

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT

Dieser Hinweis ersetzt den im ABI. EPA 1994, 681 veröffentlichten Hinweis und betrifft speziell die Rolle des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA). Zur umfassenden allgemeinen Unterrichtung über den PCT und die PCT-Verfahren einschließlich Kapitel II wird auf den von der WIPO veröffentlichten "PCT-Leitfaden für Anmelder"¹ verwiesen.

Nach Rücknahme seiner Vorbehalts-erklärung gemäß Artikel 64 (1) a) PCT wurde am 6. September 1997 Kapitel II PCT für Spanien verbindlich (siehe ABI. EPA 1997, 394). Dies bedeutet, daß Kapitel II PCT nunmehr für alle PCT-Vertragsstaaten verbindlich ist. Die Tätigkeit des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) beruht auf dem PCT und der dazugehörigen Ausführungsordnung, der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT², den Verwaltungsrichtlinien zum PCT (Teil 6)³ und den Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT⁴.

I. Berechtigung zur Stellung eines Antrags beim EPA als IPEA

Damit ein gültiger Antrag beim EPA als IPEA gestellt werden kann, muß wenigstens ein Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder Staatsangehöriger eines solchen Staats sein (Art. 31 (2) a) und Regel 54.1 PCT), und die internationale Anmeldung muß bei

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under PCT Chapter II

This information replaces that published in OJ EPO 1994, 681, and relates specifically to the role of the EPO as an International Preliminary Examining Authority (IPEA). For comprehensive general information on the PCT and procedures thereunder including Chapter II, the PCT Applicant's Guide¹ published by WIPO should be referred to.

Following withdrawal of its declaration under Article 64(1)(a) PCT, Spain became bound by PCT Chapter II on 6 September 1997 (see OJ EPO 1997, 394). This means that all PCT contracting states are now bound by PCT Chapter II. The activity of the EPO as an International Preliminary Examining Authority is based on the PCT and the Regulations under the Treaty, the Agreement between WIPO and the EPO under the PCT², the Administrative Instructions under the PCT (Part 6)³, and the PCT Preliminary Examination Guidelines⁴.

I. Entitlement to file a demand with the EPO as IPEA

In order to file a valid demand with the EPO as IPEA at least one applicant must be a resident or national of a contracting state bound by PCT Chapter II (Article 31(2)(a) and Rule 54.1 PCT) and the international application must have been filed at a receiving Office of or acting for a contracting state bound by PCT

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT

Le présent avis remplace l'avis publié au JO OEB 1994, 681 et concerne spécifiquement le rôle de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA). Pour plus de précisions sur le PCT et les procédures applicables selon le Traité, y compris le chapitre II, on se reportera au "PCT - Guide du déposant"¹ publié par l'OMPI.

Suite au retrait de la déclaration qu'elle avait faite conformément à l'article 64 1) a) PCT, l'Espagne est désormais liée par les dispositions du chapitre II du PCT depuis le 6 septembre 1997 (cf. JO OEB 1997, 394). Ceci signifie que tous les Etats parties au PCT sont désormais liés par les dispositions du chapitre II du PCT. Les activités de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international sont basées sur le PCT et le règlement d'exécution du Traité, l'accord entre l'OMPI et l'OEB au titre du PCT², les instructions administratives du PCT (6^e partie)³ et les directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT⁴.

I. Droit du déposant de présenter une demande d'examen préliminaire auprès de l'OEB en tant qu'IPEA

Pour déposer une demande valable auprès de l'OEB en tant qu'IPEA, au moins un déposant doit être domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT (art. 31.2)a) et règle 54.1 PCT) ou être le national d'un tel Etat, et la demande internationale doit avoir été déposée auprès de l'office récepteur d'un Etat

¹ Erhältlich bei der WIPO.

² Die derzeit geltende Fassung ist im ABI. EPA 1987, 515 und 1992, 603 veröffentlicht. Die neue Vereinbarung wird im ABI. EPA 1-2/1998 veröffentlicht.

³ Siehe PCT Gazette, Gazette du PCT Nr. 24/1996 (Sonderausgabe).

⁴ Siehe PCT Gazette, Gazette du PCT Nr. 7/1993 (Sonderausgabe) und Nr. 14/1995, 5579.

¹ Obtainable from WIPO.

² The current version was published in OJ EPO 1987, 515, and 1992, 603. The new Agreement will be published in OJ EPO 1-2/1998.

³ See PCT Gazette No. 24/1996 (special issue).

⁴ See PCT Gazette No. 7/1993 (special issue) and No. 14/1995, 5579.

¹ Peut être obtenu à l'OMPI.

² La version actuellement en vigueur a été publiée au JO OEB 1987, 515 et 1992, 603. Le nouvel accord sera publié au JO OEB 1-2/1998.

