the Administrative Instructions under the PCT (hereinafter referred to as "Annex C") is already available to the EPO as International Searching Authority (ISA), Supplementary International Searching Authority (SISA) or International Preliminary Examining Authority (IPEA), the applicant will not be invited to furnish to it such sequence listing on paper (Article 4(1) of the decision of the President³). The words "sequence listing in electronic form complying with Annex C" mean any sequence listing which gives a detailed disclosure of nucleotide and/or amino acid sequences presented in electronic form in compliance with the standard contained in Annex C (see in

¹ Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, C.2.

² See OJ EPO 2010, 328.

³ Any reference to "the decision of the President" in this decision is to be understood as the decision of the President of 12 July 2007 (Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, C.1.) as revised by the decision of the President of 26 March 2010 (OJ EPO 2010, 328).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2010, relatif à la fourniture de listages des séquences à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT

La partie II du communiqué complétant la décision de la Présidente, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de listages des séquences¹ (dénommés respectivement ci-après "le communiqué" et "la décision de la Présidente") est remplacée par le texte suivant avec effet à compter du 1^{er} juillet 2010, conformément à la décision de la Présidente, en date du 26 mars 2010, relative à la fourniture de listages des séquences à l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT² :

"II. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT

1. Si un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C aux Instructions administratives du PCT (dénommée ci-après "l'annexe C") est déjà mis à disposition de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA) ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), le demandeur ne sera pas invité à lui fournir un tel listage des séquences sur papier (article 4(1) de la décision de la Présidente³). L'expression "listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C" désigne tout listage des séquences qui divulgue de façon détail-

¹ Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, C.2.

² Cf. JO OEB 2010, 328.

³ Les références à "la décision de la Présidente" dans le présent communiqué renvoient à la décision de la Présidente en date du 12 juillet 2007 (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, C.1.), telle que révisée par la décision de la Présidente en date du 26 mars 2010 (JO OEB 2010, 328).

tronischer Form in Einklang mit dem in Anhang C enthaltenen Standard erstellt wird (s. insbesondere Nr. 40 über das elektronische Dokumentenformat⁴).

2. Offenbart die internationale Anmeldung eine oder mehrere Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen und liegt dem EPA als ISA, SISA oder IPEA ein dem Anhang C entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vor, so fordert es den Anmelder gemäß Regel 13ter.1 a) PCT auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung ein solches Sequenzprotokoll einzureichen (Art. 4 (2) des Beschlusses der Präsidentin).

3. Bei Einreichung eines Sequenzprotokolls aufgrund einer Aufforderung des EPA als ISA, SISA oder IPEA gemäß Regel 13ter.1 a) PCT ist die vom Präsidenten festgesetzte Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten (s. R. 13ter.1 c) PCT, Art. 4 (2) des Beschlusses der Präsidentin und Nr. 2.2-2 des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen des EPA⁵). Eine Rückerstattung der Gebühr für verspätete Einreichung ist nur möglich, wenn es sich um versehentlich, grundlos oder zuviel entrichtete Gebührenbeträge handelt (Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO, Anhang C, Teil II, Absatz 1⁶).

4. Jedem dem Anhang C entsprechenden Sequenzprotokoll in elektronischer Form, das der Anmelder gemäß Regel 13ter PCT nur für die Zwecke der Recherche einreicht, ist eine Erklärung beizufügen, dass das Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht und/oder dass das gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokoll in elektronischer Form mit dem in der internationalen Anmeldung enthaltenen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Anhang C, Nr. 4 v)

particular paragraph 40 relating to the electronic document format⁴).

2. If the international application discloses one or more nucleotide and/or amino acid sequences and a sequence listing in electronic form complying with Annex C is not available to it, the EPO as ISA, SISA or IPEA will invite the applicant to furnish such sequence listing to it under Rule 13ter.1(a) PCT within a non-extendable time limit of one month from the date of the invitation (Article 4(2) of the decision of the President).

