

## 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 worden ist.

Ein Beitrag über die neue Patentgesetzgebung in **Monaco** ist nachstehend (S. 124 ff.) abgedruckt.

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

Vertragsstaat	Amtsblatt
Belgien	1980, 114 - 1981, 153 - 1987, 134 und 428
Deutschland	1979, 51 - 1980, 146 - 1981, 44 - 1987, 175 - 1990, 498 - 1991, 114 - 1992, 97, 329 und 380
Dänemark	1990, 370 - 1991, 123 - 1992, 546 - 1993, 473
Frankreich	1979, 253 - 1982, 24 - 1987, 341
Griechenland	1989, 95 - 1992, 301
Irland	1993, 192
Italien	1979, 417 - 1985, 186
Liechtenstein	1980, 36
Luxemburg	1979, 325
Monaco	1994, 124
Niederlande	1979, 370 - 1988, 197
Österreich	1979, 453 - 1985, 116 - 1987, 133 und 426
Portugal	1992, 806
Schweden	1979, 145 - 1989, 356
Schweiz	1979, 9
Spanien	1988, 106 - 1992, 301
Vereinigtes Königreich	1979, 97 - 1987, 263 und 342 - 1991, 199

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING 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 on the new patent legislation in Monaco is published below (p. 124 *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):

Contracting State	Official Journal
Austria	1979, 453 - 1985, 116 - 1987, 133 and 426
Belgium	1980, 114 - 1981, 153 - 1987, 134 and 428
Denmark	1990, 370 - 1991, 123 - 1992, 546 - 1993, 473
France	1979, 253 - 1982, 24 - 1987, 341
Germany	1979, 51 - 1980, 146 - 1981, 44 - 1987, 175 - 1990, 498 - 1991, 114 - 1992, 97, 329 and 380
Greece	1989, 95 - 1992, 301
Ireland	1993, 192
Italy	1979, 417 - 1985, 186
Liechtenstein	1980, 36
Luxembourg	1979, 325
Monaco	1994, 124
Netherlands	1979, 370 - 1988, 197
Portugal	1992, 806
Spain	1988, 106 - 1992, 301
Sweden	1979, 145 - 1989, 356
Switzerland	1979, 9
United Kingdom	1979, 97 - 1987, 263 and 342 - 1991, 199

## 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.

Un article relatif à la nouvelle législation en matière de brevets à Monaco est reproduit ci-après (pp. 124 ss.).

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

Etat contractant	Journal officiel
Allemagne	1979, 51 - 1980, 146 - 1981, 44 - 1987, 175 - 1990, 498 - 1991, 114 - 1992, 97, 329 et 380
Autriche	1979, 453 - 1985, 116 - 1987, 133 et 426
Belgique	1980, 114 - 1981, 153 - 1987, 134 et 428
Danemark	1990, 370 - 1991, 123 - 1992, 546 - 1993, 473
Espagne	1988, 106 - 1992, 301
France	1979, 253 - 1982, 24 - 1987, 341
Grèce	1989, 95 - 1992, 301
Irlande	1993, 192
Italie	1979, 417 - 1985, 186
Liechtenstein	1980, 36
Luxembourg	1979, 325
Monaco	1994, 124
Pays-Bas	1979, 370 - 1988, 197
Portugal	1992, 806
Royaume-Uni	1979, 97 - 1987, 263 et 342 - 1991, 199
Suède	1979, 145 - 1989, 356
Suisse	1979, 9

**Vereinigtes Königreich****Zustellanschrift - europäische Patente (UK)**

Die Regel 30 der Patentausführungsbestimmungen 1990 in der mit Wirkung vom 1. November 1993 geänderten Fassung gestattet dem Inhaber eines europäischen Patents (UK), dem *Comptroller* eine Zustellanschrift außerhalb des Vereinigten Königreichs mitzuteilen, sofern keine Verfahren vor dem Patentamt des Vereinigten Königreichs anhängig sind. Die geänderte Regel sieht außerdem vor: Wird dem *Comptroller* keine Zustellanschrift des Inhabers eines europäischen Patents (UK) mitgeteilt, so gilt dessen Anschrift im Register als Zustellanschrift, auch wenn sie außerhalb des Vereinigten Königreichs liegt.

Daher wird das Patentamt des Vereinigten Königreichs die Inhaber neu erteilter europäischer Patente (UK) nicht mehr auf fehlende Zustellanschriften aufmerksam machen, gegebenenfalls aber darauf, daß eine englische Übersetzung des in deutscher oder französischer Sprache veröffentlichten europäischen Patents (UK) einzureichen ist.