³ Cf. Gazette du PCT n° 24/1996 (numéro spécial)

⁴ Cf. Gazette du PCT n° 7/1993 (numéro spécial) et 14/1995, 5579.

dem Anmeldeamt eines Vertragsstaats, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder einem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sein (Art. 31 (2) a) PCT). Beide Voraussetzungen werden nunmehr von den Staatsangehörigen aller PCT-Vertragsstaaten und von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in einem dieser Staaten erfüllt. Es müssen aber noch zwei weitere Voraussetzungen erfüllt sein.

i) Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und dem Anmeldeamt

Das EPA muß von dem Anmeldeamt, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, als IPEA bestimmt worden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT).

Ist die internationale Anmeldung entsprechend Regel 19.1 a) iii) PCT beim Internationalen Büro eingereicht worden, so ist das EPA die zuständige IPEA, wenn die internationale Anmeldung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Sitzes oder Wohnsitzes wenigstens eines der Anmelder bei einem Anmeldeamt hätte eingereicht werden können, das das EPA als IPEA bestimmt hat (Regel 59.1 b) PCT).

ii) Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und der ISA

Das EPA, das spanische Patent- und Markenamt, das schwedische oder das Österreichische Patentamt muß für die internationale Anmeldung als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätig werden oder tätig geworden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO und Mitteilung des EPA an das Internationale Büro nach Regel 55.2 e) PCT).

Bei internationalen Anmeldungen, für die das spanische Patent- und Markenamt die ISA ist oder gewesen ist, muß zusammen mit dem Antrag eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des EPA eingereicht werden (Regel 55.2 a) PCT); sie muß auch etwaige Änderungen nach Artikel 19 oder 34 PCT einschließen, wenn diese für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung berücksichtigt werden sollen (Regel 53.9 PCT).

II. Einreichung des Antrags

Soll das EPA als IPEA tätig werden, so ist der Antrag auf internationale

Chapter II (Article 31(2)(a) PCT). Both of these conditions are now fulfilled by nationals or residents of any PCT contracting state. Nevertheless two further conditions must also be fulfilled.

(i) Correlation between the EPO as IPEA and the receiving Office

The EPO must have been specified as an IPEA by the receiving Office with which the international application has been filed (Art. 3(2) of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT).

Where the international application has been filed with the International Bureau in accordance with Rule 19.1(a)(iii) PCT, the EPO shall be the competent IPEA if having regard to the nationality or residence of at least one of the applicants, the international application could have been filed with a receiving Office which has specified the EPO in that capacity (Rule 59.1(b) PCT).

(ii) Correlation between the EPO as IPEA and the ISA

The EPO, the Spanish Patent and Trademark Office, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office must be acting or must have acted as the International Searching Authority (ISA) for the international application (Art. 3(2) of the Agreement between WIPO and the EPO and the declaration filed by the EPO with the International Bureau under Rule 55.2(e) PCT).

In the case of international applications for which the Spanish Patent and Trademark Office is or has been the ISA, a translation into one of the EPO official languages must be furnished with the demand (Rule 55.2(a) PCT) and must include any amendments under Article 19 or 34 PCT if these are to be taken into account for the purposes of the international preliminary examination (Rule 53.9 PCT).

II. Filing of the demand

If the EPO is to be used as the IPEA, the demand for international prelimi-

contractant lié par le chapitre II du PCT ou agissant pour le compte de cet Etat (art. 31.2a) PCT). Ces deux conditions sont désormais remplies par les nationaux et les résidents de tous les Etats parties au PCT. Cependant, deux autres conditions doivent également être remplies.

i) Relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'office récepteur

Il faut que l'OEB ait été désigné comme IPEA compétente par l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée (art. 3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT).

Lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international conformément à l'article 19.1.a)iii) PCT, l'OEB est IPEA compétente si, compte tenu de la nationalité ou du domicile d'au moins un des déposants, la demande internationale aurait pu être déposée auprès d'un office récepteur ayant désigné l'OEB à cet effet (règle 59.1.b) PCT).

ii) Relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'administration chargée de la recherche internationale

L'OEB, l'Office espagnol des Brevets et des Marques, l'Office suédois des brevets ou l'Office autrichien des brevets doivent agir ou avoir agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) pour la demande internationale (art.3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI et la déclaration doit avoir été déposée par l'OEB auprès du Bureau international conformément à la règle 55.2.e) PCT).

Dans le cas de demandes internationales pour lesquelles l'Office espagnol des Brevets et des Marques est ou a été l'ISA, une traduction dans une des langues officielles de l'OEB doit être remise avec la demande (règle 55.2.a) PCT) et doit inclure toutes les modifications visées aux articles 19 ou 34 PCT, si celles-ci doivent être prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international (règle 53.9 PCT).

II. Production de la demande d'examen préliminaire international

Si l'OEB est choisi comme IPEA, la demande d'examen préliminaire

vorläufige Prüfung (Formblatt PCT/IPEA/401) **unmittelbar beim EPA, vorzugsweise in München**, unter folgender Anschrift **einzuzeichnen**:

Europäisches Patentamt
 ☒ D-80298 München
 Fax-Nr. (+49-89) 2399-8787

Beim EPA als IPEA eingereichte Unterlagen müssen das internationale Aktenzeichen und deutlich den Vermerk "Kapitel II PCT" tragen. Für Unterlagen, die das Verfahren nach Kapitel II betreffen, stellt das EPA kostenlos spezielle Etiketten zur Verfügung. Es wird dringend empfohlen, auf jeder Unterlage ein solches Etikett anzubringen, bevor sie dem EPA übersandt oder bei ihm eingereicht wird.

