

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht

In der Vergangenheit hat das EPA in seinem Amtsblatt eine Reihe von Beiträgen veröffentlicht, mit denen die Öffentlichkeit über die Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das Recht der einzelnen Vertragsstaaten unterrichtet werden sollte.

Ein von Herrn J. Delicado Montero-Rios, dem Generaldirektor des Spanischen Patentamts (Registro de la Propiedad Industrial), verfaßter Beitrag über die neue Patentgesetzgebung in Spanien ist nachstehend (S. 106 ff.) abgedruckt.

In der nachstehenden, alphabetisch geordneten Tabelle ist jeweils angegeben, in welchen Ausgaben des Amtsblatts die Beiträge über die verschiedenen Vertragsstaaten¹⁾ sowie Hinweise auf Änderungen oder Ergänzungen erschienen sind.

Vertragsstaat	Amtsblatt
Belgien	1980. 114 - 1981. 153 - 1987. 134 u. 428
Bundesrepublik Deutschland	1979. 51 - 1980. 146 - 1981. 44 - 1987. 175
Frankreich	1979. 252 - 1982. 24 - 1987. 341
Griechenland	Beilage zum ABl. 9/1986
Italien	1979. 417 - 1985. 186
Liechtenstein	vgl. Mitteilung im ABl. 1980. 36
Luxemburg	1979. 325
Niederlande	1979. 370
Österreich	1979. 453 - 1985. 116 - 1987. 133 u. 426 x
Schweden	1979. 145 - 1980. 147
Schweiz	1979. 9
Spanien	1988. 106 x
Vereinigtes Königreich	1979. 97 - 1987. 263 u. 342

INFORMATION FROM THE CONTACTING STATES

Impact of the European Patent Convention on National Law

In the past a series of articles was published in the Official Journal informing the public of the impact of the European Patent Convention on the law of the various Contracting States.

An article prepared by Mr J. Delicado Montero-Rios, Director General of the Spanish Registry of Industrial Property, on the new patent legislation in Spain is published below (p. 106 et seq.).

The alphabetical list below indicates where articles dealing with individual Contracting States, as well as amending or additional information, are to be found in the Official Journal (year and page number)¹⁾:

Contracting State	Official Journal
Austria	1979. 453 - 1985. 116 - 1987. 133 and 426
Belgium	1980. 114 - 1981. 153 - 1987. 134 and 428
France	1979. 252 - 1982. 24 - 1987. 341
Germany (Federal Republic of)	1979. 51 - 1980. 146 - 1981. 41 - 1987. 175
Greece	Supplement to OJ 9/1986
Italy	1979. 417 - 1985. 186
Liechtenstein	see announcement in OJ 1980. 36
Luxembourg	1979. 325
Netherlands	1979. 370
Spain	1988. 106 x
Sweden	1979. 145 - 1980. 147
Switzerland	1979. 9
United Kingdom	1979. 97 - 1987. 263 and 342

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Incidences sur le droit national de la Convention sur le brevet européen

Dans le passé, une série d'articles du Journal officiel a été consacrée à informer le public des incidences de la Convention sur le brevet européen sur le droit des différents Etats contractants du moment.

Un article relatif à la nouvelle législation en matière de brevets en Espagne, rédigé par J. Delicado Montero-Rios, Directeur général de l'Office espagnol de la propriété industrielle, est reproduit plus loin (pp. 106 ss).

Pour mémoire, la liste alphabétique ci-après indique les références du Journal officiel dans lequel ont paru les articles relatifs aux différents Etats contractants¹⁾ ainsi que certaines informations modificatives ou complémentaires.

Etat Contractant	Journal officiel
Allemagne (République fédérale d')	1979. 51 - 1980. 146 - 1981. 44 - 1987. 175
Autriche	1979. 453 - 1985. 116 - 1987. 133 et 426
Belgique	1980. 114 - 1981. 153 - 1987. 134 et 428
Espagne	1988. 106 x
France	1979. 253 - 1982. 24 - 1987. 341
Grèce	Supplément au JO n° 9/1986
Italie	1979. 417 - 1985. 186
Liechtenstein	Cf. communication parue au JO 1980. 36
Luxembourg	1979. 325
Pays-Bas	1979. 370
Royaume-Uni	1979. 97 - 1987. 263 et 342
Suède	1979. 145 - 1980. 147
Suisse	1979. 9

¹⁾ In dieser Reihe fehlt nun lediglich noch der Beitrag über Griechenland, der allerdings auch bald erscheinen könnte, nachdem am 22.9.1987 ein neues griechisches Gesetz (Gesetz Nr. 1733/1987) im Amtsblatt der Republik Griechenland veröffentlicht wurde, das in erster Linie das Patentwesen betrifft. Am 1. Januar 1988 ist dieses Gesetz in vollem Umfang in Kraft getreten, nachdem einige seiner Bestimmungen, insbesondere bezüglich der Anwendung des EPU in Griechenland, bereits am 22.9.1987 in Kraft getreten sind, wenngleich sie noch durch eine Durchführungsverordnung ergänzt werden müssen.

¹⁾ An article dealing with the impact of the EPC in Greece will appear in a forthcoming issue of the Official Journal following publication in the Official Journal of the Hellenic Republic of 22 September 1987 of a new Greek law relating to patents in particular (Law No. 1733/1987). This law has been in effect in its entirety since 1 January 1988. However, a number of its provisions, including those relating to the application of the EPC in Greece, entered into force on 22 September 1987 but still need to be supplemented by an implementing decree.

¹⁾ Il manque encore à cette série un article relatif à la Grèce. Un tel article pourra paraître assez prochainement du fait qu'une nouvelle loi grecque relative notamment aux brevets (loi n° 1733/1987) a été publiée au Journal Officiel de la République hellénique du 22 septembre 1987. Cette loi est applicable en sa totalité depuis le 1^{er} janvier 1988; néanmoins certaines de ses dispositions, dont celles relatives à l'application de la CBE en Grèce, sont entrées en vigueur dès le 22 septembre 1987, étant précisé qu'elles doivent être complétées par un décret d'application.

Österreich: Gesetzgebung**Austria: Legislation****Autriche: Législation****I. Patent- und Markengebühren-Novelle 1987**

Am 1. Januar 1988 ist das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1987, BGBl. Nr. 253, mit dem das Patentgesetz und das Markenschutzgesetz geändert werden (Patent- und Markengebühren-Novelle 1987)¹⁾, in Kraft getreten.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Österreich werden darauf hingewiesen, daß ab 1. Januar 1988 folgende Gebührensätze gelten:

1.1 Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

ATS 900 zuzüglich ATS 350 für die sechste und jede folgende Seite der Übersetzung.

1.2 Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

ATS 900 zuzüglich ATS 350 für die sechste und jede folgende Seite der Übersetzung sowie ATS 350 für das dritte und jedes weitere Blatt der dazugehörigen Zeichnungen.

1.3 Jahresgebühren:

3. Jahr	900 ATS
4. Jahr	900 ATS
5. Jahr	1 000 ATS
6. Jahr	1 100 ATS
7. Jahr	1 200 ATS
8. Jahr	1 600 ATS
9. Jahr	2 000 ATS
10. Jahr	2 900 ATS
11. Jahr	3 500 ATS
12. Jahr	4 300 ATS
13. Jahr	5 700 ATS
14. Jahr	6 100 ATS
15. Jahr	7 200 ATS
16. Jahr	10 500 ATS
17. Jahr	13 200 ATS
18. Jahr	15 000 ATS
19. Jahr	19 000 ATS
20. Jahr	24 000 ATS

1.4 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr 700 ATS

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (5. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III.B Spalte 2, IV Spalte 3, VI Spalte 1 und VII Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

I. 1987 Law amending the Patent and Trademark Fees

On 1 January 1988 the Federal Law of 16 December 1987 (Federal Law Gazette - BGBl. No. 253) amending the Patent Law and Trademark Protection Law (*Patent- und Markengebühren-Novelle 1987*)¹⁾ entered into force.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Austria are advised that from 1 January 1988 the following rates apply:

1.1 Filing of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

ATS 900 plus ATS 350 for the 6th and each subsequent page of the translation.

1.2 Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

ATS 900 plus ATS 350 for the 6th and each subsequent page of the translation and ATS 350 for the 3rd and each subsequent page of any drawings.

1.3 Renewal fees:

3rd year	900 ATS
4th year	900 ATS
5th year	1 000 ATS
6th year	1 100 ATS
7th year	1 200 ATS
8th year	1 600 ATS
9th year	2 000 ATS
10th year	2 900 ATS
11th year	3 500 ATS
12th year	4 300 ATS
13th year	5 700 ATS
14th year	6 100 ATS
15th year	7 200 ATS
16th year	10 500 ATS
17th year	13 200 ATS
18th year	15 000 ATS
19th year	19 000 ATS
20th year	24 000 ATS

1.4 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee 700 ATS

II. Updating of to the Information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (5th edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables III.B, column 2, IV, column 3, VI, column 1, and VII, column 2.

I. Loi de 1987 portant modification des taxes relatives aux brevets et marques

La loi fédérale du 16 décembre 1987 (Journal Officiel - BGBl. n° 253) portant modification de la loi sur les brevets et de la loi sur les marques (*Patent- und Markengebühren- Novelle 1987*)¹⁾ est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1988.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Autriche sont informés qu'à compter du 1^{er} janvier 1988, les montants suivants sont applicables:

1.1 Production de traductions des revendications conformément à l'article 67, paragraphe 3 de la CBE:

900 ATS plus 350 ATS pour chaque page de la traduction en sus de la cinquième.

1.2 Production de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 de la CBE:

900 ATS plus 350 ATS pour chaque page de la traduction en sus de la cinquième et 350 ATS pour chaque feuille de dessin y afférente en sus de la deuxième.

1.3 Taxes annuelles:

3 ^e année	900 ATS
4 ^e année	900 ATS
5 ^e année	1 000 ATS
6 ^e année	1 100 ATS
7 ^e année	1 200 ATS
8 ^e année	1 600 ATS
9 ^e année	2 000 ATS
10 ^e année	2 900 ATS
11 ^e année	3 500 ATS
12 ^e année	4 300 ATS
13 ^e année	5 700 ATS
14 ^e année	6 100 ATS
15 ^e année	7 200 ATS
16 ^e année	10 500 ATS
17 ^e année	13 200 ATS
18 ^e année	15 000 ATS
19 ^e année	19 000 ATS
20 ^e année	24 000 ATS

1.4 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 700 ATS

II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (5^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III.B, colonne 2; IV, colonne 3; VI, colonne 1; VII, colonne 2.

¹⁾ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 253/1987.

¹⁾ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 253/1987.

¹⁾ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 253/1987.

Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundespatentgerichts, 32. Senat, vom 24. Juni 1986 (32 W (pat) 63/85)^{*)}

Stichwort: Doppelschutz

Art. II § 8 IntPatÜG

§§ 3, 6, 9, 28 und 29 PatG 1978

Art. 139 (3) EPÜ,

Art. 80 (4) GPÜ

Keyword: "gleichzeitiger Schutz durch europäische und nationale Anmeldungen oder Patente" - "Auslegung des Verbots des Doppelschutzes" - "Rechtsschutzbedürfnis für die Durchführung des nationalen Erteilungsverfahrens" - "Rechtsstellung des Erfinders"

Leitsätze

I. Die in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltene Regelung ist abschließend.

II. Das sich aus Art. II § 8 IntPatÜG ergebende Verbot des Doppelschutzes bezieht sich nur auf das Recht aus dem Patent.

III. Durchführung und Abschluß des Prüfungsverfahrens können im Falle der vorausgegangenen Erteilung eines europäischen Patents nicht unter Hinweis auf ein fehlendes Rechtsschutzbedürfnis an der Erteilung des nationalen Patents verweigert werden.

Sachverhalt und Anträge

Die Patentanmeldung P 29 ... der D. AG in F. betrifft Ruße für Druckfarben. Sie ist am 11. Juni 1979 angemeldet und am 18. Dezember 1980 offengelegt worden. (...) Prüfungsantrag wurde am 28. April 1981 gestellt.

Unter Beanspruchung der Priorität der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 11. Juni 1979 hat die D. AG in F. am 3. April 1980 beim Europäischen Patentamt eine Anmeldung mit der Bezeichnung "Ruße für Druckfarben" hinterlegt und u. a. die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat benannt. Diese Anmeldung ist am 7. Januar 1981 veröffentlicht, der Hinweis auf die Patenterteilung am 3. März 1982 bekanntgemacht worden. Die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent ist abgelaufen, ohne daß Einsprüche eingelegt worden sind.

Die Patentansprüche des europäischen Patents 0 020 ... mit der Priorität vom 11. Juni 1979 sind mit denen der

Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 32nd Senate, dated 24 June 1986 (32 W (pat) 63/85)^{*)}

Headword: Doubleprotection

Art. II § 8 LIPC^{**)}

Sections 3, 6, 9, 28 and 29 Patent Law 1978

Art. 139(3) EPC

Art. 80(4) CPC

Keyword: "Simultaneous protection by European and national applications or patents" - "Interpretation of the prohibition of double protection" - "Legitimate interest in execution of the national grant procedure" - "Legal position of the inventor"

Headnote

I. The provision contained in Art. II § 8 LIPC is exhaustive.

II. The prohibition of double protection deriving from Art. II § 8 LIPC refers only to the rights conferred by the patent.

III. In cases where a European patent has already been granted, execution and completion of the examination procedure cannot be refused on the grounds of lack of legitimate interest in the grant of a national patent.

Summary of Facts and Submissions

Patent application P 29 ... from the company of D... in F... relates to carbon blacks for printer's inks. It was filed on 11 June 1979 and published on 18 December 1980. (...) A request for examination was submitted on 28 April 1981.

On 3 April 1980, the company of D... in F... filed at the European Patent Office an application entitled "Carbon blacks for printer's inks", claiming the priority of the earlier application in the Federal Republic of Germany of 11 June 1979 and designating inter alia the Federal Republic of Germany. This application was published on 7 January 1981 and the mention of the grant of the patent was published on 3 March 1982. The period for filing opposition against the European patent expired without such action being taken.

The claims of European patent 0 020 ... with the priority of 11 June 1979 are identical to those of the German patent

République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets), 32^e Chambre, en date du 24 juin 1986 (32 W (pat) 63/85)^{*)}

Référence: Doppelschutz (Protections cumulées)

Article II(8) IntPatÜG^{**)}

Articles 3, 6, 9, 28 et 29 PatG 1978 (loi sur les brevets de 1978)

Article 139(3) CBE

Article 80(4) CBC

Mot-clé: "Protections cumulées conférées par des demandes ou des brevets européens et nationaux" - "Interprétation de l'interdiction des protections cumulées" - "Intérêt légitime justifiant la mise en œuvre de la procédure nationale de délivrance des brevets" - "Statut juridique de l'inventeur"

Sommaire

I. Les dispositions, contenues dans l'article II(8) IntPatÜG sont exhaustives.

II. L'interdiction des protections cumulées, édictée par l'article II(8) IntPatÜG, ne concerne que les droits conférés par le brevet.

III. Lorsqu'un brevet européen a déjà été délivré, il n'est pas possible de refuser de mettre en œuvre et de conclure la procédure nationale d'examen au motif qu'il n'existe pas d'intérêt légitime à la délivrance d'un brevet national.

Exposé des faits et conclusions

La demande de brevet P 29 ... de la société D. AG à F. concerne des noirs de carbone pour encres d'impression. Elle a été déposée le 11 juin 1979 et publiée sans examen le 18 décembre 1980. (...) La requête en examen a été présentée le 28 avril 1981.

