

## Auswirkungen des EPÜ auf das nationale Recht: Frankreich

### A. VORSCHRIFTEN DES FRANZÖSISCHEN RECHTS

Die Ratifizierung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) durch Frankreich hat zur Aufnahme einer Reihe von Bestimmungen in das nationale Recht geführt. Das Übereinkommen überläßt nämlich die Regelung der Fragen, die sich aus der Schaffung eines europäischen Schutzrechts neben den nationalen Schutzrechten ergeben, ausdrücklich den nationalen Gesetzgebungen und räumt den Staaten in bestimmten Punkten nur beschränkte Möglichkeiten ein, während es ihnen in anderen Punkten im Gegenteil volle Gesetzgebungsfreiheit gewährt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und des erteilten Patents in einer anderen Sprache als der Amtssprache des Staates, auf dessen Hoheitsgebiet das Schutzrecht seine Wirkungen entfaltet, hinsichtlich der Voraussetzungen der Anwendbarkeit der nationalen Regelung auf Erfindungen, die möglicherweise für die Verteidigung von Interesse sind und schließlich für die Art und Weise der Regelung der Fragen des Doppelschutzes in dem Falle, daß demselben Erfinder für dieselbe Erfindung gleichzeitig ein europäisches und ein nationales Patent erteilt wird.

Das Nebeneinanderbestehen des nationalen und des europäischen Patents sowie, nach Inkrafttreten des Luxemburger Übereinkommens, des Gemeinschaftspatents hat den französischen Gesetzgeber dazu veranlaßt, die patentrechtlichen Bestimmungen an die entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und des Gemeinschaftspatentübereinkommens anzupassen. Diese Anpassung, die im übrigen in der auf der Luxemburger Konferenz angenommenen Entschließung vom 15. Dezember 1975 vorgesehen ist, war sowohl im Hinblick auf die Sicherheit der Erfinder als auch im Hinblick auf die Sicherheit Dritter erforderlich.

Aus praktischen Gründen war es jedoch nicht möglich, die für die Anwendung des EPÜ erforderlichen Gesetzgebungsarbeiten und die Arbeiten im Hinblick auf die Anpassung unserer nationalen Patentgesetzgebung an das europäische Recht gleichzeitig zu betreiben, denn die erstgenannten Bestimmungen mußten vor Inkrafttreten des Übereinkommens am 7. Oktober 1977 erlassen werden, auch wenn das Übereinkommen erst ab 1. Juni 1978 tatsächlich angewendet werden sollte. Ein Problem gleicher Art stellte sich hinsichtlich des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), dessen Anwendung ebenfalls die Schaffung neuer Bestimmungen im nationalen Recht erforderte.

Dementsprechend konnten die Gesetze Nr. 77—682 und 77—683 vom 30. Juni 1977 (Journal Officiel vom 1. Juli 1977) betreffend die Anwendung des PCT und des Europäischen Patentübereinkommens nur auf das damals geltende Patentrecht Bezug nehmen und nicht, wie dies wünschenswert gewesen wäre, auf eine an das europäische Recht angepaßte Gesetzgebung. Diese Anpassung erfolgte erst später mit dem Gesetz Nr. 78—742 vom 13. Juli 1978 (Journal Officiel vom 14. Juli 1978) zur Änderung des Patentgesetzes vom 2. Januar 1968. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom 13. Juli 1978 bleiben die anwendbaren nationalen Bestimmungen diejenigen des Gesetzes Nr. 68—1 vom 2. Januar 1968 in der durch das Gesetz Nr. 70—489 vom 11. Juni 1970 geänderten Fassung sowie die Bestimmungen der Verordnung Nr. 68—1100 vom 5. Dezember 1968 in der durch die Verordnung Nr. 75—153 vom 10. März 1975 geänderten Fassung.

Dies hat den Nachteil, daß einige Bestimmungen der Durchführungsvorschriften zum Übereinkommen und zum Vertrag, insbesondere auf Verordnungsebene, im Hinblick auf das Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung zu revidieren sein werden.

Neben den genannten Bestimmungen sind gegenwärtig die Verordnungen Nr. 78—1010 und Nr. 78—1011 vom 10. Oktober 1978 zur Anwendung der obengenannten Gesetze vom 30. Juni 1977 (Journal Officiel vom 15. Oktober 1978),

## Impact of the EPC on national law: France

### A. PROVISIONS OF FRENCH LAW

The ratification of the European Patent Convention (EPC) by France has resulted in the absorption of a certain number of provisions into corresponding French national legislation. In effect, the Convention has passed on to national legislation in various States the task of settling questions arising from the establishment of a European protective right side by side with national protective rights by conceding to those States either limited powers in certain respects or, in other respects, complete freedom to legislate. This is particularly the case as regards, for example, the implications involved by the publication of the European patent application and of the patent granted in a language other than the official language of the State concerned, on the territory of which the protective right exercises its effects, the conditions under which national regulations concerning inventions likely to be important to national defence apply to European patent applications, and, finally also, the way in which the problems associated with simultaneously valid titles of protection as in the case of the co-existence of a national patent and of a European patent respectively, granted to the same inventor on the same invention, can be settled.

Furthermore, because of the co-existence of the national patent, the European patent and the Community patent (when the Luxembourg Convention of 1975 enters into force), French legislators here found themselves obliged to bring French legal provisions on patents into line with corresponding provisions contained in the European and Community Patent Conventions respectively. Such harmonisation, as provided for under the terms of the Resolution passed at the Luxembourg Conference of 15 December 1975, has been necessary in order to safeguard the interests of inventors and third parties alike.

On practical grounds however, it has not been possible to tackle both the legislative tasks necessary for the application of the EPC at the same time as the tasks designed to bring French patents legislation into harmony with European law. It was, in fact, essential for these initial provisions to be made available before the entry into force of the Convention on 7 October 1977, even though the latter would not enter into force until 1 June 1978. An equally important problem was presented by the Patent Cooperation Treaty (PCT) the application of which also necessitated the drafting of provisions under French internal law.

Hence, the Laws no. 77—682 and 683 respectively of 30 June 1977 ("Journal Officiel" of 1 July 1977) on the application of the PCT and the EPC could have reference only to the patent legislation in force at the time and not, as would have been desirable, to legislation harmonised with European Law. Such harmonisation was effected only at a later date by virtue of the Law no. 78—742 of 13 July 1978 ("Journal Officiel" of 14 July 1978) amending the Law on Patents of 2 January 1968. Until entry into force of the Law of 13 July 1978 therefore the national provisions applicable in France will be those contained in Law no. 68—1 of 2 January 1968 as amended by Law no. 70—489 of 11 June 1970, and of Decree no. 68—1100 of 5 December 1968 as amended by Decree no. 75—153 of 10 March 1975.

This situation presents the disadvantage that certain provisions of the texts prescribed in application of the aforementioned Convention and Treaty, especially at Regulation level, will have to be reviewed to take account of the entry into force of the new legislation.

Apart from the texts cited above, the provisions applicable for implementing the EPC and the PCT are at present the Decrees nos. 70—1010 and 11 of 10 October 1978 issued in implementation of the aforementioned Laws of 30 June 1977 ("Journal Officiel" of 15 October 1978), the Orders of 10 October 1978 on fees ("Journal Officiel" of 15 October 1978), the Order of 29 November 1978 on the filing of international patent applications and European patent applications at the provincial central offices of the French "National Institute of Industrial Property" (INPI) ("Journal

## **Incidences de la CBE sur le droit national: France**

### **A. DISPOSITIONS DU DROIT FRANÇAIS**

La ratification par la France de la Convention sur le brevet européen (CBE) a conduit à prendre en droit interne un certain nombre de dispositions. En effet, la Convention a explicitement renvoyé aux droits nationaux le soin de régler les questions soulevées par la création du titre de protection européen coexistant avec les titres nationaux, soit en ouvrant aux Etats, sur certains points, des facultés limitées, soit, sur d'autres points, en leur laissant au contraire toute liberté de légiférer. Il en est notamment ainsi des incidences de la publication de la demande de brevet européen et du brevet délivré dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat sur le territoire duquel le titre de protection produit ses effets, des conditions dans lesquelles s'appliquent aux demandes de brevet européen les règlements nationaux en matière d'inventions susceptibles d'intéresser la défense et enfin de la manière dont peuvent être réglés les problèmes de cumul des protections dans le cas de la coexistence d'un brevet national et d'un brevet européen délivrés au même inventeur pour la même invention.

Par ailleurs, la coexistence du brevet national avec le brevet européen et, lorsque la Convention de Luxembourg de 1975 entrera en vigueur, avec le brevet communautaire, a amené le législateur français à harmoniser les dispositions légales en matière de brevets avec les dispositions correspondantes des Conventions sur le brevet européen et le brevet communautaire. Une telle harmonisation, d'ailleurs prévue par la résolution prise à la conférence de Luxembourg du 15 décembre 1975, était nécessaire, tant pour la sécurité des inventeurs que pour celle des tiers.

Toutefois, pour des raisons pratiques, il n'a pas été possible de mener de front les travaux législatifs nécessaires à l'application de la CBE et ceux en vue de l'harmonisation de notre législation nationale sur les brevets avec le droit européen. Il était, en effet, indispensable que ces premières dispositions puissent voir le jour avant l'entrée en vigueur de la Convention le 7 octobre 1977, même si l'application effective de celle-ci ne devait débiter que le 1er juin 1978. Un problème du même ordre se posait pour le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dont l'application demandait également l'établissement de dispositions de droit interne.

Aussi les lois n<sup>os</sup> 77—682 et 683 du 30 juin 1977 (Journal Officiel du 1er juillet 1977) relatives à l'application du PCT et de la Convention sur le brevet européen n'ont-elles pu que se référer au droit sur les brevets alors en vigueur, et non, comme il eut été souhaitable, à une législation en harmonie avec le droit européen. Cette harmonisation n'a été faite que postérieurement par la loi n<sup>o</sup> 78—742 du 13 juillet 1978 (Journal Officiel du 14 juillet 1978) modifiant la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978 les dispositions nationales applicables restent donc celles de la loi n<sup>o</sup> 68—1 du 2 janvier 1968 modifiée par la loi n<sup>o</sup> 70—489 du 11 juin 1970, et du décret n<sup>o</sup> 68—1100 du 5 décembre 1968 modifié par le décret n<sup>o</sup> 75—153 du 10 mars 1975.

Cette situation présente l'inconvénient que certaines dispositions des textes d'application de la Convention et du Traité, notamment au niveau des règlements, devront être revues pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.

Outre les textes cités plus haut, les dispositions applicables pour la mise en œuvre de la CBE et du PCT sont actuellement les décrets n<sup>os</sup> 78—1010 et 1011 du 10 octobre 1978 pris pour l'application des lois susvisées du 30 juin 1977 (Journal Officiel du 15 octobre 1978), les arrêtés du 10 octobre 1978 sur les taxes (Journal Officiel du 15 octobre 1978), l'arrêté du 29 novembre 1978 relatif au dépôt des demandes internationales et des demandes de brevet européen auprès des centres de province de l'INPI (Journal Officiel du 4 janvier 1979), ainsi que des communiqués de l'INPI relatifs à la présentation et à la publication de la traduction des revendications de la demande de

der Erlaß vom 10. Oktober 1978 über die Gebühren (Journal Officiel vom 15. Oktober 1978), der Erlaß vom 29. November 1978 über die Einreichung internationaler Anmeldungen und europäischer Patentanmeldungen bei den regionalen Dienststellen von INPI (Journal Officiel vom 4. Januar 1979) sowie die Mitteilungen von INPI über die Einreichung und die Veröffentlichung der Übersetzung der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung (Propriété Industrielle — Bulletin documentaire — PIBD — Nrn. 227 und 231 vom 1. Januar und 1. März 1979) für die Durchführung des EPÜ und des PCT maßgebend.

Zu nennen ist ferner in Erwartung des Inkrafttretens des Übereinkommens über das Gemeinschaftspatent das Gesetz Nr. 77—684 vom 30. Juni 1977 zur Durchführung dieses Übereinkommens (Journal Officiel vom 1. Juli 1977).

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß nach französischem Recht internationale Verträge einerseits unmittelbar Bestandteil des nationalen Rechts werden und andererseits im Falle von Abweichungen Vorrang vor dem nationalen Recht haben. Daher werden im folgenden nur die Bestimmungen des nationalen Rechts genannt, die zur Anwendung des EPÜ und des PCT erlassen wurden, nicht aber die Bestimmungen dieser beiden internationalen Verträge, die automatisch für die Durchführung dieser beiden Verträge in Frankreich maßgebend sind.

Im übrigen beziehen sich diese Angaben nur auf den Zeitraum vor der Erteilung des europäischen Patents. Nach der Erteilung hat das europäische Patent "dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften" wie das französische Patent, "soweit sich aus diesem Übereinkommen nichts anderes ergibt" (Art. 2 EPÜ). Hier ist also das für französische Patente geltende Recht anwendbar. So müssen beispielsweise gemäß Artikel 46 des Gesetzes vom 2. Januar 1968 und vorbehaltlich Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 1977 alle Rechtsakte, durch die Rechte aus einem europäischen Patent für Frankreich übertragen oder geändert werden, in das von INPI geführte nationale Patentregister eingetragen werden, damit sie Dritten entgegengehalten werden können.

## B. ANWENDUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS

### I. EINREICHUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG

Der Gesetzgeber hat von der in Artikel 75(1)b) EPÜ vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei den nationalen Behörden gestattet. Die nachstehenden Hinweise beziehen sich auf die Bedingungen, unter denen die Einreichung vorgenommen werden kann, insbesondere unter Berücksichtigung der französischen Regelung für Erfindungen, die möglicherweise für die Verteidigung von Interesse sind; ein entsprechender Vorbehalt ist in Artikel 75(2) EPÜ enthalten. So sind gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juni 1977 die Militärbehörden befugt, von den bei INPI eingereichten europäischen Patentanmeldungen ebenso Kenntnis zu nehmen wie von den französischen Patentanmeldungen. Aus diesem Grunde gilt die Verpflichtung zur Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei INPI nicht für Anmeldungen, die die Priorität einer früheren Anmeldung in Frankreich beanspruchen.

