

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Änderung der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Präsidenten des EPA und dem Generaldirektor der WIPO werden die Anhänge B und C der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT¹⁾ mit Wirkung vom **1. Oktober 1988** wie folgt geändert:

1. Anhang B: Von der Recherche oder Prüfung nicht ausgeschlossene Gegenstände

Anhang B erhält folgenden neuen Wortlaut:

"Von der Recherche oder Prüfung nicht ausgeschlossene Gegenstände

Folgende in Regel 39.1 bzw. Regel 67.1 aufgeführte Gegenstände sind gemäß Artikel 4 der Vereinbarung nicht von der Recherche oder Prüfung ausgeschlossen:

alle Gegenstände, für die in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des Übereinkommens im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens eine Recherche oder Prüfung durchgeführt wird."

Diese Änderung soll die vom EPA bereits geübte anmelderfreundliche Praxis der Gleichbehandlung internationaler und europäischer Anmeldungen bezüglich der von der Recherche oder Prüfung ausgeschlossenen Gegenstände rechtlich verankern. Hiervon nicht schlechthin ausgeschlossene Gegenstände betreffen z. B. Erfindungen mit Bezug zu Datenverarbeitungsprogrammen und Erfindungen der ersten oder zweiten medizinischen Indikation.

2. Anhang C, Teil II, Absatz 5: Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung

Anhang C, Teil II, Absatz 5 erhält folgenden Wortlaut:

"5. Wird die internationale Anmeldung oder der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung zurückgenommen, so wird die für die vorläufige Prüfung entrichtete Gebühr zu 75% zurückerstattet."

Das EPA wird daher in Zukunft die Gebühr für die vorläufige Prüfung zu 75% zurückerstatten, wenn der Anmelder, obwohl der Antrag auf vorläufige Prüfung ordnungsgemäß gestellt wurde, diesen Antrag oder die internationale Anmeldung vor Beginn der Sachprüfung zurücknimmt, z. B. weil der Antrag auf vorläufige Prüfung erst nach Ablauf

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Amendment of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT

Pursuant to an agreement between the President of the EPO and the Director General of WIPO, Annexes B and C to the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT¹⁾ are amended with effect from **1 October 1988** as follows:

1. Annex B: Subject matter not excluded from search or examination

This Annex now reads as follows:

"Subject matter not excluded from search or examination

The subject matter set forth in Rule 39.1 or Rule 67.1, which under Article 4 of the Agreement is not excluded from search or examination, is the following:

All subject matter searched or examined under the European patent grant procedure in application of the equivalent provisions of the Convention."

The purpose of this amendment is to formalise the EPO's existing practice helpful to applicants of treating international and European applications similarly as regards excluded subject-matter. Examples of fields in which the exclusions are not absolute are computer program-related inventions and a first or second medical use.

2. Annex C, Part II, paragraph 5: Refund of the preliminary examination fee

Annex C, Part II, paragraph 5 now reads as follows:

"(5) Where the international application or the demand is withdrawn before the start of the international preliminary examination, 75% of the amount of the preliminary examination fee paid shall be refunded."

In future, therefore, the EPO will refund 75% of the preliminary examination fee in cases where, having validly filed a demand for preliminary examination, the applicant withdraws that demand or the international application itself before substantive examination starts. This may, for example, be the case where an applicant realises that

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Modification de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT

Le Président de l'OEB et le Directeur général de l'OMPI sont convenus de modifier comme suit les annexes B et C de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT¹⁾, avec effet à compter du **1^{er} octobre 1988**:

1. Annexe B: Objets non exclus de l'examen ou de la recherche

Le texte de cette annexe est remplacé par ce qui suit:

"Objets non exclus de l'examen ou de la recherche

Les objets visés à la règle 39.1 ou à la règle 67.1 qui, conformément à l'article 4 de l'accord, ne sont pas exclus de la recherche ou de l'examen sont les suivants:

Tout objet qui, conformément à la pratique d'application des dispositions équivalentes de la Convention, est soumis à la recherche ou à l'examen dans la procédure de délivrance des brevets européens."

La modification a pour but de couler en un texte légal la pratique déjà suivie par l'OEB et favorable au déposant qui consiste à traiter de façon similaire les demandes internationales et les demandes européennes, du point de vue des objets exclus de la recherche et de l'examen. Les domaines dans lesquels les exclusions ne s'appliquent pas de façon absolue sont, par exemple, ceux des inventions liées à des programmes d'ordinateurs ainsi que des inventions relatives à la première ou seconde application thérapeutique.

2. Annexe C, partie II, alinéa 5: Remboursement de la taxe d'examen préliminaire

L'annexe C, partie II, alinéa 5 est remplacée par le texte suivant:

"5) Lorsque la demande internationale ou la demande d'examen préliminaire international est retirée avant le début de l'examen préliminaire international, 75% du montant de la taxe d'examen préliminaire qui a été acquitté est remboursé."

L'OEB remboursera donc à l'avenir la taxe d'examen préliminaire à raison de 75% lorsque, bien que la demande d'examen préliminaire ait été valablement présentée, le déposant la retire ou retire la demande internationale avant que l'examen quant au fond n'ait commencé, par exemple lorsqu'il constate que la demande d'examen prélimi-

¹⁾ Vgl. ABl. EPA 1987, 515.

¹⁾ See OJ EPO 1987, 515.

¹⁾ Cf. JO OEB 1987, 515.

der Frist von 19 Monaten seit dem Anmelde- oder Prioritätstag eingegangen ist.

Grundlage dieser neuen Praxis bei internationalen Anmeldungen ist die sinngemäße Anwendung des neuen, durch Beschluß des Verwaltungsrats der EPO vom 10. Juni 1988 eingefügten Artikels 10b (b) der Gebührenordnung, (vgl. ABI. EPA 1988, 293 und 354).

his demand for international preliminary examination was received after expiry of the 19-month period from the date of filing or priority.

This new practice is the result of the application by analogy to international applications of the new Article 10b (b) added to the Rules relating to Fees by decision of the EPO Administrative Council of 10 June 1988 (cf. OJ EPO 1988, 293 and 354).

naire a été reçue après l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité.

Cette nouvelle pratique résulte d'une application par analogie aux demandes internationales de l'article 10ter (b) du règlement relatif aux taxes qui a été inséré par la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 10 juin 1988 (cf. JO OEB 1988, 293 et 354).