

SM San Marino**Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht**

Seit 1. Juli 2009 ist San Marino Vertragsstaat des EPÜ. Vorschriften zur Anpassung des nationalen Patentrechts an das EPÜ und zur Durchführung des EPÜ sind in der Gesetzesverordnung Nr. 76 vom 22. Juni 2009 ("Vorschriften für die Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens") und in der konsolidierten Fassung des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Gesetz Nr. 79 vom 25. Mai 2005, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2005) enthalten. Weitere Änderungen an den nationalen Vorschriften über das Funktionalisieren des EPÜ-Systems erfolgten 2010 durch die Delegierte Verordnung Nr. 78 vom 20. April 2010 ("Gebühren für Patente, Marken und Muster").

A. Nationale Rechtsgrundlagen

1. Gesetz Nr. 79 vom 25. Mai 2005 (konsolidierte Fassung des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum), veröffentlicht im Amtsblatt 2005, Nr. 5, Teil 2 (nachfolgend PatG genannt)
2. Gesetz Nr. 114 vom 20. Juli 2005 (Änderungen zum Gesetz Nr. 79 vom 25. Mai 2005), veröffentlicht im Amtsblatt 2005, Nr. 7, Teil 1 (nachfolgend Gesetz Nr. 114/2005 genannt)
3. Delegierte Verordnung Nr. 78 vom 20. April 2010 (Gebühren für Patente, Marken und Muster), veröffentlicht im Amtsblatt 2010, Nr. 4 (nachfolgend GebV genannt)
4. Gesetzesverordnung Nr. 76 vom 22. Juni 2009 (Vorschriften für die Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens), veröffentlicht im Amtsblatt 2009, Nr. 3 (nachfolgend GesV Nr. 76/2009 genannt)

B. Durchführung des EPÜ in San Marino

Nachstehend sind die wichtigsten Bestimmungen über die Durchführung des EPÜ in San Marino zusammengefasst.

SM San Marino**Impact of the European Patent Convention on national law**

On 1 July 2009, San Marino became a contracting state to the EPC. Provisions implementing the EPC and bringing San Marinese patent law into line with the EPC are contained in Decree Law No. 76 of 22 June 2009 ("Provisions for the application of the European Patent Convention") and in the Consolidated Act on Industrial Property (Law No. 79 of 25 May 2005, last amended by the Law of 20 July 2005). Further amendments to the national provisions governing the functioning of the EPC system were made in 2010 by Delegated Decree No. 78 of 20 April 2010 (Fees for patents, trademarks and designs).

A. National legal bases

1. Law No. 79 of 25 May 2005 (Consolidated Act on Industrial Property), published in Official Journal 2005, No. 5, Part 2 (hereinafter: IPA)
2. Law No. 114 of 20 July 2005 (Amendments to Law No. 79 of 25 May 2005), published in Official Journal 2005, No. 7, Part 1 (hereinafter: Law No. 114/2005)
3. Delegated Decree No. 78 of 20 April 2010 (Fees for patents, trademarks and designs), published in Official Journal 2010, No. 4 (hereinafter: Fees Decree)
4. Decree Law No. 76 of 22 June 2009 (Provisions for the application of the European Patent Convention), published in Official Journal 2009, No. 3 (hereinafter: Decree Law No. 76/2009).

B. Application of the EPC in San Marino

The main provisions relating to the application of the EPC in San Marino are summarised below.

SM Saint-Marin**Incidences sur le droit national de la Convention sur le brevet européen**

Le 1^{er} juillet 2009, Saint-Marin est devenu un Etat partie à la CBE. Le décret-loi n° 76 du 22 juin 2009 ("Normes d'application de la Convention sur le brevet européen") et la loi consolidée sur la propriété industrielle (loi n° 79 du 25 mai 2005, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005) comportent des dispositions relatives à l'application de la CBE et à l'harmonisation du droit des brevets de Saint-Marin avec la CBE. Le décret délégué n° 78 du 20 avril 2010 ("Taxes pour les brevets, les marques et les dessins") a apporté en 2010 d'autres modifications aux dispositions nationales régissant le fonctionnement du système de la CBE.

A. Bases juridiques nationales

1. Loi n° 79 du 25 mai 2005 (loi consolidée sur la propriété industrielle), publiée au Journal officiel 2005, n° 5, 2^e partie (ci-après dénommée : LPI).
2. Loi n° 114 du 20 juillet 2005 (modifications relatives à la loi n° 79 du 25 mai 2005), publiée au Journal officiel 2005, n° 7, 1^{ère} partie (ci-après dénommée : loi n° 114/2005).
3. Décret délégué n° 78 du 20 avril 2010 (taxes pour les brevets, les marques et les dessins), publié au Journal officiel 2010, n° 4 (ci-après dénommé : décret relatif aux taxes).

B. Application de la CBE à Saint-Marin

On trouvera ci-après un résumé des principales dispositions relatives à l'application de la CBE à Saint-Marin.

Die Übersicht ist nach demselben Schema aufgebaut wie die vom EPA herausgegebene Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ".