**Monaco****Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht**

Das Fürstentum Monaco ist am 1. Dezember 1991 dem EPÜ beigetreten.

**A. NATIONALE RECHTSGRUNDLAGEN**

1. Gesetz Nr. 606 über Erfindungspatente vom 20. Juni 1955, geändert durch das Gesetz Nr. 625 vom 5. November 1956

2. Fürstliche Verordnung Nr. 1476 vom 30. Januar 1957

3. Fürstliche Verordnung Nr. 10 957 vom 27. Juli 1993 zur Festlegung der Höhe der Gebühren, die bei Erfüllung der in den Rechtstexten über den gewerblichen Rechtsschutz vorgesehenen Formerfordernisse zu entrichten sind

4. Fürstliche Verordnung Nr. 10 427 über das europäische Patent vom 9. Januar 1992

**United Kingdom****Address for service - European patents (UK)**

Rule 30 of the Patents Rules 1990, as amended with effect from 1 November 1993, permits the proprietor of a European patent (UK) to notify the *Comptroller* of an address for service outside the UK, providing there are no proceedings before the UK Patent Office. The amended rule also provides that where the *Comptroller* is not notified of an address for service for the proprietor of a European patent (UK), the proprietor's address on the register will be considered as his address for service, even if this address is outside the United Kingdom.

Consequently, the UK Patent Office will no longer issue a reminder to the proprietor of a newly granted European patent (UK) that an address for service is outstanding but will, where appropriate, issue a reminder concerning the requirement to file an English translation of any European patent (UK) published in French or German.

**Monaco****Impact of the European Patent Convention on national law**

On 1 December 1991, the Principality of Monaco became a party to the EPC.

**A. NATIONAL LEGAL BASES**

1. Law No. 606 of 20 June 1955 on Patents of Invention, as amended by Law No. 625 of 5 November 1956

2. Sovereign Ordinance No. 1 476 of 30 January 1957

3. Sovereign Ordinance No. 10 957 of 27 July 1993 setting the fees payable for the formalities required under the legislation governing the protection of industrial property

4. Sovereign Ordinance No. 10 427 of 9 January 1992 concerning European patents

**Royaume-Uni****Domicile élu - Brevets européens (UK)**

La règle 30 des *Patents Rules* 1990 telle que modifiée avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 1993 permet au titulaire d'un brevet européen (UK) de communiquer au *Comptroller* un domicile élu situé hors du Royaume-Uni, à la condition qu'il n'y ait pas de procédure devant l'Office des brevets du Royaume-Uni. La règle 30 telle que modifiée prévoit également que, lorsque le titulaire d'un brevet européen (UK) n'a pas communiqué au *comptroller* de domicile élu, l'adresse du titulaire figurant dans le registre est considérée comme son domicile élu, même si cette adresse est située hors du Royaume-Uni.

En conséquence, l'Office des brevets du Royaume-Uni n'adressera plus de lettre de rappel au titulaire d'un brevet européen (UK) récemment délivré pour lui signaler qu'il n'a pas élu de domicile, mais lui rappellera, le cas échéant, l'obligation de produire une traduction anglaise de tout brevet européen (UK) publié en français ou en allemand.

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

La Principauté de Monaco est partie à la CBE depuis le 1<sup>er</sup> décembre 1991.

**A. BASES JURIDIQUES NATIONALES**

1. Loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956

2. Ordonnance Souveraine n° 1476 du 30 janvier 1957

3. Ordonnance Souveraine n° 10 957 du 27 juillet 1993 fixant le montant des droits applicables à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par les textes organisant la protection de la propriété industrielle

4. Ordonnance Souveraine n° 10 427 du 9 janvier 1992 concernant le brevet européen

5. Ministerialerlaß Nr. 93-553 vom 21. Oktober 1993 über die für die Erteilung europäischer Patente geltenden Bestimmungen

### B. DURCHFÜHRUNG DES EPÜ IN MONACO

Nachstehend sind die wichtigsten Bestimmungen über die Anwendung des EPÜ in Monaco zusammengefaßt. Die Übersicht ist nach demselben Schema aufgebaut wie die vom EPA herausgegebene Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ". Die Ausgabe 1993 enthält bereits die monegassischen Rechtsvorschriften über die Anwendung des EPÜ.