Soll der Eintritt in die regionale/nationale Phase gemäß Artikel 39 (1) a) PCT bis zum Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätstag aufgeschoben werden (beim EPA 31 Monate - Regel 104b (1) EPÜ), so **muß der Antrag innerhalb von 19 Monaten nach dem Prioritätstag eingehen**. Anmelder, die einen Antrag stellen wollen, sollten dies rechtzeitig tun; oft werden nämlich die Anträge erst kurz vor Ablauf der 19 Monate eingereicht, und es stellt sich dann heraus, daß das EPA nicht die zuständige IPEA ist oder daß der Antrag Mängel aufweist. In diesen Fällen kann der Anmelder oft nicht mehr so rechtzeitig benachrichtigt werden, daß er die Frist von 19 Monaten noch einhalten kann. Es empfiehlt sich daher, eine in letzter Minute erfolgte Antragstellung per Fax vorzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben ist nicht erforderlich, es sei denn, das EPA verlangt dies, weil die Qualität des so übermittelten Schriftstücks mangelhaft ist (Regel 92.4 b) PCT und Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992, siehe ABI. EPA 1992, 306, Nr. 4).

Geht der Antrag nach Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag beim EPA ein, so unterrichtet diesen Anmelder hiervon unverzüglich. Es teilt ihm ferner mit, daß der Antrag keinen Aufschub des Eintritts in die regionale/nationale Phase bewirkt. In diesem Fall sind alle in Artikel 22 PCT für den Eintritt in die regionale/nationale Phase vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen innerhalb von 20 Monaten nach dem Prioritätstag (beim EPA 21 Monate - Regel 104b (1) EPÜ) vorzunehmen.

nary examination (Form PCT/IPEA/401) **must be submitted to the EPO directly, preferably at Munich**, to the following address:

The European Patent Office
 ☒ D-80298 Munich
 Fax No. (+49-89) 2399-8787

Documents submitted to the EPO as IPEA should carry the international application number and should be clearly marked "PCT Chapter II". The EPO provides free of charge identifying labels for documents pertaining to the Chapter II procedure and it is strongly recommended that one of these labels be affixed to every document before it is sent to or filed with the EPO.

If entry into the regional/national phase is to be postponed to 30 months from the priority date as per Article 39(1)(a) PCT (31 months in the EPO - Rule 104b(1) EPC), the demand **must be received within 19 months of the priority date**. Applicants who intend to file a demand should do so in good time, as it often happens that demands are filed very shortly before the expiry of 19 months but either the EPO is not the competent IPEA or the demand is defective. In such a case it may be impossible to advise the applicant of this in time to allow him to meet the 19-month time limit. It is therefore recommended that last-minute demands be filed by fax. No confirmation is required except upon invitation of the EPO where the document so communicated is of inferior quality (Rule 92.4(b) PCT and Notice from the EPO dated 2 June 1992, see OJ EPO 1992, 306, item 4).

If the demand is received after 19 months from the priority date the EPO will promptly inform the applicant. It will also inform him that the demand will not have the effect of postponing entry into the regional/national phase. In this case all of the procedural steps under Article 22 PCT for entry into the regional/national phase must be completed within 20 months of the priority date (21 months before the EPO - Rule 104(b)(1) EPC).

international (Form PCT/IPEA/401) **doit être présentée directement à l'OEB, de préférence à Munich**, à l'adresse suivante :

Office européen des brevets
 ☒ D-80298 Munich
 Fax. : (+49-89) 2399-8787

Les documents soumis à l'OEB en tant qu'IPEA doivent porter le numéro de la demande internationale ainsi que, de manière bien visible, la mention "Chapitre II du PCT". L'OEB fournit gratuitement des étiquettes d'identification destinées aux documents se rapportant à la procédure selon le chapitre II du PCT, et il est vivement recommandé d'apposer une telle étiquette sur tout document avant de l'adresser ou de le déposer à l'OEB.

Si le déposant souhaite que l'entrée dans la phase régionale/nationale soit reportée à 30 mois à compter de la date de priorité en vertu de l'article 39.1)a) PCT (31 mois pour l'entrée dans la phase européenne - règle 104ter(1) CBE), la demande d'examen préliminaire **doit être reçue avant l'expiration du 19^e mois à compter de la date de priorité**. Il est recommandé aux déposants de présenter la demande d'examen en temps utile, vu qu'il arrive fréquemment que des demandes d'examen soient présentées en dernière minute, et que, si l'OEB n'est pas l'IPEA compétente ou si la demande contient des irrégularités, il est impossible de le notifier au déposant en temps voulu pour qu'il puisse respecter le délai de 19 mois. Il est donc recommandé de présenter les demandes de dernière minute par téléfax. Une confirmation écrite du téléfax n'est pas exigée, à l'exception des cas où l'OEB invite le déposant à le faire, si la qualité du document ainsi transmis est insuffisante (règle 92.4.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB du 2 juin 1992, cf. JO OEB 1992, 306, point 4).