Le 3 avril 1980, la société D. AG à F. a déposé auprès de l'Office européen des brevets une demande sous le titre "noirs de carbone pour encres d'impression", revendiquant la priorité de la demande antérieure déposée le 11 juin 1979 en République fédérale d'Allemagne, et désignant notamment la République fédérale d'Allemagne. Cette demande a été publiée le 7 janvier 1981, et la mention de la délivrance du brevet a été publiée le 3 mars 1982. A l'expiration du délai d'opposition au brevet européen, aucune opposition n'avait été formée.

Les revendications contenues dans le brevet européen n° 0 020 ..., revendiquant la priorité de la demande déposée

^{*)} Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text. Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1986, 343 veröffentlicht.

^{*)} Translation of the official text, abridged for publication. The full text of the decision is reported in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1986, p. 343.

^{**)} Law on International Patent conventions. A translation of this law has been published by WIPO in "Industrial Property Laws and Treaties", Germany, Text 2-001.

^{*)} Traduction du texte officiel, abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral de la décision a été publié dans la revue *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1986, p. 343.

^{**)} Loi sur les traités internationaux en matière de brevets. La traduction française de cette loi a été publiée par l'OMPI dans "Lois et Traités de Propriété Industrielle", Allemagne, texte 2-001.

prioritätsbegründenden deutschen Patentanmeldung identisch.

Mit Bescheid vom 6. Oktober 1982 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 09 C des Deutschen Patentamts die Patentansprüche der Anmeldung P 29 ... unter Hinweis auf die deutsche Offenlegungsschrift 25 30 371 und *Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie*, Bd. 14, 4. Aufl., 1977, S. 646 wegen mangelnder Neuheit als nicht gewährbar bezeichnet.

Die Anmelderin ist den Ausführungen des Prüfungsbescheids in sachlicher Hinsicht mit Schriftsatz vom 28. Dezember 1982 in allen Punkten entgegengetreten und hat um eine Anhörung gebeten. Mit Schriftsatz vom 10. Februar 1984 hat sie unter Hinweis darauf, daß auf die "zugehörige europäische Patentanmeldung ... das Patent rechtskräftig erteilt" sei, um beschleunigte Bearbeitung gebeten und gleichzeitig an den Antrag auf Anberaumung einer Anhörung erinnert.

Mit Bescheid vom 16. Februar 1984 hat die Prüfungsstelle unter Hinweis auf Art. II § 8 IntPatÜG gefolgert, die vorliegende Anmeldung könne nicht mehr zu einem nationalen Patent führen, so daß es einer Anhörung der Anmelderin sowie eines Eingehens auf ihre sachlichen Ausführungen nicht bedürfe. Die Prüfungsstelle hat die Anmelderin aufgefordert, die Anmeldung zurückzuziehen, da diese andernfalls zurückgewiesen werden müsse.

Mit weiteren Schriftsätzen hat die Anmelderin u. a. die von der Prüfungsstelle vorgenommene Auslegung des Art. II § 8 IntPatÜG beanstandet und schließlich beantragt, die Ablehnung der Fortsetzung der sachlichen Prüfung beschwerdefähig zu beschließen. Gleichzeitig hat sie ihr Anhörungersuchen zurückgezogen.

In einer "zusammenfassenden patentrechtlichen Bewertung dieser Anmeldung" im Bescheid vom 9. August 1984 hat die Prüfungsstelle ihre bisher geäußerten Rechtsansichten aufrechterhalten und u. a. auf die Vorschrift des Art. 80 Abs. 4 GpÜ hingewiesen, aus welcher sich ergebe, daß ein Doppelschutz nach den in Art. II § 8 IntPatÜG genannten Zeitpunkten unmöglich sei. Ferner bestehe kein Rechtsschutzbedürfnis für eine nochmalige Patenterteilung für die vorliegende Anmeldung.

Nachdem die Anmelderin ihren Antrag auf baldmöglichste Zustellung eines beschwerdefähigen Beschlusses aufrechterhalten hat, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluß vom 15. Januar 1985 gemäß § 29 PatG 1978 nach dem IntPatÜG vom 21. Juni 1976 zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin am 22. Februar 1985 Beschwerde erhoben. Zu ihrer Begrün-

application giving rise to the priority right.

By decision dated 6 October 1982, the examining section for Class C 09 C applications at the German Patent Office, referring to unexamined German application 25 30 371 and to *Ullmann's Enzyklopädie der technischen Chemie*, Vol. 14, 4th edition, 1977, p. 646, declared that the claims made in application P 29... were not allowable since they lacked novelty.

In their submissions dated 28 December 1982, the applicants opposed all the pertinent arguments in the communication from the examining section and requested a hearing. In submissions dated 10 February 1984 in which they pointed out that "the patent had already been granted by final decision for the corresponding European patent application ...", they asked for handling of the matter to be speeded up and at the same time reminded the examining section of their request for a hearing to be fixed.

By communication of 16 February 1984 in which it referred to Art. II § 8 LIPC, the examining section concluded that the application in question could not lead to a national patent and that it was therefore not necessary to hold a hearing for the applicants or to go into their arguments regarding the subject-matter. The applicants were asked by the examining section to withdraw the application, since otherwise it would have to be rejected.

By further submissions, the applicants objected *inter alia* to the examining section's interpretation of Art. II § 8 LIPC and requested that an appealable decision be given in respect of the refusal to continue with the substantive examination. At the same time they withdrew their request for a hearing.

In a communication dated 9 August 1984 containing a "summary assessment of the application from the point of view of patent law", the examining section maintained the legal standpoint which it had previously expressed and referred *inter alia* to the provision in Art. 80(4) of the Community Patent Convention (CPC), from which it was evident that double protection after the time-limits specified in Art. II § 8 LIPC was ruled out; furthermore, it did not recognise the existence of any legitimate interest in the grant of a further patent in respect of the application in question.

Following this the applicants maintained their request for an appealable decision to be notified as soon as possible, whereupon the examining section rejected the application by decision of 15 January 1985 pursuant to Section 29 of the Patent Law 1978 in accordance with the LIPC of 21 June 1976.

The applicants appealed against this decision on 22 February 1985. In their grounds of appeal, the applicants es-

le 11 juin 1979, sont identiques à celles de la demande de brevet allemand qui avait donné naissance à ce droit de priorité.

Par notification en date du 6 octobre 1982, la Section des examens de l'Office allemand des brevets compétente pour la classe C 09 C, faisant valoir la demande allemande publiée sans examen sous le n° 25 30 371, ainsi que l'ouvrage intitulé "*Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie*" (vol. 14, 4^e édition, 1977, p. 646), a déclaré que les revendications de la demande P 29 ... n'étaient pas admissibles, en raison de leur défaut de nouveauté.

Par lettre du 28 décembre 1982, la demanderesse a réfuté point par point toutes les objections de fond soulevées dans la notification de la Section des examens, et demandé à être entendu. Faisant valoir dans sa lettre du 10 février 1984 que la "demande européenne correspondante ... avait abouti à la délivrance définitive d'un brevet", elle a demandé que la procédure soit accélérée, tout en rappelant qu'elle avait sollicité une audition.

Par une notification en date du 16 février 1984, la Section des examens a conclu, en vertu de l'article II(8) IntPatÜG, que la demande en cause ne pouvait plus donner lieu à la délivrance d'un brevet national, et qu'il n'était donc pas nécessaire d'entendre la demanderesse et de discuter des arguments de fond qu'elle avait avancés. La Section des examens a invité la demanderesse à retirer sa demande, en précisant que sinon celle-ci devrait être rejetée.

Dans des lettres ultérieures, la demanderesse a contesté entre autres l'interprétation de l'article II(8) IntPatÜG donnée par la Section des examens, et a finalement demandé que le refus de la poursuite de l'examen quant au fond soit prononcé par une décision susceptible de recours. En même temps, elle a retiré sa requête en audition.

Dans une notification en date du 9 août 1984, où elle présentait un "résumé des conclusions de l'analyse de la demande au regard du droit des brevets", la Section des examens a maintenu son point de vue, en faisant valoir notamment l'article 80(4) CBC, d'où il ressort que le cumul des protections est exclu après les dates visées à l'article II(8) IntPatÜG. En outre, elle a déclaré qu'il n'existait pas d'intérêt légitime ("*Rechtsschutzbedürfnis*") à la délivrance d'un autre brevet relatif à la demande en cause.

La demanderesse ayant maintenu sa requête visant à obtenir dans les meilleurs délais la notification d'une décision susceptible de recours, la Section des examens, par décision en date du 15 janvier 1985, a rejeté la demande en vertu de l'article 29 de la loi sur les brevets de 1978, conformément aux dispositions de l'IntPatÜG du 21 juin 1976.

La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 22 février 1985. Le mémoire exposant les motifs du

derung wiederholt sie im wesentlichen ihren Vortrag zu den Bescheiden der Prüfungsstelle vom 16. Februar und 9. August 1984 und beantragt, den Beschluß der Prüfungsstelle vom 15. Januar 1985 aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen, hilfsweise die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen.

Am 8. August 1985 hat der erkennende Senat beschlossen, dem Präsidenten des Deutschen Patentamts gemäß § 77 PatG 1981 anheimzugeben, dem Beschwerdeverfahren wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung beizutreten. Der Präsident des Deutschen Patentamts hat seinen Beitritt zum Beschwerdeverfahren erklärt und hat beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen. Zur Begründung trägt der Präsident des Deutschen Patentamts vor, daß unter Berücksichtigung der dem Erfinder durch das Patentgesetz eingeräumten Rechtsstellung, der Besonderheiten des Patenterteilungsverfahrens und des Wortlautes des Art. II § 8 IntPatÜG, das Rechtsschutzinteresse des Anmelders an der Erteilung des deutschen Patents trotz eines vorher erteilten europäischen Patents nicht verneint werden könne.

Entscheidungsgründe

1. Die statthafte Beschwerde der Anmelderin ist in rechter Frist und Form eingelegt und damit zulässig. Sie ist gemäß Hilfsantrag sachlich auch begründet.

Der im angefochtenen Beschluß angegebene einzige Zurückweisungsgrund ist rechtlich nicht haltbar. Zu Unrecht beruft sich die Prüfungsstelle für die ihrer Entscheidung zugrundeliegende Ansicht, daß für die Erteilung eines nationalen Patents keinerlei Rechtsschutzbedürfnis anerkannt werden könne, wenn für denselben Erfinder mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland bereits ein europäisches Patent mit derselben Priorität erteilt worden ist, auf Art. II § 8 IntPatÜG. Sie verkennt damit den Regelungsumfang der in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltenen Norm einerseits und die Tragweite der aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses andererseits.

2. Das Europäische Patentübereinkommen (EPU) hat es durch seinen Art. 139 Abs. 3 ausdrücklich den Vertragsstaaten überlassen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung, die sowohl in einer europäischen Patentanmeldung oder einem europäischen Patent als auch in einer nationalen Patentanmeldung oder einem nationalen Patent mit gleichem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen ist, mit gleichem Prioritätstag offenbart ist, gleichzeitig durch europäische und nationale Anmeldungen oder Patente geschützt werden kann, also doppelten Schutz genießt.

Die Bundesrepublik Deutschland hat

essentially reiterated their arguments made in response to the examining section's communications dated 16 February and 9 August 1984 and requested that the decision of the examining section dated 15 January 1985 be set aside and the patent granted or, subsidiarily, that the matter be referred back to the German Patent Office for further examination.

On 8 August 1985 this Senate decided, in accordance with Section 77 of the 1981 Patent Law, to give the President of the German Patent Office the opportunity to intervene in the appeal proceedings in view of their fundamental importance. The President communicated his notice of intervention and requested that the decision under appeal be set aside and the matter referred back to the German Patent Office. In support of this request he stated that, considering the legal position conceded to the inventor by the Patent Law, the special features of the patent grant procedure and the wording of Art. II § 8 LIPC, the applicant's legitimate interest in the grant of the German patent could not be denied, despite a European patent having already been granted.

Reasons for the Decision

1. The applicants' appeal was filed in due form and on time and is therefore admissible. The subsidiary motion is allowable.

The sole reason for rejection given in the decision under appeal is not tenable in law. The examining section is wrong to invoke Art. II § 8 LIPC to justify its view - on which its decision was based - that the existence of legitimate interest in the grant of a national patent cannot be recognised if the same inventor has already been granted a European patent having the same priority, with effect in the Federal Republic of Germany. In doing so it fails to appreciate the scope of the provision of Art. II § 8 LIPC as well as the impact of the principles, as developed from individual rules of procedure, with regard to the requirement of the existence of a legitimate interest.

2. The European Patent Convention (EPC), in its Article 139(3), expressly leaves it to the Contracting States to decide whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and in a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents, that is to say may enjoy double protection.

The Federal Republic of Germany has

recours reprend pour l'essentiel les objections formulées par la demanderesse en réponse aux notifications de la Section des examens en date des 16 février et 9 août 1984: la requérante demande que soit annulée la décision rendue le 15 janvier 1985 par la Section des examens, et que le brevet demandé soit délivré; à titre subsidiaire, elle demande que l'affaire soit renvoyée à l'Office allemand des brevets pour poursuite de l'examen.

Le 8 août 1985, la Chambre qui avait été saisie de l'affaire a décidé, en vertu de l'article 77 de la loi sur les brevets de 1981, de donner au Président de l'Office allemand des brevets la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours, en raison de l'importance fondamentale des questions soulevées par celle-ci. Le Président de l'Office allemand des brevets, intervenant dans la procédure de recours, a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à l'Office allemand des brevets, au motif que, compte tenu du statut juridique reconnu à l'inventeur par la loi sur les brevets, ainsi que des particularités de la procédure de délivrance et du texte de l'article II(8) IntPatÜG, il n'était pas possible de contester l'intérêt légitime du demandeur à la délivrance du brevet allemand, bien qu'un brevet européen ait été délivré antérieurement.

Motifs de la décision

1. Le recours a été formé dans les délais et dans la forme prescrite; il est donc recevable. Ainsi qu'il ressort de la requête subsidiaire, il est également fondé.

L'unique motif de rejet indiqué dans la décision attaquée n'est pas défendable du point de vue juridique. C'est à tort que la Section des examens invoque l'article II(8) IntPatÜG pour se justifier d'avoir nié dans sa décision l'intérêt légitime à la délivrance d'un brevet national dans le cas où il a déjà été délivré un brevet européen bénéficiant de la même priorité, désignant la République fédérale d'Allemagne et émanant du même inventeur. Elle méconnaît ce faisant aussi bien la portée de la règle posée à l'article II(8) IntPatÜG que celle des principes exigeant l'existence d'un intérêt légitime, tels qu'ils se dégagent de certaines règles de procédure.

2. L'article 139(3) de la Convention sur le brevet européen (CBE) laisse expressément les Etats contractants libres de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité, autrement dit, dans quelle mesure il peut y avoir double protection.

La République fédérale d'Allemagne

von dieser für den nationalen Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeit in der Weise Gebrauch gemacht, daß sie durch Art. II § 8 IntPatÜG den Doppelschutz derselben Erfindung durch ein dem Erfinder mit gleicher Priorität vom Europäischen wie vom Deutschen Patentamt oder im Beschwerdeverfahren vom Bundespatentgericht erteiltes Patent ausgeschlossen hat.

Schon aus der Tatsache, daß in Art. 139 Abs.3 EPÜ von der Offenbarung in europäischen Anmeldungen oder Patenten und nationalen Anmeldungen oder Patenten gesprochen wird, Art. II § 8 IntPatÜG sich aber nur mit erteilten Patenten befaßt, muß gefolgert werden, daß der deutsche Gesetzgeber die nationalen Anmeldungen unberührt lassen wollte.