I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen (Artikel 75 EPÜ, Artikel 3 GesV Nr. 76/2009)

Europäische Patentanmeldungen mit Ausnahme europäischer Teilanmeldungen können beim EPA oder beim Staatsamt für Marken und Patente (USBM) der Republik San Marino eingereicht werden:

Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM)
Repubblica di San Marino
Via 28 Luglio, 196
47893 Borgo Maggiore B4
Rep. San Marino

Tel. +378 88 29 82
Fax +378 88 38 56
info.brevettiemarchi@pa.sm
www.usbm.sm

Europäische Patentanmeldungen können beim USBM in jeder der Sprachen nach Artikel 14 (2) EPÜ eingereicht werden. Die Einreichung per Fax ist zulässig.

II. A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung (Artikel 67 und 93 EPÜ, Artikel 4 (2) GesV Nr. 76/2009, Artikel 21 (7) PatG)

Nach Artikel 4 (2) GesV Nr. 76/2009 gewährt eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung, in der die Republik San Marino benannt ist, dem Anmelder den einstweiligen Schutz, der auch für nationale Patentanmeldungen gemäß Artikel 21 (7) PatG vorgesehen ist – d. h. dieselben Rechte wie aus einem nationalen Patent (Anspruch auf Unterlassung der Verletzung, Beseitigung ihrer Folgen, Herausgabe der ungerechtfertigt erlangten Vorteile und Schadensersatz nach Artikel 118 und 121 PatG) –, sobald der Anmelder dem angeblichen Verletzer eine italienische Übersetzung der veröffentlichten Ansprüche übermittelt hat.

The information is structured in the same way as in the EPO brochure "National law relating to the EPC".

I. Filing of European patent applications (Article 75 EPC, Article 3 Decree Law No. 76/2009)

A European patent application, other than a European divisional application, may be filed with either the EPO or the State Office for Patents and Trademarks (USBM) of the Republic of San Marino:

Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM)
Repubblica di San Marino
Via 28 Luglio, 196
47893 Borgo Maggiore B4
Rep. San Marino

Tel. +378 88 29 82
Fax +378 88 38 56
info.brevettiemarchi@pa.sm
www.usbm.sm

A European patent application may be filed with the USBM in any of the languages pursuant to Article 14(2) EPC. Filing by fax is permitted.

II. A. Rights conferred by a European patent application after publication (Articles 67 and 93 EPC, Article 4(2) Decree Law No. 76/2009, Article 21(7) IPA)

Under Article 4(2) Decree Law No. 76/2009, a published European patent application designating the Republic of San Marino confers upon the applicant provisional protection corresponding to that enjoyed by national patent applications under Article 21(7) IPA – rights identical to those conferred by a national patent (cessation of infringement, redress in respect of its consequences, surrender of unlawfully obtained profits and compensation for damages in accordance with Articles 118 and 121 IPA) – as from the date on which the applicant has notified an Italian translation of the published claims to the assumed infringer.

Le plan suivi ici est le même que dans la brochure de l'OEB "Droit national relatif à la CBE".

I. Dépôt de demandes de brevet européen (article 75 CBE, article 3 du décret-loi n° 76/2009)

Les demandes de brevet européen, à l'exception des demandes divisionnaires européennes, peuvent être déposées auprès de l'OEB ou de l'Office d'Etat des brevets et des marques (USBM) de la République de Saint-Marino :

Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM)
Repubblica di San Marino
Via 28 Luglio, 196
47893 Borgo Maggiore B4
Rep. San Marino

Tél. +378 88 29 82
Télécopie +378 88 38 56
info.brevettiemarchi@pa.sm
www.usbm.sm

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès de l'USBM dans l'une des langues visées à l'article 14(2) CBE. Le dépôt par télécopie est autorisé.

II. A. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (articles 67 et 93 CBE, article 4(2) du décret-loi n° 76/2009, article 21(7) LPI)

En vertu de l'article 4(2) du décret-loi n° 76/2009, une demande de brevet européen publiée, dans laquelle la République de Saint-Marino a été désignée, confère au demandeur une protection provisoire correspondant à celle dont bénéficient les demandes de brevet national au titre de l'article 21(7) LPI – droits identiques à ceux conférés par un brevet national (cessation de la contrefaçon, réparation de ses conséquences, renonciation aux gains obtenus de manière illicite et réparation du préjudice conformément aux articles 118 et 121 LPI) – à compter de la date à laquelle le demandeur a remis au contrefacteur présumé une traduction italienne des revendications publiées.

II. B. Übersetzungen zur Erlangung vorläufigen Schutzes (Artikel 67 (3) und 70 (4) b) EPÜ, Artikel 4 (2) und 6 (5) GesV Nr. 76/2009)

Es ist eine italienische Übersetzung der Patentansprüche zu erstellen und dem angeblichen Verletzer zuzuleiten.

Der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents kann die Übersetzung jederzeit berichtigen und diese dem angeblichen Verletzer übermitteln. Bei der Berichtigung einer Übersetzung sieht Artikel 6 (5) der GesV Nr. 76/2009 für Rechte von Vorbenutzern Absicherungen vor, die den in Artikel 70 (4) b) EPÜ genannten entsprechen.

III. Übersetzungserfordernisse nach Erteilung (Artikel 65 EPÜ, Artikel 5 GesV Nr. 76/2009, GebV Tabelle 1)

Ein europäisches Patent wird in der Republik San Marino nur dann wirksam, wenn der Patentinhaber innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden ist, beim USBM eine italienische Übersetzung der Beschreibung und der Ansprüche des Patents in der vom EPA erteilten Fassung einreicht (Artikel 5 (2) GesV Nr. 76/2009).