Si la demande d'examen est reçue après le délai de 19 mois à compter de la date de priorité, l'OEB le notifiera rapidement au déposant. L'OEB l'informerait également que la demande d'examen n'aura pas pour effet de reporter l'entrée dans la phase régionale/nationale. Dans ce cas, tous les actes visés à l'article 22 PCT en vue de l'entrée dans la phase régionale/nationale doivent être effectués dans les 20 mois à compter de la date de priorité (21 mois pour les actes devant l'OEB, règle 104ter(1) CBE).

III. Sprache des Antrags

Beim EPA als IPEA eingereichte Anträge sind in der **Sprache der internationalen Anmeldung** (Deutsch, Englisch, Französisch) oder in der Sprache der Veröffentlichung, wenn diese Englisch war (Regel 55 PCT), oder, wenn der internationalen vorläufigen Prüfung eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des EPA zugrunde zu legen ist (Nr. I ii), in der Sprache der Übersetzung zu stellen.

Der Schriftverkehr mit dem EPA als IPEA kann (**außer im Fall von Änderungen der Anmeldung**) in Deutsch, Englisch oder Französisch geführt werden (Regel 92.2 b) PCT und Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18. Juni 1993, ABl. EPA 1993, 540).

IV. Vertretung

Anmeldern, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat besitzen, wird dringend empfohlen, einen **beim EPA zugelassenen Vertreter** zu bestellen, an den sich das Amt bei dringenden Problemen wenden kann. Nähere Einzelheiten zur Vertretung vor der IPEA sind insbesondere Regel 90.1 d) PCT und dem "PCT-Leitfaden für Anmelder", Bd. I, Nrn. 267 - 271, zu entnehmen.

Der für die internationale Phase nach Kapitel I PCT bestellte Anwalt kann auch vor dem EPA als IPEA handeln und den Antrag für den Anmelder unterzeichnen. Alternativ kann auch ein anderer oder ein zusätzlicher Anwalt durch Unterzeichnung des Antrags oder einer gesonderten Vollmacht bestellt werden (Regel 90.1 und 90.4 PCT).

V. Unterzeichnung des Antrags

Der Antrag muß vom Anmelder oder seinem Anwalt unterzeichnet sein. Bei mehreren Anmeldern kann ein ordnungsgemäß bestellter gemeinsamer Anwalt oder Vertreter für diese unterzeichnen (Regel 53.2 b), 53.8, 90.3 PCT).

VI. Auswahl von Staaten

Es können nur Vertragsstaaten ausgewählt werden, **die in der internationalen Anmeldung bestimmt worden sind** (Art. 31 (4) PCT).

Mit dem bereits vorgedruckten Kreuz im Feld Nr. V des Antragsformulars PCT/IPEA/401 werden alle auswählbaren Bestimmungsstaaten ausge-

III. Language of the demand

Demands submitted to the EPO as IPEA shall be in the **language of the international application** (English, French, German) or in the language of publication, if this was English (Rule 55 PCT) or where the international preliminary examination is to be based on a translation into one of the EPO official languages (see I(ii) above) in the language of the translation.

Correspondence (**not amendments to the application**) may be addressed to the EPO as IPEA in English, French or German (Rule 92.2(b) PCT and Notice of the President of the EPO dated 18 June 1993, OJ EPO 1993, 540).

IV. Representation

It is strongly recommended that applicants who do not have their residence or place of business in one of the EPC contracting states appoint a **professional representative before the EPO**, who can be contacted to deal with any urgent problems which may arise. For general information on representation before the IPEA see in particular Rule 90.1(d) PCT and the PCT Applicant's Guide, Vol. I, paras. 267-271.

The agent appointed for the international phase under PCT Chapter I may also act before the EPO as IPEA and sign the demand on the applicant's behalf. Alternatively another or additional agent may be appointed in the demand or in a separate power of attorney (Rules 90.1 and 90.4 PCT).

V. Signature of the demand

The demand must be signed by the applicant or his agent. If there is more than one applicant, a duly appointed common agent or common representative may sign on their behalf (Rules 53.2(b), 53.8, 90.3 PCT).

VI. Election of States

Only contracting states **designated in the international application** may be elected (Art. 31(4) PCT).

A pre-crossed box (No. V) in the Demand Form PCT/IPEA/401 provides for election of all eligible states which have been designated, but the

III. Langue de la demande d'examen préliminaire international

Les demandes d'examen préliminaire présentées à l'OEB en tant qu'IPEA doivent être rédigées dans la **langue de la demande internationale** (allemand, anglais, français) ou dans la langue de publication s'il s'agit de l'anglais (règle 55 PCT) ou, si l'examen préliminaire international doit se baser sur une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB (cf. point I.ii) ci-dessus), dans la langue de la traduction.