Nach monegassischem Recht braucht für die Vornahme von Handlungen zu europäischen Patentanmeldungen und Patenten kein nationaler Vertreter bestellt zu werden. Es empfiehlt sich jedoch dringend, dem Amt für gewerblichen Rechtsschutz (SPI = Service de la Propriété Industrielle) für den Schriftverkehr eine Zustellanschrift in einem EPÜ-Vertragsstaat anzugeben. Jeder in einem Vertragsstaat niedergelassene Vertreter kann vor dem SPI auftreten, allerdings nur in französischer Sprache.

### I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen (Art. 75 EPÜ - Art. 1 der Verordnung Nr. 10 427; Art. 1 des Ministerialerlasses Nr. 93-553)

Europäische Patentanmeldungen können beim EPA oder unter der nachstehenden Anschrift beim SPI eingereicht werden:

Service de la Propriété Industrielle  
BP 665  
2a, Avenue du Prince Héritaire  
Albert  
MC - 98014 Monaco Cedex  
Telefax-Nummer für die Einreichung von Patentanmeldungen:  
(33) 92057520.

Das monegassische Recht enthält keine Bestimmung, wonach Anmeldungen, die möglicherweise ein monegassisches Staatsgeheimnis beinhalten, beim SPI einzureichen sind.

Beim SPI eingereichte europäische Patentanmeldungen können in allen in Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen abgefaßt sein. Sie

5. Ministerial Decree No. 93-553 of 21 October 1993 concerning arrangements for the grant of European patents

### B. APPLICATION OF THE EPC IN MONACO

The main provisions relating to application of the EPC in Monaco are summarised below. The information is structured in the same way as in the EPO brochure "National law relating to the EPC". The 1993 edition of the brochure already gives details of Monegasque legislation implementing the EPC.

Appointment of a national representative to act in respect of European applications and patents is not required under Monegasque law. However, applicants are strongly advised to give the Industrial Property Department (IPD) an address for correspondence in one of the EPC Contracting States. Any professional representative from a Contracting State may act before the IPD, but only in French.

### I. Filing of European patent applications (Article 75 EPC - Article 1 of Ordinance No. 10 427; Article 1 of Ministerial Decree No. 93-553)

European patent applications may be filed either with the EPO or with the IPD<sup>1</sup> at the following address:

Service de la Propriété Industrielle  
BP 665  
2a, avenue du Prince Héritaire  
Albert  
MC - 98014 Monaco Cedex  
Fax number for filing applications:  
(33)92057520

Monegasque legislation does not require applications which might contain Monegasque state secrets to be filed with the IPD.

European patent applications may be filed with the IPD in any of the languages referred to in Article 14(1) and (2) EPC. They may be filed in

5. Arrêté ministériel n° 93-553 du 21 octobre 1993 concernant les modalités de délivrance du brevet européen

### B. APPLICATION DE LA CBE A MONACO

On trouvera ci-après un résumé des dispositions importantes relatives à l'application de la CBE à Monaco. L'ordre suivi pour présenter ces informations correspond au plan adopté dans la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE". L'édition de 1993 contient d'ores et déjà les indications relatives au droit monégasque d'application de la CBE.

Le droit monégasque n'exige pas la nomination d'un mandataire national pour l'accomplissement des actes concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens. Toutefois, il est fortement recommandé de communiquer au Service de la Propriété Industrielle ("SPI") une adresse pour la correspondance dans l'un des Etats contractants de la CBE. Tout mandataire d'un Etat contractant peut agir devant le SPI, mais uniquement en langue française.

### I. Dépôt de demandes de brevet européen (article 75 CBE - article 1<sup>er</sup> de l'Ordonnance n° 10 427 ; article 1<sup>er</sup> de l'Arrêté ministériel n° 93-553)

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées soit auprès de l'OEB, soit auprès du SPI, dont l'adresse est la suivante :

Service de la Propriété Industrielle  
BP 665  
2a, avenue du Prince Héritaire  
Albert  
MC - 98014 Monaco Cédex  
Le numéro de télécopie pour les dépôts de brevets est le  
(33)92057520

La législation monégasque ne contient pas de dispositions relatives à une obligation de déposer les demandes qui pourraient contenir un secret d'Etat monégasque auprès du SPI.

Les demandes de brevet européen déposées auprès du SPI peuvent être rédigées dans toutes les langues visées à l'article 14(1) et (2) CBE.

<sup>1</sup> Europäische Teilanmeldungen sind stets unmittelbar beim EPA einzureichen (Art. 76 (1) EPÜ).