Zum gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man die Begründung zum Entwurf des IntPatÜG heranzieht (BIPMZ 1976, 322 ff.) (...), "wonach das von der nationalen Behörde erteilte Patent mit der Erteilung des europäischen Patents in dem Umfang seine Wirkung verliert, in dem Identität des Schutzzumfangs gegeben ist" (S. 327). Daraus wird einmal mehr deutlich, daß der deutsche Gesetzgeber nicht in nationale Anmeldungen eingreifen, sondern eben nur unerwünschte Folgen einer im übrigen unberührt gelassenen Erteilung eines nationalen Schutzes neben einem europäischen Patent ausschließen wollte, und zwar in der Weise, daß das europäische Patent wegen seiner im Zweifel größeren wirtschaftlichen Bedeutung doch eine gewisse Bevorzugung erfährt.

Wenn es schließlich in Art. II § 8 IntPatÜG heißt, daß das Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr hat, zu dem

1. die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist,
2. das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen ist oder
3. das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 oder 2 genannten Zeitpunkt liegt,

wird in einer alle eventuell noch bestehenden Zweifel ausschließenden Weise erkennbar gemacht, daß der Gesetzgeber selbst den Fall regeln wollte und eindeutig geregelt hat, in dem das europäische Patent erteilt wurde, bevor das nationale Erteilungsverfahren abgeschlossen ist.

Wird aber selbst der Zeitpunkt, von dem an das erteilte Patent keine Wirkung mehr hat, ausdrücklich vom Regelungsinhalt erfaßt und wird, wie hier, für den Eintritt der Rechtsfolge an die offizielle Überschrift anderer, bereits geregelter Tatbestände, die grundsätzlich von der jeweiligen Gesetzesnorm miterfaßt werden, angeknüpft, nämlich die "Wirkung des Patents" in § 6 PatG 1978 bzw. in § 9 PatG 1981, kann nur festgestellt werden, daß in Ansehung des Rechtsinstituts "Verbot des Doppel-

avail itself of this right available to the national legislature by invoking Art. II § 8 LIPC to exclude double protection of the same invention conferred by a patent granted with the same priority by the European or the German Patent Office or, in appeal proceedings, by the Federal Patent Court.

The fact alone that Article 139(3) EPC refers to disclosure in European applications or patents and national applications or patents, whereas Art. II § 8 LIPC deals only with granted patents, impels the conclusion that the German legislature wished to leave national applications unaffected.

The same conclusion is reached if one considers the travaux préparatoires on the LIPC (BIPMZ 1976, p. 322 et seq.), (...) according to which, "when the European patent is granted, the patent granted by the national authority loses its effect insofar as its scope of protection is the same" (p. 327). This once again makes it clear that the German legislature did not wish to interfere with national applications but only to eliminate unwanted consequences arising from the grant of national protection otherwise left unaffected, side by side with a European patent, and that it wished to do this in such a way that, because on balance of its greater economic importance, the European patent would enjoy some degree of preferential treatment.

When Art. II § 8 LIPC states that the patent "shall have no further effect, insofar as it protects the same invention as the European patent, as from the time when

1. the time limit for the filing of opposition to the European patent has expired without any opposition having been filed;
2. the opposition procedure has been completed and the European patent confirmed, such completion having the force of law;
3. the patent is granted, where that time is later than the times referred to under 1 and 2 above",

it is made clear, in a way that rules out any doubt there might still be, that the legislature wished to - and indeed did - unequivocally regulate even the case where the European patent is granted before the national grant procedure has been concluded.

But when even the time from which the granted patent ceases to have effect is expressly stated in the provision, and when, as here, entry of this legal consequence is linked to the official heading to subject-matter already dealt with by the law and covered, in principle, by the corresponding legal provisions, i.e. the heading: "effect of the patent" in Section 6 of the 1978 Patent Law or in Section 9 of the 1981 Patent Law, then the only conclusion can be that with regard to "Prohibition of Double Protec-

a fait usage de cette possibilité ménagée au législateur national, en ce sens que l'article II(8) IntPatÜG exclut le cumul des protections pour une seule et même invention par deux brevets ayant la même date de priorité, délivrés à l'inventeur, l'un par l'Office européen, l'autre par l'Office allemand des brevets ou le Tribunal fédéral des brevets dans le cadre d'une procédure de recours.

Le simple fait qu'il soit question à l'article 139(3) CBE des inventions exposées à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national, alors que l'article II(8) IntPatÜG ne mentionne que les brevets délivrés, suffit à prouver que le législateur allemand n'entendait pas viser les demandes nationales.

On aboutit à la même conclusion si l'on se reporte à l'exposé des motifs du projet de loi IntPatÜG (BIPMZ 1976, p. 322 s.) (...), selon lequel "le brevet délivré par l'administration nationale cesse de produire ses effets dès la délivrance du brevet européen, dans la mesure où l'étendue de la protection est identique" (p. 327) ce qui montre une fois de plus que le législateur allemand n'apas voulu intervenir au niveau des demandes nationales, mais seulement prévenir les conséquences indésirables de la coexistence d'un brevet européen et d'une protection nationale, maintenue intacte par ailleurs, en prévoyant que le brevet européen bénéficie en cas de doute d'une certaine préférence, en raison de son importance économique plus grande.

Enfin, du fait que l'article II(8) IntPatÜG dispose que le brevet national n'a plus d'effet, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen, à partir du moment où:

1. le délai de dépôt de l'opposition au brevet européen est écoulé sans qu'une opposition ait été formée;
2. la procédure d'opposition, avec maintien du brevet européen, a pris fin avec force de loi;
3. le brevet est délivré à une date postérieure à celles résultant des chiffres 1 ou 2 ci-dessus,

il apparaît clairement, sans le moindre doute possible, que le législateur avait l'intention de régler, et qu'il a effectivement réglé sans équivoque même le cas où le brevet européen a été délivré avant la clôture de la procédure de délivrance nationale.

Or, du moment que cette règle précise expressément même la date à laquelle le brevet délivré cesse de produire ses effets et que, comme en l'espèce, il est fait référence pour la date de survenance de l'effet juridique à d'autres faits qui ont déjà été réglementés et qui sont regroupés en tout état de cause sous le titre "effet du brevet" ("Wirkung des Patents") dans les dispositions de l'article 6 PatG 1978 et de l'article 9 PatG 1981, force est de conclure, eu égard à l'"interdiction protections

schutzes" des Art. II § 8 IntPatÜG keinerlei Lücke offengeblieben ist, die etwa durch Auslegung oder eine ergänzende Interpretation geschlossen werden müßte.

Hätte der Gesetzgeber das Erteilungsverfahren unabhängig von seinem Fortgang mit der Erteilung des europäischen Patents zum Abschluß kommen lassen wollen, hätte er unschwer eine andere, möglicherweise viel einfachere Formulierung gewählt, zumal in Art. 139 Abs.3 EPU ausdrücklich von der Offenbarung in einer europäischen und nationalen Patentanmeldung einerseits und einem europäischen und nationalen Patent andererseits die Rede ist.

Das bedeutet, daß, worauf auch der Präsident des Deutschen Patentamts zutreffend hinweist, der Gesetzgeber mit dem in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltenen "Verbot des Doppelschutzes" nur die Ausübung der Rechte aus dem erteilten deutschen Patent einschränken wollte und eingeschränkt hat, nicht dagegen die Rechtsstellung, die dem Anmelder aus einer deutschen Patentanmeldung erwächst.

Angesichts der klar erkennbaren Ursache der Regelung, des klar erkennbaren Zweckes der Regelung und des klar erkennbaren Umfangs der Regelung bedeutet das weiter, daß jede Umdeutung des Verbots des Doppelschutzes etwa in Richtung auf ein "Verbot der Doppelpatentierung" mit Sinn und Wortlaut der gesetzlichen Regelung in Art. II § 8 IntPatÜG nicht vereinbar und damit gesetzwidrig ist.

Das bedeutet schließlich, daß es einer Prüfungsstelle oder Patentabteilung allein auf Grund der in Art. II § 8 Abs. 1 Nr.3 IntPatÜG enthaltenen ausdrücklichen und abschließenden Regelung versagt ist, eine Patentanmeldung ohne abschließende sachliche Prüfung zurückzuweisen, zumal ohne eben diese abschließende sachliche Prüfung jede Prognose zur Frage der Identität des europäischen Patents mit dem möglichen nationalen Patent nur eine unzulässige, auf Annahmen beruhende Vorwegnahme des noch nicht vorliegenden endgültigen Prüfungsergebnisses und damit in aller Regel nur reine Spekulation sein kann.

3. Aber auch unter Berücksichtigung der aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses kann sich nichts anderes ergeben (...).

Der Bundesgerichtshof sieht keine Bedenken dagegen, "auch auf das Patenterteilungsverfahren die aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses anzuwenden. Denn der ihnen zugrunde liegende Gedanke, daß niemand die Gerichte (und Behörden) als Teil der Staatsgewalt unnütz oder gar unlauter bemühen oder ein gesetzlich vorgesehenes Verfahren zur Verfolgung zweckwidriger und insoweit nicht schutzwidriger" -

tion" in Art. II § 8 LIPC no loophole has been left which would need closing by further interpretation.

If the legislator had wanted to have the national grant procedure terminated regardless of the stage reached, as a consequence of the grant of the European patent, he could quite easily have chosen another, possibly much simpler, wording, especially since Art.139(3) EPC expressly refers to disclosure in a European and national patent application on the one hand and a European and national patent on the other.

This means, as the President of the German Patent Office rightly points out, that with the prohibition of double protection contained in Art. II § 8 LIPC the legislature intended to restrict only the exercise of the rights conferred by the granted German patent, which it has in fact done, and not the legal position accruing to the applicant from a German patent application.

In view of the clearly recognisable reason, purpose and scope of the provision, this means that any reinterpretation of the prohibition of double protection in the direction say of "prohibition of double patenting" is incompatible with the sense and wording of Art. II § 8 LIPC and therefore contrary to law.

From this it follows that on the basis solely of the express and conclusive provision contained in Art. II § 8(1) point 3 LIPC an examining section or patent division is not entitled to refuse a patent application without a conclusive substantive examination, especially since in the absence of the latter any attempt to answer the question as to whether the European patent is identical to the possible national patent would be an inadmissible and purely speculative anticipation of the outcome of the examination.

3. Nor is the situation changed if the principles governing the requirement of a legitimate interest developed from the individual rules of procedure are taken into consideration. (...)

The Federal Court of Justice sees no objection "to applying these principles to the patent grant procedure as well, because the idea lying behind them that no-one may bring a case before the courts (or the public services) as part of the state authority without due cause or with dishonest intent, or take advantage of a procedure provided for by law to pursue goals which are inappropriate and in this respect not worthy of protection, is not dependent on the nature of the procedure" (Federal Court of Justice

cumulées" instituée par l'article II(8) Int-PatÜG, qu'il ne subsiste pas de lacune qu'il conviendrait de combler par une interprétation ou un complément d'interprétation.

Si le législateur avait voulu clore la procédure de délivrance nationale quel que soit le déroulement de la procédure de délivrance du brevet européen, il lui aurait été facile de choisir une autre formulation, qui aurait pu être beaucoup plus simple, d'autant que l'article 139(3) CBE vise expressément les inventions exposées dans une demande européenne et une demande nationale d'une part, et dans un brevet européen et un brevet national d'autre part.

Autrement dit, comme le signale d'ailleurs avec juste raison le Président de l'Office allemand des brevets, "l'interdiction des protections cumulées" énoncée à l'article II(8) IntPatÜG ne visait à limiter et n'a effectivement limité que l'exercice des droits conférés par la délivrance du brevet allemand, et non le statut juridique conféré au demandeur par une demande de brevet allemand.

Autrement dit encore, les raisons à l'origine de cette règle, la finalité qu'elle poursuit ainsi que sa portée étant parfaitement claires, toute interprétation différente de l'interdiction des protections cumulées, qui irait par exemple dans le sens d'une interdiction de la double délivrance de brevets est incompatible avec l'esprit et la lettre de la disposition contenue dans l'article II(8) IntPatÜG, et donc contraire à la loi.

Autrement dit enfin, la disposition expresse et exhaustive figurant à l'article II(8), paragraphe 1, 3° IntPatÜG suffit à interdire à une section des examens ou à une division des brevets de rejeter une demande sans avoir procédé à un examen complet quant au fond, d'autant plus que tant que cet examen précisément n'a pas été effectué, toute conjecture à propos de l'identité du brevet européen et de l'éventuel brevet national n'est qu'une anticipation illégitime, car fondée sur de simples hypothèses, du résultat final de l'examen que l'on ne connaît pas encore, et ne constitue donc en règle générale qu'une pure spéculation.

3. C'est là la seule conclusion possible, même si l'on se réfère aux principes exigeant l'existence d'un intérêt légitime, pour agir tels qu'ils se dégagent de certaines règles de procédure (...).

Le *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) ne voit aucun inconvénient à ce que "les principes exigeant l'existence d'un intérêt légitime, tels qu'ils se dégagent de certaines règles de procédure, soient également appliqués à la procédure de délivrance des brevets. En effet, l'idée qui sous-tend ces principes, à savoir que nul ne doit recourir sans nécessité, voire à des fins déloyales à des juridictions (ou à des administrations) qui agissent en tant qu'émanation de la puissance publique, ni utiliser

richtig muß es hier wohl heißen: nicht schutzwürdiger - "Ziele ausnutzen darf ... ist nicht von der Art des Verfahrens abhängig." (BGH in GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid).

Schon an dieser Stelle bedarf es jedoch der Feststellung, daß es sich bei den hier erwähnten "Gerichten und Behörden als Teil der Staatsgewalt", die niemand unnützlich oder gar unlauter bemühen darf, nur um solche der deutschen Staatsgewalt handeln kann (...).

Verbietet es sich folglich schon aus diesem Grund, das europäische Patenterteilungsverfahren ohne weiteres den Grundsätzen des deutschen Patenterteilungsverfahrens unterzuordnen, darf unabhängig davon nicht unberücksichtigt bleiben, daß auch der BGH die oben erwähnten Grundsätze nicht uneingeschränkt auf das Patenterteilungsverfahren angewendet wissen will. In der o. a. "Fungizid"-Entscheidung heißt es nämlich weiter: "Die Anwendung der allgemeinen Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses auf das Patenterteilungsverfahren darf freilich nicht ohne Berücksichtigung der dem Erfinder durch das Gesetz eingeräumten Rechtsstellung, der Besonderheiten des Patenterteilungsverfahrens und der Bedeutung der Patentansprüche erfolgen."

Diese zu berücksichtigende, dem Erfinder durch das Gesetz eingeräumte Rechtsstellung ist genau definiert. Es handelt sich dabei

a) um das unverändert gebliebene "Recht auf das Patent" aus § 3 PatG 1978, das mit der Erfindung entsteht und als echtes Vermögensrecht dem Schutz des Art. 14 GG unterliegt,

b) den unverändert gebliebenen "Anspruch auf Erteilung des Patents" aus § 9 PatG 1978 als öffentlich-rechtlichen Anspruch und

c) das ebenfalls unverändert gebliebene "Recht aus dem Patent", das sich auf die aus dem erteilten Patent ergebende Rechtsstellung aus § 6 PatG 1978 erstreckt.

Ergibt sich nun, wie oben dargelegt, daß der Gesetzgeber mit dem in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltenen Verbot des Doppelschutzes nur die Ausübung der Rechte aus dem Patent einschränken wollte und eingeschränkt hat, kann der Anmelderin also auch unter diesem Gesichtspunkt das Rechtsschutzbedürfnis für ihr Interesse an der Durchführung und Beendigung des Prüfungsverfahrens nicht abgesprochen werden.

Nur der Vollständigkeit wegen soll in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen werden, daß der Bundesgerichtshof auch für den Umfang der

in GRUR 1970, pp. 601, 602 "Fungizid"¹⁾.

Here it should be pointed out however that the "courts (or the public services) as part of the state authority" referred to here, which no-one may resort to without due cause or even with dishonest intent can only be those of the German State (...).

