

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Beitritt Spaniens zum PCT

1. Am **16. November 1989** tritt der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) für **Spanien** in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt können spanische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Spanien internationale Anmeldungen nach dem PCT einreichen und alle gemäß Artikel 9 PCT zur Einreichung internationaler Anmeldungen berechtigten Personen Spanien als Bestimmungsstaat angeben.

Das Inkrafttreten des PCT für **Spanien** bedeutet, daß von den **13** Vertragsstaaten des EPÜ nur noch ein Staat (Griechenland)¹⁾ dem PCT nicht beigetreten ist. Die anderen **12** Staaten²⁾ können künftig zum Zweck der Erlangung eines europäischen Patents mit Wirkung in jedem einzelnen Staat im Antrag zur internationalen Anmeldung gemeinsam bestimmt werden³⁾.

2. Gemäß der Beitrittsurkunde ist **Kapitel II PCT** (betreffend die internationale vorläufige Prüfung) für **Spanien nicht verbindlich**.

Spanische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Spanien können daher keinen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen. Anmelder aus anderen PCT-Vertragsstaaten, für die Kapitel II PCT verbindlich ist, können Spanien für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung nicht auswählen. Wird Spanien jedoch zusammen mit mindestens einem anderen Vertragsstaat des EPÜ, für den Kapitel II PCT verbindlich ist⁴⁾, in einer internationalen Anmeldung für ein europäisches Patent bestimmt, so gilt die Frist von **30 Monaten** für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA gemäß Artikel 39 (1) PCT auch für Spanien, wenn der andere Staat vor Ablauf des **19. Monats** seit dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung ausgewählt worden ist.

¹⁾ Vgl. insoweit Rechtsauskunft Nr. 10/81 des EPA über die Verbindung einer europäischen Anmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung, ABI. EPA 1981, 349.

²⁾ Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich.

³⁾ Die Anmelder werden gebeten, bei Verwendung des bisherigen Formblatts — PCT/RO/101 (Juli 1987) —, das zur Zeit aktualisiert wird, im Feld Nr. V, Kästchen EP, im Anschluß an den Text "und alle weiteren Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beitreten (auf der gestrichelten Linie angeben)" ... *Spain (ES)* einzutragen.

⁴⁾ Zur Zeit alle Vertragsstaaten des EPÜ außer der Schweiz und Liechtenstein.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Spain accedes to the PCT

1. On **16 November 1989** the Patent Cooperation Treaty (PCT) will enter into force for **Spain**. Nationals and residents of Spain will then be able to file international applications under the PCT and all persons entitled to file international applications under Article 9 PCT may designate Spain.

Spain's PCT accession leaves only one non-PCT State (Greece)¹⁾ among the **13** Contracting States to the EPC. To obtain a European patent valid in each of the other **12**²⁾ it will now be possible to designate them together in the request form for an international application³⁾.

2. According to its instrument of accession **Spain is not bound by Chapter II** (concerning international preliminary examination) of the PCT.

Therefore, nationals and residents of Spain may not file a demand for international preliminary examination. Applicants from other PCT Contracting States bound by Chapter II may not elect Spain for international preliminary examination; however, if Spain is designated in the international application, with a view to obtaining a European patent, together with at least one other State party to the EPC which is bound by Chapter II PCT⁴⁾, the **30-month** time limit for entry into the regional phase before the European Patent Office under Article 39(1) PCT also applies to Spain if the other State has been elected prior to the expiry of **19 months** from the priority date of the international application.

¹⁾ cf. EPO Legal Advice No. 10/81 concerning consolidation of a European patent application with a Euro-PCT application, OJ EPO 1981, 349.

²⁾ Austria, Belgium, France, Germany (Federal Republic of), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

³⁾ As long as the present request Form PCT/RO/101 (July 1987) — in the process of being updated — is used, applicants are requested to add the name of Spain (ES) in Box No. 5, check-box EP, after the words: "and any other Contracting State of the European Patent Convention which has become party to the PCT after the issuance of this sheet (specify on dotted line):" ... *Spain (ES)*.