Wird das europäische Patent infolge eines beim EPA eingeleiteten Einspruchs oder Antrags auf Beschränkung in geänderter Fassung aufrechterhalten, so hat der Patentinhaber innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung der Entscheidung des EPA beim USBM eine italienische Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen (Artikel 5 (4) GesV Nr. 76/2009).

Die Übersetzung ist vom zugelassenen Vertreter zu unterzeichnen und muss eine vom Patentinhaber oder vom Vertreter unterzeichnete Erklärung enthalten, dass die Übersetzung mit dem Original übereinstimmt (Artikel 5 (2) GesV Nr. 76/2009).

Unterlagen, die den Formerfordernissen der Regel 49 (2) bis (12) EPÜ entsprechen, werden angenommen.

II.B. Translations for obtaining provisional protection (Articles 67(3) and 70(4)(b) EPC, Articles 4(2) and 6(5) Decree Law No. 76/2009)

A translation of the claims must be drawn up in Italian and provided to the assumed infringer.

The applicant for or proprietor of a European patent may, at any time, correct the translation and communicate it to the assumed infringer. Regarding the rights of a prior user where a translation is corrected, Article 6(5) Decree Law No. 76/2009 provides for the safeguards mentioned in Article 70(4)(b) EPC.

III. Translation requirements after grant (Article 65 EPC, Article 5 Decree Law No. 76/2009, Fees Decree Table 1)

A European patent has effect in the Republic of San Marino only if its proprietor files with the USBM an Italian translation of the description and claims of the patent as granted by the EPO within six months of the date on which the mention of grant is published in the European Patent Bulletin (Article 5(2) Decree Law No. 76/2009).

If, as a result of an opposition or a request for limitation filed with the EPO, the European patent is maintained in amended form, the proprietor of the patent must supply to the USBM, within six months from the publication of the EPO's decision, an Italian translation of the amended claims (Article 5(4) Decree Law No. 76/2009).

The translation must be signed by the professional representative and accompanied by a declaration, signed by the proprietor or the representative, that the translation corresponds to the original text (Article 5(2) Decree Law No. 76/2009).

Documents meeting the formal requirements of Rule 49(2) to (12) EPC are accepted.

II. B. Traductions pour l'obtention de la protection provisoire (articles 67(3) et 70(4)(b) CBE, articles 4(2) et 6(5) du décret-loi n° 76/2009)

Les revendications doivent être traduites en italien et cette traduction doit être fournie au contrefacteur présumé.

Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen peut réviser à tout moment la traduction et la communiquer au contrefacteur présumé. En ce qui concerne les droits des utilisateurs antérieurs dans le cas où une traduction est révisée, l'article 6(5) du décret-loi n° 76/2009 prévoit les garanties mentionnées à l'article 70(4)(b) CBE.

III. Exigences en matière de traduction après la délivrance du brevet (article 65 CBE, article 5 du décret-loi n° 76/2009, tableau 1 du décret relatif aux taxes)

Un brevet européen ne prend effet dans la République de Saint-Marin que si son titulaire produit auprès de l'USBM une traduction italienne de la description et des revendications du brevet tel que délivré par l'OEB, et ce dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets (article 5(2) du décret-loi n° 76/2009).

Si, à la suite d'une opposition ou d'une requête en limitation formée auprès de l'OEB, le brevet européen est maintenu sous une forme modifiée, le titulaire du brevet doit fournir à l'USBM, dans un délai de six mois à compter de la publication de la décision de l'OEB, une traduction italienne des revendications modifiées (article 5(4) du décret-loi n° 76/2009).

La traduction doit être signée par le mandataire agréé et être accompagnée d'une déclaration, signée par le titulaire du brevet ou le mandataire, selon laquelle la traduction est fidèle au texte original (article 5(2) du décret-loi n° 76/2009).

Les pièces satisfaisant aux conditions de forme énoncées à la règle 49(2) à (12) CBE sont acceptées.

Die Übersetzung (bestehend aus der Bezeichnung der Erfindung, der Beschreibung, etwaigen Zeichnungen und den Patentansprüchen) ist in vierfacher Ausfertigung unter Entrichtung der Gebühr für die Veröffentlichung der Übersetzung einzureichen. Laut GebV Tabelle 1 hat der Patentinhaber 100 EUR sowie 15 EUR für die 21. und jede weitere Seite der Übersetzung zu entrichten. Der Gesamtbetrag ist innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird. Das USBM stellt die Übersetzung zur Einsichtnahme in seinem Lesesaal bereit und macht einen Hinweis auf die Übersetzung im Amtsblatt bekannt (Artikel 5 (5) GesV Nr. 76/2009).

Der Patentinhaber kann jederzeit unter Entrichtung der genannten Veröffentlichungsgebühr eine berichtigte Übersetzung (in zweifacher Ausfertigung) einreichen (Artikel 5 (4) GesV Nr. 76/2009).

Anmelder ohne Wohnsitz oder Sitz in der Republik San Marino müssen einen zugelassenen Vertreter bestellen, der in die vom USBM geführte Liste von Vertretern eingetragen ist. Eine Zustellanschrift in der Republik San Marino ist anzugeben (Artikel 92 PatG in der durch das Gesetz Nr. 114/2005 geänderten Fassung, Artikel 8 GesV Nr. 76/2009).