<sup>1</sup> Divisional European patent applications must always be filed direct with the EPO (Article 76(1) EPC).

<sup>1</sup> Les demandes divisionnaires de brevet européen doivent toujours être déposées directement auprès de l'OEB (art. 76(1) CBE).

können unmittelbar, auf dem Postweg oder per Telefax eingereicht werden.

**II. A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung (Art. 67 EPÜ - Art. 2 (1) der Verordnung Nr. 10 427; Art. 49 des Gesetzes Nr. 606)**

Vorbehaltlich der Bestimmungen unter B hat eine europäische Patentanmeldung, in der Monaco benannt ist, vom Tag ihrer Veröffentlichung durch das EPA an die in der Mitteilung nach Artikel 49 des Gesetzes Nr. 606 vorgesehene Wirkung. Wer von diesem Tag an den Gegenstand der Anmeldung ohne Zustimmung des Anmelders verwertet, kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

**B. Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche (Art. 67 (3) EPÜ - Art. 2 (2) und 3 der Verordnung Nr. 10 427)**

Ist die europäische Patentanmeldung nicht in französischer Sprache veröffentlicht worden, so genießt der Anmelder den obengenannten Schutz erst von dem Tag an, an dem dem vermeintlichen Verletzer eine Übersetzung der Patentansprüche in die französische Sprache übermittelt worden ist. Artikel 3 der Verordnung Nr. 10 427 enthält ähnliche Bestimmungen wie Artikel 70 (3) und (4) EPÜ.

**III. Einreichung einer Übersetzung der Patentschrift (Art. 65 EPÜ)**

Nach monegassischem Recht braucht die europäische Patentschrift nicht in die französische Sprache übersetzt zu werden, wenn sie in Deutsch oder Englisch abgefaßt ist. Der Inhaber eines europäischen Patents, in dem Monaco benannt ist, genießt daher dort vom Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung durch das EPA an einen endgültigen Schutz unabhängig von der Sprache, in der das europäische Patent abgefaßt ist.

**IV. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente (Art. 141 EPÜ - Art. 5 der Verordnung Nr. 10 427; Art. 4 des Gesetzes Nr. 606; Art. 4 des Ministerialerlasses Nr. 93-553; Verordnung Nr. 10 957)**

Die Jahresgebühren sind an das SPI für die Jahre zu entrichten, die auf das Jahr folgen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist.

person, by post, or by facsimile.

**I. A. Rights conferred by a European patent application after publication (Articles 67 EPC - Article 2(1) of Ordinance No. 10 427; Article 49 of Law No. 606)**

Subject to the provisions under B below, a European patent application designating Monaco produces, as from the date of its publication by the EPO, the effects of the notification referred to in Article 49 of Law No. 606. Any person who thereafter makes unauthorised use of the application can be prosecuted under civil and criminal law.

**B. Filing a translation of the claims (Article 67(3) EPC - Articles 2(2) and 3 of Ordinance No. 10 427)**

If the European patent application was not published in French, the applicant does not enjoy the above protection until a French translation of the claims is notified to the alleged infringer. Article 3 of Ordinance No. 10 427 contains provisions corresponding to those of Article 70(3) and (4) EPC.

**III. Filing a translation of the patent specification (Article 65 EPC)**

Monegasque law does not require the filing of a French translation where the European patent specification is drawn up in German or English. Irrespective of the language in which the patent is drawn up, the proprietor of a European patent designating Monaco thus enjoys definitive protection there as from the date of publication of the mention of grant by the EPO.

**IV. Payment of renewal fees for European patents (Article 141 EPC - Article 5 of Ordinance No. 10 427; Article 4 of Law No. 606; Article 4 of Ministerial Decree No. 93-553; Ordinance No. 10 957)**

Renewal fees are payable to the IPD for the years following that in which the grant of the European patent is mentioned in the European Patent Bulletin.

Elles peuvent être déposées soit directement, soit par la voie postale, soit par télécopie.

**II. A. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (article 67 CBE - article 2(1) de l'Ordonnance n° 10 427 ; article 49 de la Loi n° 606)**

Sous réserve des dispositions sous B., une demande de brevet européen désignant Monaco produit, à compter de sa date de publication par l'OEB, les effets de la notification prévue à l'article 49 de la Loi n° 606. Toute personne se livrant alors sans autorisation à une exploitation de l'objet de la demande peut se voir poursuivie sur le plan civil et pénal.