#### EPÜ

Art. 75(2)

#### Nat. Recht

Gesetz Nr. 77—683  
Art. 6 Abs. 2

Eine als Erstanmeldung oder unter Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung getätigte europäische Patentanmeldung ist beim Institut national de la propriété industrielle (INPI) einzureichen, wenn der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz in Frankreich hat.

Gesetz Nr. 77—683  
Art. 6 Abs. 1

In allen anderen Fällen kann die europäische Patentan-

Officiel" of 4 January 1979 and the Official Notices issued by the INPI on the presentation and translation of the claims of the European patent application ("Propriété Industrielle — Bulletin Documentaire — PIBD — nos. 227 and 231 of 1 January and 1 March 1979 respectively).

Pending the entry into force of the Community Patent Convention, mention should also be made of Law no. 77—684 of 30 June 1977 on the application of that Convention ("Journal Officiel" of 1 July 1977).

Finally, it should be borne in mind that under French law not only do international agreements become an integral part of the national legislation, but also override the latter in case of any divergences. For that reason, the information supplied below will recapitulate only the provisions of French internal legislation adopted in application of the EPC and the PCT, but will not make any mention of the provisions of these two international agreements which legally apply for the implementation of those two agreements in France.

This information has reference, moreover, only to the period preceding the grant of the European patent. After grant, the "European patent shall in each of the States for which it is granted have the effect of and be subject to the same conditions" — as a French patent "unless otherwise provided for in this Convention" (Article 2 EPC). In this matter, therefore, reference can appropriately be made to the law applying to the French patent. Accordingly, in view, for example, of the provisions of Article 46 of the Law of 2 January 1977 and subject to the provisions of Article 5 of the Law of 30 June 1977, all acts transmitting or amending in respect of France the rights attaching to a European patent must, in order that they can legitimately be cited in opposition proceedings against third parties, be entered in the national register of patents kept by the INPI.

## B. APPLICATION OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION

### I. FILING OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

The French legislator took advantage of the power conferred under Article 75 (1) (b) EPC to allow a European patent application to be filed at national industrial property offices. The particulars given below are concerned with the conditions under which such filing can take place, having regard in particular to the French regulatory provisions relating to inventions likely to be of importance to the national defence and subject to the reservation contained in Article 75(2) EPC. Accordingly, pursuant to Article 7 of the Law of 30 June 1977, the French military authorities have the right to take note, as they are also empowered to do in respect of French patent applications, of European patent applications filed with the INPI. For this reason, the obligation to file applications for European patents with the INPI does not apply to those applications claiming priority from an earlier filing date in France.

#### EPC

Article 75 (2)

#### National Law

Law no. 77—683  
Article 6, second paragraph

A European patent application filed as a first application or claiming priority from an earlier application filed abroad, must be filed with the National Institute of Industrial Property (INPI) if the applicant has his domicile or place of business in France.

Law no. 77—683  
Article 6, first paragraph

In all other cases, the European patent application may be

brevet européen (Propriété Industrielle — Bulletin documentaire — PIBD — n<sup>os</sup> 227 et 231 des 1<sup>er</sup> janvier et 1<sup>er</sup> mars 1979).

Il convient aussi de faire mention, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet communautaire, de la loi n° 77—684 du 30 juin 1977 concernant l'application de cette Convention (Journal Officiel du 1<sup>er</sup> juillet 1977).

Enfin, il importe de rappeler qu'en droit français les accords internationaux, d'une part deviennent directement partie intégrante du droit national, d'autre part l'emportent sur celui-ci en cas de divergence. Pour cette raison, les indications qui vont suivre ne s'attacheront qu'à citer les dispositions de droit interne prises pour l'application de la CBE et du Traité PCT, mais ne feront pas mention des dispositions de ces deux accords internationaux qui sont applicables de droit pour la mise en œuvre en France de ces deux accords.

Ces indications ne portent, par ailleurs, que sur la période antérieure à la délivrance du brevet européen. Postérieurement à sa délivrance, "le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime" que le brevet français, sous réserve que la CBE n'en dispose pas autrement (article 2 de la CBE). Il convient donc de se reporter en la matière au droit applicable au brevet français. C'est ainsi, par exemple, qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de la loi du 2 janvier 1968 et sous réserve de celles de l'article 5 de la loi du 30 juin 1977, tous les actes transmettant ou modifiant pour la France les droits attachés à un brevet européen doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits au registre national des brevets tenu par l'INPI.

## **B. APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN**

### **I. — DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

Le législateur a utilisé la faculté offerte par l'article 75 (1)b) de la CBE, de permettre le dépôt de la demande de brevet européen auprès des services nationaux. Les indications qui suivent se rapportent aux conditions dans lesquelles peut être effectué ce dépôt, compte tenu notamment de la réglementation française en matière d'inventions susceptibles d'intéresser la défense, réservée par l'article 75 (2) de la convention. Ainsi, en vertu de l'article 7 de la loi du 30 juin 1977, les autorités militaires sont habilitées à prendre connaissance, comme elles le font des demandes de brevet français, des demandes de brevet européen déposées auprès de l'INPI. Pour cette raison, l'obligation de déposer auprès de l'INPI les demandes de brevet européen ne vise pas celles revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur en France.

## **CBE**

Art. 75 (2)

### **Loi nationale**

Loi n° 77—683

art. 6 second alinéa

Une demande de brevet européen faite à titre de première demande, ou en se prévalant de la priorité d'un dépôt antérieur à l'étranger, doit être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) si le déposant a son domicile ou son siège en France.

Loi n° 77—683, art. 6.

premier alinéa

Dans tous les autres cas, la demande de brevet européen

meldung nach Wahl des Anmelders beim Europäischen Patentamt oder bei INPI eingereicht werden.

Gesetz Nr. 77—683

Art. 6 Abs. 1

VO Nr. 78—1011

Art. 1

Die Einreichung kann bei INPI in Paris oder bei seinen für diesen Zweck bestimmten regionalen Dienststellen erfolgen.

Erlaß vom

29.11.78

Gegenwärtig können europäische Patentanmeldungen nur bei den regionalen Dienststellen Lyon und Marseille eingereicht werden.

## EPÜ

Regel  
24(1)

VO Nr. 78—1011

Art. 3

Die Einreichung bei INPI in Paris oder seinen regionalen Dienststellen kann durch die Post als Einschreiben mit Rückschein von einem französischen oder ausländischen Postamt aus erfolgen.

## EPÜ

Art. 75(2)

Art. 77

### Nat. Recht

Gesetz Nr. 77—683

Art. 8

Erfindungen, die Gegenstand europäischer Patentanmeldungen sind, dürfen nicht ohne entsprechende Ermächtigung frei verbreitet und verwertet werden. Diese Ermächtigung gilt nach Ablauf einer Frist von 4 Monaten nach dem Tag der Einreichung oder von 14 Monaten nach dem Prioritätstag von Rechts wegen als erteilt.

Gesetz Nr. 77—683

Art. 9

Werden die Verbote verlängert, so wird die Anmeldung nicht an das EPA weitergeleitet. Das Gesetz verweist in diesem Fall auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 2. Januar 1968 (Art. 26 und 27) betreffend die Entschädigung für die Geheimhaltung. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Bestimmungen des Artikel 136 Abs. 2 EPÜ in diesem Fall möglicherweise zur Anwendung kommen.

Gesetz Nr. 77—683

Art. 10

Bei Zuwiderhandlungen gegen die vorgenannten Verpflichtungen und Verbote sind strafrechtliche Sanktionen vorgesehen. Ein Anmelder, der eine europäische Erstanmeldung unmittelbar beim EPA einreicht, würde sich daher den in diesem Artikel vorgesehenen Sanktionen aussetzen.

## II. ÜBERSETZUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG UND DER EUROPÄISCHEN PATENTSCHRIFT

Der Gesetzgeber hat von der in den Artikeln 65 und 67 EPÜ vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, derzufolge die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung oder des erteilten Patents in einem Vertragsstaat nur dann ihre Wirkung entfaltet, wenn eine Übersetzung in der Amtssprache des betreffenden Staates eingereicht wird. Nachdem voraussichtlich ca. 90% der Anmeldungen und folglich der Patente in einer anderen als der französischen Sprache veröffentlicht werden, mußte im öffentlichen Interesse, insbesondere im Interesse der Mittel- und Kleinindustrie, sichergestellt werden, daß nicht Rechte entgegengehalten werden können, die in einer fremden Sprache abgefaßt sind, was im übrigen auch im Widerspruch zu den Grundsätzen des französischen Rechts gestanden hätte.

Hier ist darauf hinzuweisen, daß in bezug auf die Patentanmeldung die Entscheidung über die Zweckmäßigkeit der Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche beim Anmelder liegt; anders ist die Rechtslage beim erteilten Patent, dessen Inhaber an genau festgelegte Fristen zur

filed at the European Patent Office or with the INPI, as the applicant chooses.

Law no. 77—683

first paragraph,

Decree no. 78—1011,

Article 1

The application can be filed either with INPI in Paris or with one of its provincial central offices specified for the purpose.

Order of 29.11.78

At present, only the regional centres in Lyons and Marseilles are competent to accept filing of European patent applications.

## EPC

Rule 24 (1)

Decree no. 78—1011

Article 3

Filing with the INPI in Paris or at its provincial central offices can be effected by mail, by registered post with request for confirmation of receipt from a French or foreign post office.

## EPC

Article 75(2)

Article 77

### National Law

Law no. 77—683,

Article 8

Inventions constituting the subject-matter of European patent applications may not be freely divulged and used or worked unless authorisation to such effect is granted. Such authorisation will be available without restriction upon the expiry of a time limit of four months from the date of filing or of 14 months from the priority date.

Law no. 77—683

Article 9

If the foregoing prohibition is extended the application will not be transmitted to the EPO. The law then invokes the provisions of the Law of 2 January 1968 (Articles 26 and 27) relating to compensation payable for classifying applications as secret. It should be noted that the provisions of Article 136(2) EPC may possibly also be applicable in certain cases.

Law no. 77—683

Article 10

Penalties are prescribed in the cases of infraction of the obligations and prohibitions referred to above. Accordingly, an applicant filing a first European patent application with the EPO would render himself liable to the penalties prescribed under this Article.

## II. TRANSLATION OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION AND OF THE EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

The legislator has made use of the possibility afforded under Articles 65 and 67 EPC of giving effect on the territory of a State to the publication of the European patent application and of the patent granted only if a translation is supplied in the official language of that particular State. The fact of about 90% of the applications and, consequently, of the patents having to be published in a language other than French meant that the public interest, in particular that of small- and medium-scale undertakings, imposed the condition that in effect patent protective rights expressed in a foreign language could not be cited in opposition thereto, a proceeding which, moreover, would have been contrary to the principles of the French law.

It should be pointed out with regard to the patent application that the decision as to the advisability of presenting a translation of the claims rests with the applicant, but this does not apply to the patent when granted, where the proprietor is bound to supply a translation within strictly stipulated time limits. In other words, the application remains without

peut être déposée auprès de l'Office européen des brevets ou de l'INPI, au choix du déposant.

Loi n° 77—683, art. 6  
premier alinéa. Décret  
N° 78—1011, art. 1er

Le dépôt peut être fait soit auprès de l'INPI à Paris, soit auprès de ses centres de province désignés à cet effet.

Arrêté du 29.11.78

Actuellement, seuls les centres régionaux de Lyon et de Marseille peuvent accepter le dépôt de demandes de brevet européen.

#### **CBE**

Règle 24 (1)

Décret n° 78—1011,  
art. 3

Le dépôt auprès de l'INPI à Paris ou de ses centres de province peut être fait par voie postale, par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, d'un bureau de poste français ou étranger.

#### **CBE**

Art. 75 (2)  
Art. 77

#### **Loi nationale**

Loi n° 77—683, art.8

Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet européen ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a pas été accordée à cet effet. Cette autorisation est acquise de plein droit au terme d'un délai de 4 mois à compter de la date du dépôt ou de 14 mois à compter de la date de priorité.

Loi n° 77—683, art. 9

Si les interdictions sont prorogées, la demande n'est pas transmise à l'OEB. La loi renvoie alors aux dispositions de la loi du 2 janvier 1968 (articles 26 et 27) relatives aux indemnités pour la mise au secret. Il y a lieu de noter que les dispositions de l'article 136 (2) de la CBE peuvent être alors éventuellement applicables.

Loi n° 77—683, art. 10

Des sanctions pénales sont prévues dans le cas d'infraction aux obligations et interdictions visées précédemment. C'est ainsi qu'un demandeur déposant directement une première demande de brevet européen auprès de l'OEB s'exposerait aux sanctions prévues à cet article.

#### **II. — TRADUCTION DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN ET DU FASCICULE DE BREVET EUROPEEN**

Le législateur a utilisé les facultés prévues par les articles 65 et 67 de la CBE de ne donner effet sur le territoire d'un Etat aux publications de la demande de brevet européen et du brevet délivré que si une traduction est produite dans la langue officielle de l'Etat en cause. Environ 90% des demandes et, par suite, des brevets devant être publiés dans une langue autre que le français, l'intérêt du public, notamment des petites et moyennes entreprises, imposait, en effet, que ne lui soient pas opposés des droits définis dans une langue étrangère, ce qui aurait été, de plus, contraire aux principes du droit français.

Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne la demande de brevet, la décision sur l'opportunité de la production de la traduction des revendications est laissée au demandeur, mais qu'il n'en est pas de même pour le brevet délivré, dont le titulaire est tenu par des délais très stricts pour la production de la traduction. Autrement dit, la demande de brevet reste sans effet tant que la traduction des revendications n'est pas produite, tandis que le brevet perd les

Einreichung der Übersetzung gebunden ist. Mit anderen Worten: die Patentanmeldung bleibt rechtlich unwirksam, solange keine Übersetzung der Patentansprüche eingereicht wird, während das Patent seine Wirkungen verliert, wenn die Übersetzung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen eingereicht wird.