Wird beim USBM keine italienische Übersetzung der Beschreibung und der Patentansprüche eingereicht oder wird die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr nicht entrichtet, so gelten die Wirkungen des Patents in der Republik San Marino als von Anfang an nicht eingetreten (Artikel 5 (6) GesV Nr. 76/2009).

IV. Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (Artikel 70 EPÜ, Artikel 6 GesV Nr. 76/2009)

Die Übersetzung stellt die verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents dar, falls ihr Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache (Artikel 6 (2) GesV

Upon filing the translation (comprising the title of the invention, the description, any drawings, and the patent claims) in quadruplicate, the patentee must also pay the fee for publication of the translation. According to Fees Decree Table 1 the patentee must pay EUR 100, plus EUR 15 for the 21st and each subsequent page of the translation. The total sum has to be paid within six months of the date on which the mention of grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin. The USBM makes the translation available for inspection in the USBM's reading room and publishes a mention of the translation in the Official Bulletin (Article 5(5) Decree Law No. 76/2009).

The patentee may, at any time, file a corrected translation (in two copies), subject to payment of the above-mentioned publication fee (Article 5(4) Decree Law No. 76/2009).

Applicants not having their domicile or headquarters in the Republic of San Marino must appoint a professional representative who has been entered on the list of representatives maintained by the USBM. An address for correspondence in the Republic of San Marino must be given (Article 92 IPA as amended by Law No. 114/2005, Article 8 Decree Law No. 76/2009).

In the event of failure to file with the USBM the Italian translation of the description and claims, or to pay the prescribed publication fee, the patent is deemed void *ab initio* in the Republic of San Marino (Article 5(6) Decree Law No. 76/2009).

IV. Authentic text of a European patent application or European patent (Article 70 EPC, Article 6 Decree Law No. 76/2009)

The translation is the authentic text of the European patent application or patent if the scope of protection is narrower than in the language of proceedings (Article 6(2) Decree Law No. 76/2009); this does not apply,

Lorsqu'il produit la traduction (comprenant le titre de l'invention, la description, les éventuels dessins et les revendications) en quatre exemplaires, le titulaire du brevet doit acquitter la taxe de publication de la traduction. Conformément au tableau 1 du décret relatif aux taxes, le titulaire du brevet doit payer 100 EUR plus 15 EUR pour chaque page de traduction à partir de la 21^e. La somme totale doit être versée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets. L'USBM met la traduction à la disposition du public, aux fins de consultation, dans sa salle de lecture et publie une mention de la traduction au Bulletin officiel (article 5(5) du décret-loi n° 76/2009).

Le titulaire du brevet peut produire à tout moment une traduction révisée (en deux exemplaires), moyennant le paiement de la taxe de publication précitée (article 5(4) du décret-loi n° 76/2009).

Les demandeurs n'ayant ni domicile ni siège dans la République de Saint-Marin doivent désigner un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste des mandataires de l'USBM. Il convient d'indiquer une adresse pour la correspondance dans la République de Saint-Marin (article 92 LPI tel que modifié par la loi n° 114/2005, article 8 du décret-loi n° 76/2009).

Si la traduction italienne de la description et des revendications n'est pas produite auprès de l'USBM, ou si la taxe de publication prescrite n'est pas acquittée, le brevet est dès l'origine réputé sans effet dans la République de Saint-Marin (article 5(6) du décret-loi n° 76/2009).

IV. Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE, article 6 du décret-loi n° 76/2009)

La traduction constitue le texte faisant foi de la demande de brevet européen ou du brevet européen, si la protection est moins étendue que celle conférée dans la langue de la procédure (article 6(2) du décret-loi n° 76/2009). Ceci ne

Nr. 76/2009); dies gilt jedoch nicht für das Nichtigkeitsverfahren (Artikel 6 (3) GesV Nr. 76/2009).

Der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents kann jederzeit eine berichtigte Übersetzung (in zweifacher Ausfertigung) einreichen. Die berichtigte Übersetzung ist Dritten gegenüber ab dem Zeitpunkt wirksam, an dem sie vom USBM öffentlich zugänglich gemacht oder an dem sie dem angeblichen Verletzer zugestellt worden ist (Artikel 6 (4) GesV Nr. 76/2009). Bei Berichtigung einer Übersetzung sieht Artikel 6 (5) GesV Nr. 76/2009 für die Rechte von Vorbenutzern Absicherungen vor, die den in Artikel 70 (4) b) EPÜ genannten entsprechen.

V. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente (Artikel 141 EPÜ, Artikel 33 (3) PatG, Artikel 7 GesV Nr. 76/2009, GebV Tabelle 1)

Jahresgebühren für europäische Patente, die in der Republik San Marino Schutz beanspruchen, sind beim USBM für jedes Patentjahr nach dem Jahr zu entrichten, in dem das EPA den Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt macht. Jedes Patentjahr beginnt am dem Anmeldetag entsprechenden Tag. Die Jahresgebühren für jedes weitere Patentjahr sind am letzten Tag des Monats fällig, in dem das vorhergehende Patentjahr abläuft (Artikel 33 (3) PatG).