3. The furnishing of a sequence listing in response to an invitation by the EPO as ISA, SISA or IPEA under Rule 13ter.1(a) PCT is subject to the payment of a late furnishing fee fixed by the President (see Rule 13ter.1(c) PCT, Article 4(2) of the decision of the President and item 2.2-2 of the schedule of fees and expenses of the EPO⁵). The late furnishing fee may be refunded only where the amount was paid by mistake, without cause, or in excess of the amount due (Agreement between the EPO and WIPO, Annex C, Part II, paragraph (1)⁶).

4. Any sequence listing in electronic form complying with Annex C which is furnished by the applicant under Rule 13ter PCT for the purposes of search only must be accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not include matter which goes beyond the disclosure in the international application as filed and/or that the sequence listing in electronic form furnished under Rule 13ter PCT is identical to the sequence listing contained in the international application (paragraphs 4(v) and (vi) of Annex C). Any sequence listing

lée les séquences de nucléotides ou d'acides aminés présentées sous forme électronique conformément à la norme décrite à l'annexe C (voir en particulier le paragraphe 40 concernant le format électronique de document⁴).

2. Si la demande internationale divulgue une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés et qu'il n'a pas accès à un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C, l'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA invitera le demandeur à lui fournir un tel listage des séquences au titre de la règle 13ter.1.a) PCT, dans un délai non prorogable d'un mois à compter de la date de l'invitation (article 4(2) de la décision de la Présidente).

3. La fourniture d'un listage des séquences en réponse à une invitation de l'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA au titre de la règle 13ter.1.a) PCT est subordonnée au paiement d'une taxe pour remise tardive dont le montant est fixé par le Président de l'OEB (cf. règle 13ter.1.c) PCT, article 4(2) de la décision de la Présidente et point 2.2-2 du barème des taxes et redevances de l'OEB⁵). La taxe pour remise tardive ne peut être remboursée que si le montant a été acquitté par erreur, sans raison ou en excédent par rapport au montant dû (Accord entre l'OEB et l'OMPI, annexe C, partie II, alinéa 1)⁶).

4. Tout listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C et fourni par le demandeur au titre de la règle 13ter PCT aux seules fins de la recherche doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle il ne contient pas d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée et/ou selon laquelle le listage des séquences sous forme électronique fourni au titre de la règle 13ter PCT est identique au listage des séquences figurant dans la demande internationale

⁴ Textformat – Näheres dazu ist der Rubrik "Practical Advice" im PCT-Newsletter 07-08/2009 (www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_072009.html) zu entnehmen.

⁵ Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 3/2010.

⁶ Siehe ABl. EPA 2010, 313.

⁴ That is text format. For further details, see Practical Advice in PCT Newsletter 07-08/2009 available at http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_072009.html

⁵ Supplement No. 1 to OJ EPO 3/2010.

⁶ See OJ EPO 2010, 313.

⁴ Il s'agit du format texte. Pour de plus amples informations, cf. "Practical Advice" de la PCT Newsletter 07-08/2009, qui est disponible à l'adresse : http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_072009.html

⁵ Supplément n° 1 au JO OEB 3/2010.

⁶ Cf. JO OEB 2010, 313.

und vi)). Gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokolle sind nicht Bestandteil der internationalen Anmeldung.

5. Versäumt es der Anmelder, innerhalb der Frist gemäß Artikel 4 (2) des Beschlusses der Präsidentin das erforderliche Sequenzprotokoll einzureichen und die fällige Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten, so erinnert das EPA als ISA den Anmelder nicht an die Aufforderung zur Einreichung des Sequenzprotokolls, sondern führt die Recherche zu der internationalen Anmeldung nur insoweit durch, als eine sinnvolle Recherche auch ohne das Sequenzprotokoll möglich ist (R. 13ter.1 d) PCT). In diesem Fall wird der internationale Recherchenbericht ganz oder teilweise durch die Erklärung gemäß Artikel 17 (2) PCT ersetzt. Geht das erforderliche Sequenzprotokoll jedoch nach Ablauf der maßgeblichen Frist, aber noch vor Beginn der internationalen Recherche ein, so gilt es als innerhalb der Frist eingegangen.

6. Ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form, das (geringfügige) Fehler in Bezug auf den in Anhang C enthaltenen Standard aufweist, gilt als dem Anhang C entsprechend, wenn diese Fehler von Amts wegen, gemäß Regel 26 PCT oder gegebenenfalls gemäß Regel 91.1 b) ii) bis iv) PCT berichtet werden können.

7. Stellt das EPA als ISA fest, dass das gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokoll in elektronischer Form entgegen der in Absatz 4 genannten Erklärung nicht mit dem gemäß Regel 5.2 a) PCT in der internationalen Anmeldung enthaltenen Sequenzprotokoll übereinstimmt, so vermerkt es dies im internationalen Recherchenbericht und setzt entweder, wenn der (geringfügige) Fehler gemäß dem vorstehenden Absatz 6 berichtet werden kann, die internationale Recherche fort oder verfährt gemäß dem vorstehenden Absatz 5 so, als ob das Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht nach Regel 13ter PCT eingereicht worden wäre.

8. Erweist sich das Sequenzprotokoll in elektronischer Form als mangelhaft im Sinne des Artikels 3 (1) oder (2) des Beschlusses der Präsidentin, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb der

which is furnished under Rule 13ter PCT does not form part of the international application.

5. If the applicant does not, within the applicable time limit under Article 4(2) of the decision of the President, furnish the required sequence listing and pay the late furnishing fee due, the EPO as ISA will not issue any reminder of the invitation to furnish the sequence listing, and will search the international application to the extent that a meaningful search can be carried out without the sequence listing (Rule 13ter.1(d) PCT). In this case, the international search report is replaced in full or in part by the statement under Article 17(2) PCT. However, if the required sequence listing is received after the applicable time limit but still before the start of the international search, such sequence listing will be considered as if it had been received within that time limit.

6. Any sequence listing in electronic form that contains (minor) errors with respect to the standard contained in Annex C is considered to comply with Annex C where these errors may be corrected *ex-officio* or under Rule 26 PCT, or otherwise rectified under Rule 91.1(b)(ii) to (iv) PCT, as the case may be.

7. If the EPO as ISA finds that, in spite of the statement referred to in paragraph (4), the sequence listing in electronic form furnished under Rule 13ter PCT is not identical to the sequence listing contained in the international application under Rule 5.2(a) PCT, it will indicate that finding in the international search report and either proceed with the international search if the (minor) error may be corrected or rectified under paragraph 6, above, or otherwise proceed under paragraph 5, above, as if the sequence listing in electronic form had not been furnished under Rule 13ter PCT.

8. If a sequence listing in electronic form is found to be deficient within the meaning of Article 3(1) or (2) of the decision of the President, the applicant will be invited to submit a replacement

(paragraphes 4 v) et vi) de l'annexe C). Un listage des séquences fourni au titre de la règle 13ter PCT ne fait pas partie de la demande internationale.

5. Si, dans le délai applicable au titre de l'article 4(2) de la décision de la Présidente, le demandeur ne fournit pas le listage des séquences requis et qu'il n'acquiesce pas la taxe pour remise tardive exigible, l'OEB agissant en qualité d'ISA n'enverra pas de rappel de l'invitation à fournir le listage des séquences et ne procédera à la recherche à l'égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences (règle 13ter.1.d) PCT). Dans ce cas, le rapport de recherche internationale est remplacé en tout ou en partie par la déclaration prévue à l'article 17.2) PCT. Cependant, si le listage des séquences requis est reçu après le délai applicable, mais avant le début de la recherche internationale, il sera réputé avoir été reçu dans ce délai.

6. Un listage des séquences sous forme électronique qui contient des erreurs (mineures) concernant la norme décrite à l'annexe C est réputé conforme à l'annexe C si ces erreurs peuvent être corrigées d'office ou au titre de la règle 26 PCT ou, le cas échéant, être rectifiées au titre de la règle 91.1.b)ii) à iv) PCT.