Die Übersetzung wird vom Anmelder eigenverantwortlich erstellt und von INPI nicht überprüft, das sich darauf beschränkt, die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen zu überprüfen.

*a) Europäische Patentanmeldung*

**EPÜ**

Art. 67(3)

**Nat. Recht**

Gesetz Nr. 77—683  
Art. 3

Der Anmelder kann verlangen, daß INPI eine Übersetzung der Ansprüche einer vom EPA in einer anderen als der französischen Sprache veröffentlichten europäischen Patentanmeldung veröffentlicht.

VO Nr. 78—1011  
Art. 11

Diese Übersetzung ist vom Anmelder zu erstellen und bei INPI zusammen mit einem Antrag auf Veröffentlichung und dem Nachweis über die Zahlung einer Veröffentlichungsgebühr von gegenwärtig 70 Francs einzureichen. Es ist empfehlenswert, den Text der Übersetzung in zwei Stücken und in einer Form einzureichen, die eine zufriedenstellende unmittelbare Vervielfältigung ermöglicht (vgl. Regel 35 EPÜ bzw. Art. 5 des Erlasses vom 5. Dezember 1968 über die Einreichung französischer Patentanmeldungen).

VO Nr. 78—1011  
Art. 9

Im Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) wird innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der zur genauen Bezeichnung der vom EPA vorgenommenen Veröffentlichung erforderlichen Angaben auf die Einreichung der Übersetzung hingewiesen.

VO Nr. 78—1011  
Art. 9

Der Hinweis im BOPI enthält die zur genauen Bezeichnung der Patentanmeldung erforderlichen Angaben in folgender Reihenfolge: Nummer der europäischen Patentanmeldung, Verweis auf das Europäische Patentblatt, das den Hinweis auf die Veröffentlichung enthält, Angabe der Hauptklassifikation nach IPC. Nach der Veröffentlichung kann jedermann Einsicht in die Übersetzung nehmen und auf eigene Kosten Vervielfältigungen erhalten.

Gesetz Nr. 77—683  
Art. 3

Der Inhaber der Anmeldung kann eine Übersetzung der Patentansprüche auch demjenigen übermitteln, der die Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist, benutzt.

*b) Europäische Patentschrift*

**EPÜ**

Art. 65

**Nat. Recht**

Gesetz Nr. 77—683  
Art. 1  
VO Nr. 78—1011  
Art. 8

Das in einer anderen als der französischen Sprache erteilte oder aufrechterhaltene europäische Patent ist ohne recht-

effect so long as no translation of the claims is forthcoming, while the patent itself foregoes all of its effects unless the translation is supplied within the stipulated time limits.

The translation is to be supplied by the applicant on his own responsibility and the INPI does not exercise any other checks beyond that of ascertaining that the set of documents presented is complete.

*(a) The European patent application*

**EPC**

Article 67 (3)

**National Law**

Law no. 77—683  
Article 3

The applicant may request the publication by the INPI of the translation of the claims of a European patent published by the EPO in a language other than French.

Decree 78—1011  
Article 11

This translation must be furnished by the applicant and addressed to the INPI together with a request for publication and authorisation for payment of a publication fee which at present amounts to FF 70.

It is recommended to supply the text of the translation in duplicate and to present it in such a way as to permit satisfactory direct reproduction (see Rule 35 EPC or Article 5 of the Order of 5 December 1968 on the formalities applying to the filing of French patent application documents).

Decree no 78—1011  
Article 9

Notice of the filing of the translation is published in the "Bulletin Officiel de la propriété industrielle" (BOPI) within a period of one month from the date on which the particulars required for the identification of the publication made by the EPO are supplied.

Decree no. 78—1011  
Article 9

The notice published in the BOPI contains the particulars necessary for the identification of the patent application, in the following order: the official number of the European patent application, the reference to the European Bulletin making mention of the publication, the IPC main classification index symbol. Following the publication of such notice, all persons interested are free to take note of the text of the translation and to obtain copies thereof on payment of the necessary fee.

Law no. 77—683  
Article 3

The proprietor of the application is also afforded the possibility of supplying a translation of the claims to the person using the invention which constitutes the subject-matter of the European patent application concerned.

*(b) The European patent specification*

**EPC**

Article 65

**National Law**

Law no. 77—683  
Article 1  
Decree no. 78—1011  
Article 8

The European patent granted or maintained in a language other than French remains without effect until such time as

siens si sa traduction n'est pas fournie dans les délais requis.  
La traduction est établie par le demandeur et sous sa responsabilité et l'INPI n'en fait pas le contrôle, se bornant à vérifier que les documents remis sont complets.

*a) Demande de brevet européen*

**CBE**

Art. 67 (3)

**Loi nationale**

Loi n° 77—683, art. 3

La publication par l'INPI de la traduction des revendications d'une demande de brevet européen publiée par l'OEB dans une langue autre que le français, peut être requise par le demandeur.

Décret n° 78—1011,  
art. 11

Cette traduction doit être établie par le demandeur et remise à l'INPI accompagnée d'une requisition de publication et de la justification du paiement d'une taxe de publication qui s'élève actuellement à 70 FF.

Il est recommandé de fournir le texte de la traduction en double exemplaire et de le présenter de manière à permettre une reproduction directe satisfaisante (voir règle 35 de la CBE ou article 5 de l'arrêté du 5 décembre 1968 sur les modalités de dépôt des demandes de brevet français).

Décret n° 78—1011,  
art. 9

Mention de la remise de la traduction est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle sont fournies les indications nécessaires à l'identification de la publication faite par l'OEB.

Décret n° 78—1011,  
art. 9

La mention au BOPI comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet à savoir, dans l'ordre: numéro officiel de la demande de brevet européen, référence du Bulletin européen faisant mention de la publication, indice CIB de classement principal. Dès sa publication, toute personne peut prendre connaissance du texte de la traduction et en obtenir une reproduction à ses frais.

Loi n° 77—683, art. 3

Le titulaire de la demande a également la faculté de remettre une traduction des revendications à la personne exploitant l'invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.

*b) Fascicule de brevet européen*

**CBE**

Art. 65

**Loi nationale**

Loi n° 77—683,  
art. 1

Décret n° 78—1011,  
art. 8

Le brevet européen délivré ou maintenu dans une langue autre que le français est sans effet si son titulaire ne fournit



liche Wirkung, wenn sein Inhaber nicht innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach dem Tag, an dem der Hinweis gemäß Art. 97 oder gegebenenfalls gemäß Art. 103 EPÜ im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden ist, eine französische Übersetzung des erteilten oder aufrechterhaltenen Patents einreicht.

VO Nr. 78—1011

Art. 8 bis 10

Die Übersetzung der Patentschrift wird an INPI in der unter a) für die Übersetzung der Patentansprüche angegebenen Art und Weise übermittelt. Die Veröffentlichung über diese Übermittlung sowie die Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit erfolgen in entsprechender Weise. Wird innerhalb von 3 Monaten keine Übersetzung des Patents übermittelt, so erfolgt ebenfalls ein entsprechender Hinweis im BOPI.

VO Nr. 78—1011

Art. 12

Die Angaben unter a) und b) gelten ebenfalls für die Übermittlung und Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift. Der Hinweis im BOPI verweist in diesem Fall zusätzlich auf die Ausgabe des BOPI, in der der Hinweis auf die Übermittlung der ursprünglichen Übersetzung veröffentlicht wurde.

### III. VERBINDLICHE FASSUNG, WENN DER SCHUTZBEREICH DER PATENTANSPRÜCHE DER PATENTANMELDUNG ODER DES PATENTS IN DER ÜBERSETZUNG ENGER IST ALS IN DER VERFAHRENSSPRACHE

Der Gesetzgeber hat in Ergänzung zu den gemäß den Artikeln 65 und 67 angenommenen Möglichkeiten auch von den in Artikel 70 (3) und (4) EPÜ vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Aus diesen Bestimmungen geht hervor, daß abweichend von Artikel 70 (1) EPÜ der Wortlaut der französischen Übersetzung im Falle von Verletzungsverfahren maßgebend ist, wenn der Schutzbereich in der Übersetzung enger ist als in der Verfahrenssprache, daß bei Nichtigkeitsverfahren hingegen das Gericht von dem letzteren auszugehen hat. Im übrigen bleiben die Rechte des gutgläubigen Dritten auch bei Einreichung einer berichtigten Übersetzung gewahrt, deren Schutzbereich über den der ursprünglichen Übersetzung hinausgeht.

#### EPÜ

Art. 70  
(3 und 4)

#### Nat. Recht

Gesetz Nr. 77—683  
Art. 4

Die Übersetzung ist maßgebend, wenn der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Übersetzung enger ist als der Schutzbereich der Anmeldung oder des Patents in der Verfahrenssprache.

Gesetz Nr. 77—683

Art. 4

VO Nr. 78—1011

Art. 9, 11 und 12

Der Inhaber der Anmeldung oder des Patents kann jedoch eine berichtigte Übersetzung einreichen. Diese Übersetzung wird erst dann rechtlich wirksam, wenn die für die Veröffentlichung dieser berichtigten Übersetzung erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Voraussetzungen sind dieselben wie für die Übersetzung der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung und des Wortlauts der Patentschrift des erteilten oder aufrechterhaltenen europäischen Patents (siehe II (a) und (b)).

Gesetz Nr. 77—683

Art. 4

Der gutgläubige Dritte, der eine Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung einer Erfindung getroffen hat, ohne die Patentanmeldung oder das Patent in der ursprünglichen Über-

the proprietor supplies within a time limit of three months from the date of publication in the European Patent Bulletin of the mention referred to in Article 97 EPC or, as the case may be, that mentioned in Article 103 EPC, a French translation of the text of the patent so granted or maintained.

Decree no. 78—1011

Articles 8—10

The translation of the patent specification shall be transmitted to the INPI in accordance with the conditions specified under paragraph (a) above concerning the translation of the claims. The publication of such translation and its being made available to the public are effected, *mutatis mutandis*, subject to the same conditions. Failure to transmit the translation of the patent specification within the prescribed period of three months shall also be published in the BOPI.

Decree no. 78—1011

Article 12

The instructions prescribed under paragraphs (a) and (b) above apply also to the transmission and publication of the revised translation of the claims of the patent application and of the European patent specification. The notice in the BOPI will then make additional reference to the BOPI in which notice of the original translation transmitted was made.

### III. AUTHENTIC TEXT WHEN THE CLAIMS OF THE PATENT APPLICATION OR OF THE PATENT CONFER NARROWER PROTECTION IN THE TEXT OF THE TRANSLATION THAN IN THE TEXT IN THE LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS

The legislator has also made use of the powers afforded by Article 70 (3) and (4) EPC, as a corollary to those adopted under the provisions of Articles 65 and 67. It follows from those provisions that, notwithstanding Article 70(1) EPC, the text of the French translation shall be authentic in cases of action for infringement if such translation confers narrower protection than that afforded by the text in the language of the proceedings, but that the court must base its decision on the latter in cases of action for revocation. Furthermore, the rights of a bona fide third party are maintained in the event of a revised translation being produced which extends the degree of protection afforded by the text of the initial translation.

#### EPC

Article 70  
(3 and 4)

#### National Law

Law no. 77—683  
Article 4

The translation is authentic if the European patent application or the European patent confers in the text of the translation narrower protection than that afforded by the application or the patent in the language of the proceedings.

Law no. 77—683

Article 4

Decree no. 78—1011

Articles 9, 11 and 12

Nevertheless, a revised translation may be supplied by the proprietor of the application or of the patent. Such translation shall take effect only as and when the conditions stipulated for the publication of such revised translation are fulfilled. These conditions are specified under II (a) and (b) above in respect of the translation of the claims of the European patent application and of the text of the specification of the European patent granted or maintained.

Law no. 77—683

Article 4

A bona fide third party who has started to use an invention or who has undertaken effective and serious preparations to that end without infringement of the patent application or of

pas, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention visée à l'article 97 de la CBE ou, le cas échéant, de celle visée à son article 103, une traduction en français du texte du brevet délivré ou maintenu.

Décret n° 78—1011,  
art. 8 à 10

La traduction du fascicule du brevet est remise à l'INPI dans les conditions indiquées en (a) concernant la traduction des revendications. La publication de cette remise, ainsi que la mise à la disposition du public, sont effectuées, mutatis mutandis, dans les mêmes conditions. Le défaut de remise de la traduction du brevet dans le délai de 3 mois est également publié au BOPI.

Décret n° 78—1011,  
art. 12

Les indications données en (a) et (b) sont applicables à la remise et à la publication de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet et du fascicule du brevet européen. La mention au BOPI fait alors une référence supplémentaire au BOPI dans lequel a été publiée la remise de la traduction originale.

### 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

Les facultés offertes par l'article 70 (3) et (4) de la CBE, corollaires de celles adoptées en vertu des articles 65 et 67, ont également été utilisées par le législateur. Il ressort de ces dispositions que, par dérogation à l'article 70 (1) de la CBE, le texte de la traduction en français fera foi en cas d'action en contrefaçon si cette traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par le texte dans la langue de la procédure, mais que le tribunal devra se reporter à ce dernier dans le cas d'une action en nullité. Par ailleurs, les droits du tiers de bonne foi sont préservés dans le cas de la production d'une traduction révisée étendant la protection conférée par le texte de la traduction initiale.

#### **CBE**

Art. 70  
(3) et (4)

#### **Loi nationale**

Loi n° 77—683,  
art. 4

La traduction fait foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par la demande ou le brevet dans la langue de la procédure.