Toute correspondance (**mais non les modifications de la demande internationale**) peut être adressée en allemand, en anglais ou en français à l'OEB en tant qu'IPEA (règle 92.2.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB, en date du 18 juin 1993, cf. JO OEB 1993, 540).

IV. Représentation

Il est fortement recommandé aux déposants n'ayant pas leur domicile ou siège d'activité dans l'un des Etats contractants de la CBE de désigner un **mandataire agréé près l'OEB**, qui pourra être contacté afin d'intervenir pour tout problème urgent. Pour plus d'informations concernant la représentation devant l'IPEA, voir, en particulier, la règle 90.1.d) PCT et le PCT-Guide du déposant, Volume I, paragraphes 267-271.

Le représentant désigné pour la phase internationale selon le chapitre I du PCT peut aussi agir devant l'OEB en tant qu'IPEA et signer la demande pour le compte du déposant. Ou bien un autre représentant ou un représentant supplémentaire peut être désigné dans la demande ou dans un pouvoir distinct (règles 90.1 et 90.4 PCT).

V. Signature de la demande

La demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou son mandataire. S'il y a plusieurs déposants, un mandataire ou représentant commun dûment désigné peut signer en leur nom (règles 53.2.b), 53.8, 90.3 PCT).

VI. Election d'Etats

Seuls les Etats contractants **désignés dans la demande internationale** peuvent être élus (art. 31.4 PCT).

Une case précochée (N° V) du formulaire de demande PCT/IPEA/401 prévoit l'élection de tous les Etats éligibles qui ont été désignés ; le dépo-

wählt; der Anmelder kann jedoch Staaten ausschließen, die er nicht auswählen will.

VII. Grundlage für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

Der Anmelder sollte in Feld Nr. IV des Antragsformulars PCT/IPEA/401 angeben (Regel 53.9 PCT), welche Unterlagen der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legen sind: die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruchsänderungen nach Artikel 19 PCT oder andere Änderungen nach Artikel 34 PCT; Kopien etwaiger Änderungen sollten dem Antrag beigefügt werden.

VIII. Gebühren

Zwei Gebühren sind zu entrichten:

- a) die **Bearbeitungsgebühr** und
- b) die **Gebühr für die vorläufige Prüfung**

Beide Gebühren sind **an das EPA zu entrichten** und zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags fällig.

Der geltende Betrag⁵ dieser Gebühren in den Währungen aller EPÜ-Vertragsstaaten ist jeweils der neuesten Ausgabe des Amtsblatts des EPA, Abschnitt "GEBÜHREN", zu entnehmen. Dieser Abschnitt enthält regelmäßig auch Hinweise für die Zahlung von Gebühren usw. (siehe auch PCT Newsletter⁶).

Die Anmelder werden dringend gebeten, das dem Antragsformular als Anlage beigefügte **Gebührenberechnungsblatt** (PCT/IPEA/401 Anlage) zu verwenden.

Werden die Gebühren bei Antragstellung nicht in voller Höhe entrichtet, so teilt das EPA dem Anmelder mit, daß er den fehlenden Betrag noch innerhalb eines Monats entrichten kann. **Andernfalls gilt der Antrag als nicht gestellt.** Dadurch wird natürlich die Bearbeitung der internationalen Anmeldung in den im Antrag ausgewählten Staaten in

applicant has the possibility of excluding any states he does not wish to elect.

VII. Basis for commencement of international preliminary examination

The applicant should indicate in Box IV of the Demand Form PCT/IPEA/401 (Rule 53.9 PCT) on the basis of which documents the preliminary examination should start: international application as originally filed, amendments of claims under Article 19 PCT or amendments under Article 34 PCT (other than amendments under Article 19 PCT) and copies of any such amendments should accompany the Demand.

VIII. Fees

Two fees are payable:

- (a) the **handling fee**, and
- (b) the **preliminary examination fee**.

Both fees are **payable to the EPO** and are due on submitting the demand.

For the current rates⁵ of these fees in all the currencies of the EPC contracting states please refer to the latest issue of the OJ EPO, Section "FEES". This section also regularly gives guidance as to the methods of paying fees, etc. (see also PCT Newsletter⁶).

Applicants are urged to use the **Fee Calculation Sheet** annexed to the Demand Form (PCT/IPEA/401 Annex).

If the fees are not paid in full on filing the demand the EPO will notify the applicant that he may pay the outstanding amount within one month, **failing which the demand will be considered as not submitted.** This will naturally prejudice the prosecution of the international application in the states elected in the demand if the applicant has not performed,

sant a cependant la possibilité d'exclure le ou les Etats qu'il ne désire pas élire.

VII. Base pour le commencement de l'examen préliminaire international

Le déposant doit indiquer au cadre IV du formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401) les documents sur la base desquels il souhaite que l'examen préliminaire commence (règle 53.9 PCT) : la demande internationale telle que déposée, les modifications des revendications conformément à l'article 19 PCT ou les amendements conformément à l'article 34 PCT (autres que ceux présentés conformément à l'article 19 PCT) ; des copies de ces modifications ou amendements doivent accompagner la demande.