7. Si l'OEB agissant en qualité d'ISA constate qu'en dépit de la déclaration visée au paragraphe 4, le listage des séquences sous forme électronique fourni au titre de la règle 13ter PCT n'est pas identique au listage des séquences figurant dans la demande internationale au titre de la règle 5.2.a) PCT, il indiquera cette constatation dans le rapport de recherche internationale et procédera à la recherche internationale si l'erreur (mineure) peut être corrigée ou rectifiée en vertu du paragraphe 6 ci-dessus, ou procédera sinon selon le paragraphe 5 ci-dessus, comme si le listage des séquences sous forme électronique n'avait pas été fourni au titre de la règle 13ter PCT.

8. Si un listage des séquences sous forme électronique présente les défauts visés à l'article 3(1) ou (2) de la décision de la Présidente, le demandeur sera invité à soumettre une copie de rempla-

Frist gemäß Artikel 4 (2) des Beschlusses der Präsidentin oder, wenn eine solche Aufforderung bereits ergangen ist, innerhalb der noch verbleibenden Zeit der in dieser Aufforderung gesetzten Frist (s. vorstehenden Absatz 5) ein Ersatzprotokoll einzureichen.

9. Ist der internationale Recherchenbericht nicht oder nur teilweise erstellt worden (s. vorstehenden Absatz 5), so führt das EPA als IPEA keine internationale vorläufige Prüfung durch, soweit eine sinnvolle Prüfung nicht möglich ist (R. 66.1 e) PCT). Dies wird dem Anmelder mitgeteilt und im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vermerkt (R. 66.2 a) vii) und 70.12 iv) PCT). In einem solchen Fall ergeht keine Aufforderung zur Einreichung eines Sequenzprotokolls.⁷

⁷ Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, dem Anhang C entsprechende Sequenzprotokolle in elektronischer Form in einem früheren Stadium einzureichen, und zwar nach Möglichkeit bereits bei der Einreichung der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt oder gemäß Regel 13ter.1 PCT später bei der ISA. Zumindest bei umfangreichen Sequenzprotokollen ist das EPA als IPEA nicht in der Lage zu ermitteln, ob das Sequenzprotokoll über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, obwohl es zu einer derartigen Überprüfung nach Artikel 34 (2) b) und Regel 66.2 a) iv) PCT verpflichtet ist. Anders als bei der internationalen Recherche kann eine Erklärung des Anmelders, dass das nachgereichte Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, das EPA nicht davon entbinden, die internationale vorläufige Prüfung unter Berücksichtigung von Artikel 34 (2) b) und Regel 66.2 a) PCT durchzuführen, wonach eine Änderung nicht über den Offenbarungsgehalt der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen darf. Es gibt aber derzeit keine geeigneten Mittel, die einen zufriedenstellenden Vergleich der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen mit dem nachgereichten Sequenzprotokoll bei vertretbarem Aufwand ermöglichen würden. Daher wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht nicht auf der Grundlage des nachgereichten Sequenzprotokolls, sondern nur auf der Grundlage der am Anmeldezeitpunkt in der Beschreibung vorhandenen Sequenzen erstellt. Dies wird im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vermerkt.

copy within the applicable time limit under Article 4(2) of the decision of the President or, if such invitation has already been made, within the time left within the time limit fixed in that invitation (see paragraph 5, above).

9. If the international search report has not been drawn up in full or in part (see paragraph 5, above), the EPO as IPEA does not perform the international preliminary examination if a meaningful examination cannot be carried out (Rule 66.1(e) PCT). The applicant is informed accordingly and an entry is made in the international preliminary examination report (Rules 66.2(a)(vii) and 70.12(iv) PCT). In such case, an invitation to furnish a sequence listing is not issued.⁷