Bei Versäumnis der oben genannten Frist versendet das USBM eine Zahlungsaufforderung, und die Jahresgebühren können auch noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten ab dem Fälligkeitstag entrichtet werden, sofern gleichzeitig ein Zuschlag in Höhe von 25 % der ausstehenden Gebühr bezahlt wird. Wird eine Jahresgebühr nicht innerhalb der Nachfrist entrichtet, so setzt das USBM den Patentinhaber davon in Kenntnis und trägt diese Tatsache in das Patentregister ein, mit dem Hinweis, dass das Patent wegen Nichtentrichtung der Jahresgebühr erloschen ist. Dieser Hinweis auf das Erlöschen des Patents wird anschließend im Amtsblatt veröffentlicht (Artikel 33 (3) PatG).

however, in revocation proceedings (Article 6(3) Decree Law No. 76/2009).

The applicant for or proprietor of a European patent may, at any time, supply a corrected translation (in two copies). The corrected translation has effect with respect to third parties after it has been made available to the public by the USBM or communicated to the assumed infringer (Article 6(4) Decree Law No. 76/2009). Regarding the rights of a prior user where a translation is corrected, Article 6(5) Decree Law No. 76/2009 provides for the safeguards mentioned in Article 70(4)(b) EPC.

V. Payment of renewal fees for European patents (Article 141 EPC, Article 33(3) IPA, Article 7 Decree Law No. 76/2009, Fees Decree Table 1)

Renewal fees in respect of European patents requesting protection in the Republic of San Marino must be paid to the USBM for each patent year following the year in which the EPO publishes the mention of the grant of the European patent. Each patent year starts from the anniversary of the filing date of the patent application. The renewal fees for each subsequent patent year are due on the last day of the month in which the preceding patent year expires (Article 33(3) IPA).

In case of failure to observe the time limit referred to above, the USBM issues a reminder, and renewal fees may still be paid within a period of grace of six months after the due date, provided that a surcharge of 25% of the fee due is paid at the same time. The USBM notifies the patent proprietor of any failure to pay a renewal fee within the period of grace, and records this fact in the Patent Register, indicating that the patent has lapsed because of failure to pay the renewal fee. This notice of lapse is subsequently published in the Official Bulletin (Article 33(3) IPA).

s'applique cependant pas aux procédures de nullité (article 6(3) du décret-loi n° 76/2009).

Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen peut produire à tout moment une traduction révisée (en deux exemplaires). La traduction révisée est opposable aux tiers à compter de sa mise à la disposition du public par l'USBM ou de sa communication au contrefacteur présumé (article 6(4) du décret-loi n° 76/2009). En ce qui concerne les droits des utilisateurs antérieurs dans le cas où une traduction est révisée, l'article 6(5) du décret-loi n° 76/2009 prévoit les garanties mentionnées à l'article 70(4)(b) CBE.

V. Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens (article 141 CBE, article 33(3) LPI, article 7 du décret-loi n° 76/2009, tableau 1 du décret relatif aux taxes)

Les taxes annuelles afférentes aux brevets européens devant prendre effet dans la République de Saint-Marin sont dues à l'USBM pour chaque année-brevet suivant l'année au cours de laquelle l'OEB publie la mention de la délivrance du brevet européen. Chaque année-brevet commence à la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Les taxes annuelles dues au titre de chaque année-brevet suivante sont exigibles le dernier jour du mois au cours duquel l'année-brevet précédente expire (article 33(3) LPI).

En cas d'inobservation du délai susmentionné, l'USBM émet un rappel et les taxes annuelles peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de six mois à compter de l'échéance, moyennant le paiement simultané d'une surtaxe s'élevant à 25 % du montant de la taxe due. En cas de non-paiement de la taxe annuelle dans le délai supplémentaire, l'USBM en avise le titulaire du brevet et inscrit ce fait au Registre des brevets, en indiquant que le brevet s'est éteint en raison du défaut de paiement de la taxe annuelle. L'avis relatif à l'extinction du brevet est ensuite publié au Bulletin officiel (article 33(3) LPI).

Der Patentinhaber kann für die oben genannten Fristen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen, sofern er diesen Antrag innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung des USBM über den Ablauf der Frist, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist stellt (Artikel 89 (2) PatG).

Anmelder ohne Wohnsitz oder Sitz in der Republik San Marino müssen einen zugelassenen Vertreter bestellen, der in die vom USBM geführte Liste von Vertretern eingetragen ist. Eine Zustellanschrift in der Republik San Marino ist anzugeben (Artikel 92 PatG in der durch das Gesetz Nr. 114/2005 geänderten Fassung, Artikel 8 GesV Nr. 76/2009).

Derzeit gelten folgende Jahresgebührensätze (GebV Tabelle 1):

Jahr Year Année	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
EUR	70	70	70	70	140	140	140	140	270	270	270	270	400	460	530	600	650

zuzüglich etwaiger Bankgebühren

VI. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen (Artikel 135 und 137 EPÜ, Artikel 9 GesV Nr. 76/2009, GebV Tabelle 1)

Nach san-marinesischem Recht erfolgt eine Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung, wenn die Frist nach Artikel 14 (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 6 (1) EPÜ nicht eingehalten wird oder wenn die europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt. Der Anmelder muss innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Aufforderung des USBM die Anmeldegebühr entrichten, eine Zustellanschrift in San Marino angeben (falls noch nicht erfolgt) und eine italienische Übersetzung der europäischen Patentanmeldung einreichen, und zwar der ursprünglichen Fassung der Anmeldung und gegebenenfalls der im Verfahren vor dem EPA geänderten Fassung.