Loi n° 77—683, art. 4  
Décret n° 78—1011, art.  
9, 11 et 12

Toutefois, une traduction révisée peut être fournie par le titulaire de la demande ou du brevet. Cette traduction ne prend effet que lorsque les conditions requises pour la publication de cette traduction révisée ont été remplies. Ces conditions sont celles mentionnées en II (a) et (b) pour la traduction des revendications de la demande de brevet européen et du texte du fascicule du brevet européen délivré ou maintenu.

Loi n° 77—683, art. 4

Le tiers de bonne foi qui a commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin sans contrefaire la demande de brevet ou le brevet dans sa traduction initiale peut poursuivre son exploitation sans verser de redevances au titulaire de la demande ou du brevet

setzung zu verletzen, kann die Benutzung ohne Gebührenzahlung an den Inhaber der Patentanmeldung oder des Patents auch dann fortsetzen, wenn auf Grund einer berechtigten Übersetzung eine Änderung der Lage eintritt.

Gesetz Nr. 77—683

Art. 4

Bei Nichtigkeitsverfahren ist die Verfahrenssprache maßgebend.

#### IV. RECHTE AUS DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG NACH VERÖFFENTLICHUNG

Der Gesetzgeber hat die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung der Veröffentlichung der französischen Anmeldung gleichgestellt. Da die Rechte aus dieser Veröffentlichung das Recht beinhalten, die in Artikel 67 Absatz 2 EPÜ vorgesehene "angemessene Entschädigung" zu verlangen, sind die Vorschriften dieses Artikels erfüllt. Selbstverständlich sind die Vorschriften über die Einreichung der Übersetzung zu beachten. Mit dieser Maßgabe kann der Inhaber einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung ein zivilrechtliches Verfahren (Schadensersatz) oder (derzeit) ein strafrechtliches Verfahren (Geldstrafe) einleiten. Das angerufene Gericht setzt die Entscheidung bis zur Erteilung des europäischen Patents aus (vgl. auch die Angaben unter V.). Auf Anordnung des Vorsitzenden des Gerichts kann der Anmelder die Beschlagnahme (Feststellung mit oder ohne tatsächliche Beschlagnahme) der angeblich patentverletzenden Gegenstände vornehmen lassen.

#### EPÜ

Art. 67

#### Nat. Recht

Gesetz Nr. 77—683

Art. 3

Die Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung ergeben sich gegenwärtig aus den Artikeln 29 bis 31, 55 und 56 des Gesetzes Nr. 68—1 vom 2. Januar 1968 über Patente: Verbot für Dritte, die Erfindung, die Gegenstand der veröffentlichten Patentanmeldung ist, zu benutzen, vorbehaltlich des Rechts zur persönlichen Benutzung, das demjenigen eingeräumt wird, der am Anmeldetag oder Prioritätstag der Anmeldung im Besitz der Erfindung war.

#### EPÜ

Art. 67(3)

#### Nat. Recht

Gesetz Nr. 77—683

Art. 3

Diese Rechte können jedoch nur von dem Zeitpunkt an ausgeübt werden, an dem eine französische Übersetzung der Patentansprüche von INPI gemäß den Voraussetzungen unter II(a) veröffentlicht oder dem vorgeblichen Verletzer übermittelt worden ist.

Gesetz Nr. 77—683

Art. 4

Die Angaben unter III bezüglich der verbindlichen Fassung sind ebenfalls zu beachten.

#### V. VERBOT DES DOPPELSCHUTZES

Artikel 139 Absatz 3 EPÜ stellt es dem nationalen Gesetzgeber frei, den Doppelschutz durch das nationale und das europäische Patent zuzulassen. Diese Bestimmungen waren erforderlich, weil die Möglichkeit besteht, ein europäisches Patent unter Inanspruchnahme der Priorität einer früheren nationalen Anmeldung in einem der in der europäischen Patentanmeldung benannten Staaten anzumelden. Es kann auch der umgekehrte Fall eintreten, was allerdings weniger wahrscheinlich ist.

Die angenommene Regelung entspricht Artikel 80 GPÜ und besteht darin, einen zeitlich begrenzten Doppelschutz zuzulassen, wobei das nationale Patent hinter dem europäischen Patent zurücktritt.

the patent according to the initial translation thereof, may continue to use the invention without payment of fees to the proprietor of the application or patent in cases where a revised translation would change that situation.

Law no. 77—683

Article 4

The language of the proceedings is authentic in cases of action for annulment.

#### IV. RIGHTS CONFERRED BY THE EUROPEAN PATENT APPLICATION AFTER PUBLICATION

The lawmaker has placed the publication of the European patent application on an equal footing with the publication of the French application. As the rights conferred by the latter comprise the right to claim "reasonable compensation" as referred to in article 67(2) EPC, the regulations prescribed under this Article are fulfilled accordingly. The provisions in the matter of the production of the translations must, of course, be complied with. Subject to this reservation, the proprietor of the published European patent application may bring a civil action (for compensation) and (at present) penal proceedings (fine). The court hearing the case may suspend judgment until the European patent is granted (see also the particulars supplied under V above). On the orders of the President of the Court, the proprietor of the application may then proceed to undertake the distraint (nominal or material distraint) of the objects deemed to constitute infringements.

#### EPC

Article 67

#### National Law

Law no. 77—683

Article 3

The rights conferred by the European patent application after its publication as at present defined in Articles 29-31, 55 and 56 of law no. 68-1 of 2 July 1968 on patents: prohibition on all third parties from using the invention constituting the subject-matter of the patent application published, subject to the reservation of the right of use, for his own account, by the person who is the proprietor of the invention on the date of filing or the date of priority of the application concerned.

#### EPC

Article 67(3)

#### National Law

Law no. 77—683

Article 3

Nevertheless, these rights can be exercised only as from the date on which the French translation of the claims was published by the INPI subject to the conditions stipulated under II (a) above, or such translation was communicated to the alleged infringer.

Law no. 77—683

Article 4

The provisions specified under III above regarding the authentic text should likewise be taken into account.

#### V. PROHIBITION ON CO-EXISTING PROTECTION RIGHTS

Article 139 (3) EPC leaves the national legislator free to prescribe provisions authorising or refusing simultaneous protection by co-existing national and European patents. Such provisions were obviously necessary in view of the possibility of applying for a European patent claiming priority from an earlier national application filed in one of the States designated in the European patent application. The reverse, if more hypothetical situation, can also arise.

The solution chosen is that adopted under Article 80 of the Community Patent Convention, namely to authorise such simultaneous protection, restricted in time, where the national patent takes precedence over the European patent.

The legislator also considered it necessary to regulate the

dans le cas où une traduction révisée viendrait modifier cette situation.

Loi n° 77—683, art. 4

La langue de la procédure fait foi dans les actions en nullité.

#### IV. — DROITS CONFÉRÉS PAR LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN APRES SA PUBLICATION

Le législateur a assimilé la publication de la demande de brevet européen à celle d'une demande française. Les droits conférés par celle-ci comportant le droit d'exiger "l'indemnité raisonnable" visée par l'article 67 (2) de la CBE, les prescriptions de cet article sont donc remplies. Bien entendu, les dispositions en matière de production des traductions devront être respectées. Sous cette réserve, le titulaire de la demande de brevet européen publiée peut engager une action civile (indemnité) et (actuellement) une action pénale (amende). Le tribunal saisi surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet européen (voir également les indications données en V). Sur ordonnance du président du tribunal, le titulaire de la demande peut faire procéder à la saisie (saisie descriptive ou saisie réelle) des objets réputés contrefaisants.

#### CBE

Art. 67

#### Loi nationale

Loi n° 77—683,  
art. 3

Les droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication sont actuellement définis aux articles 29 à 31, 55 et 56 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets: interdiction à tout tiers d'exploiter l'invention faisant l'objet de la demande de brevet publiée, sous réserve du droit d'exploitation, à titre personnel, de la personne en possession de l'invention à la date de dépôt ou de priorité de la demande.

#### CBE

Art. 67 (3)

#### Loi nationale

Loi n° 77—683,  
art. 3

Toutefois ces droits ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle la traduction en français des revendications a été publiée par l'INPI dans les conditions indiquées en II (a) ou a été notifiée au contrefacteur présumé.

Loi n° 77—683, art. 4

Il y a lieu également de tenir compte des dispositions indiquées en III relatives au texte faisant foi.

#### V. — INTERDICTION DU CUMUL DES PROTECTIONS

L'article 139 (3) a laissé le législateur national libre de prendre des dispositions autorisant ou refusant le cumul des protections du brevet national et du brevet européen. De telles dispositions étaient évidemment nécessaires compte tenu de la possibilité de demander un brevet européen en revendiquant la priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans un des Etats désignés dans la demande de brevet européen. La situation inverse, plus hypothétique, peut également se présenter.

La solution retenue est celle adoptée par l'article 80 de la Convention sur le brevet communautaire, c'est-à-dire d'autoriser un cumul des deux protections, limité dans le temps, le brevet national cédant le pas au brevet européen.

Der Gesetzgeber hat ebenfalls eine Regelung der Fragen für erforderlich gehalten, die sich bei der Übertragung und der Ausübung der Rechte aus den beiden Schutzrechten ergeben.

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, daß während des Zeitraums, in dem der Doppelschutz zulässig ist, die Rechte aus den beiden Schutztiteln nicht unabhängig voneinander ausgeübt werden können oder daß diese Rechte verschmelzen oder die Ausübung der einen Rechte die Ausübung der anderen aufhebt oder einschränkt, da der Doppelschutz nicht zu einer Dualität in der Ausübung der Rechte auf französischem Hoheitsgebiet führen darf.

## EPÜ

Art. 139(3)

### Nat. Recht

Gesetz Nr. 77—683

Art. 13

Betreffen eine französische Patentanmeldung oder ein französisches Patent und eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent mit gleichem Anmelde- oder Prioritätstag dieselbe Erfindung und gehören sie demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger, so ist der Doppelschutz bis zu dem Zeitpunkt zulässig, an dem die in Art. 99 Abs. 1 EPÜ vorgesehene Einspruchsfrist abläuft, oder gegebenenfalls bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch gemäß Art. 103 EPÜ.

Das französische Patent verliert zu diesem Zeitpunkt seine Wirkung; wurde es später erteilt, so tritt seine Wirkung nicht ein. Das spätere Erlöschen oder die spätere Nichtigkeitsklärung des europäischen Patents führen nicht zu einem Wiederaufleben des französischen Patents.

Gesetz Nr. 77—683

Art. 14

Die Feststellung, daß die Wirkung des französischen Patents ganz oder teilweise nicht mehr besteht, kann nur von den Gerichten getroffen werden. Zuständig sind die für Entscheidung in Streitsachen gemäß dem französischen Patentgesetz vom 2. Januar 1968 anzurufenden Gerichte.

Gesetz Nr. 77—683

Art. 15 und 5

In bezug auf die vermögensrechtliche Wirkung können die Rechte aus einer französischen Patentanmeldung oder einem französischen Patent einerseits und diejenigen aus dem europäischen Patent andererseits bei Meidung der Nichtigkeit der Rechtshandlung nicht unabhängig voneinander übertragen oder geändert werden (Abs. 1 und 3).

Selbstverständlich bezieht sich die Abtretung des Prioritätsrechts gemäß Abs. 3 nur auf die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung für Frankreich; die Abtretung dieses Recht für andere Staaten kann unabhängig davon, ob diese in der Anmeldung benannt sind oder nicht, uneingeschränkt erfolgen. Die Bestimmungen des Artikels 46 des Patentgesetzes vom 2. Januar 1968 betreffend die Wirksamkeit von Eintragungen im nationalen Patentregister Dritten gegenüber sind nur mit der Maßgabe anwendbar, daß dieselben Eintragungen im europäischen Patentregister erfolgt sind. Diese Eintragungen sind gemäß Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 1977 Dritten gegenüber wirksam.

Gesetz Nr. 77—683

Art 16

Das mit einem ein französisches Patent betreffenden Verletzungsverfahren befaßte Gericht hat die Entscheidung solange auszusetzen, bis das entsprechende europäische Patent bestätigt worden ist (Abs. 1). Andererseits darf bei Verfahren, die auf Grund der beiden Schutzrechte während des Zeitraums des Doppelschutzes eingeleitet werden, keine Kumulation der strafrechtlichen Sanktionen und des zivilrechtlichen Schadensersatzes eintreten (Abs. 3). Im übrigen schließt ein auf Grund nur eines der beiden Schutzrechte

problems that may arise in the matter of the transfer and exercise of the rights attaching to both protective rights concerned.

It follows from the provisions adopted that during the period for which simultaneous protection is allowed, the rights attaching to both protective rights may not be exercised independently of one another nor be merged nor, again, may the exercise of the one set of rights suspend or restrict the exercise of the other set: hence the simultaneously protective rights may not be exercised on French territory as dual rights.

## EPC

Article 139 (3)

### National Law

Law no. 77—683

Article 13

In so far as a French patent application or a French patent, and a European patent application or a European patent having the same date of filing or priority cover the same invention and belong to the same inventor or to his assignee, simultaneous protection shall be authorised until the date of expiry of the time limit for opposition prescribed in Article 99 (1) EPC or, as the case may be, until the date of publication of mention of the opposition decision referred to in Article 103 EPC.

The French patent will then cease to exercise its effects on that date or, if it was granted later, will not exercise any effect whatsoever. The lapse or subsequent revocation of the European patent cannot result in any revival of the French patent.

Law no. 77—683

Article 14

The courts are alone empowered to determine whether the French patent ceases to produce its effects, in whole or in part. The competent courts are those appointed to deal with disputes under the terms of the law of 2 January 1968 on French patents.

Law no. 77—683

Articles 15 and 5

As regards ownership, the rights attaching to the French application or patent, on the one hand, or to the European patent, on the other hand, may not, on pain of the act being rendered null and void, be transferred or modified independently of one another (first and third paragraphs).

The assignment of the priority right referred to in the third paragraph concerns, of course, only the filing of a European patent application for France, such assignment of the right in respect of other States, whether or not designated in such application, being freely admissible. The provisions of Article 46 of the law of 2 January 1968 on patents concerning third parties to entries made in the National Register of Patents apply only in so far as the same entries have been made in the Register of European Patents, these latter entries being made opposable vis-a-vis third parties in virtue of Article 5 of the law of 30 June 1977.