**B. Production d'une traduction des revendications (article 67(3) CBE - articles 2(2) et 3 de l'Ordonnance n° 10 427)**

Si la demande européenne n'a pas été publiée en français, le demandeur ne jouit de la protection susvisée qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été notifiée au contrefacteur présumé. L'article 3 de l'Ordonnance n° 10 427 contient des dispositions qui correspondent à celles prévues à l'article 70(3) et (4) CBE.

**III. Production d'une traduction du fascicule de brevet (article 65 CBE)**

Le droit monégasque n'exige pas une traduction en français du fascicule du brevet européen lorsque ce dernier a été rédigé en allemand ou en anglais. Le titulaire d'un brevet européen désignant Monaco y bénéficie donc de la protection définitive à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance par l'OEB, quelle que soit la langue dans laquelle le brevet européen est rédigé.

**IV. Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens (article 141 CBE - article 5 de l'Ordonnance n° 10 427 ; article 4 de la Loi 606 ; article 4 de l'Arrêté ministériel n° 93-553 ; Ordonnance n° 10 957)**

Les taxes annuelles sont à payer au SPI pour les années suivant celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets.

Die Jahresgebühren werden am letzten Tag des Monats fällig, in den der Anmeldetag fällt. Die erste Jahresgebühr wird erst 2 Monate nach Erteilung des Patents fällig (vgl. Art. 141 (2) EPU). Die Jahresgebühren können frühestens ein Jahr vor dem Fälligkeitstag wirksam entrichtet werden. Wird eine Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag entrichtet, so macht das SPI den Patentinhaber darauf aufmerksam und weist ihn darauf hin, daß die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden kann, sofern eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 20 % der Jahresgebühr entrichtet wird. Bei Unterbleiben dieses Hinweises kann das SPI nicht haftbar gemacht werden. Es ist darauf hinzuweisen, daß das monegassische Recht keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kennt.

Für die Entrichtung der Jahresgebühren und für die Zustellung von Zahlungsaufforderungen braucht kein nationaler Vertreter bestellt zu werden.

Das Patent erlischt bei Nichtzahlung der Jahresgebühren mit Wirkung vom Fälligkeitstag der nicht entrichteten Gebühr.

Derzeit gelten folgende Jahresgebührensätze:

Für das	FRF	Year	FRF	année	FRF
3. Jahr	150	3rd	150	3 <sup>e</sup> année	150
4. Jahr	170	4th	170	4 <sup>e</sup> année	170
5. Jahr	295	5th	295	5 <sup>e</sup> année	295
6. Jahr	410	6th	410	6 <sup>e</sup> année	410
7. Jahr	470	7th	470	7 <sup>e</sup> année	470
8. Jahr	550	8th	550	8 <sup>e</sup> année	550
9. Jahr	620	9th	620	9 <sup>e</sup> année	620
10. Jahr	700	10th	700	10 <sup>e</sup> année	700
11. Jahr	900	11th	900	11 <sup>e</sup> année	900
12. Jahr	1 010	12th	1 010	12 <sup>e</sup> année	1 010
13. Jahr	1 100	13th	1 100	13 <sup>e</sup> année	1 100
14. Jahr	1 300	14th	1 300	14 <sup>e</sup> année	1 300
15. Jahr	1 400	15th	1 400	15 <sup>e</sup> année	1 400
16. Jahr	1 500	16th	1 500	16 <sup>e</sup> année	1 500
17. Jahr	1 500	17th	1 500	17 <sup>e</sup> année	1 500
18. Jahr	1 500	18th	1 500	18 <sup>e</sup> année	1 500
19. Jahr	1 500	19th	1 500	19 <sup>e</sup> année	1 500
20. Jahr	1 500	20th	1 500	20 <sup>e</sup> année	1 500

Renewal fees fall due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing. The first renewal fee is not payable until two months after the date of grant of the patent (cf. Article 141(2) EPC).

Renewal fees cannot be validly paid more than one year before they fall due. If a renewal fee is not paid by the due date, the IPD sends the patentee a reminder that the fee may still be validly paid within six months as from the due date, subject to a surcharge equal to 20% of the renewal fee. The IPD cannot be held responsible if no reminder is received. N.B.: There are no arrangements for re-establishment of rights under Monegasque law.

It is not necessary to appoint a national representative to pay renewal fees and receive notifications of reminders.

The lapse of a patent as a result of non-payment of renewal fees takes effect on the date on which the unpaid renewal fee fell due.