The patent owner may apply for re-establishment with respect to the time limits mentioned above, provided he does so within two months after USBM's communication regarding expiry of the time limit but not later than six months after expiry of the non-observed time limit (Article 89(2) IPA).

Applicants not having their domicile or headquarters in the Republic of San Marino must appoint a professional representative who has been entered on the list of representatives maintained by the USBM. An address for correspondence in the Republic of San Marino must be given (Article 92 IPA as amended by Law No. 114/2005, Article 8 Decree Law No. 76/2009).

Renewal fees are currently as follows (Fees Decree Table 1):

plus any bank charges.

VI. Conversion of European patent applications into national patent applications (Articles 135 and 137 EPC, Article 9 Decree Law No. 76/2009, Fees Decree Table 1)

San Marinese law provides for conversion into a national patent application in the case of non-compliance with the time limit referred to in Article 14(2) in conjunction with Rule 6(1) EPC or where the European patent application is deemed to be withdrawn under Article 77(3) EPC. Within two months from the date of receipt of the USBM's invitation, the applicant must pay the filing fee, provide, if he has not already done so, an address for correspondence in San Marino and supply an Italian translation of the original text of the European patent application and, where appropriate, of the application as amended during proceedings before the EPO.

Le titulaire du brevet peut demander la restitutio in integrum quant aux délais précités, à condition que cette requête soit présentée dans les deux mois à compter de la notification de l'USBM relative à l'expiration du délai, mais au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai non observé (article 89(2) LPI).

Les demandeurs n'ayant ni domicile ni siège dans la République de Saint-Marin doivent désigner un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste des mandataires de l'USBM. Il convient d'indiquer une adresse pour la correspondance dans la République de Saint-Marin (article 92 LPI tel que modifié par la loi n° 114/2005, article 8 du décret-loi n° 76/2009).

Les montants des taxes annuelles sont actuellement les suivants (tableau 1 du décret relatif aux taxes) :

plus les éventuels frais bancaires.

VI. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de brevet nationales (articles 135 et 137 CBE, article 9 du décret-loi n° 76/2009, tableau 1 du décret relatif aux taxes)

La loi de Saint-Marin prévoit la transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet nationale en cas d'inobservation du délai mentionné à l'article 14(2) CBE ensemble la règle 6(1) CBE, ou lorsque la demande de brevet européen est réputée retirée au titre de l'article 77(3) CBE. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'invitation de l'USBM, le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de dépôt, d'indiquer, s'il ne l'a déjà fait, une adresse pour la correspondance à Saint-Marin et de produire une traduction en italien du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, de la demande telle que modifiée pendant la procédure devant l'OEB.

Anmelder ohne Wohnsitz oder Sitz in der Republik San Marino müssen für diese Verfahrenshandlungen einen zugelassenen Vertreter bestellen, der in die vom USBM geführte Liste von Vertretern eingetragen ist. Eine Zustellanschrift in der Republik San Marino ist anzugeben (Artikel 92 PatG in der durch das Gesetz Nr. 114/2005 geänderten Fassung, Artikel 8 GesV Nr. 76/2009).

If the applicant does not have his domicile or headquarters in the Republic of San Marino, these procedural steps must be taken by a professional representative who has been entered on the list of representatives maintained by the USBM. An address for correspondence in the Republic of San Marino must be given (Article 92 IPA as amended by Law No. 114/2005, Article 8 Decree Law No. 76/2009).

Si le demandeur n'a ni domicile ni siège dans la République de Saint-Marin, ces actes de procédure doivent être accomplis par un mandataire agréé inscrit sur la liste des mandataires de l'USBM. Il convient d'indiquer une adresse pour la correspondance dans la République de Saint-Marin (article 92 LPI tel que modifié par la loi n° 114/2005, article 8 du décret-loi n° 76/2009).

VII. Zahlung von Gebühren (GebV)

VII. Payment of fees (Fees Decree)

VII. Paiement des taxes (décret relatif aux taxes)

Alle Gebührenzahlungen können per Überweisung oder Einzahlung auf ein Girokonto vorgenommen werden. Das USBM unterhält drei solche Konten:

All fees may be paid by transfer or payment into a Giro account.

Toutes les taxes peuvent être acquittées par virement ou versement sur un compte de chèques postal.

(1) Banca di San Marino –
Agenzia Città 1
Kontonr. 5500419
IBAN: SM91 R 08540 09804
000550041910
SWIFT: ICRAITRR

The USBM holds three such accounts:

L'USBM possède trois comptes sur lesquels le paiement peut être effectué :

(1) Banca di San Marino –
Agenzia Città 1
Account No. 5500419
IBAN: SM91 R 08540 09804
000550041910
SWIFT: ICRAITRR

(1) Banca di San Marino –
Agenzia Città 1
Compte n° 5500419
IBAN : SM91 R 08540 09804
000550041910
SWIFT : ICRAITRR

(2) BANCA AGRICOLA COMMERCIALE – Filiale Tavolucci
Kontonr. 703262
IBAN: SM95 C030 3409 809
000020703262
SWIFT: BASMSMSMAEIBDEFX