⁷ Applicants are strongly advised to file sequence listings in electronic form complying with Annex C at an earlier stage, possibly already at the time of filing the international application with the receiving Office, or otherwise subsequently with the ISA under Rule 13ter.1 PCT. In the case of voluminous sequence listings at least, the EPO as IPEA will not be in a position to establish whether the sequence listing goes beyond the content of the international application as disclosed at the time of filing, although under Article 34(2)(b) and Rule 66.2(a)(iv) PCT it is obliged to carry out such an examination. In contrast to the situation with the international search, a statement from the applicant to the effect that the subsequently furnished sequence listing does not go beyond the content of the international application as filed cannot release the EPO from its obligation to carry out the international preliminary examination taking due account of the provisions of Article 34(2)(b) and Rule 66.2(a) PCT whereby any amendments filed must not go beyond the disclosure in the application as filed. However, there is at present no appropriate and acceptably economical means of satisfactorily comparing the documents as originally filed with the subsequently filed sequence listing. The international preliminary examination report will therefore not be established on the basis of the subsequently furnished sequence listing but only on the basis of the sequences available in the description on the date of filing. This will be mentioned in the international preliminary examination report.

cement dans le délai applicable au titre de l'article 4(2) de la décision de la Présidente ou, si une telle invitation a déjà été émise, dans le temps restant du délai fixé dans cette invitation (cf. paragraphe 5 ci-dessus).

9. Si le rapport de recherche internationale n'a pas été établi, ou n'a été établi qu'en partie (cf. paragraphe 5 ci-dessus), l'OEB agissant en qualité d'IPEA ne procède pas à l'examen préliminaire international dans la mesure où un examen significatif ne peut pas être effectué (règle 66.1.e) PCT). L'OEB en informe le demandeur et l'indique dans le rapport d'examen préliminaire international (règles 66.2.a)vii) et 70.12.iv) PCT). Dans ce cas, il n'est pas envoyé d'invitation à fournir un listage des séquences.⁷

⁷ Il est vivement conseillé aux demandeurs de déposer à un stade antérieur leurs listages des séquences sous forme électronique établis conformément à l'annexe C, éventuellement dès le dépôt de la demande internationale auprès de l'office récepteur, ou ultérieurement auprès de l'ISA au titre de la règle 13ter.1 PCT. Tout au moins dans le cas de séquences longues, l'OEB agissant en qualité d'IPEA ne sera pas en mesure d'établir si le listage des séquences ne s'étend pas au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale à la date du dépôt. Il est certes tenu de procéder à une telle vérification en vertu de l'article 34.2)b) et de la règle 66.2.a)iv) PCT, mais contrairement à ce qui se passe dans le cas de la recherche internationale, il ne suffit pas que le demandeur déclare que le listage des séquences fourni ultérieurement ne s'étend pas au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale à la date du dépôt pour que l'OEB puisse se dispenser de procéder à l'examen préliminaire international, les dispositions de l'article 34.2)b) et de la règle 66.2.a) PCT, selon lesquelles une modification ne doit pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée, étant dûment prises en compte. Toutefois, il n'existe pas actuellement de moyen approprié permettant d'établir une comparaison satisfaisante, ne nécessitant pas une somme de travail excessive, entre les pièces initiales de la demande et le listage des séquences déposé ultérieurement. C'est pourquoi le rapport d'examen préliminaire international ne sera pas établi sur la base du listage des séquences fourni ultérieurement, mais uniquement sur la base des séquences figurant dans la description à la date du dépôt. Ceci sera mentionné dans le rapport d'examen préliminaire international.

10. Stellt das EPA als SISA nach Erhalt der in Regel 45*bis*.4 e) i) bis iv) PCT angegebenen Unterlagen fest, dass ein dem Anhang C entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vorliegt, so verfährt es gemäß dem vorstehenden Absatz 2 und etwaigen sonstigen zutreffenden Absätzen dieser Mitteilung. Das EPA als SISA beginnt die ergänzende internationale Recherche gemäß Regel 45*bis*.5 a) PCT nur, wenn ihm ein dem Anhang C entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form vorliegt, d. h. wenn ein solches Protokoll gemäß Regel 45*bis*.1 c) ii) PCT bei der WIPO eingereicht und anschließend gemäß Regel 45*bis*.4 e) iii) PCT an das EPA übermittelt wurde (Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO, Anhang E, Absatz 4⁸).