VIII. Taxes

Deux sortes de taxes doivent être acquittées :

- a) la **taxe de traitement** et
- b) la **taxe d'examen préliminaire**.

Ces deux taxes sont **payables à l'OEB** et sont dues lors de la présentation de la demande d'examen.

Pour ce qui est du montant de la taxe de traitement et de celui de la taxe d'examen préliminaire international dans toutes les monnaies des Etats parties à la CBE, il y a lieu de se reporter au dernier numéro du JO OEB, rubrique TAXES⁵. Cette rubrique fournit également des indications concernant les modalités de paiement, etc. (cf. aussi PCT Newsletter⁶).

Les déposants sont instamment invités à utiliser la **feuille de décompte des taxes** jointe en annexe au formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401 Annexe).

Si les taxes dues ne sont pas intégralement acquittées en temps utile, l'OEB notifie au déposant qu'il peut payer la fraction manquante dans un délai d'un mois, **à défaut de quoi la demande d'examen sera considérée comme n'ayant pas été présentée.** Cela sera bien entendu préjudiciable au traitement ultérieur de la demande internationale dans les Etats élus

⁵ Die derzeit geltenden Beträge sind im ABL EPA 1997, 301 aufgeführt.

⁶ Im Abonnement erhältliche Veröffentlichung der WIPO.

⁵ The present rates appear in OJ EPO 1997, 301.

⁶ WIPO publication available by subscription.

⁵ Les montants actuels figurent au JO OEB 1997, 301.

⁶ Publication de l'OMPI, disponible par abonnement.

Frage gestellt, wenn der Anmelder die für den Eintritt in die regionale/nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen nicht innerhalb der Frist nach Artikel 22 PCT (20 Monate nach dem Prioritätstag) vorgenommen hat.

Da das EPA mit der internationalen vorläufigen Prüfung erst beginnen kann, wenn die Gebühren eingegangen sind, verkürzt sich bei verspäteter oder unvollständiger Gebührensatzung die für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) zur Verfügung stehende Zeit. Der Anmelder sollte dies daher im eigenen Interesse vermeiden.

IX. Mängel im Antrag

Weist der Antrag Mängel nach Regel 60.1 a) PCT auf, so fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung zu beheben; diese Frist kann nach dem Ermessen des EPA verlängert werden. Geht die Berichtigung fristgerecht ein, so gilt der Antrag als zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einreichung eingegangen, sofern er in der eingereichten Fassung die Angabe wenigstens eines ausgewählten PCT-Vertragsstaats enthält und den Anmelder und die internationale Anmeldung hinreichend kennzeichnet. Sind diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, so gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt eingegangen, zu dem das EPA die Berichtigung erhalten hat.

Die häufigsten Mängel bestehen darin, daß bei mehreren Anmeldern nicht **alle** im Antrag angegeben werden, und daß bei Einreichung des Antrags die fälligen Gebühren nicht entrichtet werden.

X. Erster schriftlicher Bescheid

Werden gegen die Anmeldung keine Einwände wegen mangelnder Neuheit, erfinderischer Tätigkeit, gewerblicher Anwendbarkeit oder anderer in Regel 66.2 a) PCT genannter Gründe erhoben, so wird der IPER (Formblatt PCT/IPEA/409) sofort erstellt.

Gibt es Beanstandungen, so wird vom EPA im allgemeinen nur ein einziger schriftlicher Bescheid erlassen (Formblatt PCT/IPEA/408). Darin wird dem Anmelder eine Frist zur Stellungnahme gesetzt, die in der Regel drei Monate beträgt, aber verlängert

within the time limit under Article 22 PCT (20 months from the priority date), the prescribed acts for entry into the national/regional phase.

Since the EPO will only begin the international preliminary examination when the fees have been received, late or incomplete payments reduce the time available for establishment of the international preliminary examination report (IPER) and should be avoided in the applicant's own interest.

IX. Defects in the demand

If there are defects in the demand referred to in Rule 60.1(a) PCT the EPO will invite the applicant to correct them within one month (extendable at the discretion of the EPO) of the date of the invitation. Provided the correction is received on time the demand is considered as if it had been received on the actual filing date provided the demand as submitted contained at least the election of one PCT contracting state and allowed the applicant and the international application to be identified. If these two conditions are not fulfilled then the demand is considered to have been filed on the date of receipt of the corrections.

The most frequent defects concern the failure to indicate in the demand **all** applicants, where there is more than one, and failure to pay the fees due on filing the demand.

X. First written opinion

If there are no objections to the application on grounds of novelty, inventive step or industrial applicability, or on any of the other grounds mentioned in Rule 66.2(a) PCT, the IPER (Form PCT/IPEA/409) is established immediately.