Renewal fee rates are currently as follows:

Les taxes annuelles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt. La première taxe annuelle n'est à acquitter que deux mois après la date de délivrance du brevet (cf. Article 141(2) CBE). Les taxes annuelles ne peuvent être valablement acquittées plus d'une année avant leur échéance. Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à son échéance, le SPI adresse un avertissement au titulaire du brevet, lui indiquant que la taxe annuelle peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'échéance, moyennant le paiement d'une surtaxe égale à 20% de la taxe annuelle. L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité du SPI. Il est important de constater qu'il n'existe pas de mécanisme de restauration des droits dans le système juridique monégasque.

Il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire national pour le paiement des taxes annuelles et pour les notifications de rappel de paiement.

L'extinction du brevet par suite du non-paiement des taxes annuelles prend effet à la date de l'échéance de l'annuité non acquittée.

Les montants des taxes annuelles sont actuellement les suivants :

**V. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen (Art. 135 bis 137 EPÜ - Art. 6 der Verordnung Nr. 10 427; Art. 3 des Ministerialerlasses Nr. 93-553)**

Nach monegassischem Recht ist bei Eintritt der Rücknahmefiktion nach Artikel 77 (5) EPÜ eine Umwandlung möglich.

Bei einer Umwandlung (vgl. Art. 135 (2) und 136 (2) EPÜ) muß der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung durch das SPI eine Anmeldegebühr (230 FRF) und bei Inanspruchnahme von Mehrfachprioritäten eine Prioritätsgebühr (90 FRF für die zweite und jede weitere Priorität) entrichten sowie gegebenenfalls eine Übersetzung der Anmeldung in die französische Sprache einreichen. Erfüllt der Anmelder diese Bedingungen nicht fristgerecht, so teilt ihm das SPI schriftlich mit, daß er dies noch innerhalb eines Monats nach dieser Mitteilung unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 20% der fälligen Gebühren nachholen kann.

Die o. g. Handlungen können vom Anmelder oder seinem Vertreter beim EPA vorgenommen werden. Nach monegassischem Recht braucht für die Vornahme der späteren Verfahrenshandlungen kein nationaler Vertreter bestellt zu werden.

Für die aus der Umwandlung hervorgegangene Patentanmeldung werden nur für die auf das Jahr der Umwandlung folgenden Jahre Jahresgebühren fällig.

**VI. Zahlung von Gebühren (Art. 22 und 40 der Verordnung Nr. 1476)**

Zahlungen an das SPI sind in bar, mittels Bank- oder Postscheck oder durch Überweisung auf das nachstehende Konto zu entrichten:

Trésorerie Générale des Finances (TGF)  
(mit der Angabe:  
Rubrique 012104 DCIPI,  
Service de la Propriété Industrielle)

Crédit Foncier de Monaco  
11, Boulevard Albert 1er  
MC-98000 Monaco  
Konto Nr. 00 412 05 402 Y  
Clé rib 78  
Code banque 12739 - Code guichet 00070

**V. Conversion of European patent applications into national patent applications (Articles 135 to 137 EPC - Article 6 of Ordinance No. 10 427; Article 3 of Ministerial Decree No. 93-553)**

Monegasque law makes provision for conversion in the case of deemed withdrawal under Article 77(5) EPC.

In case of conversion (cf. Articles 135(2) and 136(2) EPC), the applicant must pay, within three months of notification by the IPD, a filing fee (FRF 230), plus a priority fee (FRF 90) for each priority claimed in excess of the first, and - where applicable - a French translation of the application. If he fails to comply, the IPD notifies him that he can still validly do so within a period of one month as from this notification, subject to payment of a surcharge of 20% of the amounts due.

The above-mentioned procedural acts may be performed by either the applicant or his professional representative before the EPO. Monegasque law does not require appointment of a national representative for subsequent procedural acts.

Renewal fees for a patent application following conversion are payable only in respect of the years following that in which conversion occurred.

**VI. Payment of fees (Articles 22 and 40 of Ordinance No. 1 476)**

Payments to the IPD must be made in cash or by bank transfer or bank or giro cheque to the account-holder:

Trésorerie Générale des Finances (TGF)  
(Reference: 012104 DCIPI,  
Service de la Propriété Industrielle)  
with the

Crédit Foncier de Monaco  
11, Boulevard Albert 1er  
MC-98000 Monaco  
Account No. 00 412 05 402 Y  
Clé rib 78  
code banque 12739 - code guichet 00070

**V. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de brevet national (articles 135 à 137 CBE - article 6 de l'Ordonnance n° 10427 ; article 3 de l'Arrêté ministériel n° 93-553)**

Le droit monégasque prévoit la possibilité de transformation lorsque la demande est réputée retirée en vertu de l'article 77(5) CBE.