11. Weitere in dieser Mitteilung enthaltene Bestimmungen, insbesondere die Punkte I.1.2 und I.3.3, gelten gegebenenfalls entsprechend. Das EPA als ISA, SISA oder IPEA fordert den Anmelder insbesondere dann gemäß Regel 13*ter*.1 a) PCT zur Einreichung eines Sequenzprotokolls auf, wenn eine im Stand der Technik enthaltene Sequenz, die in der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt durch Angabe ihrer Datenbank-Zugangsnummer und entweder der Versionsnummer oder der Ausgabennummer der Datenbank hinreichend identifiziert ist, für die Zwecke der internationalen Recherche erforderlich ist."

Der Beschluss der Präsidentin vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationaler Behörde nach dem PCT und diese Mitteilung gelten für alle ab dem 1. Juli 2010 eingereichten internationalen Anmeldungen und für anhängige Anmeldungen, zu denen vor diesem Datum keine Aufforderung gemäß Regel 13*ter* PCT ergangen ist.

⁸ Siehe ABI. EPA 2010, 315.

10. If, after receipt of the documents specified in Rule 45*bis*.4(e)(i) to (iv) PCT, the EPO as SISA finds that a sequence listing in electronic form complying with Annex C is not available to it, it will proceed under paragraph 2 and any other relevant paragraph of this Notice. The EPO as SISA will start the supplementary international search in accordance with Rule 45*bis*.5(a) PCT only if a sequence listing in electronic form complying with Annex C is available to it, that is if it is furnished to WIPO under Rule 45*bis*.1(c)(ii) PCT and thereafter transmitted to it under Rule 45*bis*.4(e)(iii) (Agreement between the EPO and WIPO, Annex E, paragraph (4)⁸).

11. Where applicable, other provisions of this Notice including, but not limited to, points I.1.2 and I.3.3, apply *mutatis mutandis*. In particular, the EPO acting as ISA, SISA or IPEA will invite the applicant to furnish to it a sequence listing under Rule 13*ter*.1(a) PCT if any prior art sequence adequately identified in the application as filed by its database accession number, and either the version number or the database release number, is necessary for the purposes of the international search."

The decision of the President dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the PCT and the present Notice apply to all international applications filed on or after 1 July 2010, and to pending applications provided that no invitation under Rule 13*ter* PCT was issued before that date.

⁸ See OJ EPO 2010, 315.

10. Si, après réception des documents indiqués à la règle 45*bis*.4.e)i) à iv) PCT, l'OEB agissant en qualité de SISA constate qu'il n'a pas accès à un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C, il procédera selon le paragraphe 2 et tout autre paragraphe pertinent du présent communiqué. L'OEB agissant en qualité de SISA ne commencera la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45*bis*.5.a) PCT que s'il a accès à un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C, c'est-à-dire si le listage a été fourni à l'OMPI au titre de la règle 45*bis*.1.c)ii) PCT, et ensuite transmis à l'OEB au titre de la règle 45*bis*.4.e)iii) PCT (Accord entre l'OEB et l'OMPI, annexe E, alinéa 4)⁸).

11. Le cas échéant, d'autres dispositions du présent communiqué, y compris, sans toutefois s'y limiter, les points I.1.2 et I.3.3, s'appliquent par analogie. L'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA invitera notamment le demandeur à lui fournir un listage des séquences au titre de la règle 13*ter*.1.a) PCT si une séquence contenue dans l'état de la technique correctement identifiée dans la demande telle que déposée par son numéro d'entrée dans la banque de données, et soit par le numéro de version soit par celui d'édition de la banque de données, est nécessaire aux fins de la recherche internationale."

La décision de la Présidente, en date du 26 mars 2010, relative à la fourniture de listages des séquences à l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT et le présent communiqué s'appliquent à toutes les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} juillet 2010, ainsi qu'aux demandes en instance pour lesquelles aucune invitation n'a été émise au titre de la règle 13*ter* PCT avant cette date.

⁸ Cf. JO OEB 2010, 315.