⁴⁾ At present all EPC Contracting States except Switzerland and Liechtenstein.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Adhésion au PCT de l'Espagne

1. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) entrera en vigueur à l'égard de l'**Espagne** le **16 novembre 1989**. A partir de cette date, les nationaux de ce pays et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales au titre du PCT et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 PCT pourront désigner l'Espagne.

L'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Espagne signifie que parmi les **13** Etats contractants de la CBE, un seul (la Grèce)¹⁾ ne sera pas encore partie au PCT. En ce qui concerne les **12** autres Etats²⁾, il sera dorénavant possible de les désigner ensemble aux fins de l'obtention d'un brevet européen ayant effet dans chacun d'entre eux, dans la requête à l'appui d'une demande internationale³⁾.

2. Conformément à son instrument d'adhésion, l'Espagne **n'est pas liée par les dispositions du chapitre II du PCT** (concernant l'examen préliminaire international).

En conséquence, les nationaux de l'Espagne et les personnes qui y sont domiciliées ne peuvent pas déposer une demande d'examen préliminaire international. Les déposants des autres Etats contractants du PCT liés par le chapitre II ne peuvent pas élire l'Espagne aux fins de l'examen préliminaire international. Si, toutefois, l'Espagne est désignée dans une demande internationale en vue de l'obtention d'un brevet européen avec au moins un autre Etat partie à la CBE lié par le chapitre II du PCT⁴⁾, le délai de **30 mois** pour l'entrée dans la phase régionale auprès de l'OEB en vertu de l'article 39.1) s'applique également à l'Espagne, à condition que cet autre Etat ait été élu avant l'expiration du **19^e mois** à compter de la date de priorité de la demande internationale.

¹⁾ Voir à cet effet le renseignement juridique de l'OEB n° 10/81 relatif à la jonction d'une demande européenne et d'une demande euro-PCT, JO OEB 1981, 349.

²⁾ Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

³⁾ Tant que le formulaire de requête actuel — PCT/RO/101 (juillet 1987), en cours de mise à jour — sera utilisé, les déposants sont priés d'ajouter le nom de l'Espagne (ES) dans le cadre n° V, case EP, à la suite des mots: "et tout autre Etat contractant de la Convention sur le brevet européen qui est devenu partie au PCT après la publication de la présente feuille (préciser sur la ligne en pointillé):" ... *Espagne (ES)*.

⁴⁾ Actuellement, tous les Etats contractants de la CBE sauf la Suisse et le Liechtenstein.

3. Mit Inkrafttreten des PCT für Spanien treten auch Änderungen der Ausführungsordnung zum PCT⁵⁾ in Kraft, die vorsehen, daß Spanisch die sechste PCT-Veröffentlichungssprache⁶⁾ wird.

Spanien beabsichtigt, in einigen Jahren eine Internationale Recherchenbehörde im Sinne des Artikels 16 PCT einzurichten, die für die Bearbeitung der in spanischer Sprache eingereichten internationalen Anmeldungen zuständig sein wird.

Einstweilen hat das *Registro de la Propiedad Industrial* — im Anschluß an eine Mitteilung des EPA an das Internationale Büro der WIPO gemäß Regel 12.1 d) PCT — das EPA als Internationale Recherchenbehörde (vgl. Regel 12.1 c) PCT) für die beim *Registro* als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldungen bestimmt.

Beim *Registro* eingereichte internationale Anmeldungen müssen in **spanischer Sprache** abgefaßt sein.

Internationale Anmeldungen können auch beim EPA als Anmeldeamt nach Artikel 151 EPU eingereicht werden. Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Spanien können nur dann eine Anmeldung unmittelbar beim EPA einreichen, wenn in ihr die Priorität einer in Spanien beim *Registro de la Propiedad Industrial* eingereichten früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird. Wird die internationale Anmeldung beim EPA eingereicht, so muß sie in einer der Amtssprachen des Amtes abgefaßt sein.