En cas de transformation (cf. articles 135(2) et 136(2) CBE), le demandeur doit, dans un délai de 3 mois à compter d'une notification du SPI, acquitter un droit de dépôt (230 FRF) et un droit de priorité en cas de revendication de priorités multiples (90 FRF par priorité au-dessus de la première) et produire, le cas échéant, une traduction de la demande en français. Si, dans ce délai, le demandeur ne satisfait pas à ces conditions, le SPI notifie au demandeur qu'il peut encore remplir lesdites conditions dans un délai d'un mois à compter de la notification moyennant le paiement d'une surtaxe de 20% des taxes dues.

Les actes susmentionnés peuvent être accomplis par le demandeur ou par son mandataire près l'OEB. Le droit monégasque n'exige pas la nomination d'un mandataire national pour l'accomplissement des actes ultérieurs de procédure.

Les taxes annuelles pour la demande de brevet issue de la transformation ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de la quelle la demande de brevet est transformée.

**VI. Paiement de taxes (Articles 22 et 40 Ordonnance n° 1476)**

Les paiements doivent être effectués au SPI en espèces, par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire au titulaire du compte :

la Trésorerie Générale des Finances (TGF)  
(Référence : rubrique 012104 DCIPI,  
Service de la Propriété Industrielle)  
auprès du

Crédit Foncier de Monaco  
11, Boulevard Albert 1er  
MC-98000 Monaco  
compte n° 00 412 05 402 Y  
Clé rib 78  
Code banque 12739 - Code guichet 00070

Die Zahlung gilt als bewirkt bei Barzahlung am Tag des Eingangs beim SPI, bei Zahlung mittels Scheck am Tag des Eingangs beim SPI, wobei der Poststempel maßgebend ist, und bei Überweisung am Tag der Gutschrift auf dem Konto.

### VII. Doppelschutz (Art. 139(3) EPÜ-Art. 9 der Verordnung Nr. 10 427)

Soweit das nationale Patent dieselbe Erfindung wie das europäische Patent zum Gegenstand hat, hat das nationale Patent von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist, oder zu dem das Einspruchsverfahren rechtskräftig abgeschlossen und das europäische Patent aufrechterhalten worden ist. Das nationale Patent hat keine Wirkung, wenn es nach den beiden vorstehend genannten Stichtagen erteilt wurde.

## C. NATIONALES PATENTRECHT

Das materielle Patentrecht des Fürstentums Monaco ist noch nicht an das EPÜ angepaßt worden. Seine wichtigsten Bestimmungen sind nachstehend zusammengefaßt.

### 1. Patentierbarkeit

Die Artikel 1 bis 3, 24 und 25 des Gesetzes Nr. 606 enthalten die für die Patentierbarkeit und die Nichtigkeit geltenden Grundsätze. Eine Erfindung ist nur patentierbar, wenn sie neu ist. Arznei- und Heilmittel sind von der Patentierbarkeit ausgenommen, jedoch nicht die Verfahren zu ihrer Herstellung. Im übrigen können auf allen Gebieten der Technik Patente erteilt werden.

Artikel 8 der Verordnung Nr. 10 427 sieht vor, daß ein europäisches Patent mit Wirkung in Monaco nur aus den in Artikel 138(1) EPÜ genannten Gründen für nichtig erklärt werden kann.

### 2. Laufzeit des Patents

Die Laufzeit des Patents beträgt zwanzig Jahre, gerechnet vom Anmeldetag an (Art. 4 des Gesetzes Nr. 606).

The date on which payment is deemed to have been made is the date of receipt by the IPD in the case of payments by cash or cheque (in the latter case, the date marked by postal date stamp will be considered as proof) and, in the case of bank transfers, the date the payment is credited to the IPD's account.

### VII. Simultaneous protection (Article 139(3) EPC - Article 9 of Ordinance No. 10 427)

Where a national and a European patent cover the same invention, the national patent ceases to have effect either on expiry of the European patent's opposition period with no opposition filed or on the date any opposition proceedings definitively end with the European patent being maintained. A national patent granted after the above dates has no effect.

## C. NATIONAL PATENT LAW

The substantive patent law of the Principality of Monaco has not yet been harmonised with the EPC. Its main provisions are outlined below.