Law no. 77—683

Article 16

The court hearing an action for infringement shall suspend judgment as long as the corresponding European patent has not been confirmed (first paragraph). On the other hand, a fine and GÜP damages may not be combined in the case of a legal action brought on the basis of the two protective rights during the period of their co-existence (third paragraph). Finally, a legal action based on one only of the two protective rights excludes any subsequent action being brought on the basis of the other (last paragraph) but the action brought on the basis of the French patent may be prosecuted further on the basis of the European patent in respect of acts subsequent to the date on which the French patent ceased to have its effects (second paragraph).

Le législateur a estimé également nécessaire de régler les problèmes qui pouvaient se poser en matière de transmission et d'exercice des droits attachés aux deux titres.

Il résulte des dispositions prises que, pendant la période où le cumul des protections est permis, les droits attachés aux deux titres ne pourront être exercés indépendamment les uns des autres ou seront confondus, ou encore que l'exercice des uns suspendra ou restreindra l'exercice des autres, le cumul des protections ne pouvant se traduire par une dualité dans l'exercice des droits sur le territoire français.

#### **CBE**

Art. 139 (3)

#### **Loi nationale**

Loi n° 77—683,  
art. 13

Dans la mesure où une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou de priorité, couvrent la même invention et appartiennent au même inventeur ou à son ayant cause, le cumul des protections est autorisé jusqu'à la date à laquelle expire le délai d'opposition prévu à l'article 99 (1) de la CBE ou, le cas échéant, jusqu'à la date de publication de la mention de la décision concernant l'opposition visée à son article 103.

Le brevet français cesse alors de produire ses effets à cette date ou, s'il a été délivré postérieurement, ne produit pas d'effet. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen ne fait pas revivre le brevet français.

Loi n° 77—683, art. 14

Les tribunaux sont seuls habilités pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie. Les tribunaux compétents sont ceux appelés à connaître du contentieux de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets français.

Loi n° 77—683, art. 15 et 5

En matière de propriété, les droits attachés à la demande ou au brevet français d'une part, au brevet européen d'autre part, ne peuvent, à peine de nullité de l'acte, être transmis ou modifiés indépendamment les uns des autres (alinéas premier et troisième).

Bien entendu, la cession du droit de priorité visée au troisième alinéa ne concerne que le dépôt pour la France d'une demande de brevet européen, la cession de ce droit pour d'autres Etats, que ceux-ci soient ou non désignés dans cette demande, pouvant être librement effectuée. Les dispositions de l'article 46 de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets quant à l'opposabilité aux tiers des inscriptions au Registre national des brevets ne s'appliquent que dans la mesure où il a été procédé aux mêmes inscriptions au Registre européen des brevets, ces inscriptions étant rendues opposables aux tiers en vertu de l'article 5 de la loi du 30 juin 1977.

Loi n° 77—683, art. 16

Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français doit surseoir à statuer tant que le brevet européen correspondant n'a pas été confirmé (alinéa premier). D'autre part ne peuvent se cumuler les sanctions pénales et les réparations civiles dans le cas d'une action intentée sur la base des deux titres pendant la période de cumul (troisième alinéa). Enfin une action intentée sur la base d'un seul des deux titres est exclusive d'une action ultérieure sur la base de l'autre titre (dernier alinéa), mais l'action entreprise sur la base du brevet français peut être poursuivie sur la base du brevet européen pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français a cessé ses effets (second alinéa).

eingeleitetes Verfahren ein späteres Verfahren auf Grund des anderen Schutzrechts aus (letzter Absatz), jedoch kann ein auf Grund des französischen Patents eingeleitetes Verfahren auf Grund des europäischen Patents im Hinblick auf Handlungen, die nach dem Zeitpunkt liegen, an dem die Wirkung des französischen Patents erloschen ist, fortgesetzt werden (Abs. 2).

#### VI. UMWANDLUNG IN EINE NATIONALE PATENTANMELDUNG

Der Gesetzgeber hat sich auf die Aufnahme der beiden im EPÜ vorgesehenen Fälle beschränkt, in denen der Anmelder die Umwandlung seiner europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung beantragen kann; er hielt es nicht für zweckmäßig, von der Möglichkeit, andere Fälle der Umwandlung zu berücksichtigen, Gebrauch zu machen. Es wurde davon ausgegangen, daß der Anmelder nicht die Möglichkeit haben sollte, sich auf die günstigeren Bestimmungen des französischen Rechts zu berufen, um das Erteilungsverfahren für ein vom EPA versagtes Patent in Frankreich fortzusetzen.

#### EPÜ

Art. 135

#### Nat. Recht

Gesetz Nr. 77—683

Art. 11

#### A. Fälle, in denen eine Umwandlung erfolgt

Eine europäische Patentanmeldung kann nur in folgenden, in Artikel 135 Absatz 1 EPÜ vorgesehenen Fällen in eine französische Patentanmeldung umgewandelt werden:

— Die europäische Patentanmeldung gilt als zurückgenommen nach:

- a) Artikel 77 Absatz 5 EPÜ (die Anmeldung ist dem EPA nicht bis zum Ablauf des vierzehnten Monats nach Einreichung der Anmeldung oder nach dem Prioritätstag zugegangen, im allgemeinen deshalb, weil sie aus Gründen der nationalen Verteidigung unter Geheimschutz gestellt wurde).
- b) Artikel 162 Absatz 4 EPÜ (die Anmeldung kann vom EPA vorübergehend über die Erstellung des Recherchenberichts und die Veröffentlichung hinaus nicht weiterbehandelt werden).

Gesetz Nr. 77—683

Art. 11

VO Nr. 78—1010

Art. 5

#### B. Bestimmungen betreffend die Umwandlung

Die Umwandlung erfolgt mit dem Eingang des gemäß Artikel 136 Absatz 1 EPÜ übermittelten oder gemäß Artikel 136 Absatz 2 EPÜ gestellten Antrags bei INPI. Der umgewandelten Anmeldung, die mit der Maßgabe, daß die unten aufgeführten Vorschriften fristgerecht erfüllt werden, als französische Patentanmeldung gilt, wird ein nationales Aktenzeichen zuerkannt.

Das nationale Aktenzeichen wird dem Anmelder mitgeteilt: diese Mitteilung ist jedoch im Gesetz nicht vorgesehen. Aus dem Fehlen der Mitteilung oder aus möglicherweise darin enthaltenen Irrtümern läßt sich keine Haftung seitens INPI ableiten; das weitere Verfahren bleibt hiervon unberührt.

Innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags wird ein Hinweis auf die Umwandlung in BOPI veröffentlicht.

Dieser Hinweis enthält in nachstehender Reihenfolge:

- die europäische Nummer der umgewandelten Anmeldung,
- einen Verweis auf das Europäische Patentblatt, in dem auf die Veröffentlichung hingewiesen wird,
- die Angabe der Hauptklassifikation nach IPC,
- das französische nationale Aktenzeichen.

Innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Veröffentlichung dieses Hinweises oder nach Stellung des Antrags in dem in Artikel 136 Absatz 2 EPÜ genannten Fall muß der Anmelder:

- 1) den Nachweis über die Zahlung der bei Einreichung einer nationalen Anmeldung erforderlichen Gebühren erbringen;

#### VI. CONVERSION INTO A NATIONAL PATENT APPLICATION

The legislator, in restricting himself to the two cases contemplated under the EPC where the applicant has the right to request the conversion of his European patent application into a national application, did not, despite the opportunity afforded him, think fit to deal with other cases of conversion. It was not in fact considered that there were any grounds for allowing the applicant to use more favourable provisions afforded under French law for continuing in France the procedure for the grant of a patent refused by the European Patent Office.

#### EPC

Article 135

#### National Law

Law no. 77—683

Article 11

#### A. Cases of conversion

A European patent application can be converted into a French patent application only in the cases contemplated under Article 135 (1) EPC:

— the European patent application is deemed to be withdrawn, pursuant to:

- (a) Article 77 (5) of the Convention (the application did not reach the European Patent Office before the end of the fourteenth month after the date of filing or priority, in principle because of its having been kept secret for reasons of national defence).
- (b) Article 162(4) of the Convention (notification to the effect that the application will not be further processed by the EPO, provisionally, beyond the establishment of the search report and publication).

Law no. 77—683

Article 11

Decree no. 78—1010

Article 5

#### B. Provisions relating to conversion

Conversion will be effected upon receipt by the INPI of the request transmitted pursuant to Article 136(2). A national registration number will be assigned to the converted application deemed to have become a French patent application subject to the fulfilment within the required time limit of the regulations stipulated below.

The national registration number will be communicated to the applicant, but no provision for such communication is made in the relevant texts. Therefore, its absence or any error involved by it does not incur any responsibility on the part of the INPI, nor can any implications thereby be incurred so far as the subsequent procedure is concerned.

Notice of the conversion will be published in the BOPI within a time limit of one month from receipt of the request. Such notice will contain in the order indicated:

- the official European number of the converted application,
- the reference number of the Official Journal of the EPO in which mention of the publication appeared,
- the main IPC classification symbol,
- the French national registration number.

Within the time limit of two months from publication of the aforementioned notice or from the filing of the request referred to in the case pursuant to Article 136(2) EPC, the applicant must:

- (1) show evidence of payment of the fees charged for filing a national application;

## VI. — TRANSFORMATION EN DEMANDE DE BREVET NATIONAL

Se limitant à reprendre les deux cas prévus par la CBE, dans lesquels le déposant a le droit de requérir la transformation de sa demande de brevet européen en demande nationale, le législateur n'a pas jugé opportun d'ouvrir, comme il en avait la faculté, d'autres cas de transformation. Il a, en effet, été estimé qu'il n'y avait pas lieu de permettre au demandeur de s'autoriser de dispositions du droit français plus favorables, pour poursuivre en France la procédure de délivrance d'un brevet refusé par l'Office européen.

### **CBE**

Art. 135, 136

*A — Cas de transformation*

#### **Loi nationale**

Loi n° 77—683,  
art. 11

Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans les cas prévus à l'article 135 (1) a) de la CBE:

— La demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de:

- a) l'article 77 (5) de la Convention (demande non parvenue à l'OEB dans un délai de 14 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, en principe du fait de sa mise au secret pour des raisons de défense nationale),
- b) l'article 162 (4) de la Convention (instruction de la demande non poursuivie par l'OEB, à titre transitoire au-delà de l'établissement du rapport de recherche et de la publication).

#### **B — Dispositions relatives à la transformation**

Loi n° 77—683, art. 11  
Décret n° 78—1010,  
art. 5

La transformation a lieu dès la réception par l'INPI de la requête transmise en vertu de l'article 136 (1) de la CBE ou introduite en vertu de son article 136 (2). Un numéro d'enregistrement national est attribué à la demande transformée, réputée devenue demande de brevet français sous la réserve que soient accomplies, dans le délai requis, les prescriptions indiquées plus bas.

Le numéro national d'enregistrement est notifié au demandeur, mais cette notification n'est pas prévue par les textes. Aussi, son absence ou toute erreur qu'elle porterait n'engage pas la responsabilité de l'INPI et ne peut avoir d'incidence sur la procédure ultérieure.

Mention de la transformation est publiée au BOPI dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête.

Cette mention comporte, dans l'ordre:

- le numéro officiel européen de la demande transformée,
- la référence du Bulletin européen des brevets faisant mention de la publication,
- l'indice CIB de classement principal,
- le numéro d'enregistrement national français.

Dans le délai de 2 mois à compter de la publication de cette mention ou de l'introduction de la requête dans le cas visé à l'article 136 (2) de la CBE, le demandeur doit:

- 1) justifier du paiement des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande nationale;
- 2) fournir, s'il y a lieu, la traduction en français du texte



2) gegebenenfalls die französische Übersetzung der ursprünglichen Fassung der europäischen Patentanmeldung oder der im Verfahren vor dem EPA geänderten Fassung vorlegen;

3) einen Vertreter in Frankreich bestellen, soweit dies nicht bereits geschehen ist.

VO Nr. 78—1011

Art. 17

Die unter 1) angegebenen erforderlichen Gebühren sind:

— die nationale Anmeldegebühr (von gegenwärtig 250 F) bei der Umwandlung in dem in Artikel 162 Absatz 4 EPÜ vorgesehenen Fall,

— die Anmeldegebühr und die Gebühr für die Erstellung eines Berichts über den Stand der Technik in dem in Artikel 77 Absatz 5 EPÜ vorgesehenen Fall.

Die unter 2) angegebene Übersetzung ist gemäß den Bestimmungen des Erlasses vom 5. Dezember 1968 über die Einreichung französischer Patentanmeldungen einzureichen.

Wird eine der unter 1) bis 3) genannten Voraussetzungen nicht innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten erfüllt, so wird die Patentanmeldung zurückgewiesen.

Vorbehaltlich der Bestimmungen betreffend die Verteidigung wird für das nationale Patenterteilungsverfahren die ursprüngliche Fassung der europäischen Patentanmeldung oder die im Verfahren vor dem EPA geänderte Fassung zugrunde gelegt, wenn sie in französischer Sprache abgefaßt ist; andernfalls wird der Wortlaut der Übersetzung zugrunde gelegt.

Gesetz Nr. 77—683

Art. 11

Der europäische Recherchenbericht ersetzt jedoch den ersten Entwurf des Berichts über den Stand der Technik gemäß Artikel 20 des Gesetzes vom 2. Januar 1968. Vom Zeitpunkt der Bekanntmachung der Umwandlung in BOPI an läuft die in Artikel 38 der Verordnung vom 5. Dezember 1968 vorgesehene Zweimonatsfrist zur Einreichung von Stellungnahmen zum Recherchenbericht, der als erster Entwurf des Berichts über den Stand der Technik gilt, und zur Einreichung einer neuen Fassung der Ansprüche.