If there are objections, generally one written opinion will be issued by the EPO (Form PCT/IPEA/408). This will set a time limit for the applicant's response, normally three months, which may be extended provided the extension is requested before expiry

dans la demande d'examen, si le déposant n'a pas effectué dans le délai selon l'article 22 PCT (20 mois à compter de la date de priorité) les actes prescrits pour l'entrée dans la phase nationale/régionale.

Etant donné que l'OEB ne peut entreprendre l'examen préliminaire international qu'à partir du moment où le paiement des taxes a été enregistré, un paiement tardif ou insuffisant écourt le délai disponible pour établir le rapport d'examen préliminaire international, ce que le déposant devrait éviter dans son propre intérêt.

IX. Irrégularités dans la demande d'examen

Si la demande d'examen contient les irrégularités visées à la règle 60.1.a) PCT, l'OEB invite le déposant à les corriger dans un délai d'un mois (prorogeable à la discrétion de l'OEB) à compter de la date de l'invitation. Sous réserve que les corrections soient reçues dans ce délai, la demande d'examen est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a été effectivement présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle permette d'identifier le déposant et la demande internationale et qu'elle contienne au moins l'élection d'un Etat partie au PCT. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la demande d'examen est alors considérée comme ayant été présentée à la date de réception des corrections.

Les irrégularités les plus fréquentes sont l'absence d'indication de **tous** les déposants dans la demande d'examen en cas de pluralité de déposants et le non-paiement des taxes dues lors de la présentation de la demande d'examen.

X. Première opinion écrite

S'il n'y a pas d'objections à l'encontre de la nouveauté, de l'activité inventive ou de l'application industrielle, ou encore d'autres situations visées à la règle 66.2.a) PCT, concernant la demande internationale, le rapport d'examen préliminaire international (IPER) est établi immédiatement (Form PCT/IPEA/409).

Dans le cas contraire, l'OEB émet généralement une opinion écrite (Form PCT/IPEA/408) dans laquelle il fixe au déposant un délai, en principe de trois mois, pour envoyer sa réponse ; ce délai peut être prorogé à condition que sa prolongation soit

werden kann, wenn vor Ablauf der im Bescheid festgesetzten Frist eine Verlängerung beantragt wird und bis zur Erstellung des IPER noch genügend Zeit für eine Verlängerung ist (Regel 69.2 PCT).

Stellungnahmen, die nach Fristablauf eingehen, werden in der Regel nur berücksichtigt, wenn mit der Erstellung des IPER noch nicht begonnen worden ist (Regel 66.4bis PCT). Danach werden vom EPA als IPEA in der Regel keine weiteren Änderungen mehr berücksichtigt. Spätere Änderungen können bei Eintritt in die nationale/regionale Phase bei den ausgewählten Ämtern eingereicht werden⁷.

Will der Anmelder zum schriftlichen Bescheid nicht Stellung nehmen, so kann er dies dem EPA mitteilen. Das EPA kann jedoch nicht dafür garantieren, daß der IPER dann auch bevorzugt behandelt wird.

XI. Erörterungen

Artikel 34 (2) a) PCT und Regel 66.6 PCT sehen formlose Rücksprachen zwischen dem Anmelder oder seinem Vertreter und dem für die Erstellung des IPER zuständigen Prüfer des EPA vor.

Insbesondere hat sich gezeigt, daß persönliche Gespräche vor Erstellung des IPER in vielen Fällen nützlich sind.

Ist ein Vertreter oder Anmelder an einer Rücksprache interessiert, so kann er dies in seiner Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid angeben oder den zuständigen Prüfer anrufen, dessen Name im Bescheid in dem Feld "Bevollmächtigter Bediensteter" genannt ist. Bei Terminvorschlägen für Gespräche ist zu berücksichtigen, daß das EPA den IPER in der Regel innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum absenden muß.

XII. Einheitlichkeit der Erfindung

Ist das EPA als IPEA der Auffassung, daß die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist, so fordert es den Anmelder auf, entweder die Ansprüche einzuschränken, um so die Einheitlichkeit herzustellen, oder zusätzliche Gebühren für die vorläufige Prüfung zu entrichten, soweit die Erfindungen recherchiert worden sind (siehe Regel 66.1 e) PCT).

of the time limit set in the written opinion and there is sufficient time available to grant the extension before issuing the IPER (Rule 69.2 PCT).

Replies received after expiry of the time limit will normally only be considered if preparation of the IPER has not already begun (Rule 66.4bis PCT). After this no amendment will normally be considered by the EPO as IPEA. Such amendments may be filed at the elected Offices when entering the national/regional phase⁷.

If the applicant does not intend to reply to a written opinion he may so inform the EPO. However, the EPO can give no guarantee that this will necessarily result in the IPER being given priority treatment.

XI. Interviews

Article 34(2)(a) PCT and Rule 66.6 PCT allow for informal communication between the applicant or his representative and the EPO examiner responsible for preparing the IPER.

In particular, personal interviews before establishment of the IPER have often proved useful.

