

## Beitritt Chinas

1. China hat die Beitrittsurkunde zum PCT hinterlegt, der am **1. Januar 1994** für China in Kraft tritt.

Infolgedessen sind ab 1 Januar 1994 Staatsangehörige Chinas und Personen, die dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, berechtigt, internationale Anmeldungen nach dem PCT einzureichen; ferner kann China in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden, die ab diesem Stichtag eingereicht werden.

2. Ebenfalls ab 1 Januar 1994 wird das chinesische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde (ISA) und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) nach dem PCT für internationale Anmeldungen tätig, die von chinesischen Staatsangehörigen und Anmeldern mit Sitz oder Wohnsitz in China beim chinesischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht werden. Nach Chinas Beitritt zum PCT wird die chinesische Sprache Anmelde- und Veröffentlichungssprache nach dem PCT (siehe Regel 48.3 (a) PCT in der von der PCT-Versammlung im September 1992 geänderten Fassung).

## Accession of China

1. China has deposited its instrument of accession to the PCT, which will enter into force for China on **1 January 1994**.

Consequently, as from 1 January 1994, nationals and residents of China are entitled to file international applications under the PCT and China may be designated and elected in any international application filed on or after that date.

2. Also as of 1 January 1994, the Chinese Patent Office will act as an International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA) under the PCT for international applications filed at the Chinese Patent Office as receiving Office by nationals or residents of China. Consequently upon China's accession to the PCT, the Chinese language becomes a filing and publication language under the PCT (see Rule 48.3(a) PCT as amended by the PCT Assembly in September 1992).

## Adhésion de la Chine

1. La Chine ayant déposé son instrument d'adhésion au PCT, celui-ci entrera en vigueur à son égard le **1<sup>er</sup> janvier 1994**.

Par conséquent, à compter de cette date, les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales au titre du PCT ainsi que désigner et élire la Chine dans les demandes internationales.

2. A compter du 1<sup>er</sup> janvier 1994, l'Office chinois des brevets agira également en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du PCT pour les demandes internationales déposées auprès de l'Office chinois des brevets agissant en qualité d'office récepteur par les nationaux de la Chine ou par les personnes qui y sont domiciliées. Suite à l'adhésion de la Chine au PCT, la langue chinoise devient langue de publication et de dépôt au titre du PCT (cf. règle 48.3(a) PCT telle que modifiée par l'Assemblée du PCT en septembre 1992).

## Das Internationale Büro der WIPO als alternatives Anmeldeamt nach dem PCT-Änderung der Ausführungsordnung zum PCT

Ab 1 Januar 1994 haben Anmelder aus **allen PCT-Vertragsstaaten die Möglichkeit, internationale Anmeldungen beim Internationalen Büro als Anmeldeamt einzureichen**. Um das Internationale Büro mit den nach Artikel 10 PCT erforderlichen rechtlichen Befugnissen für seine Tätigkeit als Anmeldeamt auszustatten und die praktischen Voraussetzungen für seine neue Aufgabe zu schaffen, wurde eine Reihe von Änderungen an der Ausführungsordnung zum PCT vorgenommen, die am **1. Januar 1994** in Kraft treten. Diese Änderungen sind nachstehend beschrieben<sup>1</sup>.

### 1. Zuständigkeit des Internationalen Büros als Anmeldeamt - Regel 19.1 und 19.2 PCT

In Regel 19.1 a) iii) ist das Internationale Büro nunmehr als alternatives An-

## The International Bureau of WIPO as alternative receiving Office under the PCT - changes to PCT regulations

As of 1 January 1994, applicants from **all PCT Contracting States** will have the **option of filing international applications with the International Bureau as receiving Office**. In order to afford the International Bureau the requisite legal competence under Article 10 PCT to act as receiving Office and to make practical provisions for its new role, a number of changes to the PCT regulations will take effect on **1 January 1994**. These changes are described below<sup>1</sup>.

### 1. Competence of the International Bureau as receiving Office - Rules 19.1 and 19.2 PCT

Rule 19.1(a)(iii) includes the International Bureau as an alternative receiv-

## Le Bureau international de l'OMPI: nouvel office récepteur au titre du PCT - modifications apportées au règlement d'exécution du PCT

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 1994, les déposants de **tous les Etats contractants du PCT** pourront **déposer des demandes internationales auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur**. Afin de donner au Bureau international la compétence juridique requise pour agir au titre de l'article 10 PCT en qualité d'office récepteur et de prévoir des dispositions pratiques lui permettant d'assumer son nouveau rôle, un certain nombre de modifications apportées au règlement d'exécution du PCT prendront effet au **1<sup>er</sup> janvier 1994**. Ces modifications sont décrites ci-après<sup>1</sup>.

### 1. Compétence du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur - Règles 19.1 et 19.2 PCT

La règle 19.1 a) iii) prévoit que le Bureau international peut désormais agir

<sup>1</sup> Die geänderten Regeln sind in der PCT Gazette 1993 Nr. 26 vom 28. 10. 1993 veröffentlicht.

<sup>1</sup> The text of the amended rules has been published in the PCT Gazette No. 26/1993 of 28. 10. 1993.

<sup>1</sup> Les règles modifiées ont été publiées dans la Gazette du PCT n° 26/1993 du 28.10. 1993.

meldeamt für Anmelder aufgenommen worden, die ihren Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat haben oder die Staatsangehörigkeit eines PCT-Vertragsstaats besitzen

Regel 19.2 ii) sieht vor, daß bei zwei oder mehr Anmeldern das Internationale Büro als Anmeldeamt tätig werden kann, sofern mindestens einer der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat hat oder die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt.

## **2. Zuständigkeit des Internationalen Büros in Fällen, in denen eine internationale Anmeldung bei einem nicht zuständigen Anmeldeamt eingereicht wird - Regel 19.4 PCT**

Regel 19.4 sieht vor, daß eine internationale Anmeldung, die bei einem Anmeldeamt eingereicht wird, das aufgrund des Sitzes, des Wohnsitzes oder der Staatsangehörigkeit des Anmelders nicht für ihre Entgegennahme zuständig ist, von diesem vorbehaltlich etwaiger Bestimmungen betreffend die nationale Sicherheit (gilt nicht für das EPA) an das Internationale Büro weitergeleitet wird. Sofern die Erfordernisse des Artikels 11 (1) PCT (hinsichtlich der für die Einreichung beim Internationalen Büro vorgeschriebenen Sprache - s. Nr 6) erfüllt sind, wird der Anmeldung das Datum ihres Eingangs bei dem nicht zuständigen Anmeldeamt, das in diesem Zusammenhang für das Internationale Büro tätig wird, als internationales Anmeldedatum zuerkannt. Das nicht zuständige Anmeldeamt ist berechtigt, eine besondere Übermittlungsgebühr zu erheben<sup>1</sup>.

## **3. Zuständige ISA in Fällen, in denen eine internationale Anmeldung beim Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereicht wird - Regel 35.3 PCT**

Zuständig ist diejenige ISA, die zuständig gewesen wäre, wenn die internationale Anmeldung bei dem nationalen Amt des Vertragsstaats, in dem der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat oder dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, oder bei dem für diesen Staat handelnden Amt als Anmeldeamt eingereicht worden wäre. Sind mehrere ISAs zuständig, so hat der Anmelder die Wahl. Er muß die gewünschte ISA im Anmeldeantrag angeben (Regeln 4.1 (b) (vi) und 4.14<sup>bis</sup> PCT).

Durch die neuen Bestimmungen hat der Anmelder bei der Wahl der zuständigen ISA mehr Möglichkeiten als bisher. Reichen z. B. ein Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten und ein französischer Staatsangehöriger eine internationale Anmeldung beim Internationalen Büro ein, so können sie zwi-

ing Office for any resident/national of a PCT Contracting State

Rule 19.2(ii) provides that where there are two or more applicants the International Bureau may act as receiving Office provided at least one of the applicants is a resident/national of a PCT Contracting State

## **2. Competence of International Bureau where an international application is filed with a non-competent receiving Office - Rule 19.4 PCT**

Rule 19.4 provides that where an international application is filed at a receiving Office which, due to the applicant's residence/nationality, is not competent to receive it, that receiving Office shall, subject to any provisions concerning national security (not applicable to the EPO) transmit the international application to the International Bureau. Provided the requirements of Article 11 (1) PCT (as to the language requirement for filing with the International Bureau, see paragraph 6 below) are met, the date of receipt by the non-competent receiving Office, which in this context is considered to be acting on behalf of the International Bureau, will be accorded as the international filing date. The non-competent receiving Office is entitled to charge a special transmittal fee<sup>1</sup>.

## **3. Competent ISA where an international application is filed with the International Bureau as receiving Office - Rule 35.3 PCT**

The competent ISA is that ISA which would have been competent had the international application been filed at the receiving Office which is the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident/national. Where more than one ISA would be competent, the choice is left to the applicant and must be indicated in the PCT request form (Rules 4.1 (b)(vi) and 4.14<sup>bis</sup> PCT).

The new provisions broaden in some cases the applicant's choice of competent ISA. For example, an international application filed with the International Bureau by a US national and a French national would allow them to choose between the USPTO and the EPO, a choice not open to them under the

en qualité d'office récepteur, au choix du déposant, pour tout résident/ressortissant d'un Etat contractant du PCT.

