

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

## PCT

**Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. November 2001 über die Beschränkung der Zuständigkeit des Europäischen Patentamts als PCT-Behörde**

*Beschränkungskriterien*

1. Nach Artikel 3 (4) a) ii) der mit Wirkung vom 1. November 2001 (ABl. EPA 2001, 601) geänderten PCT-Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum **führt das Europäische Patentamt (EPA) nicht durch**

a) **die internationale Recherche** für eine internationale Anmeldung, die am oder nach dem **1. März 2002** von einem **Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder einem Anmelder, der dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat, beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) oder beim Internationalen Büro (IB)** als Anmeldeamt eingereicht wird, wenn diese Anmeldung einen oder mehrere Ansprüche enthält, die sich auf **Biotechnologie oder Geschäftsmethoden** gemäß der Definition der Einheiten der Internationalen Patentklassifikation in den nachstehenden Absätzen 3 und 4 beziehen;

b) **die internationale vorläufige Prüfung** für eine internationale Anmeldung, die von einem **Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder einem Anmelder, der dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat, beim USPTO oder beim IB** als Anmeldeamt eingereicht wird, wenn der entsprechende **Antrag am oder nach dem 1. März 2002 beim EPA eingereicht wird** und die Anmeldung einen oder mehrere Ansprüche enthält, die sich gemäß Buchstabe a) auf **Biotechnologie oder Geschäftsmethoden** oder gemäß der Definition der Einheit der Internationalen Patentklassifikation im nachstehenden Absatz 5 auf **Telekommunikation** beziehen.

## INTERNATIONAL TREATIES

## PCT

**Notice from the President of the European Patent Office dated 26 November 2001 concerning limitation of the EPO's competence as a PCT authority**

*Limitation criteria*

1. Pursuant to Article 3(4)(a)(ii) of the PCT Agreement between the European Patent Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, as amended with effect from 1 November 2001 (OJ EPO 2001, 601), **the European Patent Office (EPO) will not carry out**

(a) **international search** in respect of any international application filed on or after **1 March 2002** by a **national or resident of the United States of America with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) or the International Bureau (IB)** as receiving Office where such application contains one or more claims relating to the **fields of biotechnology or business methods**, as defined by the International Patent Classification units indicated below in paragraphs 3 and 4.

(b) **international preliminary examination** in respect of any international application filed by a **national or resident of the United States of America with the USPTO or the IB** as receiving Office where the corresponding **demand is filed with the EPO on or after 1 March 2002** and the application contains one or more claims relating to the **fields of biotechnology or business methods** as referred to in sub-paragraph (a) above or to the **field of telecommunication** as defined by the International Patent Classification unit indicated below in paragraph 5.

## TRAITES INTERNATIONAUX

## PCT

**Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 novembre 2001, relatif à la limitation de la compétence de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration au titre du PCT**

*Critères de limitation*

1. Conformément à l'article 3, paragraphe (4)a)ii) de l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle au titre du PCT, tel que modifié avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2001 (JO OEB, 2001, 601), **l'Office européen des brevets (OEB) n'effectuera pas**

a) **la recherche internationale** à l'égard de toute demande internationale déposée **auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) ou du Bureau international (BI)** en qualité d'office récepteur à partir du **1<sup>er</sup> mars 2002** par une **personne de nationalité américaine ou résidant aux Etats-Unis d'Amérique**, lorsque la demande de brevet contient une ou plusieurs revendications se rapportant à **la biotechnologie ou à des méthodes commerciales**, telles que définies par les unités de la Classification internationale des brevets énumérées aux points 3 et 4 ci-dessous.

b) **l'examen préliminaire international** à l'égard de toute demande internationale déposée **auprès de l'USPTO ou du BI** en qualité d'office récepteur par une **personne de nationalité américaine ou résidant aux Etats-Unis d'Amérique**, lorsque la **demande d'examen est présentée auprès de l'OEB à partir du 1<sup>er</sup> mars 2002** et que la demande de brevet contient une ou plusieurs revendications se rapportant à **la biotechnologie ou à des méthodes commerciales** conformément au point a) ci-dessus, ou au domaine des **télécommunications** tel que défini dans l'unité de la Classification internationale des brevets indiquée au point 5 ci-dessous.

2. Die anfängliche Geltungsdauer dieser Beschränkungen beträgt drei Jahre (Artikel 3 (4) c) der PCT-Vereinbarung); das Recht des EPA, weitere von ihm für notwendig erachtete Mitteilungen nach Artikel 3 (4) der PCT-Vereinbarung ergehen zu lassen, bleibt davon unberührt.

2. Without prejudice to the right of the EPO to issue any further notice under Article 3(4) of the PCT Agreement which it may consider necessary, the initial duration of these limitations will be three years (Article 3(4)(c) of the PCT Agreement).

2. Sans préjudice du droit de l'OEB d'émettre toute autre notification visée à l'article 3(4) de l'accord au titre du PCT qu'il juge nécessaire, la durée initiale de ces limitations est de trois ans (article 3(4)c) de l'accord au titre du PCT).

*Internationale Patentklassifikation*

*International Patent Classification*

*Classification internationale des brevets*

3. Biotechnologie

3. Biotechnology

3. Biotechnologie

C12M Vorrichtungen für Enzymologie oder Mikrobiologie  
 C12N Mikroorganismen oder Enzyme; Zusammensetzungen aus Mikroorganismen oder Enzymen  
 C12P Gärungsverfahren oder Verfahren unter Verwendung von Enzymen zur gezielten Synthese von chemischen Verbindungen oder Zusammensetzungen oder zur Trennung optischer Isomere aus einer racemischen Mischung  
 C12Q Meß- oder Untersuchungsverfahren unter Einbeziehung von Enzymen oder Mikroorganismen; Zusammensetzungen oder Testpapiere hierfür; Verfahren zum Herstellen derartiger Zusammensetzungen; Steuern in Abhängigkeit von den Verfahrensbedingungen bei mikrobiologischen oder enzymologischen Verfahren  
 C07K Peptide  
 G01N33/50 (einschließlich Untereinheiten)  
 Chemische Analyse von biologischen Stoffen, z. B. Blut, Urin; Untersuchung unter Anwendung biospezifischer Ligandenbindungsverfahren; immunologische Untersuchungsverfahren  
 A61K39 Medizinische Präparate, die Antigene oder Antikörper enthalten  
 A61K48 Medizinische Zubereitungen, die genetisches Material enthalten, das in Zellen des lebenden Körpers eingeführt wird, um genetisch bedingte Krankheiten zu behandeln; Gentherapie  
 A01H Neue Pflanzen oder Verfahren zu deren Gewinnung; Pflanzenreproduktion durch Gewebekulturverfahren

C12M Apparatus for enzymology or microbiology  
 C12N Micro-organisms or enzymes; compositions thereof  
 C12P Fermentation or enzyme-using processes to synthesise a desired chemical compound or composition or to separate optical isomers from a racemic mixture  
 C12Q Measuring or testing processes involving enzymes or micro-organisms; compositions or test papers therefor; processes of preparing such compositions; condition-responsive control in microbiological or enzymological processes  
 C07K Peptides  
 G01N33/50 (including subdivisions)  
 Chemical analysis of biological material, eg blood, urine; testing involving biospecific ligand binding methods; immunological testing  
 A61K39 Medicinal preparations containing antigens or antibodies  
 A61K48 Medicinal preparations containing genetic material which is inserted into cells of the living body to treat genetic diseases; gene therapy  
 A01H New plants or processes for obtaining them; plant reproduction by tissue culture techniques

C12M Appareillage pour l'enzymologie ou la microbiologie  
 C12N Micro-organismes ou enzymes ; compositions les contenant  
 C12P Procédés de fermentation ou procédés utilisant des enzymes pour la synthèse d'un composé chimique donné ou d'une composition donnée, ou pour la séparation d'isomères optiques à partir d'un mélange racémique  
 C12Q Procédés de mesure, de recherche ou d'analyse faisant intervenir des enzymes ou des micro-organismes ; compositions ou papiers réactifs à cet effet ; procédés pour préparer ces compositions ; procédés de commande sensibles aux conditions du milieu dans les procédés microbiologiques ou enzymologiques  
 C07K Peptides  
 G01N33/50 (y compris sous-divisions)  
 Analyse chimique de matériau biologique, p.ex. de sang, d'urine ; recherche ou analyse par des méthodes faisant intervenir la formation de liaisons biospécifiques par ligands ; recherche ou analyse immunologique  
 A61K39 Préparations médicinales contenant des antigènes ou des anticorps  
 A61K48 Préparations médicinales contenant du matériel génétique qui est introduit dans des cellules du corps vivant pour traiter des maladies génétiques ; thérapie génique  
 A01H Nouveautés végétales ou procédés pour leur obtention ; reproduction de plantes par des techniques de culture des tissus

*Zur Information: US-Klassen, unter die die entsprechenden Gegenstände fallen*

- 424 *Arzneimittel, bioaktive und Körperbehandlungsmittel*  
 435 *Chemie: Molekularbiologie und Mikrobiologie*  
 436 *Chemie: analytische und immunologische Untersuchungsverfahren*  
 514 *Arzneimittel, bioaktive und Körperbehandlungsmittel*  
 530 *Chemie: natürliche Harze oder deren Derivate; Peptide oder Proteine; Lignine oder deren Reaktionsprodukte*  
 536 *Organische Verbindungen – Teil der Klassenreihe 532 – 570*  
 800 *Mehrzellige lebende Organismen und deren unveränderte Teile*  
 930 *Peptid- oder Proteinsequenzen*

4. Erfindungen betreffend Geschäftsmethoden

GO6F17/60 *Digitale Rechen- oder Datenverarbeitungsanlagen oder -verfahren, besonders angepaßt an spezielle Anwendungen: verwaltungstechnische, wirtschaftliche, geschäftliche Zwecke, Überwachungs- oder Voraussagezwecke. Soweit die Anmeldung unter die vorstehend genannte Untergruppe fällt, sich aber nicht auf Geschäftsmethoden bezieht, bleibt die Zuständigkeit des EPA unberührt.*

*Zur Information: US-Klasse, unter die die entsprechenden Gegenstände fallen*

- 705 *Datenverarbeitung: Finanz-, Geschäftspraxis, Management oder Kosten-/Preisermittlung*

5. Telekommunikation

- H04 *Elektrische Nachrichtentechnik mit Ausnahme von H04N: Bildübertragung, z. B. Fernsehen*

*For information: US classes covering corresponding subject-matter*

- 424 *Drug, bio-affecting and body treating compositions*  
 435 *Chemistry: molecular biology and microbiology*  
 436 *Chemistry: analytical and immunological testing*  
 514 *Drug, bio-affecting and body treating compositions*  
 530 *Chemistry: natural resins or derivatives; peptides or proteins; lignins or reaction products thereof*  
 536 *Organic compounds – part of the class 532–570 series*  
 800 *Multicellular living organisms and unmodified parts thereof*  
 930 *Peptide or protein sequence*

4. Business method related inventions

GO6F17/60 *Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions: administrative, commercial, managerial, supervisory or forecasting purposes. If an application falls within this subgroup but does not relate to business methods, the EPO's competence is not affected.*

*For information: US class covering corresponding subject-matter*

- 705 *Data processing: financial, business practice, management, or cost/price determination*

5. Telecommunication

- H04 *Electric communication technique with the exception of H04N: pictorial communication, eg television*

*Pour information : classes US couvrant les objets correspondants*

- 424 *Compositions médicamenteuses, à effet biologique et pour les soins du corps*  
 435 *Chimie : biologie moléculaire et microbiologie*  
 436 *Chimie : essais analytiques et analyses immunologiques*  
 514 *Compositions médicamenteuses, à effet biologique et pour les soins du corps*  
 530 *Chimie : résines naturelles ou dérivés ; peptides ou protéines ; lignines ou leurs produits de réaction*  
 536 *Composés organiques – partie des séries des classes 532–570*  
 800 *Organismes vivants multicellulaires et leurs parties non modifiées*  
 930 *Séquences de peptides ou de protéines*

4. Inventions relatives à des méthodes commerciales

GO6F17/60 *Équipement ou méthodes de traitement de données ou de calcul numérique, spécialement adaptés à des fonctions spécifiques : à des fins administratives, commerciales, de gestion, de surveillance ou de prévision. La compétence de l'OEB n'est pas affectée en ce qui concerne les demandes relevant de ce sous-groupe, mais ne se rapportant pas à des méthodes commerciales.*

*Pour information : classe US couvrant les objets correspondants*

- 705 *Traitement de données : gestion des comptes, pratiques commerciales, gestion ou établissement des coûts et des prix*

5. Télécommunications

- H04 *Technique de la communication électrique, à l'exception de H04N : transmission d'images, p.ex. télévision*

Zur Information: US-Klassen, unter die die entsprechenden Gegenstände fallen

370 Multiplexverkehr  
 375 Impuls- oder Digitalverkehr  
 379 Fernsprecherkehr  
 380 Kryptographie  
 381 Elektrische Systeme und Geräte für die Audiosignalverarbeitung  
 455 Telekommunikation

#### Ergänzende Erläuterungen

6. Für Anmeldungen, die die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllen, ist das EPA nicht mehr die zuständige internationale Behörde im Sinne von Artikel 16 (3) b)<sup>1</sup> und Artikel 32 (3)<sup>2</sup> PCT.