Irrespective of the resulting conclusion, namely that the European grant procedure cannot simply be subordinated to the principles of the German grant procedure, another point to be noted is that the Federal Court of Justice too does not accept an unlimited application of the above-mentioned principles to the patent grant procedure. In the above-mentioned "Fungizid" decision it is further stated that: "The application in the patent grant procedure of the general principles relating to the requirement of a legitimate interest may not be undertaken without regard to the legal position of the inventor, the special features of the patent grant procedure and the importance of the patent claims."

This said legal position of the inventor is precisely defined. It refers to

(a) the unchanged "right to the patent" under Section 3 of the 1978 Patent Law which comes into being with the invention and, as a true property right, comes under the protection of Art. 14 of the Constitution,

(b) the unchanged "right to the grant of the patent" under Section 9 of the 1978 Patent Law as a right under public law, and

(c) the likewise unchanged "right conferred by the patent", which extends to the legal position deriving from the granted patent under Section 6 of the 1978 Patent Law.

If, as shown above, it now emerges that with the prohibition of double protection contained in Art. II § 8 LIPC the legislature wished only to restrict (and has in fact restricted) the exercise of the rights conferred by the patent, then from this angle too the applicants' need for legal protection of their interest in having the examination procedure carried out to completion cannot be denied.

If only for the sake of completeness it should also be pointed out that the Federal Court of Justice has set standards that also govern the scope of the

une procédure prévue par la loi à des fins contraires à celles qui étaient prévues, et donc indignes de protection est une idée qui vaut quelle que soit la nature de la procédure." (Décision "Fungizid" du BGH, parue dans GRUR 1970, pp. 601 et 602).

Il convient toutefois de préciser ici que lesdites "juridictions ou administrations qui agissent en tant qu'émanation de la puissance publique", auxquelles personne ne doit faire appel sans nécessité voire à des fins déloyales, ne peuvent être que des émanations de la puissance publique allemande (...).

Ne serait-ce pour cette raison, on ne saurait soumettre purement et simplement la procédure européenne de délivrance des brevets aux principes de la procédure allemande de délivrance des brevets; par ailleurs il y a lieu de tenir compte du fait que la Cour fédérale de justice n'estime pas non plus que lesdits principes soient applicables sans restriction à la procédure de délivrance des brevets. Il est encore dit entre autres dans la décision "Fungizid": "Les principes généraux exigeant l'existence d'un intérêt légitime ne peuvent être appliqués à la procédure de délivrance des brevets sans qu'il soit tenu compte du statut juridique reconnu à l'inventeur par la loi, des particularités de la procédure de délivrance et de la signification des revendications."

Ce statut juridique qu'il y a lieu de prendre en compte et qui est reconnu à l'inventeur par la loi est clairement défini. Il s'agit en l'occurrence

a) du droit au brevet ("*Recht auf das Patent*") institué par l'article 3 de la loi sur les brevets de 1978 et demeuré inchangé, droit qui naît avec l'invention et qui, en tant que droit patrimonial authentique, bénéficie de la protection visée à l'article 14 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne,

b) du droit à la délivrance du brevet ("*Anspruch auf Erteilung des Patents*"), institué par l'article 9 de la loi sur les brevets de 1978 et demeuré inchangé, droit relevant du droit public, et

c) des droits conférés par le brevet ("*Recht aus dem Patent*"), également demeurés inchangés, qui concernent le statut juridique conféré par le brevet délivré, tel qu'il découle de l'article 6 de la loi sur les brevets de 1978.

Or puisque, comme il a été exposé plus haut, l'interdiction des protections cumulées édictée à l'article II(8) IntPatÜG ne visait qu'à limiter - et n'a effectivement limité - que l'exercice des droits conférés par le brevet, il n'est pas possible, même de ce point de vue, de dénier à la demanderesse l'intérêt légitime à ce que la procédure de délivrance soit mise en œuvre et menée à son terme.

Il convient de rappeler à ce propos, simplement pour être complet, que la Cour fédérale de justice a également fixé des critères pour l'appréciation de

¹⁾ English version in 2 IIC 85 (1971).

Prüfung des Rechtsschutzbedürfnisses Maßstäbe gesetzt hat. In seinem Urteil vom 26. Juni 1973 heißt es u. a.: "Auszu-gehen ist von der großzügigen Gewäh-rung von Rechtsschutz... Strenge An-forderungen und Kleinliche Prüfung der Frage, ob ein Rechtsschutzbedürfnis vorliegt, würden den Anspruch des Rechtsuchenden auf staatlichen Rechtsschutz beschränken. Nur einer offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung, wie beispielsweise dem Scheinprozeß, dem zur Erlangung einer theoretischen Rechtsauskunft an-gestrengten Verfahren oder dem schika-nösen und rechtsmißbräuchlichen pro-zessualen Vorgehen, ist das Bedürfnis nach Rechtsschutz abzusprechen, nicht jedoch schon einer mutwilligen oder aussichtslosen Rechtsverfolgung." (BGH in GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr).

Selbst wenn der Anmelderin nicht schon die oben dargelegte Argumentation zur Seite stünde, müßte ihre Beschwerde zumindest aus dem zuletzt erörterten Gesichtspunkt Erfolg haben, weil ihre Rechtsverfolgung, wenn überhaupt, allenfalls als mutwillig und, im Falle einer Patenterteilung im Hinblick auf den sich dann aus Art. II § 8 IntPatÜG ergebenden Verlust der Wirkung des Patents, als aussichtslos be-zeichnet werden könnte.

Im übrigen hat der Bundesgerichtshof in der "Schraubennahtrohr"-Entscheidung auch ausgesprochen, daß das Rechtsschutzbedürfnis, da es Prozeßvoraussetzung ist, nicht mit Überlegungen verneint werden kann, die in den Bereich der sachlichen Begründetheit einer Klage gehören, und daß seine Prüfung nicht der einer Patentanmeldung gleichgesetzt werden kann, die analoge Anwendung von § 28 PatG auf die Prüfung einer Prozeßvoraussetzung also nicht möglich ist (BGH, a.a.O., S. 147).

Genau das hat die Prüfungsstelle aber letztlich getan, denn die Bezugnahme im Zurückweisungsbeschuß auf § 29 PatG 1978 muß fraglich erscheinen, weil die Anmeldung nicht deshalb zurückgewiesen wurde, weil die nach § 28 c Abs. 1 gerügten Mängel, bei denen es sich um die in § 26 vorgeschriebenen Anforderungen an die Anmeldung handelt, nicht beseitigt wurden, sondern ausschließlich wegen des nach ihrer Ansicht fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses.

Die Benennung des § 29 und der Erlaß des Prüfungsbescheids vom 9. August 1984 erfolgten ersichtlich nur zu dem Zweck, um die Zurückweisung auf das bis dahin nicht erörterte, vermeintlich fehlende Rechtsschutzbedürfnis stützen zu können.

4. Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß der angefochtene Beschuß unter keinerlei rechtlichen Gesichtspunkten aufrechterhalten werden kann. Er mußte daher aufgehoben werden.

Da die Prüfungsstelle die sachliche Prüfung der Anmeldung mit Bescheid

examination as to whether legitimate interest is to be recognized. In its decision dated 26 June 1973 it is stated that: "One should start out from a generous grant of legal protection... Strict requirements and pedantic examination for existence of a legitimate interest would limit the interested party's right to legal protection by the state. The existence of a legitimate interest should be denied only in a case where there is obviously no call for legal protection, as for instance in a feigned action, in proceedings taken for the sake of obtaining theoretical information on a point of law or in vexatious and legally abusive procedural actions, but not simply on the grounds that the action is wilful or futile" (Federal Court of Justice in GRUR 1974, 146 - "Schraubennahtrohr").

Even without the above argument on their side, the applicants' appeal would therefore have to succeed at least from this last angle, because their action could be described, if any, as wilful and, should a patent be granted, as futile, in view of the loss of the effect of this patent by virtue of Art. II § 8 LIPC.

Moreover, in the "Schraubennahtrohr" decision the Federal Court of Justice also pronounced that, since the legitimate interest is a procedural prerequisite it cannot be denied with considerations which belong to the question of whether or not a legal action is well founded and allowable, and that its examination cannot be put on a par with that of a patent application, analogous application of Section 28 of the Patent Law to the examination of a procedural prerequisite therefore not being possible (Federal Court of Justice, loc. cit., p. 147).

But this is precisely what the examining section has in the final analysis done, for the reference in the rejection decision to Section 29 of the 1978 Patent Law must appear questionable, the application having been rejected not because the deficiencies criticised in accordance with Section 28(c)(1) with regard to the application requirements laid down in Section 26 had not been remedied, but solely because in the examining section's view there was lack of legitimate interest.

The citing of Section 29 and the issue of the communication from the examining section dated 9 August 1984 were clearly only for the purpose of being able to substantiate rejection on the basis of the alleged lack of legitimate interest, which up to that point had not been discussed.

4. From the foregoing it is clear that the decision under appeal cannot be upheld from any legal points of view. It therefore had to be set aside.

Since with its decision of 16 February 1984 the examining section stopped the

l'existence d'un intérêt légitime. Dans sa décision du 26 juin 1973, il est dit notamment: "Il y a lieu de partir du principe que la protection judiciaire doit être largement assurée... Soumettre à des conditions strictes et à un examen pointilleux la reconnaissance d'un intérêt légitime restreindrait le droit des justiciables à la protection judiciaire. Ce n'est que si l'exercice d'une action est manifestement indigne de protection, comme par exemple dans le cas d'un procès simulé, d'une procédure exercée pour obtenir un renseignement juridique théorique ou de la poursuite chicanière et abusive d'une action, que l'existence d'un intérêt légitime doit être déniée, mais non pas dans le cas où l'action est exercée à la légère ou sans aucune chance de succès (décision "Schraubennahtrohr" du BGH, GRUR 1974, 146).

Même si l'argumentation développée ci-dessus n'allait pas dans le sens de la thèse défendue par la demanderesse, il devrait être fait droit à son recours ne serait-ce qu'en raison de ce dernier argument, car ce qu'on pourrait tout au plus lui reprocher c'est d'avoir exercé son droit à la légère et, dans le cas de la délivrance d'un brevet, eu égard à la perte de l'effet du brevet résultant de l'article II(8) IntPatÜG, sans aucune chance de succès.

Dans la décision susmentionnée ("Schraubennahtrohr"), la Cour fédérale de justice a par ailleurs estimé que l'intérêt légitime à agir étant une condition requise pour la recevabilité, ne peut être dénié en vertu de considérations qui relèvent de l'examen du bien-fondé d'une action, et que l'examen de cette condition ne peut être assimilé à celui d'une demande de brevet, si bien que l'article 28 de la loi sur les brevets ne peut s'appliquer par analogie à l'examen d'une condition requise pour la recevabilité (BGH, loc. cit., p. 147).

Or c'est précisément ce qu'a fait en fin de compte la Section des examens, car la référence faite dans la décision de rejet à l'article 29 de la loi sur les brevets de 1978 doit être tenue pour discutable: en effet, si la demande a été rejetée, ce n'est pas au motif qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités notifiées conformément à l'article 28c(1) de cette loi - irrégularités qui concernent en l'occurrence les conditions prescrites à l'article 26 pour la demande - mais uniquement parce que la Section des examens a jugé qu'il n'existait pas d'intérêt légitime.

Si la Section des examens a fait référence à l'article 29 et a adressé à la demanderesse la notification du 9 août 1984, c'était manifestement à seule fin de pouvoir donner comme motif à sa décision de rejet la prétendue absence d'intérêt légitime, dont il n'avait pas été question jusque-là.

4. Les considérations qui précèdent montrent que la décision attaquée n'est absolument pas défendable du point de vue juridique. Elle doit donc être annulée.

Etant donné que la Section des examens a interrompu l'examen quant au

vom 16. Februar 1984 abgebrochen hat, indem sie ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß die Ausführungen der Anmelderin in deren Schriftsatz vom 28. Dezember 1982 keiner Erörterung mehr bedürften, hält es der erkennende Senat, insbesondere um die Anmelderin vor einem Instanzverlust zu bewahren, dem Hilfsantrag der Anmelderin folgend und in Übereinstimmung mit dem Antrag des Präsidenten des Deutschen Patentamts für geboten, die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG 1981 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen.

Aus den gleichen Gründen konnte dem Hauptantrag der Anmelderin, soweit er auf die Erteilung des nachgesuchten Patents gerichtet ist, jedenfalls zur Zeit nicht stattgegeben werden, ohne daß es dafür weiterer Ausführungen bedürfte. (...)

substantive examination of the application by expressly pointing out that the applicants' comments in their submissions dated 28 December 1982 required no further discussion, this Senate considers it necessary, particularly in order to protect the applicants against loss of the right to appeal, to refer the matter back to the German Patent Office - in line with the applicants' subsidiary motion and in accordance with the request of the President of the German Patent Office - for further examination in accordance with Section 79(3) point 1 of the 1981 Patent Law.

For the same reasons, the applicants' main request, insofar as it is directed at grant of the patent sought, could not be granted, not at present anyway, without necessitating further arguments. (...)

fond de la demande par sa notification du 16 février 1984, où elle déclarait expressément qu'il n'était plus nécessaire de discuter les arguments développés par la demanderesse dans sa lettre du 28 décembre 1982, la Chambre saisie de l'affaire estime que, pour ne pas faire perdre en particulier à la requérante le bénéfice de l'examen par une instance, et pour répondre à sa requête subsidiaire, il y a lieu, comme l'avait demandé le Président de l'Office allemand des brevets, de renvoyer l'affaire à l'Office allemand des brevets aux fins de poursuite de l'examen, en vertu de l'article 79(3) 1° de la loi sur les brevets.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible, pour l'instant du moins, de faire droit sans plus ample discussion à la requête principale de la demanderesse, dans la mesure où cette requête vise la délivrance du brevet qu'elle avait demandé. (...)

Spanien: Gesetzgebung Das neue Patentrecht

A. Anwendbares spanisches Recht

Der Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften blieb nicht ohne Folgen für das Patentrecht, dem sogar ein gesondertes Kapitel der Beitrittsverhandlungen gewidmet wurde, was schließlich im Protokoll Nr.8 zum Vertrag über den Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften seinen Niederschlag gefunden hat (*Boletín oficial del Estado* BOE 1/1986, 254). Damit ging Spanien der Gemeinschaft gegenüber eine doppelte Verpflichtung ein: zum einen sollte das Land dem Münchner Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente beitreten, zum anderen sollte das nationale Patentrecht dem innerhalb der Gemeinschaft erreichten Niveau des Patentschutzes angeglichen werden.

Aus diesen Gründen wurden im Jahre 1986 bedeutende Neuerungen im Bereich des Patentrechts eingeführt, die zu einer tiefgreifenden Änderung der spanischen Gesetzgebung führten. Diese umfaßt nunmehr folgende Rechtsvorschriften:

1. *Patentgesetz 11/1986 vom 20. März 1986 (BOE 73/86, 11188): PatG*
2. *Königliche Verordnung 2245/1986 vom 10. Oktober 1986, mit der die Ausführungsordnung zum Patentgesetz 11/1986 vom 20. März 1986 gebilligt wird (BOE 261/86, 36431): Kgl. VO 2245*
3. *Urkunde über den Beitritt Spaniens zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973 (BOE 234/86, 33353)*
4. *Königliche Verordnung 2424/1986 vom 10. Oktober 1986 über die Anwendung des Übereinkommens über die*

Spain: Legislation The new Patent Law

A. Applicable Spanish Legislation

Spain's accession to the European Communities has had implications for patent law, which was the subject of a separate section in the negotiations over Spanish entry into the Community, reflected in Protocol No.8 to the Treaty on Spain's accession to the European Communities (Spanish Official Bulletin (*Boletín oficial del Estado*: BOE) 1/1986, 254). Spain gave a double undertaking to the Community: firstly, to accede to the Munich Convention on the Grant of European Patents (EPC) and, secondly, to harmonise national patent legislation with the level of protection attained within the Community.