### 1. Patentability

The principles governing patentability and revocation are laid down in Articles 1 to 3, 24 and 25 of Law No. 606. To be patentable, an invention has to be novel. Pharmaceutical compositions and treatments are excluded, but not processes for obtaining them. Patents are otherwise available for all technical fields.

Under Article 8 of Ordinance No. 10 427, a European patent with effect in Monaco can only be revoked on the grounds given in Article 138(1) EPC.

### 2. Patent term

This is twenty years as from the application's date of filing (Article 4 of Law No. 606).

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est en cas de paiement en espèces la date de réception du paiement par le SPI, en cas de paiement par chèque la date de réception par le SPI, le cachet de la poste faisant foi, et en cas de virement bancaire la date d'inscription au crédit du compte.

### VII. Protections cumulées (article 139(3) CBE - article 9 de l'Ordonnance n° 10 427)

Dans la mesure où le brevet national couvre la même invention que le brevet européen, le brevet national cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai pour faire opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est définitivement close, le brevet européen ayant été maintenu. Le brevet national ne produit pas d'effets lorsqu'il a été délivré à une date postérieure aux deux dates précitées.

## C. DROIT NATIONAL DES BREVETS

Le droit matériel des brevets de la Principauté de Monaco n'a pas encore été harmonisé avec la CBE. Un bref aperçu des principales dispositions sera donné ci-après.

### 1. Brevetabilité

Les articles 1 à 3, 24 et 25 de la Loi n° 606 posent les principes en matière de brevetabilité et de nullité. L'invention, pour être brevetable, doit être nouvelle. Les compositions pharmaceutiques et les remèdes sont exclus de la brevetabilité, cette exclusion ne s'appliquant pas aux procédés servant à leur obtention. Par ailleurs, les brevets peuvent être obtenus dans tous les domaines de la technique.

L'article 8 de l'Ordonnance n° 10 427 prévoit que la nullité du brevet européen produisant effet à Monaco ne peut être prononcée que pour les motifs visés à l'article 138(1) CBE.

### 2. Durée du brevet

La durée des brevets est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande (article 4 de la Loi n° 606).

**3. Rechte aus dem Patent**

Gemäß Artikel 1 des Gesetzes Nr. 606 verleiht das Patent seinem Inhaber das ausschließliche Recht zur Nutzung der Erfindung (vgl. auch die Artikel 44 bis 52 des Gesetzes).

**D. ANDERE INTERNATIONALE VERTRÄGE**

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist für Monaco am 26. Juni 1979 in Kraft getreten. Seit dem Inkrafttreten des EPÜ in Monaco kann ein europäisches Patent für Monaco auch auf dem Weg über eine Euro-PCT-Anmeldung erlangt werden. Monaco hat von Artikel 45 (2) PCT Gebrauch gemacht. Folglich ist jede Bestimmung oder Auswahl dieses Staates in der internationalen Anmeldung als Hinweis auf den Wunsch anzusehen, ein europäisches Patent für Monaco zu erhalten.

Monaco ist nicht Vertragsstaat des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen.

**3. Rights conferred by the patent**

Under Article 1 of Law No. 606, the patent gives its proprietor an exclusive right to use the invention (cf. also Articles 44 to 52 of the Law).

**D. OTHER INTERNATIONAL TREATIES**

The Patent Cooperation Treaty (PCT) entered into force for Monaco on 26 June 1979. Since the EPC's own entry into force there, it is now also possible to obtain a European patent for Monaco by filing a Euro-PCT application. Monaco has made use of Article 45(2) PCT. Consequently, any designation or election of that State in the international application has the effect of an indication of the wish to obtain for Monaco a European patent.

Monaco is not a party to the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms.

**3. Droits conférés par le brevet**

Conformément à l'article 1<sup>er</sup> de la Loi n° 606, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'exploiter l'invention (cf. également articles 44 à 52 de ladite Loi).

**D. AUTRES TRAITES INTERNATIONAUX**

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a pris effet à Monaco le 26 juin 1979. Depuis l'entrée en vigueur de la CBE à Monaco, il est également possible d'obtenir un brevet européen pour Monaco en déposant une demande euro-PCT. Monaco ayant fait usage de l'article 45.2 PCT, toute désignation ou élection de cet Etat dans la demande internationale est considérée comme l'indication que le déposant souhaite obtenir un brevet européen pour Monaco.

Monaco n'est pas partie au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes.