

No. 34452

AUSTRALIA
and
WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION

Agreement in relation to the functioning of the Australian Patent Office as an international searching authority and international preliminary examining authority under the Patent Cooperation Treaty (with annexes). Signed at Geneva on 4 December 1997

Authentic text: English.

Registered by Australia on 4 March 1998.

AUSTRALIE
et
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Accord relatif au fonctionnement de l'Office des brevets australien comme administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (avec annexes). Signé à Genève le 4 décembre 1997

Texte authentique : anglais.

Enregistré par l'Australie le 4 mars 1998.

AGREEMENT¹ BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
AND THE INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTEL-
LECTUAL PROPERTY ORGANIZATION IN RELATION TO THE
FUNCTIONING OF THE AUSTRALIAN PATENT OFFICE AS
AN INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY AND INTER-
NATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY UNDER
THE PATENT COOPERATION TREATY

Preamble

The Government of Australia and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization,

Considering that the Agreement of November 11, 1987,² under Articles 16(3)(b) and 32(3) of the Patent Cooperation Treaty³ in relation to the functioning of the Australian Patent Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty was concluded for a period of 10 years from January 1, 1988, to December 31, 1997,

Desirous to continue the functioning of the Australian Patent Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty,

Hereby agree as follows:

Article 1
Terms and Expressions

- (1) For the purposes of this Agreement:
- (a) "Treaty" means the Patent Cooperation Treaty;
 - (b) "Regulations" means the Regulations under the Treaty;
 - (c) "Administrative Instructions" means the Administrative Instructions under the Treaty;
 - (d) "Article" (except where a specific reference is made to an Article of this Agreement) means an Article of the Treaty;
 - (e) "Rule" means a Rule of the Regulations;
 - (f) "Contracting State" means a State party to the Treaty;

¹ Came into force on 1 January 1998, in accordance with article 9.

² United Nations, *Treaty Series*, vol. 1536, p. 141.

³ *Ibid.*, vol. 1160, p. 231.

- (g) "the Authority" means the Australian Patent Office;
- (h) "the International Bureau" means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(2) All other terms and expressions used in this Agreement which are also used in the Treaty, the Regulations or the Administrative Instructions have, for the purposes of this Agreement, the same meaning as in the Treaty, the Regulations and the Administrative Instructions.

Article 2 Basic Obligations

(1) The Authority shall carry out international search and international preliminary examination in accordance with, and perform such other functions of an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority as are provided under, the Treaty, the Regulations, the Administrative Instructions and this Agreement. In carrying out international search and international preliminary examination, the Authority shall apply and observe all the common rules of international search and of international preliminary examination and, in particular, shall be guided by the PCT Search Guidelines and the PCT Preliminary Examination Guidelines.

(2) The Authority and the International Bureau shall, having regard to their respective functions under the Treaty, the Regulations, the Administrative Instructions and this Agreement, render, to the extent considered to be appropriate by both the Authority and the International Bureau, mutual assistance in the performance of their functions thereunder.

Article 3 Competence of Authority

(1) The Authority shall act as International Searching Authority for any international application filed with the receiving Office of, or acting for, any Contracting State specified in Annex A to this Agreement, provided that the receiving Office specifies the Authority for that purpose, that such application, or a translation thereof furnished for the purposes of international search, is in the language or one of the languages specified in Annex A to this Agreement and, where applicable, that the Authority has been chosen by the applicant.

(2) The Authority shall act as International Preliminary Examining Authority for any international application filed with the receiving Office of, or acting for, any Contracting State specified in Annex A to this Agreement, provided that the receiving Office specifies the Authority for that purpose, that such application, or a translation thereof furnished for the purposes of international preliminary examination, is in the language or one of the languages specified in Annex A to this Agreement and, where applicable, that the Authority has been chosen by the applicant.

(3) Where an international application is filed with the International Bureau as receiving Office under Rule 19.1(a)(iii), paragraphs (1) and (2) apply as if that application had been filed with a receiving Office which would have been competent under Rule 19.1(a)(i) or (ii), (b) or (c) or Rule 19.2(i).

Article 4
Subject Matter Not Required to Be Searched or Examined

The Authority shall not be obliged to search, by virtue of Article 17(2)(a)(i), or examine, by virtue of Article 34(4)(a)(i), any international application to the extent that it considers that such application relates to subject matter set forth in Rule 39.1 or 67.1, as the case may be, with the exception of the subject matter specified in Annex B to this Agreement.

Article 5
Fees and Charges

(1) A schedule of all fees of the Authority, and all other charges which the Authority is entitled to make, in relation to its functions as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority, is set out in Annex C to this Agreement.

(2) The Authority shall, under the conditions and to the extent set out in Annex C to this Agreement:

- (i) refund the whole or part of the search fee paid, or waive or reduce the search fee, where the international search report can be wholly or partly based on the results of an earlier search made by the Authority (Rules 16.3 and 41.1);
- (ii) refund the search fee where the international application is withdrawn or considered withdrawn before the start of the international search.

(3) The Authority shall, under the conditions and to the extent set out in Annex C to this Agreement, refund the whole or part of the preliminary examination fee paid where the demand is considered as if it had not been submitted (Rule 58.3) or where the demand or the international application is withdrawn by the applicant before the start of the international preliminary examination.

Article 6
Classification

For the purposes of Rules 43.3(a) and 70.5(b), the Authority shall indicate solely the International Patent Classification.

Article 7
Languages of Correspondence Used by the Authority

For the purposes of correspondence, including forms, other than with the International Bureau, the Authority shall use the language or one of the languages indicated, having regard to the language or languages indicated in Annex A and to the language or languages whose use is authorized by the Authority under Rule 92.2(b), in Annex D.

Article 8
International-Type Search

The Authority shall carry out international-type searches to the extent decided by it.

Article 9
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on January 1, 1998.

Article 10
Duration and Renewability

This Agreement shall remain in force until December 31, 2007. The parties to this Agreement shall, no later than January 2007, start negotiations for its renewal.

Article 11
Amendment

(1) Without prejudice to paragraphs (2) and (3), amendments may, subject to approval by the Assembly of the International Patent Cooperation Union, be made to this Agreement by agreement between the parties hereto; they shall take effect on the date agreed upon by them.

(2) Without prejudice to paragraph (3), amendments may be made to the Annexes to this Agreement by agreement between the Director General of the World Intellectual Property Organization and the Authority; they shall take effect on the date agreed upon by them.

(3) The Authority may, by a notification to the Director General of the World Intellectual Property Organization:

- (i) add to the indications of States and languages contained in Annex A to this Agreement;
- (ii) amend the schedule of fees and charges contained in Annex C to this Agreement;
- (iii) amend the indications of languages of correspondence contained in Annex D to this Agreement.

(4) Any amendment notified under paragraph (3) shall take effect on the date specified in the notification, provided that, for any increase of fees or charges contained in Annex C, that date is at least one month later than the date on which the notification is received by the International Bureau.

Article 12
Termination

- (1) This Agreement shall terminate before December 31, 2007:
- (i) if the Government of Australia gives the Director General of the World Intellectual Property Organization written notice to terminate this Agreement;
or
 - (ii) if the Director General of the World Intellectual Property Organization gives the Government of Australia written notice to terminate this Agreement.

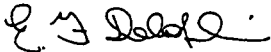
(2) The termination of this Agreement under paragraph (1) shall take effect one year after receipt of the notice by the other party, unless a longer period is specified in such notice or unless both parties agree on a shorter period.

In witness whereof the parties hereto have executed this Agreement.

Done at Geneva, this fourth day of December 1997, in two originals in the English language.

For the Government
of Australia:

By:



EDWIN FRANKLIN DELOFSKI
Ambassador and Permanent
Representative to the World
Trade Organization

For the International Bureau:

By:



KAMIL IDRIS
Director General
World Intellectual
Property Organization

ANNEX A

STATES AND LANGUAGES

Under Article 3 of the Agreement, the Authority specifies:

- (i) the following States:

Australia, New Zealand and
the States regarded as developing countries in conformity with the established
practice of the General Assembly of the United Nations;

- (ii) the following language:
English.

ANNEX B

SUBJECT MATTER NOT EXCLUDED FROM SEARCH OR EXAMINATION

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

subject matter which is searched or examined under Australian national grant procedure.

ANNEX C

FEES AND CHARGES

Part I. Schedule of Fees and Charges

Kind of fee or charge	Amount (Australian dollars)
Search fee (Rule 16.1(a))	800
Additional fee (Rule 40.2(a))	800
Preliminary examination fee (Rule 58.1(b))	450
Additional fee (Rule 68.3(a))	450
Cost of copies (Rules 44.3(b) and 71.2(b)), per document	15

Part II. Conditions for and Extent of Refunds or Reductions of Fees

(1) Any amount paid by mistake, without cause, or in excess of the amount due, for fees indicated in Part I shall be refunded.

(2) Where the international application is withdrawn or considered withdrawn, under Article 14(1), (3) or (4), before the start of the international search, the amount of the search fee paid shall be fully refunded.

(3) Where the Authority benefits from an earlier search, 25%, 50%, 75% or 90% of the search fee shall be refunded, depending upon the extent to which the Authority benefits from that earlier search.

(4) In the cases provided for under Rule 58.3, the amount of the preliminary examination fee paid shall be fully refunded.

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

ANNEX D

LANGUAGES OF CORRESPONDENCE

Under Article 7 of the Agreement, the Authority specifies the following language:

English.

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD¹ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE ET LE BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DES BREVETS AUSTRALIEN COMME ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS**PRÉAMBULE**

Le Gouvernement de l'Australie et le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,

Considérant que l'Accord en date du 11 novembre 1987², aux termes des articles 16, 3, *b* et 32, 3 du traité de coopération en matière de brevets³ relatif au fonctionnement de l'Office des brevets du Gouvernement australien, en qualité d'Administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international en vertu du traité de coopération en matière de brevets était conclu pour une durée de dix ans, du 1^{er} janvier 1988 au 31 décembre 1997,

Désireux de conserver l'Office des brevets du Gouvernement australien en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international en vertu du Traité de coopération en matière de brevets,

Sont convenus de ce qui suit :

*Article premier***TERMES ET EXPRESSIONS**

1. Aux fins du présent Accord :

- a) Le terme « Traité » désigne le Traité de coopération en matière de brevets;
- b) L'expression « règlement d'exécution » s'entend du règlement d'exécution du traité;
- c) L'expression « instructions administratives » s'entend des instructions administratives en vertu du traité;
- d) Sauf lorsqu'il s'agit d'une mention spécifique d'un article du présent Accord, le terme « article » désigne un article du traité;
- e) Le terme « règle » désigne une règle du règlement d'exécution;
- f) L'expression « Etat contractant » s'entend d'un Etat partie au Traité;

¹ Entré en vigueur le 1^{er} janvier 1998, conformément à l'article 9.

² Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 1536, p. 141.

³ *Ibid.*, vol. 1160, p. 231.

g) Le terme « Administration » désigne l'Office des brevets du Gouvernement australien;

h) L'expression « Bureau international » désigne le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

2. Tous les autres termes et expressions utilisés dans le présent Accord qui sont également utilisés dans le traité, son règlement d'exécution ou les instructions administratives, s'entendent dans le même sens.

Article 2

OBLIGATION FONDAMENTALE

1. L'Administration procède à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international conformément au traité, au règlement d'exécution, aux instructions administratives et au présent Accord, et remplit les autres fonctions d'une administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international qui sont prévus aux termes desdits Traités, règlement d'exécution, instructions administratives et du présent Accord. En procédant à une recherche internationale et à un examen préliminaire international, l'Administration est guidée par les directives relatives à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international qui doivent être effectués en vertu du traité de coopération en matière de brevets. L'Administration s'engage à appliquer et à observer toutes les règles ordinaires relatives à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international et sera guidée notamment par les Directives sur la recherche du TCB et par les Directives pour l'examen préliminaire du TCB.

2. L'Administration et le Bureau international, compte tenu de leurs fonctions respectives en vertu du traité, du règlement d'exécution, des instructions administratives et du présent Accord, s'accordent une aide l'un à l'autre, dans la mesure du possible, en ce qui concerne l'exécution par l'autre des fonctions qui en découlent.

Article 3

COMPÉTENCE DE L'ADMINISTRATION

1. L'Administration s'engage à agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout État contractant mentionné à l'annexe A du présent Accord ou agissant pour leur compte, à la condition que l'office récepteur désigne l'Administration à cet effet et que ladite demande ou une traduction fournie pour l'examen préliminaire international soit rédigée dans la ou l'une des langues spécifiées à l'annexe A du présent Accord et, le cas échéant, que l'Administration ait été choisie par le demandeur.

2. L'Administration s'engage à agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout État contractant mentionné à l'annexe A du présent Accord ou agissant pour leur compte, à la condition que l'office récepteur désigne l'Administration à cet effet et que ladite demande ou une traduction fournie pour l'examen préliminaire international soit rédigée dans la langue ou l'une des

langues spécifiées à l'annexe A du présent Accord et, le cas échéant, que l'Administration ait été choisie par le demandeur.

3. Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès du Bureau international en tant qu'office récepteur, aux termes de la disposition 19.1, *a*, iii, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent comme si la demande avait été déposée auprès d'un office récepteur qui aurait été compétent aux termes de la disposition 19.1, *a*, i ou ii, *b*, ou *c* ou de la disposition 19.2, i.

Article 4

OBJET À L'ÉGARD DUQUEL IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE PROCÉDER À UNE RECHERCHE OU À UN EXAMEN

L'Administration n'est pas obligée de procéder à une recherche, en vertu du point i de l'alinéa *a* du paragraphe 2 de l'article 17, ni à un examen en vertu du point i de l'alinéa *a* du paragraphe 4 de l'article 34 à l'égard d'une demande internationale, dans la mesure où elle estime que ladite demande internationale concerne un objet visé à la règle 39.1 ou à la règle 67.1, selon le cas, exception faite de l'objet spécifié à l'annexe B du présent Accord.

Article 5

TAXES ET IMPOSITIONS

1. Une liste de toutes les taxes appliquées par l'Administration et de toutes les autres impositions qu'elle a le droit d'appliquer en liaison avec sa fonction d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international figure à l'annexe C du présent Accord.

2. L'Administration, dans la mesure et aux conditions stipulées à l'annexe C du présent Accord :

- i) Rembourse en totalité ou en partie, réduit, ou y renonce, la taxe de recherche payée lorsque le rapport de recherche internationale peut être fondé en totalité ou en partie sur les résultats d'une recherche qu'elle a antérieurement effectuée (règles 16.3 et 41.1);
- ii) Ou lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme étant retirée avant le début de la recherche internationale.

3. L'Administration, dans la mesure et aux conditions stipulées à l'annexe C du présent Accord, rembourse en totalité ou en partie la taxe de l'examen préliminaire payée, lorsque la demande est considérée comme n'ayant pas été présentée (règle 58.3), ou lorsque la demande ou requête internationale est retirée par le demandeur avant le début de l'examen international préliminaire.

Article 6

CLASSIFICATION

Aux fins de l'application des alinéas *a* de la règle 43.3 et *b* de la règle 70.5, l'Administration indique uniquement la Classification internationale des brevets.

*Article 7*LANGUES UTILISÉES PAR L'ADMINISTRATION
POUR LA CORRESPONDANCE

Aux fins de la correspondance, y compris pour les formulaires, autre que celle échangée avec le Bureau international, l'Administration utilise la langue ou une des langues indiquées, eu égard à la langue ou aux langues indiquées en annexe A et à la langue ou aux langues dont l'utilisation est autorisée par l'Administration aux termes de la règle 92.2, *b*, à l'annexe D.

Article 8

RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

L'Administration procède à des recherches de type international dans la mesure où elle l'estime souhaitable.

Article 9

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord entre en vigueur le 1^{er} janvier 1998.

Article 10

DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD

Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Au mois de janvier 2007 au plus tard, les Parties engageront des négociations en vue de son renouvellement.

Article 11

AMENDEMENTS

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 et sous réserve de l'approbation de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets, des amendements peuvent être apportés au présent Accord si les Parties en conviennent ainsi; lesdits amendements prennent effet à la date fixée par elle.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, des amendements peuvent être apportés au présent Accord par accord entre le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Administration; lesdits amendements prennent effet à la date fixée par eux.