VO Nr. 78—1011

Art. 15

Die Jahresgebühren für eine aus einer umgewandelten europäischen Patentanmeldung hervorgegangene Patentanmeldung und ein hieraus hervorgegangenes Patent sind nur für die Jahre fällig, die auf das Jahr folgen, in dem der umgewandelten Anmeldung ein nationales Aktenzeichen zuerkannt worden ist.

#### VII. VERTRETUNG DES ANMELDERS VOR DEM INPI BEI HANDLUNGEN, DIE DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG BETREFFEN

Im allgemeinen sind die Anmelder, auch wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz in Frankreich haben, mit Ausnahme des Falles der Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine französische Patentanmeldung nicht verpflichtet, für Handlungen vor INPI, die die europäische Patentanmeldung betreffen, einen Vertreter in Frankreich zu bestellen. Wenn die Bestellung eines Vertreters jedoch eine Sicherheit für den Anmelder darstellt, ist sie dringend zu empfehlen.

#### EPÜ

Art. 133 und 134  
Regel 26.2(d)

#### Nat. Recht

##### 1. Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei INPI oder seinen regionalen Dienststellen

Die Bestimmungen des EPÜ sind anwendbar. Die Bestellung eines beim EPA zugelassenen Vertreters bei Einreichung der Anmeldung ist daher nicht obligatorisch.

(2) supply, where necessary, the French translation of the original text of the European patent application or of the text amended in the course of the proceedings before the EPO;

(3) designate a representative in France, if this has not already been done.

Decree no. 78—1011

Article 17

The fees payable under (1) are:

— the national filing fee (at present F 250) in the event of a conversion being effected under Article 162(4) EPC;

— the fee for filing and for the preparation of the documentary communication required under Article 77(5) EPC.

The translation referred to under (2) must be presented subject to the conditions specified in the Order of 5 December 1968 for the presentation of French patent applications.

If within this specified two-month time limit, one of the conditions specified under (1) and (3) is not fulfilled, the patent application shall be rejected.

Subject to the reservations implicit in the defence regulations, the national procedure governing the grant of patents shall be followed on the basis of the original text of the European patent application or of the text amended in the course of proceedings before the EPO if such text is in French, and on the basis of the text of the translation if not.

Law no. 77—683

Article 11

Nevertheless, the European search report shall serve as the first documentary communication referred to in Article 20 of the Law of 20 January 1968. The date of publication of the conversion in the BOPI shall count as the date from which the time limit of two months, as referred to in Article 38 of the Decree of 5 December 1968 takes effect for filing observations on the search report deemed to be the first documentary communication, and for possibly presenting a new version of the claims.

Decree no. 78—1011

Article 15

The renewal fees payable annually for the patent application and the patent converted from an original European application, shall fall due only in respect of the years following the year during which the national registration number was assigned to the converted application.

#### VIII. REPRESENTATION OF THE APPLICANT AS REGARDS ACTS RELATING TO THE EUROPEAN PATENT APPLICATION PERFORMED BEFORE THE INPI

Generally speaking, apart from the case of the conversion of a European patent application into a French patent application, the applicants concerned, even where they do not have their place of domicile or business activity in France, are not obliged to designate a representative in France in respect of acts relating to the European patent application performed before the INPI. However, insofar as such designation constitutes a safeguard for the applicant, it is to be highly recommended.

#### EPC

Articles 133 and 134  
Rule 26 (2)d

#### National Law

##### (1) Filing the European patent application with the INPI or with one of its provincial offices

The provisions contained in the EPC apply. Appointment of a professional representative before the EPO at the time of filing is therefore not obligatory.

original de la demande de brevet européen ou du texte modifié au cours de la procédure devant l'OEB;

3) désigner, si cela n'a déjà été fait, un mandataire en France.

Décret n° 78—1011,  
art. 17

Les taxes exigibles indiquées en (1) sont:

— la taxe nationale de dépôt (actuellement 250 FF) dans le cas d'une transformation effectuée dans le cas visé à l'article 162 (4) de la CBE,

— la taxe de dépôt et la taxe d'établissement d'avis documentaire dans le cas visé à l'article 77 (5) de la CBE.

La traduction indiquée en (2) doit être présentée dans les conditions prévues par l'arrêté du 5 décembre 1968 pour la présentation des demandes de brevet français.

Si dans ce délai de 2 mois, l'une des conditions indiquées en (1) à (3) n'est pas remplie la demande de brevet est rejetée.

Sous réserve des dispositions relatives à la défense, la procédure nationale de délivrance de brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet européen ou du texte modifié au cours de la procédure devant l'OEB si ce texte est en français, du texte de la traduction dans le cas contraire.

Loi n° 77—683, art. 11

Toutefois, le rapport de recherche européenne tient lieu du premier projet d'avis documentaire prévu à l'article 20 de la loi du 2 janvier 1968. C'est à compter de la date de la publication de la transformation au BOPI que court le délai de 2 mois visé à l'article 38 du décret du 5 décembre 1968 pour déposer des observations sur le rapport de recherche réputé premier projet d'avis documentaire, et présenter éventuellement une nouvelle rédaction des revendications.

Décret n° 78—1011,  
art. 15

En ce qui concerne les taxes annuelles pour la demande de brevet et le brevet issus d'une demande européenne transformée, celles-ci ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle le numéro d'enregistrement national a été attribué à la demande transformée.

#### VII. — REPRESENTATION DU DEMANDEUR POUR LES ACTES CONCERNANT LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN EFFECTUES DEVANT L'INPI

D'une manière générale et hors le cas de la transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet français, les demandeurs même s'ils n'ont pas leur domicile ou leur siège en France, ne sont pas dans l'obligation de désigner un mandataire en France pour les actes concernant la demande de brevet européen effectués devant l'INPI. Cependant, dans la mesure où une telle désignation constitue une sécurité pour le demandeur, on ne saurait trop la recommander.

#### **CBE**

Art. 133 et 134  
Règle 26 (2) d)

#### *1) Dépôt de la demande de brevet européen auprès de l'INPI ou de ses centres de province*

Les dispositions de la CBE sont applicables. La constitution, lors du dépôt, d'un mandataire agréé auprès de l'OEB n'est donc pas obligatoire.

*2. Einreichung der Übersetzung der Patentansprüche der europäischen Patentanmeldung und der Übersetzung der europäischen Patentschrift*

Die Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung vom 5. Dezember 1968, die die Bestellung eines Vertreters verlangen, wenn der Anmelder keinen Wohnsitz oder Sitz in Frankreich hat, finden keine Anwendung. Die Einreichung der Übersetzung und die diesbezüglichen Handlungen (Veröffentlichungsantrag und Zahlung der erforderlichen Gebühr) können daher vom Anmelder oder seinem Vertreter vor dem EPA vorgenommen werden.

Werden diese Handlungen von einem anderen als dem beim EPA zugelassenen Vertreter vorgenommen, so hat er den Nachweis über seine Bevollmächtigung zu erbringen.

*3. Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine französische Patentanmeldung*

INPI teilt dem Anmelder oder seinem Vertreter das nationale Aktenzeichen mit, das der in eine französische Patentanmeldung umgewandelten Anmeldung zuerkannt wurde (vgl. VI.).

Die Vorschriften über die Umwandlung (Zahlung der Anmeldegebühr und Einreichung der Übersetzung der Anmeldung) können innerhalb der vorgeschriebenen Fristen (2 Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Umwandlung in BOPI) vom Anmelder oder seinem beim EPA zugelassenen Vertreter erfüllt werden.

Hat der Anmelder keinen Wohnsitz oder Sitz in Frankreich oder besitzt er dort keine Geschäfts- oder Handelsniederlassung, an die die Mitteilungen von INPI gerichtet werden können, so muß er innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 2 Monaten nach dieser Veröffentlichung für die Fortsetzung des Patenterteilungsverfahrens vor INPI einen Vertreter in Frankreich bestellen.

**C. ÄNDERUNG DES FRANZÖSISCHEN PATENTRECHTS IM ZUSAMMENHANG MIT DER RATIFIKATION DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS**

Wie bereits oben erwähnt, wurde das Gesetz Nr. 68—1 vom 2. Januar 1968 über Erfindungspatente durch das Gesetz Nr. 78—742 vom 13. Juli 1978 insbesondere im Hinblick auf eine Harmonisierung des nationalen Rechts mit den Bestimmungen des EPÜ abgeändert. Das neue Gesetz tritt spätestens am 1. Juli 1979 in Kraft (Artikel 73).

*a) Patentierbarkeit*

Mit Artikel 5 des Gesetzes von 1978 wurden die Artikel 6 bis 12 des Gesetzes vom 2. Januar 1968 außer Kraft gesetzt und durch neue Bestimmungen — in Artikel 6 bis 11 — ersetzt, die auf die entsprechenden Bestimmungen von Kapitel I des Zweiten Teils des EPÜ (Art. 52 bis 57) zurückgreifen. Um jedoch den Unterschieden zwischen den beiden Erteilungssystemen Rechnung zu tragen, wurden die im Übereinkommen verwendeten Worte "Patente werden erteilt ..." oder "werden nicht erteilt ..." durch die Worte "Patentfähig sind ..." bzw. "nicht patentfähig sind ..." ersetzt.

Materiellrechtlich hat die Anpassung an das EPÜ zu keiner wesentlichen Änderung des französischen Rechts geführt. Hier ist soeben die Harmonisierung mit dem Straßburger Übereinkommen vom 27. November 1963 abgeschlossen, das der Gesetzgeber im Jahre 1968 als Ausgangspunkt genommen hatte.

Die wichtigste Änderung betrifft ohne Zweifel die Definition des Standes der Technik, der der Neuheit der Erfindung entgegensteht.

Artikel 12 des Gesetzes vom 2. Januar 1968 in seiner gegenwärtigen Fassung schließt Erfindungen, die in früheren, noch nicht veröffentlichten Patentanmeldungen beschrieben sind, vom Stand der Technik aus, während das EPÜ (Artikel 54) darauf abzielt, derartige Erfindungen dem Stand der Technik zuzurechnen, wie dies auch bei der französischen Gesetzgebung vor dem Gesetz vom 2. Januar 1968 der Fall war.

*(2) Transmission of the translation of the claims of the European patent application and of the translation of the European patent specification*

The provisions of Article 2 of the Decree of 5 December 1968 which call for the appointment of a representative, when the application has neither his domicile nor his place of business in France do not apply. Transmission of the translation and of the relevant acts (request for publication and payment of the fee due) may therefore be effected by the applicant or by his professional representative before the EPO.

If these acts are effected by a representative other than the professional representative before the EPO, he must show evidence of his authority in this respect.

*(3) Conversion of the European patent application into a French patent application*

The INPI notifies the applicant or his representative before the EPO of the national registration number assigned to the application converted into a French patent application (see VI above).

The requirements relating to such conversion (payment of the filing fee and transmission of the translation of the application) may be fulfilled within the prescribed time limits (two months from publication in the BOPI of the notice of conversion), by the applicant himself or by his professional representative before the EPO.

If the applicant does not have his place of domicile or business in France or does not possess any industrial or commercial premises to which notifications from the INPI can be addressed, he must within the time limit of two months from the publication aforementioned appoint a representative in France to prosecute further before the INPI the procedure prescribed for the grant of a patent.

**C. AMENDMENT OF FRENCH LEGISLATION ATTENDANT UPON RATIFICATION OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION**

As already stated above, the Law no. 68—1 on patents for inventions was duly amended by the Law no. 78—742 of 13 July 1978 particularly with a view to bringing the provisions of French national legislation into line with the provisions of the European Patent Convention. This new legislation is due to come into effect (Article 73) not later than 1 July 1979.

*(a) Patentability*

Article 5 of the 1978 law repealed Articles 6—12 of the law of 2 January 1968 and replaced them by new provisions — Articles 6—11 — reproducing the corresponding provisions concluded in Chapter 1 "Patentability" of Part II of the European Patent Convention (Articles 52—57). However, to take into account the difference between the two granting systems concerned, the words "patents shall be granted ..." or "shall not be granted" used in the Convention have been replaced by the words "can be patented..." or "are not patentable ...", respectively.

In substance, harmonisation with the wording of the EPC has not resulted in any substantial amendment of pertinent French legislation, but can at best be said to improve somewhat the harmonisation of the latter with the provisions of the Strasbourg Convention of 27 November 1963 which the legislator had largely drawn upon in 1968.

The most important change is beyond any doubt the definition of the state of the art, in so far as it can be said to constitute an obstacle to the novelty of an invention.

As it stands at present, Article 12 of the Law of 2 January 1968 excludes from the state of the art inventions described in earlier not yet published patent specifications, whereas the EPC (under Article 54) tends to include such inventions within the state of the art, such as was the case with French legislation prior to the Law of 2 January 1968.

The new Article 8 which repeals and replaces Articles 8 (first and second paragraphs) and 12 accordingly reproduces, mutatis mutandis, the provisions of Article 54 EPC, exclud-

2) *Remise de la traduction des revendications de la demande de brevet européen et de la traduction du fascicule du brevet européen*

Les dispositions de l'article 2 du décret du 5 décembre 1968 qui exigent la constitution d'un mandataire lorsque le demandeur n'a pas son domicile ou son siège en France, ne sont pas applicables. La remise de la traduction et les actes afférents (réquisition de publication et paiement de la taxe exigible) peuvent donc être effectués par le demandeur ou son mandataire auprès de l'OEB.

Si ces actes sont accomplis par un mandataire autre que le mandataire agréé auprès de l'OEB, il doit fournir la justification de son mandat.

3) *Transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français*

L'INPI notifie au demandeur ou à son mandataire auprès de l'OEB le numéro d'enregistrement national attribué à la demande transformée en demande de brevet français (cf. VI).

Les prescriptions relatives à la transformation (paiement de la taxe de dépôt et remise de la traduction de la demande) peuvent être accomplies, dans les délais requis (2 mois à compter de la publication au BOPI de la mention de la transformation), par le demandeur ou son mandataire agréé près l'OEB.

Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège en France ou n'y possède pas d'établissement industriel ou commercial à qui les notifications de l'INPI peuvent être adressées il doit, dans le délai requis de 2 mois à compter de cette publication, constituer un mandataire en France pour la poursuite de la procédure de la délivrance du brevet devant l'INPI.

### **C. MODIFICATION DE LA LEGISLATION FRANÇAISE CONCOMITANTE A LA RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN**

Ainsi qu'il a été dit plus haut, la loi n° 68—1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention a été modifiée par la loi n° 78—742 du 13 juillet 1978 en vue, notamment, de mettre les dispositions de la législation nationale en harmonie avec les dispositions de la CBE. La nouvelle législation entrera en vigueur (article 73), au plus tard, le 1er juillet 1979.

#### *a) Brevetabilité*

L'article 5 de la loi de 1978 a abrogé les articles 6 à 12 de la loi du 2 janvier 1968 et les a remplacés par de nouvelles dispositions — les articles 6 à 11 — qui reprennent les dispositions correspondantes du chapitre 1er "Brevetabilité" de la seconde partie de la CBE (articles 52 à 57). Cependant, pour tenir compte de la différence entre les deux systèmes de délivrance, les mots "les brevets sont délivrés..." ou "ne sont pas délivrés...", employés dans la Convention, ont été remplacés par les mots "Peuvent être brevetés..." ou "ne sont pas brevetables...".

Sur le fond, l'alignement sur la rédaction de la CBE n'a pas pour effet de modifier sensiblement le droit français. A peine vient-il parfaire sa mise en harmonie avec les dispositions de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 qui avaient inspiré dans une large mesure le législateur en 1968.

Le changement le plus important concerne sans doute la définition de l'état de la technique de nature à faire obstacle à la nouveauté d'une invention.

L'article 12 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction actuelle, exclut de l'état de la technique les inventions décrites dans des demandes de brevet antérieures non encore publiées, tandis que la CBE (article 54) tend à intégrer de telles inventions dans l'état de la technique, ce que faisait la législation française antérieure à la loi du 2 janvier 1968.

Le nouvel article 8, qui abroge et remplace les articles 8

Der neue Artikel 8, der die Artikel 8 (Abs. 1 und 2) und 12 ablöst, gibt also die entsprechend angepaßten Bestimmungen von Artikel 54 EPU mit Ausnahme von Absatz 4, der gegenstandslos ist, wieder. Als Stand der Technik gilt demzufolge gemäß Absatz 3, der die Bestimmungen desselben Absatzes von Artikel 54 EPU wiedergibt, auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen oder der internationalen Anmeldungen, in denen Frankreich benannt ist.

Der einzige wesentliche Unterschied gegenüber den Bestimmungen des EPÜ über die Patentierbarkeit ist in Artikel 7 zu finden, der zwar die gleichen Bestimmungen wie Artikel 53 enthält, die Ausnahme von der Patentierbarkeit jedoch auf "Pflanzenzüchtungen einer Gattung oder Art, die unter den Schutz des Gesetzes Nr. 70—489 vom 11. Juni 1970 über den Schutz von Pflanzensorten fallen" beschränkt und nicht, wie Artikel 53, auf alle "Pflanzensorten" bezieht. Aus dieser Bestimmung geht hervor, daß Pflanzensorten, die nicht unter den Sonderschutz des Gesetzes vom 11. Juni 1970 fallen, in Frankreich weiterhin patentierbar sind.

Mit diesem Vorbehalt stellt sich die Übersicht über die entsprechenden Bestimmungen des EPÜ und des durch das Gesetz von 1978 abgeänderten französischen Gesetzes wie folgt dar:

EPÜ	Französisches Gesetz Nr. 78—742	EPC	French Law No. 78—742
Artikel 52	Artikel 6	Article 52	Article 6
Artikel 53	Artikel 7	Article 53	Article 7
Artikel 54	Artikel 8	Article 54	Article 8
Artikel 55	Artikel 9	Article 55	Article 9
Artikel 56	Artikel 10	Article 56	Article 10
Artikel 57	Artikel 11	Article 57	Article 11

#### b) Erteilung

Das Erteilungsverfahren des Gesetzes von 1968 hat durch das Gesetz vom 13. Juli 1978 eine wesentliche Änderung erfahren, einerseits durch eine Erweiterung der Befugnisse von INPI bei der Zurückweisung von Patentanmeldungen, deren Gegenstand offensichtlich nicht im Bereich der Anwendbarkeit des Gesetzes liegt (Art. 16) und andererseits durch eine Erleichterung und Beschleunigung des Verfahrens zur Erstellung des Berichts über den Stand der Technik (Art. 19), deren Ziel es war, die Sicherheit zu erhöhen, die von Dritten zum Recht von diesem Bericht erwartet wird. Aus diesem Grund wird der Bericht über den Stand der Technik erstellt, nachdem dem Anmelder ein "Recherchenbericht" übermittelt wurde, der an die Stelle des "ersten Entwurfs" tritt; der "zweite Entwurf" entfällt.

Diese Änderungen waren nicht so sehr durch das Inkrafttreten des EPÜ bedingt, sondern vielmehr durch die Erfahrungen mit der Durchführung des Gesetzes von 1968 und den Wunsch nach einer Erhöhung des Werts des französischen Patents. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß der Bericht über den Stand der Technik zwar weiterhin die Grundlage für die Erteilung des französischen Patents bildet, der Gesetzgeber jedoch für INPI die Möglichkeit geschaffen hat, eine Anmeldung zurückzuweisen, wenn sich aus dem Recherchenbericht unzweifelhaft die fehlende Neuheit (und nicht die fehlende erfinderische Tätigkeit) ergibt.

Hinsichtlich des Berichts über den Stand der Technik läßt sich jedoch eine Angleichung an das Verfahren der Artikel 92 und 93 des Übereinkommens feststellen, da die Veröffentlichung des "Recherchenberichts" gleichzeitig mit derjenigen der Patentanmeldung nach 18 Monaten erfolgt.

Eine weitere Änderung, bei der man sich am Europäischen Patentübereinkommen orientiert hat, besteht in der Einführung eines Verfahrens zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 20bis), das auf Artikel 122 EPÜ zurückgeht.

#### c) Sonstige Änderungen

Unter den weiteren Änderungen ist zunächst der neue Artikel 28 über den Schutzbereich zu nennen, dessen Absatz 1 die Bestimmungen von Artikel 69 Absatz 1 EPÜ wiedergibt, während Absatz 2 Artikel 64 Absatz 2 EPÜ entspricht. Des weiteren ist auf Artikel 5 Absatz 2 hinzuweisen, der den

ing paragraph 4 as serving no purpose. Accordingly comprised within the state of the art under the terms of paragraph 3, reproducing the provisions of the corresponding paragraph in Article 54 EPC is the content of European or international patent applications which designate France.

The only noteworthy difference in the matter of patentability from the provisions contained in the European Patent Convention is to be found in Article 7, which reproduces the provisions of Article 53, while however restricting the exception to patentability to "the production of plants of a kind or species enjoying protection conferred under the terms of the Law no. 70—489 of 11 June 1970 on the protection of plant production processes" and not all "plant varieties" as is the case under the aforementioned Article 53. It follows from this provision, that the plant varieties which do not benefit from the particular protection established under the law of 11 June 1970 are still patentable in France.

Subject to this reservation, the identical nature of, on the one hand, the provisions of the Convention and, on the other hand, of those of French legislation as amended by the Law of 1978, can be represented as follows:

#### (b) Grant

The procedure relating to grant under the terms of the 1968 law have been perceptibly amended by the Law of 13 July 1978, not only by extending the powers of the INPI to refuse patent applications whose subject-matter is obviously outside the scope of application of the Law (Article 16), but also by simplifying and expediting the process of drawing up the technical report (Article 19) to increase the certainty which third parties have the right to expect from such a communication. Accordingly, the technical report will be drawn up following the transmission to the applicant of a "search report" which replaces the "first draft", the "second draft" stage having been abolished.

These amendments have, moreover, been dictated by the experience gained from the application of the 1968 law concerned with reinforcing the value of the French patent, as well as by the entry into force of the European Patent Convention.

In this respect, it may be noted that while the technical report system still constitutes a basic element of the procedure for granting a French patent, the legislator has nevertheless the power to reject the application in cases where the absence of novelty (and not of inventive activity) is obviously evident from the search report.

There can be noted, however, as regards the technical report a certain harmonisation procedure under Articles 92 and 93 of the Convention, since the publication of the patent application after the expiry of the eighteen-month time limit also has to be accompanied by that of the "search report".

Another amendment inspired by the European Patent Convention is that of the establishment of an appeal procedure for "Restitutio in integrum" (Article 20 bis) which has its origin in Article 122 EPC.

#### (c) Other amendments

Worthy of mention among the other amendments involved is primarily the new Article 28 on the extent of protection, paragraph 1 of which reproduces the contents of Article 64 EPC. Reference should also be made to the provisions contained in the second paragraph of Article 5 which repro-

(premier et second alinéas) et 12 reprend donc, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 54 de la CBE, à l'exclusion du paragraphe 4 sans objet. C'est ainsi qu'a été également considéré comme compris dans l'état de la technique aux termes du paragraphe 3, reprenant ceux du même paragraphe de l'article 54 de la CBE, le contenu des demandes de brevet européen ou internationales désignant la France.

La seule différence notable avec les dispositions en matière de brevetabilité de la CBE figure à l'article 7, qui reprend les dispositions de l'article 53, mais en restreignant l'exception à la brevetabilité aux "obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par la loi n° 70—489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales" et non pas à toutes les "variétés végétales", comme le fait l'article 53. Il ressort de cette disposition que sont toujours brevetables en France les variétés végétales qui ne bénéficient pas de la protection particulière instituée par la loi du 11 juin 1970.

Sous cette réserve, le tableau de correspondance des dispositions de la Convention et de la loi française modifiée par la loi de 1978 s'établit ainsi:

C.B.E.	Loi française n° 78—742
article 52	article 6
article 53	article 7
article 54	article 8
article 55	article 9
article 56	article 10
article 57	article 11

#### b) Délivrance

La procédure de délivrance de la loi de 1968 a été sensiblement modifiée par la loi du 13 juillet 1978, d'une part en étendant les pouvoirs de l'INPI de rejeter des demandes de brevet dont l'objet se situe manifestement en dehors du champ d'application de la loi (article 16), d'autre part en simplifiant et en accélérant le déroulement de la procédure d'établissement de l'avis documentaire (article 19), dans le souci d'augmenter les garanties que les tiers sont en droit d'attendre de cet avis. C'est ainsi que l'avis documentaire sera établi après communication au demandeur d'un "rapport de recherche", qui se substitue au "premier projet", l'étape du "second projet" étant supprimée.

Ces modifications ont été davantage dictées par l'expérience de l'application de la loi de 1968 et le souci de renforcer la valeur du brevet français que par l'entrée en vigueur de la CBE. A cet égard, on peut noter que si le système de l'avis documentaire demeure la base du régime de délivrance du brevet français, le législateur a néanmoins ouvert le pouvoir à l'INPI de rejeter la demande si l'absence de nouveauté (et non pas d'activité inventive) résultait manifestement du rapport de recherche.

Pourtant, on peut noter, en ce qui concerne l'avis documentaire, un alignement sur la procédure des articles 92 et 93 de la Convention, puisque la publication après 18 mois de la demande de brevet sera accompagnée de celle du "rapport de recherche".

Une autre modification a été inspirée par la Convention sur le brevet européen, l'institution d'une procédure de recours en restauration (article 20 bis) qui trouve sa source dans l'article 122 de la CBE.

#### c) Autres modifications

Parmi les autres modifications intervenues, il convient de mentionner d'abord le nouvel article 28 sur l'étendue de la protection dont le paragraphe 1 reprend le paragraphe 1 de l'article 69 de la CBE, tandis que le paragraphe 2 reprend le paragraphe 2 de son article 64. Il faut citer ensuite les dis-

in Artikel 87 Absatz 5 EPÜ bezüglich des Prioritätsrechts enthaltenen Grundsatz der Gegenseitigkeit aufnimmt.

Durch das Gesetz von 1978 hat das französische Recht weitere wesentliche Änderungen hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus dem Patent erfahren. Da diese jedoch das Ergebnis einer Harmonisierung mit dem Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975 sind, wird hier nicht auf sie eingegangen.

#### D. ANWENDUNG DES PCT

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens ist für Frankreich am 25. Februar 1978 in Kraft getreten; dabei hat Frankreich zwei Vorbehalte erklärt, und zwar betreffend die internationale vorläufige Prüfung nach Kapitel II des Vertrags (Artikel 64 Absatz 1 des Vertrags) und betreffend Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten (Artikel 64 Absatz 5 des Vertrags).

Darüber hinaus ist Frankreich bisher der einzige Staat, der Artikel 45 Absatz 2 PCT angewendet hat, demzufolge im nationalen Recht eines Bestimmungsstaats oder ausgewählten Staats, der einem regionalen Patentvertrag angehört, vorgesehen werden kann, "daß jede Bestimmung oder Auswahl eines solchen Staates in der internationalen Anmeldung als Hinweis auf den Wunsch anzusehen ist, ein regionales Patent nach dem regionalen Patentvertrag zu erhalten."

Dementsprechend sieht Artikel 1 des Gesetzes Nr. 77—682 vom 30. Juni 1977 betreffend die Anwendung des PCT vor, daß eine internationale Anmeldung, in der Frankreich als Bestimmungsstaat oder als ausgewählter Staat benannt ist, als auf die Erlangung eines europäischen Patents für Frankreich gerichtet gilt und das im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehene Verfahren für die Anwendung des PCT anwendbar ist (Artikel 150 bis 158).