For these reasons the most important innovations in patent legislation appeared during 1986 and these have required major changes in the legislation applicable in Spain, which at present consists of the following:

1. *Patent Law 11/1986 of 20 March 1986 (BOE 73/1986, 11188): PL;*
2. *Royal Decree 2245/1986 of 10 October 1986 approving the Regulation on the implementation of Patent Law 11/1986 of 20 March 1986 (BOE 261/1986, 36431): RD 2245;*
3. *Instrument of accession of Spain to the Convention on the Grant of European Patents done at Munich on 5 October 1973 (BOE 234/1986, 33353);*
4. *Royal Decree 2424/1986 of 10 October 1986 on the Application of the Convention on the Grant of Euro-*

Espagne: Législation Le nouveau droit des brevets

A. Législation espagnole applicable

L'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes a entraîné des conséquences pour le droit des brevets, matière qui a fait objet d'un chapitre à part des négociations sur l'entrée de l'Espagne dans la Communauté, le tout se reflétant dans le Protocole n° 8 du Traité relatif à l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes (*Boletín oficial del Estado* BOE 1/1986, 254). L'Espagne a ainsi contracté un double engagement à l'égard de la Communauté: d'une part, elle devait adhérer à la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens et, d'autre part, elle devait mettre sa législation nationale sur les brevets en harmonie avec le niveau de protection atteint au sein de la Communauté.

Pour ces raisons, des innovations législatives très importantes sont intervenues en 1986 en ce qui concerne les brevets, entraînant un changement en profondeur de la législation en la matière en Espagne. Celle-ci se compose actuellement des dispositions suivantes:

1. *Loi 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets (BOE 73/1986, 11188): LB.*
2. *Décret royal 2245/1986 du 10 octobre 1986 portant approbation du Règlement pris en exécution de la Loi 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets (BOE 261/1986, 36431): Décr. 2245.*
3. *Instrument d'adhésion de l'Espagne à la Convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973 (BOE 234/1986, 33353).*
4. *Décret royal 2424/1986 du 10 octobre 1986 relatif à l'application de la Convention sur la délivrance de brevets*

Erteilung europäischer Patente, unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973 (BOE 283/86, 39247): Kgl. VO 2424

5. Gesetz 20/1987 vom 7. Oktober 1987 über die Gebühren, die von Anmeldern und Inhabern europäischer Patente für bestimmte Handlungen des "Registro de la Propiedad Industrial" zu entrichten sind (BOE 241/87, 30150): Ges. 20/1987

European Patents done at Munich on 5 October 1973 (BOE 283/1986, 39247): RD 2424;

5. Law 20/1987 of 7 October 1987 governing fees payable by European patent applicants and proprietors for specific acts to be undertaken in the Registry of Industrial Property (BOE 241/1987, 30150): Law 20/1987.

européens faite à Munich le 5 octobre 1973 (BOE 283/1986, 39247): Décr. 2424.

5. Loi 20/1987 du 7 octobre 1987 relative aux taxes que doivent acquitter les demandeurs et les titulaires de brevets européens pour certains travaux devant être effectués à l'Office de la propriété industrielle (BOE 241/1987, 30150): Loi 20/1987

B. Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens

Nachstehend wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen zur Anwendung des EPÜ in Spanien abgedruckt: weitere Einzelheiten kann der Leser aus der vom EPA veröffentlichten Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ" entnehmen (5. Auflage, September 1987).

I. Einreichung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 75 EPÜ- Artikel 2 und 3 Kgl. VO 2424)

Eine europäische Patentanmeldung kann entweder beim EPA oder beim "Registro de la Propiedad Industrial", nachstehend RPI genannt, (C/Panamá, N° 1-E-28036-Madrid 16) oder bei den für die Entgegennahme nationaler Patentanmeldungen gemäß den Bestimmungen von Artikel 21 PatG zuständigen Stellen der Autonomen Gemeinschaften eingereicht werden. Im letzteren Fall leiten die Autonomen Gemeinschaften die Patentanmeldung an das RPI weiter.

Diese Autonomen Gemeinschaften sind: Andalusien (Sevilla), Baskenland (Vitoria), Galizien (Santiago de Compostela), Kanarische Inseln (Teneriffa), Katalonien (Barcelona), Navarra (Pamplona) und Valencia (Valencia).

Europäische Patentanmeldungen müssen beim RPI oder bei den oben aufgeführten Autonomen Gemeinschaften eingereicht werden, wenn der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine ständige Niederlassung in Spanien hat, und wenn nicht die Priorität einer früheren Anmeldung in Spanien beansprucht wird; in diesem Fall dürfen gemäß Artikel 3 Absatz 2 Kgl. VO 2424 die europäischen Patentanmeldungen weder verbreitet noch frei verwertet werden und müssen den Erfordernissen der Artikel 119, 120, 121 und 122 PatG über die Geheimhaltung von Patentanmeldungen, insbesondere auf dem Gebiet der Landesverteidigung, entsprechen.

Gemäß Artikel 3 Kgl. VO 2424 können in Spanien europäische Patentanmeldungen, in jeder der in Artikel 14 (1) und (2) EPU vorgesehenen Sprachen eingereicht werden; in diesem Fall muß ihnen jedoch eine spanische Übersetzung der Beschreibung und der Patentansprüche beigefügt werden, ggf. auch eine Kopie der Zeichnungen, selbst wenn diese keine zu übersetzenden Erläuterungen enthalten.

B. Application of the European Patent Convention

The following is an analysis of the main provisions relating to application of the EPC in Spain. Readers are referred for more details to the information brochure "National law relating to the EPC", published by the European Patent Office (5th edition, September 1987).

I. Filing the European patent application (Art. 75 EPC — Arts. 2 and 3 RD 2424).

European patent applications may be filed either at the EPO or with the Spanish Registry of Industrial Property (Registro de la Propiedad Industrial, Panamá, 1, E-28036 Madrid 16) — hereinafter "the Registry" — or the Autonomous Community bodies authorised to accept applications for national patents in the form laid down in Article 21 PL. In the latter case, the Autonomous Community body will forward the application to the Registry.

These Autonomous Communities are: Catalonia (Barcelona), Galicia (Santiago de Compostella), Navarra (Pamplona), Andalusia (Sevilla), Canary Islands (Tenerife), Valencian Community (Valencia) and the Basque Country (Vitoria).

Filing with the Registry or an Autonomous Community body is compulsory for applicants having their permanent or usual residence, principal place of business or permanent establishment in Spain, if priority of a previous filing in Spain is not claimed. In such case, as provided for in Article 3, second paragraph, RD 2424, European patent applications may not be divulged or exploited freely and must comply with the requirements set out in Articles 119, 120, 121 and 122 PL, specifying the rules for maintaining secrecy on patent applications, especially those relating to national defence.

Article 3 of RD 2424 provides that European patent applications may be filed in Spain in any of the languages specified in Article 14 (1) and (2) EPC but, in such cases, they must be accompanied by a translation into Spanish of the description and claims. Any drawings that exist must also be attached even when these do not contain matter requiring translation.

B. Application de la Convention sur le brevet européen

On trouvera ci-après une analyse des principales dispositions relatives à l'application de la CBE en Espagne. Pour plus de détails, le lecteur est prié de se reporter à la brochure "Droit national" publiée par l'OEB (cinquième édition, septembre 1987).

I. Dépôt de la demande de brevet européen (art. 75 CBE- art. 2 et 3 Décr. 2424).

La demande de brevet européen peut être déposée soit auprès de l'OEB, soit auprès du Registro de la Propiedad Industrial (Office de la propriété industrielle) - 1, rue Panama - E-28036 Madrid 16 (ci-après dénommé "RPI") ou des différentes communautés autonomes habilitées à recevoir les demandes de brevet nationales dans les conditions prévues à l'article 21 LB. Dans ce dernier cas, chaque communauté autonome transmet la demande au RPI.

Ces communautés autonomes sont : la Catalogne (Barcelone), la Galice (Saint-Jacques-de-Compostelle), la Navarre (Pampelune), l'Andalousie (Séville), les Canaries (Ténérife), Valence (Valence) et le Pays Basque (Vitoria).

La demande de brevet européen doit être déposée auprès du RPI ou des communautés autonomes lorsque le demandeur a son domicile ou son siège, sa résidence habituelle ou son établissement permanent en Espagne et qu'il ne revendique pas la priorité d'un dépôt antérieur en Espagne. Dans ce cas, selon les dispositions de l'article 3, alinéa 2 du Décr. 2424, les demandes de brevet européen ne peuvent être divulguées ni exploitées librement et doivent satisfaire aux conditions requises aux articles 119, 120, 121 et 122 LB concernant le maintien au secret des demandes de brevet, notamment de celles qui intéressent la défense nationale.

L'article 3 du Décr. 2424 prévoit la possibilité de déposer en Espagne des demandes de brevet européen rédigées dans une des langues prévues à l'article 14 (1) et (2) CBE. Dans ce cas toutefois, une traduction en espagnol de la description et des revendications doit être jointe à la demande ainsi que, s'il y a lieu, une copie des dessins, même si ceux-ci ne contiennent aucune légende à traduire.

II. Übersetzung der europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift

a) Europäische Patentanmeldung (Artikel 67 EPÜ - Artikel 5 Kgl. VO 2424)

Die europäischen Patentanmeldungen genießen nach ihrer Veröffentlichung einen einstweiligen Schutz in Spanien, sobald die spanische Übersetzung der Patentansprüche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Daher veröffentlicht das RPI innerhalb eines Monats nach Einreichung der Übersetzung im "*Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*" den Hinweis auf diese Einreichung mit den für die Identifizierung der Anmeldung erforderlichen Angaben.

Gleichzeitig wird die spanische Übersetzung der Patentansprüche und gegebenenfalls der Zeichnungen veröffentlicht.

b) Europäische Patentschrift (Artikel 65 EPÜ - Artikel 7, 8 und 9 Kgl. VO 2424)

Die Bestimmungen bezüglich der Übersetzung der Patentschrift sind in den Artikeln 7, 8 und 9 Kgl. VO 2424 enthalten. Danach hat, wenn das EPA ein europäisches Patent mit der Benennung Spaniens erteilt, der Inhaber des Patents dem RPI eine spanische Übersetzung der Patentschrift und der gegebenenfalls im Einspruchsverfahren geänderten Patentschrift vorzulegen. Die Übersetzung ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die Entscheidung über den Einspruch im Europäischen Patentblatt einzureichen. Wird die Übersetzung nicht vorgelegt, so hat das Patent in Spanien keine Wirkung (Artikel 7 Kgl. VO 2424).

c) Ergänzende Vorschriften (Artikel 6 und 9 Kgl. VO 2424)

Die Veröffentlichung der Übersetzungen erfolgt nur, wenn die Entrichtung der entsprechenden Gebühr nachgewiesen ist (Artikel 6 und 9 Kgl. VO 2424).

III. Verbindliche Fassung, wenn die Ansprüche der Patentanmeldung oder das Patent in der Übersetzung einen geringeren Schutz gewähren als in der Fassung der Verfahrenssprache (Artikel 70 (3) und (4) EPÜ, Artikel 11 und 12 Kgl. VO 2424)

Die spanische Übersetzung gilt als verbindlich, wenn sie den Erfordernissen der Kgl. VO 2424 entspricht und die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent in der übersetzten Fassung einen geringeren Schutz gewährt als in der Sprache, in der die europäische Patentanmeldung oder Patentschrift veröffentlicht wurde (Artikel 11 Kgl. VO 2424).

Der Inhaber der Anmeldung oder des Patents kann jederzeit eine Berichtigung der Übersetzung vornehmen, die jedoch erst wirksam wird, wenn sie vom RPI veröffentlicht worden ist. Diese Veröffentlichung kann erst erfolgen, wenn die Entrichtung der entsprechenden Gebühr nachgewiesen ist (Artikel 12 Absatz 1 und 2 Kgl. VO 2424); zur Wahrung der Rechte Dritter sieht Artikel 12 Absatz

II. Translation of a European patent application and of the specification of a European patent

(a) European patent application (Art. 67 EPC - Art. 5 RD 2424)

If European patent applications are to confer provisional protection in Spain after publication, a Spanish translation of the claims must have been made available to the public.

To this end, not more than one month after the translation has been provided, the Registry must publish an announcement in the Official Industrial Property Bulletin that it has been so provided, giving the information required to identify the application.

A pamphlet is also to be published with the Spanish translation of the claims and any drawings.

(b) Specification of the European patent (Art. 65 EPC - Arts. 7, 8 and 9 RD 2424).

The rules on translation of the specification are to be found in Articles 7, 8 and 9 of RD 2424. These provide that, where the EPO grants a European patent designating Spain, the proprietor must provide the Registry with a translation into Spanish of the specification; this applies also where the patent has been amended during opposition proceedings. The translation must be filed within a period of 3 months after the date on which the mention of the grant or the decision regarding opposition is published in the European Patent Bulletin. If no translation is provided the patent will not take effect in Spain (Art. 7 RD 2424).

(c) Additional provisions (Arts. 6 and 9 RD 2424).

Publication of the translations is subject to payment of a fee (Arts. 6 and 9 RD 2424).

III. Authentic text where the protection conferred by the claims of the patent application or patent is narrower in the translation than in the language of the proceedings (Art. 70 (3) and (4) EPC - Arts. 11 and 12 RD 2424).

The Spanish translation is to be regarded as the authentic text provided it meets the requirements set out in RD 2424, and the patent application or the patent, in the translated text, confers narrower protection than that conferred in the language in which the European patent application or patent is published (Art. 11 RD 2424).

The applicant or proprietor may at any time correct the translation: to be legally effective this must be published by the Registry, which will require evidence of payment of the appropriate fee (Art. 12, first and second paragraphs, RD 2424). In such case, in order to protect the rights of third parties, Article 12, third paragraph, provides that any person who in good faith is using or

II. Traduction de la demande de brevet européen et du fascicule de brevet européen

a) Demande de brevet européen (art. 67 CBE - art. 5 Décr. 2424)

Pour que les demandes de brevet européen bénéficient d'une protection provisoire en Espagne après leur publication, il est nécessaire qu'une traduction en espagnol des revendications ait été rendue accessible au public.

A cette fin, le RPI doit procéder, dans le délai d'un mois à compter de la date de remise de la traduction, à la publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de cette remise avec les indications nécessaires pour identifier la demande.

Parallèlement, un fascicule est publié avec la traduction en espagnol des revendications et, le cas échéant, des dessins.

b) Fascicule du brevet européen (art. 65 CBE - art. 7, 8 et 9 Décr. 2424).

Les dispositions relatives à la traduction du fascicule se trouvent dans les articles 7, 8 et 9 du Décr. 2424. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'OEB délivre un brevet européen pour l'Espagne, son titulaire doit fournir au RPI une traduction en espagnol du fascicule; il en est de même si le brevet a été modifié au cours de la procédure d'opposition. La traduction doit être produite dans un délai de 3 mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative à l'opposition. A défaut, le brevet est sans effet en Espagne (art. 7 Décr. 2424).

c) Dispositions complémentaires (art. 6 et 9 Décr. 2424).

La publication des traductions est soumise au paiement d'une taxe (art. 6 et 9 Décr. 2424).

III. Texte faisant foi lorsque les revendications de la demande de brevet ou le brevet confèrent une protection moins étendue dans le texte de la traduction que dans celui de la langue de la procédure (art. 70(3) et (4) CBE - art. 11 et 12 Décr. 2424).

La traduction en espagnol est considérée comme faisant foi si elle remplit les conditions fixées dans le Décr. 2424 et si la demande de brevet ou le brevet confère, dans le texte de la traduction, une protection moins étendue que dans la langue dans laquelle la demande de brevet ou le brevet européen a été publié (art. 11 Décr. 2424).