3. L'Administration, après notification écrite au Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, peut :

- i) Ajouter des langues et des Etats à la liste figurant à l'annexe A du présent Accord;
- ii) Amender la liste des taxes et autres impositions figurant à l'annexe C du présent Accord;

iii) Amender les indications de langues de correspondance figurant à l'annexe D du présent Accord.

4. Tout amendement notifié aux termes du paragraphe 3 entre en vigueur à la date fixée dans la notification, étant entendu que toute augmentation de taxes ou autres impositions visées à l'annexe C, ne peut prendre effet avant un délai d'un mois après la date de réception de la notification par le Bureau international.

Article 12

DÉNONCIATION

1. Le présent Accord prend fin avant le 31 décembre 2007 :

- i) Si le Gouvernement de l'Australie notifie par écrit la dénonciation au Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; ou
- ii) Si le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle notifie par écrit la dénonciation au Gouvernement de l'Australie.

2. La dénonciation du présent Accord aux termes du paragraphe 1 prend effet un an après réception de la notification par l'autre Partie, à moins que ladite notification ne prévoise un délai plus long ou que les Parties ne conviennent d'un délai plus court.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Accord.

FAIT à Genève, le 4 décembre 1997, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pour le Gouvernement
de l'Australie :

EDWIN FRANKLIN DELOFSKI
Ambassadeur et Représentant
permanent auprès de l'Organisation
mondiale du commerce

Pour le Bureau international :

KAMIL IDRIS
Directeur général
Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle

ANNEXE A

ÉTATS ET LANGUES

Aux fins du paragraphe 3 de l'Accord, l'Administration désigne :

- i) Les Etats suivants : Australie, Nouvelle-Zélande et les Etats considérés comme pays en développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies;
- ii) La langue suivante : anglais.

ANNEXE B

OBJET SUSCEPTIBLE DE RECHERCHE OU D'EXAMEN

L'objet visé à la règle 39.1 ou à la règle 67.1 qui, en vertu de l'article 4 de l'Accord, n'est exclu ni de la recherche ni de l'examen, est le suivant :

Objet qui fait l'objet de recherche ou d'examen au titre de la procédure australienne d'octroi national.

ANNEXE C

TAXES ET IMPOSITIONS

Section I

LISTE DES TAXES ET IMPOSITIONS

<i>Types de taxes ou d'impositions</i>	<i>Montant en dollars australiens</i>
Taxe de recherche (alinéa <i>a</i>) de la règle 16.1	800
Taxe additionnelle (alinéa <i>a</i>) de la règle 40.2)	800
Taxe d'examen préliminaire (alinéa <i>b</i>) de la règle 58.1	450
Taxe additionnelle (alinéa <i>a</i>) de la règle 68.3)	450
Communication d'exemplaires des documents cités (alinéa <i>b</i>) de la règle 44.3 et alinéa <i>b</i>) de la règle 71.2)	15

*Section II*CONDITIONS ET MONTANT DES REMBOURSEMENTS OU DES RÉDUCTIONS
DE LA TAXE DE RECHERCHE ET DE LA TAXE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE

1. Tout montant payé par erreur et sans raison ou tout excédent d'un montant dû dans le cadre des taxes visées à la section I est remboursé.
2. Lorsqu'une demande internationale est retirée ou considérée comme ayant été retirée aux termes des paragraphes 1, 3 ou 4 de l'article 14, avant le début de la recherche internationale, le montant de la taxe de recherche est remboursé en entier.
3. Lorsque l'Administration est en mesure de profiter d'une recherche antérieure, 25 pour cent, 50 pour cent, 75 pour cent ou 90 pour cent de la taxe de recherche sont remboursés selon l'importance de l'exploitation de ladite recherche antérieure.
4. Dans les cas visés à la règle 58.3, le montant de la taxe d'examen préliminaire doit être remboursé.
5. Lorsqu'une demande ou une requête internationale est retirée avant le début de l'examen préliminaire international, le montant de la taxe de l'examen préliminaire déjà versé est remboursé en entier.

ANNEXE D

LANGUES DE CORRESPONDANCE

En vertu de l'article 7 du présent Accord, l'Administration désigne la langue suivante :
anglais.