(2) BANCA AGRICOLA COMMERCIALE – Filiale Tavolucci
Account No. 703262
IBAN: SM95 C030 3409 809
000020703262
SWIFT: BASMSMSMAEIBDEFX

(2) BANCA AGRICOLA COMMERCIALE – Filiale Tavolucci
Compte n° 703262
IBAN : SM95 C030 3409 809
000020703262
SWIFT : BASMSMSMAEIBDEFX

(3) Girokonto (CCP) Nr. 11751294
IBAN: IT87 I 07601 13200
000011751294
SWIFT: BPPIITRRXXX

(3) Giro account (CCP) No.11751294
IBAN: IT87 I 07601 13200
000011751294
SWIFT: BPPIITRRXXX

(3) Compte de chèques postal (CCP) n° 11751294
IBAN : IT87 I 07601 13200
000011751294
SWIFT : BPPIITRRXXX

Im Fall einer Überweisung gilt die Zahlung an dem Tag als bewirkt, an dem der Betrag auf dem betreffenden Konto gutgeschrieben wird. Im Fall der Einzahlung auf das Konto ist der maßgebliche Zahlungstag das Datum des Tagesstempels der Post auf dem Zahlschein.

In case of a transfer, the effective date of payment is the date on which the sum was credited to the account in question. In case of payment into the account, it is the date marked by postal date stamp on the payment form.

En cas de virement, la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le montant est porté au crédit du compte en question. En cas de versement sur le compte, la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le cachet de la poste est apposé sur le formulaire de paiement.

Die Gebühren können auch bar beim USBM entrichtet werden; als maßgeblicher Zahlungstag gilt in diesem Fall das Datum des Tagesstempels auf dem beim USBM eingereichten Zahlschein. Außerdem ist auch die Zahlung per Postanweisung möglich; hier ist der maßgebliche Zahlungstag das Datum des Tagesstempels der Post (eines italienischen Postamts) auf der Postanweisung.

Fees may also be paid in cash at the USBM; in this case, the effective date of payment is the date stamped on the payment form handed in at the USBM. Lastly, fees may also be paid by postal money order; the effective date of payment in this case is the date marked by the postal date stamp (at an Italian post office) on the postal money order.

Les taxes peuvent également être payées en espèces auprès de l'USBM ; dans ce cas, la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date du cachet apposé sur le formulaire de paiement remis à l'USBM. Enfin, les taxes peuvent aussi être acquittées par mandat postal, auquel cas la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le cachet de la poste est apposé sur le mandat postal (dans un bureau de poste italien).

VIII. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten an europäischen Patenten in das nationale Patentregister (Artikel 93 und 94 PatG, GebV Tabelle 4)

Um Rechtsübergänge oder Lizenzen in Bezug auf europäische Patente eintragen zu lassen, muss der Beteiligte die Urkunde, aus der sich der Rechtsübergang ergibt, bzw. den Lizenzvertrag (Original oder ordnungsgemäß beglaubigte Abschrift) beim Registeramt von San Marino einreichen und eine Stempelgebühr sowie eine Registrierungsgebühr entrichten.

Danach muss der Beteiligte beim USBM einen schriftlichen Antrag einreichen und das Schriftstück vorlegen, auf dessen Grundlage das USBM über eine Eintragung in sein Register entscheiden kann (Artikel 93 und 94 PatG). Für den Antrag brauchen die Anmelder kein spezielles Formblatt zu verwenden. Es ist jedoch eine spezielle Gebühr in Höhe von 120 EUR (GebV Tabelle 4) zu entrichten. Außerdem müssen alle ausländischen Unterlagen mit einer Apostille nach dem Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 versehen sein und mit einer von einem beeidigten Übersetzer bestätigten Übersetzung eingereicht werden.

Anmelder ohne Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet von San Marino können Handlungen vor dem USBM nur durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen, der in die vom USBM geführte Liste von Vertretern eingetragen ist. Eine Zustellanschrift in der Republik San Marino ist anzugeben (Artikel 92 PatG in der durch das Gesetz Nr. 114/2005 geänderten Fassung, Artikel 8 GesV Nr. 76/2009).

Folgende Einträge und Angaben werden vom USBM im Register erfasst: Rechtsübergänge durch Rechtsgeschäft oder kraft Gesetzes und Lizenzen. Die Eintragung von Rechtsübergängen und Lizenzen hat gegenüber Dritten deklaratorische Wirkung.

Ein vom EPA nach Regel 85 EPÜ eingetragener Rechtsübergang wird nicht anerkannt.

VIII. Registering a transfer, licences and other rights in respect of a European patent in the national patent register (Articles 93 and 94 IPA, Fees Decree Table 4)

To register a transfer of rights or licences in respect of a European patent, the interested party has to submit the document recording the transfer of rights or a licence agreement (original or a duly certified copy) to the Registry Office of San Marino and pay stamp duty and a registration tax.

Thereafter, the interested party must file a written request with the USBM and submit the document regarded as providing grounds for the USBM to make an entry in its Register (Articles 93 and 94 IPA). To file the request, applicants do not need to use any special form. However, they are obliged to pay a special fee of EUR 120 (Fees Decree Table 4). Furthermore, all foreign documents should contain an apostille under the Hague Convention of 5 October 1961 and must be accompanied by a translation certified by a sworn translator.