Le titulaire de la demande ou du brevet peut procéder à tout moment à une révision de la traduction, celle-ci ne prenant effet que lorsqu'elle a été publiée par le RPI après justification du paiement de la taxe correspondante (art. 12, alinéas 1 et 2 Décr. 2424); en ce cas, pour préserver les droits des tiers, l'article 12, alinéa 3 stipule que toute personne qui, de bonne foi, a

3 für diesen Fall vor, daß jeder, der in gutem Glauben eine Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung einer Erfindung getroffen hat, deren Benutzung keine Verletzung der Anmeldung oder des Patents in der Fassung der ursprünglichen Übersetzung darstellen würde, diese Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen darf.

IV. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung (Artikel 67 EPÜ - Artikel 5 Kgl. VO 2424)

Der einstweilige Schutz, den die über-setzte und veröffentlichte Patentanmeldung genießt, ist identisch mit dem durch Artikel 59 Patentgesetz für veröffentlichte spanische Patentanmeldungen gewährten Schutz und besteht in dem Recht, eine den Umständen nach angemessene Entschädigung zu verlangen.

V. Verbot des Doppelschutzes (Artikel 139 (3) EPÜ - Artikel 16 Kgl. VO 2424)

Gemäß Artikel 16 Kgl. VO 2424 ist der gleichzeitige Schutz ein und derselben Erfindung durch ein europäisches und ein nationales Patent untersagt. Soweit ein nationales Patent eine Erfindung zum Gegenstand hat, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger ein europäisches Patent mit gleichem Anmelde- oder Prioritätstag erteilt worden ist, hat das nationale Patent von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem

a) die Frist für die Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist,

b) das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents abgeschlossen worden ist.

Darüber hinaus hat das nationale Patent keine Wirkung, wenn es nach einem der in Buchstabe a oder b genannten Zeitpunkte erteilt worden ist.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die oben aufgeführten allgemeinen Bestimmungen durch das spätere Erlöschen oder die spätere Nichtigerklärung des europäischen Patents nicht berührt werden.

VI. Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung (Artikel 135 (1) a) und 136 EPÜ - Artikel 13, 14 und 15 Kgl. VO 2424)

a) Umwandlungsfälle

In den in Artikel 90 (3) EPÜ vorgesehenen Fällen ist gemäß Artikel 13 Kgl. VO 2424 die Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung möglich, soweit es sich um die Anwendung von Artikel 14 (2) EPÜ handelt. Desgleichen ist sowohl in den in Artikel 13 Kgl. VO 2424 vorgesehenen Fällen wie auch in den Fällen, in denen die europäische Patentanmeldung zurückgenommen wurde,

has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation may continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

IV. Rights conferred by a European patent application after publication (Art. 67 EPC- Art. 5 RD 2424).

The provisional protection afforded for the translated and published patent application is that which Article 59 PL affords to published Spanish patent applications, consisting in the right to claim compensation reasonable in the circumstances.

V. Prohibition of simultaneous protection (Art. 139 (3) EPC - Art. 16 RD 2424).

Article 16 of RD 2424 prohibits simultaneous protection for the same invention by means of a European and a national patent. Where a national patent relates to an invention for which a European patent has been granted to the same inventor or to his successor in title with the same filing date or the same priority, the national patent will cease to have effect from the moment that:

(a) the period allowed for opposition to the European patent expires, without opposition having been filed, or

(b) opposition proceedings are closed and the European patent is maintained.

Additionally, where a national patent has been granted at a date later than either of the dates mentioned in subparagraphs (a) and (b), it will not take effect.

Lastly, it should be mentioned that the general rules set out above are not affected by subsequent lapse or revocation of the European patent.

VI. Conversion into a national patent application (Arts. 135 (1) (a) and 136 EPC- Arts. 13, 14 and 15 RD 2424).

(a) Instances of conversion.

Article 13 of RD 2424 provides that a European patent application may be converted into a national patent application in the cases covered by Article 90 (3) EPC, insofar as it refers to Article 14 (2) EPC. Similarly, a European patent application may be converted into a national application for a utility model both if Article 13 of RD 2424 applies and where the European patent application has been refused by the

commencé à exploiter une invention, ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut poursuivre, sans verser aucune indemnité, son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

IV. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (art. 67 CBE - art. 5 Décr. 2424).

La protection provisoire accordée à la demande de brevet traduite et publiée est celle que l'article 59 LB accorde aux demandes de brevets espagnols publiées, et consiste dans le droit d'exiger une indemnité raisonnable suivant les circonstances.

V. Interdiction des protections cumulées (art. 139(3) CBE - art. 16 Décr. 2424).

L'article 16 du Décr. 2424 interdit le cumul des protections assurées pour une même invention par un brevet européen et un brevet national. Lorsqu'un brevet national a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet national cesse de produire ses effets à partir du moment où:

a) le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, ou

b) la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.

En outre, lorsque le brevet national a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre de celles qui sont indiquées aux alinéas a) et b), ce brevet ne produit pas d'effet.

Il y a lieu de mentionner enfin que l'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions exposées ci-dessus.

VI. Transformation en demande de brevet national (art. 135(1)a) et 136 CBE - art. 13, 14 et 15 Décr. 2424).

a) Cas de transformation.

Le Décr. 2424 prévoit en son article 13 la possibilité pour une demande de brevet européen d'être transformée en demande de brevet nationale dans les cas visés à l'article 90(3) CBE dans la mesure où il est fait référence à l'application de l'article 14(2) CBE. De même, la demande de brevet européen peut être transformée en demande de modèle d'utilité nationale, tant dans les cas prévus à l'article 13 du Décr. 2424

als zurückgenommen gilt oder vom EPA zurückgewiesen worden ist (Artikel 15 Abs. 1 und 2 Kgl. VO 2424), die Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Gebrauchsmusteranmeldung möglich.

b) Besondere Bestimmungen für das Umwandlungsverfahren

Die europäische Patentanmeldung gilt vom Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Umwandlung beim RPI als nationale Patentanmeldung (Artikel 14 Absatz 1 Kgl. VO 2424).

Diese Patentanmeldung wird allerdings zurückgewiesen, wenn der Antragsteller nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Eingang des Antrags auf Umwandlung die Entrichtung der bei Einreichung einer nationalen Patentanmeldung fälligen Gebühren nachweisen kann, und wenn er keine spanische Übersetzung des ursprünglichen Textes der europäischen Patentanmeldung sowie gegebenenfalls des im Laufe des Verfahrens vor dem EPA geänderten Textes vorgelegt hat, auf den der Antragsteller das Erteilungsverfahren vor dem RPI zu stützen wünscht.

Hat der Antragsteller weder Wohnsitz noch Sitz in Spanien, so muß er innerhalb der obengenannten Frist von zwei Monaten einen Patentanwalt in Spanien bestellen und dessen Namen und Anschrift dem RPI mitteilen.

VII. Vertretung des Anmelders bei Rechtshandlungen vor dem RPI in Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten (Artikel 133 und 134 EPÜ - Artikel 155 ff. PatG; Artikel 6 und 8 Absatz 3 Kgl. VO 2424).

Die Frage der Vertretung wird in Titel XV PatG allgemein geregelt. Bezüglich der Rechtshandlungen von Personen ohne Sitz oder Wohnsitz in Spanien vor dem RPI ist in den Artikeln 155 ff. konkret festgelegt, daß diese Personen in jedem Fall durch einen beim RPI zugelassenen Patentanwalt handeln müssen. Dies gilt insbesondere für die Einreichung der im vorstehenden Punkt II erwähnten Übersetzungen.

Darüber hinaus ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 3 der Kgl. VO 2424, daß der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents, der weder Wohnsitz noch Sitz in Spanien hat, die entsprechenden Übersetzungen entweder von einem vom spanischen Außenministerium bestellten vereidigten Übersetzer oder von einem beim RPI zugelassenen Patentanwalt anfertigen lassen muß.

VIII. Verschiedenes

Außer den bereits genannten Artikeln enthält die Kgl. VO 2424 folgende Rechtsvorschriften:

a) Patentregister (Artikel 10 Kgl. VO 2424).

Sobald im "Europäischen Patentblatt" auf die Erteilung eines europäischen Patents hingewiesen worden ist, trägt das RPI dieses Patent mit den im

EPO or has been withdrawn or deemed to be withdrawn (Art. 15, first and second paragraphs, RD 2424).

(b) Special provisions governing the conversion procedure.

The European patent application is regarded as a national patent application from the date on which the Registry receives the request for conversion (Art. 14, first paragraph, RD 2424).

The latter application is to be refused if, within two months of receipt of the conversion request, the applicant fails to provide evidence of payment of the fees due at the time a national patent application is filed and has failed to provide a translation into Spanish of the original text of the European patent application and also, where appropriate, of the text as amended in the course of proceedings before the EPO which the applicant wishes to use as a basis for grant before the Registry.

Where the applicant has neither his permanent residence nor principal place of business in Spain he must, within the two-month period specified above, appoint a patent agent in Spain and inform the Registry of the latter's name and address.

VII. Representation of the applicant in procedural steps taken before the Registry with regard to European patent applications or patents (Arts. 133 and 134 EPC - Art. 155 et seq. PL; Arts. 6 and 8, third paragraph, RD 2424).

Title XV PL deals with representation in general: specifically, as regards procedural steps taken before the Registry by persons not resident in Spain, Article 155 et seq. PL provide that such persons must always act through a patent agent registered with the Registry. This applies in particular to the filing of translations referred to in point II above.

In RD 2424 likewise, Articles 6, first paragraph, and 8, third paragraph, provide that where a European patent applicant or proprietor has neither his permanent residence nor principal place of business in Spain, the translation must be made either by a sworn translator appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs or by a patent agent registered with the Registry.

VIII. Other matters

In addition to the Articles already referred to, RD 2424 contains the following provisions:

(a) Patent Register (Art. 10 RD 2424).

As soon as the grant of the European patent has been mentioned in the European Patent Bulletin the Registry will enter it in the Patent Register referred

que dans ceux où la demande de brevet européen a été rejetée par l'OEB, a été retirée ou est réputée retirée (art. 15, alinéas 1 et 2 Décr. 2424).

b) Dispositions particulières relatives à la procédure de transformation.

La demande de brevet européen est considérée comme une demande de brevet national à compter de la date de réception par le RPI de la requête en transformation (art. 14, alinéa 1 Décr. 2424).

Cette demande sera rejetée si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la requête en transformation, le requérant ne justifie pas du paiement des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet national et n'a pas produit une traduction en espagnol du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'OEB sur la base duquel il désire que se déroule la procédure devant le RPI.

Si le requérant n'a pas son domicile ou son siège en Espagne, il devra, dans le délai de 2 mois mentionné ci-dessus, nommer un agent de la propriété industrielle en Espagne, en communiquant au RPI le nom et l'adresse de celui-ci.

VII. Représentation du déposant pour les actes effectués devant le RPI concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens (art. 133 et 134 CBE - art. 155s. LB; art. 6 et 8, alinéa 3 Décr. 2424).

La question de la représentation est traitée d'une manière générale dans le titre XV LB. Concrètement, en ce qui concerne les actes effectués devant le RPI par des personnes non résidentes en Espagne, les articles 155s. de cette loi stipulent que ces personnes doivent agir en toute circonstance par l'intermédiaire d'un agent de la propriété industrielle accrédité auprès du RPI. Ceci vaut en particulier pour le dépôt des traductions visées au point II ci-dessus.

Par ailleurs, il résulte des articles 6, alinéa 1 et 8, alinéa 3 du Décr. 2424 que si le demandeur ou le titulaire du brevet européen n'a ni domicile ni siège en Espagne, la traduction doit être effectuée soit par un traducteur juré nommé par le Ministère espagnol des Affaires étrangères, soit par un agent de la propriété industrielle accrédité auprès du RPI.

VIII. Autres questions

Outre les articles mentionnés ci-dessus, le Décr. 2424 contient les dispositions suivantes:

a) Registre des brevets (art. 10 Décr. 2424).

Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée au Bulletin européen des brevets, le RPI l'inscrit au registre des brevets visé à l'article 79 LB

europäischen Patentregister enthaltenen Angaben in das in Artikel 79 PatG genannte Patentregister ein.

Ebenfalls eingetragen wird das Eingangsdatum der in Artikel 7 Kgl. VO 2424 erwähnten Übersetzung oder gegebenenfalls das Fehlen dieser Übersetzung. Des Weiteren werden auch die im europäischen Patentregister aufgeführten Angaben über das Einspruchsverfahren sowie die für spanische Patente vorgesehenen Angaben eingetragen.

b) Jahresgebühren (Artikel 17 Kgl. VO 2424)

Für jedes europäische Patent, das in Spanien Wirkung hat, sind die jeweils geltenden Jahresgebühren beim RPI zu entrichten.

Die Jahresgebühren sind für die auf das Jahr folgenden Jahre zu entrichten, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im "Europäischen Patentblatt" veröffentlicht wurde.

Die Jahresgebühren sind am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in dem der Anmeldetag für das europäische Patent fällt; die Frist für die Zahlung beträgt einen Monat ab Fälligkeitsdatum. Die Zahlung der Jahresgebühren nach Ablauf dieser Frist ist jedoch gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr unter den im geltenden Patentrecht vorgesehenen Bedingungen zulässig.

c) Zusätzliche vom RPI durchgeführte Recherchen (Artikel 18 Kgl. VO 2424)

Jedermann kann beim RPI zu einer bereits veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder zu einem europäischen Patent eine zusätzliche Recherche beantragen. Die Recherche erstreckt sich auf die in spanischer Sprache abgefaßten Patente, die nicht im Prüfstoff des EPA enthalten sind, und die einen früheren Anmeldetag haben als die europäische Patentanmeldung.

Die Durchführung der zusätzlichen Recherche wird in das Patentregister eingetragen. Der Recherchenbericht kann von jedermann eingesehen werden.

Gleichzeitig mit dem Antrag auf Erstellung eines zusätzlichen Recherchenberichts ist die entsprechende Gebühr zu entrichten.

d) Patente für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel als solche (Übergangsvorschrift Kgl. VO 2424)

Aufgrund des zeitlich begrenzten Vorbehalts, der bei der Hinterlegung der Beitrittsurkunde Spaniens zum EPÜ gemacht wurde, und in Übereinstimmung mit Artikel 167 (2) EPÜ haben europäische Patente mit Benennung Spaniens, soweit sie chemischen Erzeugnissen oder Arzneimitteln als solchen Schutz gewähren, so lange keine Wirkung in Spanien, wie dieser Vorbehalt in Kraft ist, d. h. bis zum 7. Oktober 1992¹⁾.

to in Article 79 PL, with the information given in the Register of European Patents.

The entry will also include the date on which the translation referred to in Article 7 RD 2424 is received or, where appropriate, the fact that the translation has not been provided. It will also include the information given in the Register of European Patents concerning opposition and the information required in the case of Spanish patents.

(b) Renewal fees (Art. 17 RD 2424).

The annual renewal fees provided for under the patent law in force must be paid to the Registry in respect of every European patent having effect in Spain.

Renewal fees are payable as from the year following that in which mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin.

Renewal fees are due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application and the relevant payment may be made within one month of the due date. However, renewal fees may be paid after expiry of that time limit, provided an additional fee is paid subject to the conditions laid down in the patent law in force.

(c) Supplementary search carried out by the Registry (Art. 18 RD 2424).

Any person may request the Registry to undertake a supplementary search in respect of a published European patent application or a European patent. The search will be carried out using Spanish-language patents not held in the search documentation of the EPO with a filing date prior to that of the European patent application.

The fact that a supplementary search has been carried out is to be recorded in the Patent Register. The search report may be consulted by anyone.