If a representative or applicant wishes an interview to be held he may indicate this in his reply to the written opinion or he may telephone the examiner responsible whose name is indicated in the box "authorised officer" in the written opinion. When proposing dates for interviews it should be kept in mind that the EPO must in normal cases despatch the IPER within 28 months of the priority date.

XII. Unity of invention

Where the EPO as IPEA considers that the international application lacks unity of invention, it will invite the applicant either to restrict the claims in order to meet this requirement or, to the extent that the inventions have been searched (see Rule 66.1(e) PCT), to pay additional preliminary examination fees.

demandée avant l'expiration du délai fixé dans l'opinion écrite et qu'il reste suffisamment de temps pour accorder cette prorogation avant l'établissement du rapport d'examen (règle 69.2 PCT).

Les réponses reçues après l'expiration du délai ne seront en principe prises en considération que si la préparation de l'IPER n'a pas encore commencé (règle 66.4bis PCT), après quoi aucune autre modification ne sera, normalement, prise en considération par l'OEB en tant qu'IPEA. Ces modifications peuvent être déposées auprès des offices élus lors de l'entrée dans la phase régionale/nationale⁷.

Si le déposant n'a pas l'intention de répondre à une opinion écrite, il peut en aviser l'OEB. Toutefois l'OEB ne peut pas garantir que l'IPER sera alors traité en priorité.

XI. Entrevues

L'article 34.2)a) PCT et la règle 66.6 PCT autorisent les communications officieuses entre le déposant ou son mandataire et l'examinateur de l'OEB chargé de la préparation du rapport d'examen.

Les entrevues qui ont lieu avant l'établissement de l'IPER se sont souvent avérées utiles.

Si un mandataire ou un déposant souhaite une entrevue, il peut l'indiquer dans sa réponse à l'opinion écrite ou téléphoner à l'examinateur compétent dont le nom figure dans la case "Fonctionnaire autorisé" de l'opinion écrite. En proposant des dates pour les entrevues, il convient de ne pas oublier que l'OEB doit, normalement, transmettre le rapport d'examen préliminaire dans un délai de 28 mois après la date de priorité.

XII. Unité d'invention

Lorsque l'OEB en tant qu'IPEA estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il invite le déposant à limiter les revendications pour remplir cette condition ou à payer des taxes d'examen préliminaire additionnelles, dans la mesure dans laquelle les inventions ont fait l'objet d'une recherche internationale (cf. règle 66.1.e) PCT).

⁷ Siehe Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt und ausgewähltem Amt nach dem PCT - Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992 und ABI. EPA 1994, 131.

⁷ See the information for PCT applicants concerning the time limits and procedural steps before the EPO as an elected state under the PCT - Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992 and OJ EPO 1994, 131.

⁷ Cf. Information pour les déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure devant l'OEB en qualité d'office élu - supplément n° 1 au JO OEB 12/1992 et au JO OEB 1994, 131.

Im letzteren Fall kann der Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen (Regel 68.3 c) PCT), d. h., er bestreitet schriftlich die festgestellte mangelnde Einheitlichkeit. Der Widerspruch wird dann von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Überprüfungsstelle überprüft, die entweder dem Widerspruch stattgibt und die (vollständige oder teilweise) Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren anordnet oder die Entscheidung des Prüfers aufrechterhält. Im letzteren Fall wird der Anmelder zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr aufgefordert, wenn er wünscht, daß sein Widerspruch einer Beschwerdekammer des EPA zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Ergebnisses der Überprüfung zu entrichten und wird zurückerstattet, wenn dem Widerspruch in vollem Umfang stattgegeben wird (nähere Einzelheiten über die Durchführung des Widerspruchsverfahrens sind im ABI. EPA 1992, 547 veröffentlicht).

In the latter case the applicant may pay the additional fees under protest (Rule 68.3(c) PCT), that is to say he disputes, in writing, the finding of lack of unity. The protest will then be examined by a three-member EPO review panel which may either sustain the protest and order a refund of the additional fees (in whole or in part), or uphold the decision of the examiner. In the latter case the applicant will be invited to pay a protest fee if he wishes his protest to be referred for decision to an EPO Board of Appeal. The protest fee must be paid within one month of the review panel's notification and will be refunded if the protest is entirely upheld (full details on the operation of this procedure are published in OJ EPO 1992, 547).

Dans ce dernier cas, le déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve (règle 68.3.c) PCT), c'est-à-dire qu'il conteste par écrit la conclusion d'absence d'unité de l'invention. Une instance de réexamen composée de trois membres de l'OEB examine la réserve ; soit elle fait droit à la réserve et ordonne le remboursement total ou partiel des taxes additionnelles, soit elle maintient le point de vue de l'examinateur. Dans ce dernier cas, le déposant est invité à payer une taxe de réserve s'il désire porter l'affaire devant une chambre de recours de l'OEB. La taxe de réserve doit être acquittée dans le mois qui suit la notification de l'instance de réexamen et sera remboursée s'il est fait entièrement droit à la réserve (pour plus de détails, cf. JO OEB 1992, 547).