Applicants not having a domicile or their headquarters on the territory of San Marino are required to act in proceedings before the USBM through a professional representative who has been entered on the list of representatives maintained by the USBM. An address for correspondence in the Republic of San Marino must be given (Article 92 IPA as amended by Law No. 114/2005, Article 8 Decree Law No. 76/2009).

The following entries and data are recorded in the Register by the USBM: transfers of rights by transaction or by operation of law, and licences. The registration of transfers and licences has declaratory effect vis-à-vis third parties.

A transfer registered by the EPO under Rule 85 EPC is not recognised.

VIII. Inscription au Registre national des brevets des transferts, licences et autres droits sur des brevets européens (articles 93 et 94 LPI, tableau 4 du décret relatif aux taxes)

Pour faire inscrire un transfert de droits ou des licences concernant un brevet européen, la partie intéressée doit remettre le document où est enregistré le transfert de droits ou l'accord de licence (original ou copie certifiée conforme) au Bureau d'enregistrement de Saint-Marino et acquitter un droit de timbre ainsi qu'une taxe d'enregistrement.

Ensuite, la partie intéressée doit présenter une requête écrite à l'USBM et produire le document sur la base duquel l'USBM procédera à une inscription dans son Registre (articles 93 et 94 LPI). L'utilisation d'un formulaire particulier n'est pas nécessaire pour la présentation de la requête, mais le demandeur est tenu d'acquitter une taxe spéciale de 120 EUR (tableau 4 du décret relatif aux taxes). En outre, tous les documents étrangers doivent contenir une apostille conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, et être accompagnés d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté.

Les demandeurs n'ayant ni domicile ni siège sur le territoire de Saint-Marino sont tenus d'agir dans les procédures devant l'USBM par l'intermédiaire d'un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste des mandataires de l'USBM. Il convient d'indiquer une adresse pour la correspondance dans la République de Saint-Marino (article 92 LPI tel que modifié par la loi n° 114/2005, article 8 du décret-loi n° 76/2009).

Les renseignements et données suivants sont inscrits au Registre par l'USBM : transferts de droits, en vertu d'un acte juridique ou de la loi, et de licences. L'inscription de transferts et de licences a un effet déclaratoire à l'égard des parties.

Un transfert inscrit par l'OEB en application de la règle 85 CBE n'est pas reconnu.

IX. Verschiedenes**1. Doppelschutz
(Artikel 139 (3) und 140 EPÜ)**

Der Doppelschutz durch nationale Patente nach Artikel 139 (3) EPÜ ist ausgeschlossen. Insoweit es dieselbe Erfindung schützt, wird das nationale Patent an dem Tag unwirksam, an dem

- a) die Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne dass ein Einspruch eingelegt wurde;
- b) das Einspruchsverfahren mit der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents abgeschlossen wird.

2. Räumlicher Anwendungsbereich des EPÜ (Artikel 168 EPÜ)

Das EPÜ gilt im Hoheitsgebiet der Republik San Marino.

C. Andere internationale Verträge

San Marino ist seit 4. März 1960 Vertragsland der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutz des gewerblichen Eigentums und seit 26. Juni 1991 an die Stockholmer Fassung dieser Vereinbarung gebunden.

Am 26. Juni 1991 ist San Marino dem Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum beigetreten.

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens ist für San Marino am 14. Dezember 2004 in Kraft getreten.

Schließlich hat San Marino am 10. Oktober 2000 das Patentrechtsabkommen unterzeichnet.

IX. Miscellaneous**1. Simultaneous protection
(Article 139(3) and 140 EPC)**

Simultaneous protection by national patents according to Article 139(3) EPC is excluded. To the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which:

- (a) the period for filing an opposition to the European patent has expired without any opposition being filed
- (b) opposition proceedings are concluded with a decision to maintain the European patent.

2. Territorial field of application of the EPC (Article 168 EPC)

The EPC applies in the territory of the Republic of San Marino.

C. Other international treaties

San Marino has been a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property since 4 March 1960 and bound by the Stockholm Act of this Convention since 26 June 1991.

On 26 June 1991, San Marino became a party to the WIPO Convention.

The Patent Cooperation Treaty took effect in San Marino on 14 December 2004.

Lastly, San Marino signed the Patent Law Treaty on 10 October 2000.

IX. Divers**1. Protections cumulées
(articles 139(3) et 140 CBE)**

Un cumul de protection avec des brevets nationaux conformément à l'article 139(3) CBE est exclu. Dans la mesure où il protège la même invention, le brevet national cesse de produire ses effets à la date à laquelle :

- a) le délai prévu pour former une opposition contre le brevet européen a expiré sans qu'une opposition n'ait été formée ;
- b) la procédure d'opposition a abouti à une décision de maintien du brevet européen.

2. Champ d'application territorial de la CBE (article 168 CBE)

La CBE s'applique sur le territoire de la République de Saint-Marin.

C. Autres traités internationaux

Saint-Marin est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle depuis le 4 mars 1960 et à l'Acte de Stockholm de cette convention depuis le 26 juin 1991.

Saint-Marin est partie à la Convention instituant l'OMPI depuis le 26 juin 1991.

Le Traité de coopération en matière de brevets est entré en vigueur à l'égard de Saint-Marin le 14 décembre 2004.

Enfin, Saint-Marin a signé le Traité sur le droit des brevets le 10 octobre 2000.