A request for a supplementary search report must be accompanied by the appropriate fee.

(d) Patents in respect of chemical and pharmaceutical products as such (Transitional clause RD 2424).

By virtue of the temporary reservation made by Spain at the time of depositing its instrument of accession to the EPC, and in accordance with Article 167 (2) EPC, European patents designating Spain will not take effect in Spain insofar as they confer protection on chemical and pharmaceutical products as such and for as long as the reservation remains in force, i.e. up to 7 October 1992¹⁾.

avec les données mentionnées au Registre européen des brevets.

Sont également inscrits, la date de réception de la traduction mentionnée à l'article 7 du Décr. 2424 ou, le cas échéant, le défaut de traduction. Sont de même inscrits les données, mentionnées au Registre européen des brevets, relatives à la procédure d'opposition ainsi que les données prévues pour les brevets espagnols.

b) Taxes annuelles (art. 17 Décr. 2424).

Pour tout brevet européen ayant effet en Espagne, les taxes annuelles prévues par la législation en vigueur sur les brevets doivent être versées au RPI.

Les taxes annuelles sont exigibles à partir de l'année suivant celle de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen.

Le paiement des taxes annuelles vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen et le versement correspondant peut être effectué dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance. Le paiement des taxes annuelles peut toutefois être effectué après l'expiration de ce dernier délai moyennant le versement d'une surtaxe dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur les brevets.

c) Recherches complémentaires effectuées par le RPI (art. 18 Décr. 2424).

Toute personne peut demander au RPI de procéder à une recherche complémentaire sur une demande de brevet européen publiée ou sur un brevet européen. La recherche portera sur les brevets en langue espagnole qui ne sont pas inclus dans le fonds documentaire de l'OEB et dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de brevet européen.

L'exécution de la recherche complémentaire est inscrite au registre des brevets. Le rapport de recherche peut être consulté par tout intéressé.

La requête tendant à obtenir un rapport de recherche complémentaire doit être accompagnée du paiement de la taxe correspondante.

d) Brevets portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels (disposition transitoire du Décr. 2424).

En vertu de la réserve temporaire faite lors du dépôt de l'instrument d'adhésion de l'Espagne à la CBE et conformément aux dispositions de l'article 167 (2) CBE, les brevets européens désignant l'Espagne sont sans effet en Espagne dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels, et ce tant que ladite réserve sera en vigueur, soit jusqu'au 7 octobre 1992¹⁾.

¹⁾ Bezüglich der Möglichkeit, unterschiedliche Patentansprüche für Spanien aufzustellen, siehe Beilage zum Amtsblatt 9/1986.

¹⁾ Cf. Supplement to Official Journal 9/1986 regarding the possibility of filing separate claims for Spain.

¹⁾ En ce qui concerne la possibilité de présenter des revendications différentes pour l'Espagne, cf. supplément au JO n° 9/1986.

e) Gebühren (Gesetz 20/1987).

Die in den Artikeln 6, 9, 12 und 18 der Kgl. VO 2424 aufgeführten Gebühren lauten wie folgt:

i) Gebühr für die Veröffentlichung der spanischen Übersetzung bzw. der geänderten Übersetzung der Ansprüche und gegebenenfalls der Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung: ESP 9300

ii) Gebühr für die unter i) aufgeführten Veröffentlichungen, sofern die Übersetzung auf magnetischem Datenträger geliefert wird: ESP 8700

iii) Gebühr für die Veröffentlichung der spanischen Übersetzung bzw. der geänderten Übersetzung einer europäischen Patentschrift in der erteilten Fassung oder in der aufgrund eines Einspruchsverfahrens geänderten Fassung: bis zu einem Gesamtumfang von 22 Seiten: ESP 24800; für jede weitere Seite: ESP 1000

iv) Gebühr für die unter iii) aufgeführten Veröffentlichungen, sofern die Übersetzung entsprechend den vom Ministerium für Industrie und Energie festgelegten Bedingungen auf magnetischem Datenträger geliefert wird: bis zu einem Gesamtumfang von 22 Seiten: ESP 21000; für jede weitere Seite: ESP 800

v) Gebühr für einen Antrag auf Erstellung eines zusätzlichen Recherchenberichts über den Stand der Technik: ESP 10000

Die Nichtentrichtung der entsprechenden Gebühr hat zur Folge: die Unwirksamkeit des europäischen Patents in Spanien, den Nichteintritt des einstweiligen Schutzes aus der europäischen Patentanmeldung bzw. die Nichterstellung des zusätzlichen Recherchenberichts.

C. Änderung des nationalen Patentrechts im Zusammenhang mit dem Beitritt zum EPÜ

1. Patentierbarkeit

Die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) sind in Anlehnung an das EPÜ eindeutig festgelegt worden.

Hinsichtlich der Ausnahmen von der Patentierbarkeit ist darauf hinzuweisen, daß Erfindungen, die sich auf chemische Erzeugnisse und Arzneimittel als solche beziehen, nicht vor dem 7. Oktober 1992 patentierbar sind.

2. Erteilungsverfahren

Das allgemeine Patenterteilungsverfahren ist gekennzeichnet durch die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik. Die Einführung eines solchen Berichts und seine Aufnahme in das positive Recht soll jedoch nicht automatisch erfolgen; vielmehr ist eine Übergangsphase (*vacatio legis*) von 3 bis 4 Jahren vorgesehen, und erst 5 Jahre nach Inkrafttreten des Patentgesetzes sollen die Bestimmungen über den Recherchenbericht auf sämtliche Patentanmeldungen Anwendung finden. In jedem Fall handelt es sich hier um einen ersten Schritt hin zu einem

(e) Fees (Law 20/1987).

The fees provided for in Articles 6, 9, 12 and 18 of RD 2424 are as follows:

(i) Fee for publication of the translation or revised translation into Spanish of the claims and drawings, if any, contained in a European patent application: ESP 9300.

(ii) Fee for publication referred to in (i) above, where the translation is supplied on a magnetic carrier: ESP 8700.

(iii) Fee for publication of the translation or revised translation into Spanish of a specification of the European patent as granted or amended following opposition: up to 22 pages, ESP 24800; for each additional page, ESP 1000.

(iv) Fee for publication referred to in (iii) above, where the translation is supplied on a magnetic carrier in accordance with the technical conditions laid down by the Ministry of Industry and Energy: up to 22 pages, ESP 21000; for each additional page, ESP 800.

(v) Fee for requesting a supplementary search report on the state of the art: ESP 10000.

Failure to pay the appropriate fee will result in the European patent being null and void in Spain, the European patent application having no provisional protection or the supplementary search report not being drawn up.

C. Amendment of national patent law in connection with accession to the EPC.

1. Patentability

The patentability requirements (novelty, inventive step and industrial application) are clearly defined and are based on the EPC.

As regards exceptions to patentability, chemical and pharmaceutical inventions as such are not patentable at present nor will they be until 7 October 1992.

2. Grant procedure

The general procedure for grant of a patent is characterised by the issue of a report on the state of the art. The report will not be introduced automatically; instead a "*vacatio legis*" period of three to four years will be allowed before entry into force of the provisions relating to the report, which will be introduced for all patent applications five years after the PL enters into force. This may be regarded as a first step towards a system of prior examination for patentability also provided for in the PL in the form of a special procedure which the Government may bring into

e) Taxes (Loi 20/1987).

Les taxes prévues aux articles 6, 9, 12 et 18 du Décr. 2424 sont les suivantes:

i) Taxe pour la publication de la traduction en espagnol ou d'une traduction révisée des revendications et, le cas échéant, des dessins d'une demande de brevet européen: 9300 ESP.

ii) Taxe pour la publication visée sous i), lorsque la traduction est remise sur support magnétique: 8700 ESP.

iii) Taxe pour la publication d'un fascicule de brevet européen tel que délivré ou modifié à la suite d'une procédure d'opposition, traduit en espagnol, ou de sa révision: jusqu'à 22 pages, 24800 ESP; par page supplémentaire, 1000 ESP.

iv) Taxe pour la publication visée sous iii), lorsque la traduction est remise sur support magnétique dans les conditions fixées par le Ministre de l'industrie et de l'énergie: jusqu'à 22 pages, 21000 ESP; par page supplémentaire, 800 ESP.

v) Taxe pour une demande de rapport de recherche complémentaire sur l'état de la technique: 10000 ESP.

Le défaut de paiement de la taxe correspondante entraînera la nullité du brevet européen en Espagne, le défaut de protection provisoire de la demande de brevet européen ou la non-délivrance du rapport de recherche complémentaire.

C. Modification de la législation nationale en matière de brevets en relation avec l'adhésion à la CBE

1. Brevetabilité

Les conditions de brevetabilité sont clairement définies (nouveauté, activité inventive et application industrielle) en s'inspirant de la CBE.

En ce qui concerne les exceptions à la brevetabilité, il y a lieu de mentionner que les inventions de produits chimiques et pharmaceutiques en tant que tels ne sont pas brevetables actuellement, et ce jusqu'au 7 octobre 1992.

2. Procédure de délivrance

La procédure générale de délivrance de brevets est caractérisée par l'établissement d'un rapport sur l'état de la technique. L'introduction d'un rapport sur l'état de la technique dans le droit positif n'est pas automatique: il est prévu une période de "*vacatio legis*" de 3 à 4 ans avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à ce rapport, lequel devra être mis en place pour l'ensemble des demandes de brevet à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la LB. Il s'agit de toute façon d'un premier pas vers un système d'examen préalable de

System der Vorprüfung auf Patentierbarkeit, das im übrigen als besonderes Verfahren nach dem PatG vorgesehen ist und dessen Einführung die Regierung auf dem Verordnungswege schrittweise und unter Berücksichtigung der Prioritäten für die technologische und industrielle Entwicklung des Landes sowie der Bearbeitungsmöglichkeiten des RPI beschließen kann.

3. Rechte des Patentinhabers, Klagen vor Gericht sowie verfahrensrechtliche Maßnahmen

Der durch das Patent gewährte Schutz wird verstärkt, und zwar sowohl was den Inhalt der Rechte betrifft, der mit dem im Luxemburger Übereinkommen über das Gemeinschaftspatent vorgesehenen vergleichbar ist, als auch hinsichtlich der dem Patentinhaber gebotenen Möglichkeiten, sich gegen Patentverletzungen zur Wehr zu setzen.

Was den Inhalt der Rechte betrifft, so wird dieser negativ umschrieben als das Recht, Dritten die Verwertung der patentierten Erfindung ohne Zustimmung des Patentinhabers zu untersagen; dieses Verbot bezieht sich auf unmittelbare wie auch mittelbare Verwertungshandlungen.

Für den gerichtlichen Rechtsschutz stellt das Gesetz in erster Linie die Zivilklage auf Schadenersatz und die Unterlassung von Patentverletzungen bereit. Neben der gerichtlichen Klage sieht das Gesetz bereits im Vorfeld dazu bestimmte verfahrensrechtliche Maßnahmen zum wirksameren Schutz des Patentinhabers vor. So kann dieser z. B. - in Anlehnung an das Verfahren der "saisie-description" - beim Richter eine Tatbestandsaufnahme beantragen, die eine Beweiserhebung durch Augenschein und Sachverständige ermöglicht; diese Bestimmungen treten allerdings erst am 7. Oktober 1992 in Kraft.

Zu erwähnen ist weiterhin der Erlaß vorsorglicher Maßnahmen, um die Wirkung der richterlichen Entscheidung abzusichern und die sofortige Untersagung weiterer Patentverletzungen zu erwirken. Ein Anspruch auf vorsorgliche Maßnahmen steht jedoch ausschließlich dem Patentinhaber zu, der den Nachweis für die Verwertung des Patents erbringen kann.

4. Umkehr der Beweislast bei Verfahrenspatenten

Bei Patenten für Verfahren zur Herstellung neuer Produkte wird der Schutz des Patentinhabers insbesondere durch den neu eingeführten Grundsatz der Umkehr der Beweislast verstärkt.

Gemäß dem Abkommen mit der EG soll die einschlägige Vorschrift schrittweise wie folgt in Kraft treten:

a) Inhabern von Patenten, die nach dem 1. Januar 1986 (dem Zeitpunkt des Beitritts Spaniens zur EG) angemeldet wurden, kommt die Umkehr der Beweislast von diesem Zeitpunkt an zugute.

force by Decree progressively and taking into account Spain's technological and industrial development priorities and the capacity of the Registry.

3. Proprietor's rights, judicial action and legal remedy

Patent protection is being increased as regards both the scope of the rights conferred (which are similar to those provided in the Luxembourg Community Convention) and the action available to the patent proprietor in respect of infringement.

As regards the scope of the rights, these are defined negatively, coming down to the right to forbid any third party to exploit the patented invention without the proprietor's consent. This prohibition relates not only to acts of direct exploitation but also to those of indirect exploitation.

As regards judicial action, provision is made principally for civil actions brought to obtain both compensation for damage and prejudice, and to enjoin the acts of infringement. In addition to judicial action provision is made for certain legal remedies before the action is brought, designed to assist the defence of proprietors' rights. Thus, it is possible to apply to a judge for proceedings to substantiate facts, based on "saisie-description", to secure judicial and expert evidence; this, however, will not come into effect until 7 October 1992.

Mention should also be made of preventive measures to ensure that a judgment is effective and to obtain interlocutory relief in respect of acts of infringement. The benefit of preventive measures is, however, restricted to proprietors who show that they are exploiting the patent.

4. Reversal of the burden of proof in process patents

Increased protection for patent proprietors is extended also to patents in respect of processes to obtain new products, especially by introducing the principle of reversed burden of proof.

Under the agreement with the EEC the relevant provision will come into effect gradually, subject to the following:

(a) Proprietors of patents applied for from 1 January 1986 (the date on which Spain acceded to the EEC) will benefit from reversed burden of proof from that date;

la brevetabilité lequel est par ailleurs prévu par la LB en tant que procédure spéciale dont l'entrée en vigueur pourra être décidée, au moyen d'un décret, de façon progressive et en fonction des priorités du développement technologique et industriel du pays ainsi que des possibilités du RPI.

3. Droits du titulaire, actions juridiques et moyens de procédure

La protection conférée par le brevet est renforcée tant au niveau du contenu des droits, qui est semblable à celui prévu par la Convention du Luxembourg sur le brevet communautaire, qu'au niveau des actions dont dispose le titulaire du brevet pour s'opposer aux actes de contrefaçon.

En ce qui concerne le contenu des droits, ceux-ci se définissent de façon négative, se réduisant au droit d'interdire à tout tiers l'exploitation de l'invention brevetée sans le consentement de son titulaire, interdiction qui ne concerne pas seulement les actes d'exploitation directe, mais aussi les actes d'exploitation indirecte.

Quant aux actions judiciaires, la loi prévoit principalement des actions civiles, tendant à obtenir non seulement l'indemnisation des dommages subis, mais aussi la cessation des actes de contrefaçon. Outre les actions, la loi prévoit certains moyens de procédure préalables à leur mise en œuvre en vue de faciliter la défense des droits du titulaire du brevet. Ainsi, il pourra demander au juge de procéder à des actes de procédure tendant à la constatation de faits, inspirés de la procédure de "saisie-description", permettant la constitution de preuves judiciaires et d'expertises, si bien que l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée au 7 octobre 1992.

Il faut noter également l'application de mesures conservatoires tendant à assurer l'efficacité de la décision et à obtenir la cessation immédiate des actes de contrefaçon. Le bénéfice des mesures conservatoires est cependant réservé exclusivement aux titulaires qui justifient de l'exploitation du brevet.

4. Le renversement de la charge de la preuve dans les brevets de procédé

Le renforcement de la protection du titulaire du brevet s'étend également aux brevets de procédé pour l'obtention de produits nouveaux, spécialement grâce à l'introduction du principe du renversement de la charge de la preuve.