La règle 19.2 ii) dispose que s'il y a plusieurs déposants, le Bureau international peut agir en qualité d'office récepteur si l'un au moins des déposants est un résident/ressortissant d'un Etat contractant du PCT.

## **2. Compétence du Bureau international en cas de dépôt d'une demande internationale auprès d'un office récepteur qui n'est pas compétent - Règle 19.4 PCT**

La règle 19.4 dispose que lorsqu'une demande internationale est déposée auprès d'un office récepteur qui, en raison de la résidence/nationalité du déposant, n'est pas compétent pour la recevoir, cet office récepteur doit, sous réserve d'éventuelles dispositions relatives à la défense nationale (non applicables à l'OEB), transmettre la demande internationale au Bureau international. Si les conditions visées à l'article 11(1) PCT (concernant la langue dans laquelle la demande doit être déposée auprès du Bureau international - cf. point 6 ci-dessous) sont remplies, la date de réception de la demande par l'office récepteur non compétent pour la recevoir, qui est réputé agir dans ce cas pour le compte du Bureau international, sera considérée comme la date de dépôt de la demande internationale. L'office récepteur non compétent est en droit de percevoir une taxe de transmission spéciale.<sup>1</sup>

## **3. Administration compétente chargée de la recherche internationale en cas de dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur - Règle 35.3 PCT**

L'administration compétente chargée de la recherche internationale est celle qui aurait été compétente dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès de l'office récepteur qui est l'office national d'un Etat contractant ou agit pour le compte de cet Etat, dont le déposant est résident/ressortissant. Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes, le choix est laissé au déposant et doit être indiqué dans le formulaire de requête (Règles 4.1 b) (vi) et 4.14<sup>bis</sup> PCT).

Les nouvelles dispositions augmentent, dans certains cas, les possibilités de choix du déposant en matière d'administration compétente chargée de la recherche internationale. Par exemple, en cas de dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international par un ressortissant américain et

<sup>1</sup> Das EPA will keine solche Gebühr erheben

<sup>1</sup> The EPO does not propose to charge this fee

<sup>1</sup> L'OEB ne prévoit pas de percevoir cette taxe de transmission

schen dem USPTO und dem EPA wählen Dies war nach den bisher geltenden Vorschriften nicht möglich, wenn die internationale Anmeldung beim EPA oder dem französischen Patentamt eingereicht worden war Ein Einzelanmelder mit US-Staatsangehörigkeit, der seinen Sitz oder Wohnsitz in Frankreich hat, hätte dieselbe Wahlmöglichkeit.

#### **4. Zuständige IPEA in Fällen, in denen eine internationale Anmeldung beim Internationalen Büro eingereicht wird - Regel 59.1 b) PCT**

Wie im Fall der ISA ist diejenige IPEA zuständig, die zuständig gewesen wäre, wenn die internationale Anmeldung bei dem nationalen Amt des Vertragsstaats, in dem der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat oder dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, oder bei dem für diesen Staat handelnden Amt als Anmeldeamt eingereicht worden wäre.

#### **5. Vertretung - Regel 83.1<sup>bis</sup>, 90.1 a) und d) i) PCT**

Aufgrund der Regel 83.1<sup>bis</sup> a) erstreckt sich das Recht zum Auftreten vor dem Internationalen Büro als Anmeldeamt auf Anwälte, die zur Vertretung des Anmelders befugt gewesen wären, wenn die internationale Anmeldung bei dem nationalen Amt des Vertragsstaats, in dem der Anmelder (oder bei zwei oder mehr Anmeldern - einer der Anmeldern) seinen Sitz oder Wohnsitz hat oder dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, oder bei dem für diesen Staat handelnden Amt eingereicht worden wäre.

Regel 83.1<sup>bis</sup> b) entspricht Artikel 49 PCT. Mit dieser Regel wird das Recht zum Auftreten vor der ISA und der IPEA auf Personen erstreckt, die das Recht zum Auftreten vor dem Internationalen Büro als Anmeldeamt haben.

Regel 90.1 a) und d) i) wurde entsprechend geändert.

#### **6. Sprachen, die für die Einreichung internationaler Anmeldungen beim Internationalen Büro als Anmeldeamt zugelassen sind**

Alle im PCT vorgesehenen Veröffentlichungssprachen, d. h. Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch und Spanisch sind für die Einreichung einer internationalen Anmeldung beim Internationalen Büro zugelassene Sprachen. Im Einzelfall bestimmt sich die Sprache der Einreichung nach der vom Anmelder gewählten ISA; die internationale Anmel-

previous provisions if they had filed the international application at the EPO or French Industrial Property Office. A sole applicant having US nationality but resident in France would have the same choice

#### **4. Competent IPEA where an international application is filed with the International Bureau - Rule 59.1(b) PCT**

As is the case for the ISA, the competent IPEA is that IPEA which would have been competent had the international application been filed at the receiving Office which is the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident/national.