4. Anmelder, die ihre internationale Anmeldung **in spanischer Sprache** einreichen, werden darauf hingewiesen, daß sie dem EPA gemäß Artikel 158 (2) EPU in Verbindung mit Artikel 22 PCT bzw. Artikel 39 PCT beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA eine Übersetzung der Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA zuleiten müssen⁷⁾.

3. Once the PCT enters into force for Spain, amendments to the Regulations under the PCT⁵⁾ will make Spanish the sixth language of publication under the PCT⁶⁾.

Within the next few years Spain intends to establish an International Searching Authority within the meaning of Article 16 PCT which would be competent to handle international applications filed in Spanish.

In the meantime, following a notification addressed to WIPO's International Bureau by the EPO under Rule 12.1(d) PCT, the *Registro de la Propiedad Industrial* has specified the EPO as International Searching Authority (cf. Rule 12.1(d) PCT) for international applications filed with the *Registro* as receiving Office.

International applications filed with the *Registro* should be drawn up in **Spanish**.

International applications may also be filed with the EPO acting as receiving Office within the meaning of Article 151 EPC. Residents of Spain may file directly with the EPO only if they claim the priority of an earlier application filed in Spain with the *Registro de la Propiedad Industrial*. When an international application is filed with the EPO it should be drawn up in one of the official EPO languages.

4. Applicants filing their international applications **In Spanish** are reminded that, under Article 158(2) EPC in conjunction with Article 22 PCT or, where applicable, Article 39 PCT, they must supply a translation in one of the official EPO languages when the application enters the regional phase before the EPO⁷⁾.

3. A compter de la date d'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Espagne, entreront en vigueur également des modifications du Règlement d'exécution du PCT⁵⁾ qui prévoient que l'espagnol devient la sixième langue de publication du PCT⁶⁾.

L'Espagne envisage de constituer d'ici quelques années, une administration chargée de la recherche internationale au sens de l'article 16 PCT, qui sera compétente pour traiter les demandes internationales déposées en langue espagnole.

D'ici là et à la suite d'une notification adressée par l'OEB au Bureau international de l'OMPI en vertu de la règle 12.1.d) PCT, le *Registro de la Propiedad Industrial* a spécifié l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (cf. règle 12.1.c) PCT) à l'égard des demandes internationales déposées auprès du *Registro* en tant qu'office récepteur.

Les demandes internationales déposées auprès du *Registro* doivent être rédigées en **langue espagnole**.

La demande internationale peut également être déposée auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur au sens de l'article 151 CBE. Une personne domiciliée en Espagne peut déposer directement auprès de l'OEB uniquement si elle revendique la priorité d'une demande antérieure déposée en Espagne auprès du *Registro de la Propiedad Industrial*. Lorsque la demande internationale est déposée auprès de l'OEB, elle doit être rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office.

4. L'attention des demandeurs déposant leurs demandes internationales **en langue espagnole** est attirée sur l'obligation d'en produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB, conformément à l'article 158 (2) CBE ensemble l'article 22 PCT ou, le cas échéant, l'article 39 PCT, lors du passage à la phase régionale devant l'OEB⁷⁾.

⁵⁾ Regel 48.3 a) und b) PCT.

⁶⁾ Die fünf anderen Veröffentlichungssprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch und Russisch.

⁷⁾ Nähere Einzelheiten siehe Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt, ABl. EPA 1984, 621 und 631.

⁵⁾ Rule 48.3(a) and (b) PCT.

⁶⁾ The five others are English, French, German, Japanese and Russian.

⁷⁾ For more details see Information for PCT applicants concerning deadlines and procedural steps before the EPO as designated Office and elected Office, published in OJ EPO 1984, 621 and 631 respectively.

⁵⁾ Règle 48.3 a) et b) PCT.

⁶⁾ Les cinq autres langues de publication sont l'allemand, l'anglais, le français, le japonais et le russe.

⁷⁾ Pour plus de détails, cf. les avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure à effectuer devant l'OEB en tant qu'office désigné, respectivement, office élu, publié dans le JO OEB 1984, 621 et 631.