7. Unter Absatz 1 fallen auch Anmeldungen, die statt beim USPTO beim IB von mehreren Anmeldern eingereicht werden, wenn

- mindestens ein Anmelder Staatsangehöriger der USA ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat und
- kein Anmelder Staatsangehöriger eines EPÜ-Vertragsstaats ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat.

8. Die Zuständigkeit des EPA kann auch nicht dadurch wiederhergestellt werden, daß nach Einreichung der Anmeldung beim USPTO oder IB ein Wechsel des Anmelders stattfindet.

9. Die Beschränkungskriterien in Absatz 1 b) gelten für alle Anträge auf internationale vorläufige Prüfung, die am oder nach dem 1. März 2002 beim EPA eingehen<sup>2</sup>, erfassen also auch Anmeldungen, die vor dem 1. März 2002 eingereicht worden sind und für die das EPA noch zuständige Internationale Recherchenbehörde war.

For information: US classes covering corresponding subject-matter

370 Multiplex communications  
 375 Pulse or digital communications  
 379 Telephonic communication  
 380 Cryptography  
 381 Electrical audio signal processing systems and devices  
 455 Telecommunications

#### Notes

6. The EPO is no longer the competent authority within the meaning of Article 16(3)(b)<sup>1</sup> and Article 32(3)<sup>2</sup> PCT for applications meeting the criteria defined in paragraph 1.

7. Paragraph 1 also applies to applications filed with the IB rather than the USPTO by two or more applicants,

- at least one of whom is a national or resident of the USA, and
- none of whom are nationals or residents of an EPC contracting state.

8. It is not possible to reassign competence to the EPO by changing the applicant after the application has been filed with the USPTO or the IB.

9. The limitation criteria in paragraph 1(b) apply to all demands for international preliminary examination received at the EPO on or after 1 March 2002<sup>2</sup>, which means they are also applicable to applications filed before 1 March 2002 for which the EPO was still the competent International Searching Authority.

Pour information : classes US couvrant les objets correspondants

370 Communications multiplex  
 375 Communications numériques ou à impulsions  
 379 Communication téléphonique  
 380 Cryptographie  
 381 Dispositifs et systèmes de traitement de signaux audio électriques  
 455 Télécommunications

#### Remarques complémentaires

6. Pour les demandes qui remplissent les conditions énoncées au point 1, l'OEB n'est plus l'administration internationale compétente au sens de l'article 16(3)(b)<sup>1</sup> et de l'article 32(3)<sup>2</sup> PCT.

7. Tombent également sous le régime du point 1, les demandes qui, au lieu d'être déposées auprès de l'USPTO, sont déposées auprès du BI par plusieurs déposants, dont :

- l'un au moins est ressortissant des Etats-Unis ou a son siège ou domicile aux Etats-Unis ;
- aucun n'est ressortissant d'un Etat partie à la CBE ou n'a son siège ou domicile dans un de ces Etats.

8. La compétence de l'OEB ne peut pas non plus être rétablie par un changement de déposant après le dépôt de la demande auprès de l'USPTO ou du BI.

9. Les critères de limitation énoncés au point 1b) s'appliquent à toutes les demandes d'examen préliminaire international reçues par l'OEB à partir du 1<sup>er</sup> mars 2002<sup>2</sup> : ils s'appliquent donc aussi aux demandes de brevet déposées avant le 1<sup>er</sup> mars 2002 et pour lesquelles l'OEB était encore l'administration compétente chargée de la recherche internationale.

<sup>1</sup> Das Anmeldeamt streicht von Amts wegen die Angabe jeder unzuständigen Internationalen Recherchenbehörde (Richtlinien für das Anmeldeamt, Nr. 115, PCT-Blatt – IV, 29 vom 17. September 1998).

<sup>2</sup> Auf bei der unzuständigen Behörde eingereichte Anträge auf internationale vorläufige Prüfung findet Regel 59.3 PCT Anwendung.

<sup>1</sup> The receiving Office deletes the indication of any non-competent International Searching Authority *ex officio* (Receiving Office Guidelines, No. 115, PCT Gazette – IV, 29 of 17 September 1998).

<sup>2</sup> Demands for international preliminary examination submitted to a non-competent authority are subject to Rule 59.3 PCT.

<sup>1</sup> L'office récepteur supprime d'office l'indication de toute administration chargée de la recherche internationale qui n'est pas compétente (Directives à l'usage des offices récepteurs, n° 115, Gazette du PCT – IV, 29 du 17 septembre 1998).

<sup>2</sup> La règle 59.3 PCT s'applique aux demandes d'examen préliminaire international présentées auprès d'une administration non compétente.