#### **5. Representation - Rule 83.1<sup>bis</sup>, 90.1(a) and (d)(i) PCT**

Rule 83.1<sup>bis</sup> (a) extends the right to practise before the International Bureau as receiving Office to any agent who would have been entitled to represent the applicant had the international application been filed at the national Office of, or acting for, the Contracting State of which the applicant is a resident or national (or, if there are two or more applicants, any of the applicants).

Rule 83.1<sup>bis</sup> (b) parallels Article 49 PCT It extends the right to practise before the ISA and IPEA to any person having the right to practise before the International Bureau as receiving Office.

Consequential amendments have been made to Rule 90.1(a) and (d)(i).

#### **6. Admitted languages for international applications filed with the International Bureau as receiving Office**

All of the publication languages under the PCT, i.e. Chinese, English, French, German, Japanese, Russian and Spanish are admitted languages for the purpose of filing an international application with the International Bureau. In any particular case the language of filing will be determined by the applicant's choice of ISA; the international application must be in a language for

un ressortissant français, ces derniers pourront choisir entre l'USPTO et l'OEB, ce qui n'était pas possible selon les anciennes dispositions, lorsque la demande internationale avait été déposée soit auprès de l'OEB, soit auprès de l'Office français des brevets. Un seul déposant de nationalité américaine mais résidant en France aurait le même choix.

#### **4. Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international en cas de dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international - Règle 59.1 b) PCT**

Comme pour l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international est celle qui aurait été compétente dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès de l'office récepteur qui est l'office national d'un Etat contractant ou agit pour le compte de cet Etat, dont le déposant est résident/ressortissant

#### **5. Représentation - Règles 83.1<sup>bis</sup>, 90.1 a) et d) i) PCT**

La règle 83.1<sup>bis</sup> a) étend le droit d'exercer auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur à tout agent de brevets qui aurait eu le droit de représenter le déposant dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès de l'office national de l'Etat contractant ou agissant pour le compte de cet Etat, dont le déposant est résident/ressortissant (ou, en cas de pluralité de déposants, l'un d'entre eux).

La règle 83.1<sup>bis</sup> b) reprend le contenu de l'article 49 PCT. Elle étend le droit d'exercer auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international à toute personne ayant le droit d'exercer auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

Ces modifications entraînent des modifications correspondantes dans la règle 90.1a) et d) i) PCT.

#### **6. Langues admises pour le dépôt de demandes internationales auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur**

Toutes les langues de publication prévues au titre du PCT - c'est-à-dire l'anglais, l'allemand, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais et le russe sont des langues admises pour le dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international. Dans des cas particuliers, la langue de dépôt de la demande sera fonction de l'administration chargée de la recherche inter-

dung muß in einer Sprache abgefaßt sein, in der die ISA entsprechend einer Vereinbarung (Regel 12.1 PCT) die internationale Recherche durchführt

Es ist darauf hinzuweisen, daß internationale Anmeldungen, die in einer anderen Sprache als einer der PCT-Veröffentlichungssprachen abgefaßt sind, in der die ISA jedoch bereit ist, die internationale Recherche durchzuführen, **nicht** beim Internationalen Büro, sondern nur bei dem Anmeldeamt eingereicht werden dürfen, das sich zur Entgegennahme dieser internationalen Anmeldungen bereit erklärt hat. So können z. B. internationale Anmeldungen in niederländischer Sprache, für die das EPA die zuständige ISA ist, nur beim niederländischen Patentamt oder gegebenenfalls beim belgischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz eingereicht werden.

which the ISA has agreed to perform the international search (Rule 12.1 PCT)

It should be noted that international applications which are in a language other than one of the PCT publication languages but for which the ISA has agreed to perform the international search, may only be filed with the receiving Office which has declared itself willing to accept such international applications, **not** with the International Bureau. For example, international applications in the Dutch language for which the EPO is the competent ISA may only be filed with the Netherlands Patent Office or, where appropriate, the Belgian Industrial Property Office

nationale choisie par le déposant; la demande internationale doit être rédigée dans une langue dans laquelle ladite administration accepte d'effectuer la recherche internationale (règle 12.1 PCT).

Il convient de noter que les demandes internationales rédigées dans une langue autre que les langues de publication prévues par le PCT, mais pour lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a accepté d'effectuer de telles recherches, ne peuvent être déposées qu'auprès de l'office récepteur qui s'est déclaré prêt à les accepter **et non pas** auprès du Bureau international. Par exemple, les demandes internationales rédigées en néerlandais et pour lesquelles l'OEB est l'administration compétente chargée de la recherche internationale, ne peuvent être déposées qu'auprès de l'office néerlandais des brevets ou, le cas échéant, de l'office belge des brevets.