En conformité avec les dispositions de l'accord avec la CEE, la disposition correspondante entrera en vigueur de façon échelonnée, selon les modalités suivantes:

a) Les titulaires de brevets ayant fait l'objet d'une demande déposée à partir du 1^{er} janvier 1986 (date d'adhésion de l'Espagne à la CEE) bénéficieront du renversement de la charge de la preuve à partir de cette date.

b) Inhaber von Patenten, die vor dem 1. Januar 1986 angemeldet wurden, genießen diesen Vorteil erst ab 7. Oktober 1992; gegenüber Beklagten, die vor dem 7. Oktober 1992 Patentverletzungen begangen haben, findet die Umkehr der Beweislast keine Anwendung.

(b) Proprietors of patents applied for before 1 January 1986 will only benefit from reversed burden of proof from 7 October 1992; they may not invoke this benefit against defendants who committed the infringement before that date.

b) Les titulaires de brevets ayant fait l'objet d'une demande déposée avant le 1^{er} janvier 1986 ne bénéficient du renversement de la charge de la preuve qu'à compter du 7 octobre 1992. Ils ne peuvent invoquer le bénéfice du renversement de la charge de la preuve à l'égard de défendeurs ayant réalisé les actes de contrefaçon avant le 7 octobre 1992.

c) Inhaber von Verfahrenspatenten können die Umkehr der Beweislast auf keinen Fall geltend machen, wenn der wegen Patentverletzung Beklagte ebenfalls Inhaber eines Verfahrenspatents zur Herstellung des gleichen Produkts ist und dieses Patent vor dem 1. Januar 1986 erteilt wurde.

(c) Proprietors of process patents may not benefit from reversed burden of proof when the infringing defendant also is proprietor of a process patent to manufacture the same product granted before 1 January 1986.

c) En aucun cas le titulaire d'un brevet de procédé ne peut bénéficier du renversement de la charge de la preuve si le défendeur dans l'action en contrefaçon est, lui aussi, propriétaire d'un brevet de procédé pour la fabrication du même produit délivré avant le 1^{er} janvier 1986.

5. Arbeitnehmererfindungen

Die für diese Erfindungen geltenden Rechtsvorschriften, die bisher in verschiedenen Bestimmungen des Gesetzes über Arbeitsverträge enthalten waren, sind nunmehr in das Patentgesetz aufgenommen worden.

5. Employee inventions

The PL introduces provisions relating to employee inventions; in the past these were part of the Labour Contract Law.

5. Inventions de salariés

La réglementation applicable à ces inventions, qui jusque-là résultait de certaines dispositions de la loi sur les contrats de travail, est désormais incorporée dans la LB.

Arbeitnehmererfindungen werden in drei Kategorien eingeteilt:

Provision is made for three classes of employee inventions:

On distingue trois sortes d'inventions de salariés:

a) Erfindungen, die vom Arbeitnehmer während der Dauer seines Vertrags oder seines Arbeits- oder Dienstverhältnisses mit dem Betrieb gemacht worden sind und Ergebnis einer Forschungstätigkeit sind, die ausdrücklich oder stillschweigend Gegenstand seines Vertrags ist, gehören dem Arbeitgeber.

(a) those made by an employee during the term of his contract, work or service with a company, and which are the result of research that is explicitly or implicitly the object of his contract: these inventions belong to the employer;

a) Celles qui sont réalisées par le salarié pendant la durée de son contrat ou de sa relation de travail ou de prestation de services avec l'entreprise et qui sont le fruit d'une activité de recherche explicitement ou implicitement constitutive de l'objet du contrat: ces inventions appartiennent à l'employeur.

b) Bei Erfindungen, die der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit im Betrieb gemacht hat und bei deren Verwirklichung die im Betrieb erworbenen Kenntnisse oder die Verwendung von Mitteln, die der Betrieb zur Verfügung gestellt hat, eine maßgebliche Rolle gespielt haben, kann der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch nehmen oder sich ein Benutzungsrecht vorbehalten.

(b) inventions made by an employee related to his professional activity and predominantly influenced by knowledge gained within the company or using means provided by the latter: the employer will have the right to claim ownership of these inventions or to reserve a right to their use.

b) Les inventions réalisées par le salarié en relation avec son activité professionnelle dans l'entreprise et pour lesquelles les connaissances acquises dans l'entreprise ou l'utilisation de moyens fournis par cette dernière ont joué un rôle prépondérant: l'employeur a le droit de s'approprier ces inventions ou de se réserver un droit d'utilisation sur celle-ci.

c) Alle anderen Erfindungen gehören dem Arbeitnehmer, der die Erfindung gemacht hat.

(c) lastly, other inventions: these will belong to the employee who is their author.

c) Enfin, les autres inventions: elles sont la propriété du salarié qui en est l'auteur.

Die Bestimmungen über Arbeitnehmererfindungen sind in Titel IV PatG zusammengefaßt; sie finden ebenfalls Anwendung auf die Beamten, Angestellten und Arbeiter, die beim Staat, bei den Autonomen Gemeinschaften, Provinzen, Gemeinden und anderen öffentlichen Körperschaften beschäftigt sind.

All the provisions relating to employee inventions are to be found in Title IV PL and will apply also to civil servants, employees and workers of the State, Autonomous Communities, provinces, municipalities and other public bodies.

Toutes les dispositions concernant les inventions de salariés sont contenues dans le titre IV LB et sont également applicables aux fonctionnaires, employés et travailleurs de l'Etat, des communautés autonomes, des provinces, des communes et autres personnes publiques.

Die an Universitäten gemachten Erfindungen unterliegen besonderen Rechtsvorschriften.

Lastly, specific provisions govern inventions made within universities.

Enfin, les inventions réalisées au sein des universités sont soumises à un régime particulier.

SCHEMA

EPÜ	Nationales Recht	A. Anwendbares spanisches Recht
Art. 75	Kgl.VO 2424 - Art. 2 u. 3	B. Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens
Art. 67(3)	- Art. 5	I. Einreichung der europäischen Patentanmeldung
Art. 65	- Art. 7 bis 9	II. Übersetzung der europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift
Art. 70(3) und (4)	- Art. 6 und 9	a) Europäische Patentanmeldung
Art. 67	- Art. 11 und 12	b) Europäische Patentschrift
Art. 139(3)	- Art. 13	c) Ergänzende Vorschriften
Art. 135(1) a)	- Art. 14 und 15	III. Verbindliche Fassung, wenn die Ansprüche der Patentanmeldung oder das Patent in der Übersetzung einen geringeren Schutz gewähren als in der Fassung der Verfahrenssprache
Art. 136	- Art. 16	IV. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung
Art. 133 und 134	PatG - Art. 155 ff.	V. Verbot des Doppelschutzes
Art. 141	Kgl.VO 2424 - Art. 6 und 8, Abs. 3	VI. Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung
Art. 167 (2)	- Art. 10	a) Umwandlungsfälle
	- Art. 17	b) Besondere Bestimmungen für das Umwandlungsverfahren
	- Art. 18	VII. Vertretung des Anmelders bei Rechtshandlungen vor dem RPI in Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten
	- Übergangsvorschrift	VIII. Verschiedenes
	Ges. 20/1987	a) Patentregister
	PatG	b) Jahresgebühren
	Kgl.VO 2245	c) Zusätzliche vom RPI durchgeführte Recherden
Art. 52 ff.	PatG - Art. 4 bis 9	d) Patente für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel als solche
	- Art. 30 ff.	e) Gebühren
	- Art. 49 ff. und 129 ff.	C. Änderung des nationalen Patentrechts im Zusammenhang mit dem Beitritt zum EPÜ
	- Art. 61 (2) und (3)	1. Patentierbarkeit
	- Art. 15 bis 20	2. Erteilungsverfahren
		3. Rechte des Patentinhabers, Klagen vor Gericht sowie verfahrensrechtliche Maßnahmen
		4. Umkehr der Beweislast bei Verfahrenspatenten
		5. Arbeitnehmererfindungen

SUMMARY TABLE

EPC	National Law	A. Applicable Spanish Legislation
Art. 75	RD 2424 - Art. 2 and 3	B. Application of the European Patent Convention
Art. 67(3)	- Art. 5	I. Filing the European patent application
Art. 65	- Art. 7 to 9	II. Translation of a European patent application and of the specification of a European patent
Art. 70(3) and (4)	- Art. 6 and 9	(a) European patent application
Art. 67	- Art. 11 and 12	(b) Specification of the European patent
Art. 139(3)	- Art. 13	(c) Additional provisions
Art. 135(1)(a) and (b)	- Art. 14 and 15	III. Authentic text where the protection conferred by the claims of the patent application or patent is narrower in the translation than in the language of the proceedings
Art. 136	- Art. 16	IV. Rights conferred by a European patent application after publication
Art 133 and 134	PL - Art. 155 et seq.	V. Prohibition of simultaneous protection
Art. 141	RD 2424 - Art. 6 and 8, 3rd para	VI. Conversion into a national patent application
Art. 167(2)	- Art. 10	(a) Instances of conversion
	- Art. 17	(b) Special provisions governing the conversion procedure
	- Art. 18	VII. Representation of the applicant in procedural steps taken before the Registry with regard to European patent applications or patents
	- Transitional clause	VIII. Other matters
	Law 20/1987	(a) Patent Register
	PL	(b) Renewal fees
	RD 2245	(c) Supplementary search carried out by the Registry
Art. 52 et seq.	PL - Art. 4 to 9	(d) Patents in respect of chemical and pharmaceutical products as such
	- Art. 30 et seq.	(e) Fees
	- Art. 49 et seq. and 129 et seq.	C. Amendment of national patent law in connection with accession to the EPC
	- Art. 61(2) and (3)	1. Patentability
	- Art. 15 to 20	2. Grant procedure
		3. Proprietor's rights, judicial action and legal remedy
		4. Reversal of the burden of proof in process patents
		5. Employee inventions

SOMMAIRE

CBE	Droit national	A. Législation espagnole applicable
Art. 75	Décr. 2424 - Art. 2 et 3	B. Application de la Convention sur le brevet européen
Art. 67(3) Art. 65	- Art. 5 - Art. 7 à 9 - Art. 6 et 9	I. Dépôt de la demande de brevet européen
Art. 70(3) et (4)	- Art. 11 et 12	II. Traduction de la demande de brevet européen et du fascicule du brevet européen a) Demande de brevet européen b) Fascicule de brevet européen c) Dispositions complémentaires
Art. 67	- Art. 5	III. Texte faisant foi lorsque les revendications de la demande de brevet ou le brevet confèrent une protection moins étendue dans le texte de la traduction que dans celui de la langue de la procédure
Art. 139(3) Art. 135(1) a) et b) Art. 136	- Art. 16 - Art. 13 - Art. 14 et 15	IV. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Art. 133 et 134	LB - Art. 155 ss	V. Interdiction des protections cumulées
Art. 141	Décr. 2424 - Art. 6 et 8, al. 3 - Art. 10 - Art. 17 - Art. 18	VI. Transformation en demande de brevet national a) Cas de transformation b) Dispositions particulières relatives à la procédure de transformation
Art. 167 (2)	- disposition transitoire	VII. Représentation du déposant pour les actes effectués devant le RPI concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens
Art. 52 ss	Loi 20/1987 LB Décr. 2245 LB - Art. 4 à 9 - Art. 30 ss - Art. 49 ss et 129 ss - Art. 61(2) et (3) - Art. 15 à 20	VIII. Autres questions a) Registre des brevets b) Taxes annuelles c) Recherches complémentaires effectuées par le RPI d) Brevets portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels e) Taxes
		C. Modification de la législation nationale en matière de brevets en relation avec l'adhésion à la Convention sur le brevet européen
		1. Brevetabilité 2. Procédure et délivrance 3. Droits du titulaire, actions juridiques et moyens de procédure 4. Renversement de la charge de la preuve dans les brevets de procédé 5. Inventions de salariés

Italien: Gesetzgebung**I. Verordnung (Decreto legge) Nr. 3 vom 13. Januar 1988**

Am 1. Januar 1988 ist die Verordnung (Decreto legge) Nr. 3 vom 13. Januar 1988¹⁾ in Kraft getreten.

Mit dieser Verordnung sind die Gebühren in Patentsachen im Durchschnitt um 20 % erhöht worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Italien werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1988** folgende Gebührensätze gelten:

1.1 Jahresgebühren:

	ITL
3. Jahr	32 000
4. Jahr	41 000
5. Jahr	50 000
6. Jahr	75 000
7. Jahr	98 000
8. Jahr	147 000
9. Jahr	192 000
10. Jahr	240 000
11. Jahr	335 000
12. Jahr	430 000
13. Jahr	524 000
14. Jahr	618 000
15. Jahr	716 000
16. Jahr	716 000
17. Jahr	716 000
18. Jahr	716 000
19. Jahr	716 000
20. Jahr	716 000
Zuschlagsgebühr	50 000

1.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr	26 000 ITL
Jahresgebühren für das 1. - 3. Patentjahr	68 000 ITL

Veröffentlichungsgebühr je nach Umfang 36 000 - 716 000 ITL

+ 24 000 ITL pro Zeichnungsblatt

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (5. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen VI Spalten 1 und 3 und VII Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

Italy: Legislation**I. Order In Council (Decreto legge) No. 3 of 13 January 1988**

On 1 January 1988 the Order in Council (Decreto legge) No. 3 of 13 January 1988¹⁾ entered into force.

As a result of this Order, fees for patents have been increased by an average of 20%.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Italy are advised that from **1 January 1988** the following rates apply:

1.1 Renewal fees:

	ITL
3rd year	32 000
4th year	41 000
5th year	50 000
6th year	75 000
7th year	98 000
8th year	147 000
9th year	192 000
10th year	240 000
11th year	335 000
12th year	430 000
13th year	524 000
14th year	618 000
15th year	716 000
16th year	716 000
17th year	716 000
18th year	716 000
19th year	716 000
20th year	716 000
Surcharge	50 000

1.2 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee	ITL 26 000
Renewal fees for the 1st to 3rd years	ITL 68 000

Publication fee
ITL 36 000 to
ITL 716 000 according to size

+ ITL 24 000 per page of drawings

II. Updating of to the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (5th edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables VI, columns 1 and 3, and VII, column 2.

Italie: Législation**I. Décret (Decreto legge) n° 3 du 13 janvier 1988**

Le décret (Decreto legge) n° 3 du 13 janvier 1988¹⁾ est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1988.

En application de ce décret, les montants des taxes relatives aux brevets sont relevés de vingt pour cent en moyenne.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Italie sont informés qu'à compter du **1^{er} janvier 1988**, les montants suivants sont applicables:

1.1 Taxes annuelles:

	ITL
3 ^e année	32 000
4 ^e année	41 000
5 ^e année	50 000
6 ^e année	75 000
7 ^e année	98 000
8 ^e année	147 000
9 ^e année	192 000
10 ^e année	240 000
11 ^e année	335 000
12 ^e année	430 000
13 ^e année	524 000
14 ^e année	618 000
15 ^e année	716 000
16 ^e année	716 000
17 ^e année	716 000
18 ^e année	716 000
19 ^e année	716 000
20 ^e année	716 000
Surtaxe	50 000

1.2 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt:	26 000 ITL
Taxes annuelles pour les trois premières années/brevet	68 000 ITL

Taxe de publication:
36 000 à 716 000 ITL
suivant la longueur du texte

+ 24 000 ITL par page des dessins

II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (5^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: VI, colonnes 1 et 3; VII, colonne 2.

¹⁾ Gazzetta Ufficiale Nr. 9 vom 13.1.1988.

¹⁾ Gazzetta Ufficiale No. 9 of 13.1.1988.

¹⁾ Gazzetta Ufficiale n°9 du 13 janvier 1988.