Die Regel, derzufolge ein Anmelder nach dem PCT kein nationales französisches Patent erhalten kann, beinhaltet jedoch eine Ausnahme, da der Anmelder in den in Artikel 135 EPÜ vorgesehenen und in Artikel 11 des Gesetzes Nr. 77—683 vom 30. Juni 1977 aufgenommenen Fällen die Möglichkeit hat, eine europäische Patentanmeldung in eine französische Patentanmeldung umzuwandeln; diese Ausnahme wird jedoch in den meisten Fällen nur während der Übergangszeit zum Tragen kommen, die gemäß dem Beschluß des Verwaltungsrats der EPO vom 21. Dezember 1978 (veröffentlicht im Amtsblatt 1/1979) am 30. November 1979 beendet ist. Eine internationale Anmeldung, die auf grund der Bestimmung Frankreichs als europäische Patentanmeldung gilt, kann daher zur Erteilung eines französischen Patents führen, wenn sie gemäß den Bestimmungen des EPÜ unter den im vorhergehenden Kapitel B (VI) genannten Voraussetzungen in eine nationale Patentanmeldung umgewandelt wurde.

##### 1. Zuständige Anmeldeämter

Die Artikel 2 bis 5 und 7 des Gesetzes Nr. 77—682 vom 30. Juni 1977 haben Bestimmungen gleicher Art zum Gegenstand, wie diejenigen, die unter Kapitel B (I) oben hinsichtlich der Einreichung der europäischen Patentanmeldung aufgeführt sind. Daher wird auf diese Bestimmungen hier nur kurz eingegangen.

Die gemäß diesen Vorschriften bei INPI eingereichten internationalen Anmeldungen werden der im PCT vorgesehenen Formalprüfung unterzogen und an das Internationale Büro sowie an die Recherchenabteilung des EPA weitergeleitet, das für INPI als Internationale Recherchenbehörde tätig wird.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß Artikel 8 des Gesetzes vom 30. Juni 1977 die Möglichkeit der Beschwerde gegen von INPI in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt getroffene Entscheidungen beim Appellationsgerichtshof in Paris vorsieht.

duces the principle of reciprocity as laid down under Article 87 (5) of the Convention in the matter of the right of priority.

Further substantial amendments have been introduced into French legislation by the 1978 Law as regards the rights and obligations attaching to patents. They arise from harmonisation with the 1975 Community Patent Convention and are not therefore specifically mentioned here.

#### D. APPLICATION OF THE PCT

The Patent Cooperation Treaty entered into force so far as France is concerned on 25 February 1978, subject to two reservations, namely that concerning the international preliminary examination under Chapter II (Article 64—1) PCT and that concerning disputes between States (Article 64—5) PCT.

So far, moreover, France is the only State to have made use of the provisions of Article 45.2 PCT according to which the legislation of a State as a designated or elected party to a regional patent treaty "may provide that any designation or election of such State in the international application shall have the effect of the wish to obtain a regional patent under the regional patent treaty".

Accordingly, Article 1 of the Law no. 77—682 of 30 June 1977 relating to the application of the PCT provides that if an international application involves the designation or election of France, such application shall be considered as being indicative of the wish to obtain a European patent for France and that the procedure prescribed under the EPC (Articles 150—158) for the application of the PCT is to be followed.

The rule that an applicant cannot obtain a French national patent through the PCT has however one exception to the rule because of the possibility of the conversion of a European patent application into a French patent application in the cases contemplated under Article 135 EPC and reproduced under Article 11 of the Law no. 77—683 of 30 June 1977, an exception which in the majority of cases will continue to apply only during the interim period due to end on 30 November 1979 in accordance with the decision taken on 21 December 1978 by the Administrative Council of the EPO, as published in the Official Journal 1/1979. An international application deemed by the fact of the designation of France to be a European patent application can, therefore, result in the grant of a French patent if it has been converted into a national patent application by virtue of the provisions of the EPC, subject to the conditions specified under Chapter B (VI) aforementioned.

##### 1. Competent Receiving Offices

Provisions of the same nature as those indicated under Chapter B(1) aforementioned for the filing of the European patent application are contained in Articles 2—5 and 7 of Law no. 77—682 of 30 June 1977 only a brief mention of those provisions need therefore be made here.

International patent applications filed in accordance with those provisions at the INPI are subjected to the formalities examination prescribed under the PCT and transmitted to the International Bureau (WIPO) and to the Search Department of the EPO which acts on behalf of INPI as the administration competent to conduct the international search.

It should, however, be pointed out that Article 8 of the Law of 30 June 1977 provides the possibility of instituting action for appeal to the Court of Appeal in Paris against decisions taken by INPI in its capacity as a receiving office.

positions du second alinéa de l'article 5 qui reprennent le principe de réciprocité retenu par l'article 87 (5) de la Convention, sur le droit de priorité.

D'autres modifications substantielles du droit français sur les droits et obligations attachés au brevet ont été introduites par la loi de 1978. Elles résultent cependant d'une harmonisation avec la Convention sur le brevet communautaire de 1975 et il n'en sera donc pas fait mention ici.

#### **D. APPLICATION DU PCT**

Le Traité de coopération en matière de brevets est entré en vigueur pour la France le 25 février 1978 sous deux réserves, celle concernant l'examen préliminaire international du chapitre II du Traité (article 64.1 du Traité) et celle relative aux différends entre Etats (article 64.5 du Traité).

Par ailleurs, la France est, jusqu'à présent, le seul Etat qui a fait usage de l'article 45.2 du Traité, selon lequel la législation d'un Etat désigné ou élu partie à un traité de brevet régional "peut prévoir que toute désignation ou élection dudit Etat dans la demande internationale sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional".

Ainsi, l'article 1er de la loi n° 77—682 du 30 juin 1977 relative à l'application du PCT dispose que si une demande internationale comporte la désignation ou l'élection de la France, cette demande est considérée comme tendant à l'obtention d'un brevet européen pour la France et la procédure prévue par la Convention sur le brevet européen pour l'application du PCT est applicable (articles 150 à 158).

Si un déposant ne peut par la voie du PCT obtenir un brevet national français, cette règle comporte toutefois une exception, du fait de la possibilité de transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet français dans les cas prévus par l'article 135 de la CBE et repris par l'article 11 de la loi n° 77—683 du 30 juin 1977, exception qui ne jouera cependant, dans la majorité des cas, que pendant la période transitoire qui prendra fin le 30 novembre 1979 selon la décision du 21 décembre 1978 du Conseil d'administration de l'OEB, publiée au Journal officiel 1/1979. Une demande internationale, réputée demande de brevet européen du fait de la désignation de la France, peut donc donner lieu à la délivrance d'un brevet français si elle a été transformée en demande de brevet national en vertu des dispositions de la CBE, dans les conditions décrites au chapitre B (VI) précédent.

##### *1. Offices récepteurs compétents*

Des dispositions de même nature que celles indiquées au chapitre B (I) précédent pour le dépôt de la demande de brevet européen, font l'objet des articles 2 à 5 et 7 de la loi n° 77—682 du 30 juin 1977. Ces dispositions seront donc seulement mentionnées brièvement.

Les demandes internationales déposées selon ces dispositions auprès de l'INPI sont soumises à l'examen de forme prévu par le PCT et transmises au Bureau international et au Département de la recherche de l'OEB qui agit pour l'INPI en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale.

Il convient, cependant, de signaler que l'article 8 de la loi du 30 juin 1977 prévoit une possibilité de recours devant la Cour d'Appel de Paris contre les décisions prises par l'INPI en qualité d'office récepteur.



**PCT**

Art. 10  
Regel 19

**EPÜ**

Art. 151 und 152

**Nat. Recht**

Gesetz Nr. 77—682  
Art. 2  
VO Nr. 78—1010  
Art. 1—4

Eine als Erstanmeldung oder unter Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländischen Anmeldung getätigte internationale Anmeldung ist bei INPI einzureichen, wenn der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in Frankreich hat. INPI wird in diesem Fall als Anmeldeamt tätig.

In allen anderen Fällen kann der Anmelder zwischen dem EPA und INPI als Anmeldeamt wählen.

Die Einreichung kann bei INPI in Paris oder bei seinen regionalen Dienststellen unter denselben Voraussetzungen, die für europäische Patentanmeldungen gelten, erfolgen.

**PCT**

Art. 27.7

**EPÜ**

VONr. 78—1010  
Art. 2

Jedoch ist die Bestellung eines Vertreters erforderlich, wenn der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in Frankreich hat.

**PCT**

Art. 27.8  
Regel 22.1

**EPÜ**

Art. 152 Abs. 1

**Nat. Recht**

Gesetz Nr. 77—682  
Art. 3—5 und 7  
VO Nr. 78—1010  
Art. 5

Die für die Einreichung europäischer Patentanmeldungen geltenden Bestimmungen betreffend die Verteidigung sind auch auf internationale Anmeldungen anwendbar. Jedoch gilt die Ermächtigung zur freien Verbreitung und Verwertung nach Ablauf einer Frist von 5 Monaten nach dem Tag der Einreichung oder von 13 Monaten nach dem Prioritätstag von Rechts wegen als erteilt.

**PCT**

Regel 15.1

**EPÜ**

Gesetz Nr. 77—682  
Art. 6

**Nat. Recht**

Im übrigen sind die Bestimmungen betreffend die Verteidigung nicht anwendbar, wenn INPI als Anmeldeamt anstelle des nationalen Amtes eines anderen Staates tätig wird oder wenn es von der Versammlung hierzu bestimmt wurde.

**2. Sprachen der internationalen Anmeldung**

Die bei INPI eingereichten internationalen Anmeldungen

**PCT**

Article 10  
Rule 19

**EPC**

Articles 151 and 152

**National Law**

Law no. 77—682  
Article 2  
Decree no. 78—1010

An international application made as a first application or claiming priority from an earlier application filed abroad must be filed with the INPI if the applicant has his domicile or place of business in France. The receiving office is then the INPI.

In all other cases, the applicant is free to choose either the EPO or INPI as the competent receiving office concerned.

The application may then be filed either at the INPI in Paris, or at one of its provincial offices under the same conditions as in the case of a European patent application.

**PCT**

Article 27.7

**EPC**

Decree no. 78—1010  
Article 2

Nevertheless, the appointment of a representative is obligatory if the applicant does not have his place of business or domicile in France.

**PCT**

Article 27.8  
Rule 22.1

**EPC**

Article 152(1)

**National Law**

Law no. 77—682  
Articles 3—5 and 7  
Decree no. 78—1010  
Article 5

The provisions with regard to defence having reference to the filing of the European patent application are equally valid for the international application. Nevertheless, authorisation to divulge and make free use of the invention is deemed to be made upon the expiry of a time limit of five months from the filing date or of thirteen months from the priority date.

**PCT**

Rule 15.1

**EPC**

Law no. 77—682  
Article 6

**National Law**

Furthermore, in the case where the INPI acts as the receiving office in place of the national office of another State or where it has been designated by the National Assembly so to act, the provisions in the matter of defence shall not apply.

**2. Languages of the international application**

International applications filed with the INPI must be in

**PCT**

Art. 10  
Règle 19

**CBE**

Art. 151 et 152

**Loi nationale**

Loi n° 77—682, art. 2  
Décret n° 78—1010,  
art. 1 à 4

Une demande internationale faite à titre de première demande ou se prévalant de la priorité d'un dépôt antérieur à l'étranger doit être déposée auprès de l'INPI si le déposant a son domicile ou son siège en France (l'INPI est alors office récepteur).

Dans tous les autres cas, le déposant a le choix de l'office récepteur: OEB ou INPI.

Le dépôt peut être fait, soit auprès de l'INPI à Paris, soit auprès de ses centres de province, dans les mêmes conditions que pour une demande de brevet européen.

**PCT**

Art. 27.7

**CBE**

Art. 151  
et 152

**Loi nationale**

Décret n° 78—1010,  
art.2

Toutefois, la constitution d'un mandataire est obligatoire si le déposant n'a pas son siège ou son domicile en France.

**PCT**

Art. 27.8  
Règle 22.1

**CBE**

Art. 152 (1)

**Loi nationale**

Loi n° 77—682,  
art. 3 à 5 et 7  
Décret n° 78—1010,  
art. 5

Les dispositions en matière de défense applicables au dépôt de la demande de brevet européen le sont également pour la demande internationale. Toutefois, l'autorisation de divulguer et d'exploiter librement est acquise de plein droit au terme d'un délai de 5 mois à compter de la date de dépôt ou de 13 mois à compter de la date de priorité.

**PCT**

Règle 15.1

**CBE**

Art. 152 (1)

**Loi nationale**

Loi n° 77—682,  
art. 6

Par ailleurs, dans le cas où l'INPI agirait en qualité d'office récepteur à la place de l'office national d'un autre Etat ou lorsqu'il a été désigné pour ce faire par l'Assemblée, les dispositions en matière de défense ne sont pas applicables.

**2. Langues de la demande internationale**

Les demandes internationales déposées auprès de l'INPI

sind in französischer Sprache abzufassen (Verordnung Nr. 78—1010, Artikel 3), die eine der Arbeitssprachen der zuständigen Recherchenbehörde ist (Regel 12.1 PCT).

### 3. *Übermittlungsgebühr*

Die in Regel 14 PCT vorgesehene Übermittlungsgebühr ist vor Ablauf einer Frist von einem Monat nach dem Eingangsdatum der internationalen Anmeldung an INPI zu entrichten (Verordnung Nr. 78—1010, Artikel 6). Sie beträgt gegenwärtig 200 F (Erlaß vom 10. Oktober 1978).

### 4. *Bestimmung von Staaten*

Wie bereits erwähnt, bedeutet die Bestimmung Frankreichs in der internationalen Anmeldung, daß diese Anmeldung für Frankreich als europäische Patentanmeldung gilt.

### 5. *Wirkung des internationalen Recherchenberichts auf das nationale Verfahren*

Da eine internationale Anmeldung, in der Frankreich bestimmt ist, als europäische Patentanmeldung für Frankreich angesehen wird, sind die Bestimmungen von Artikel 157 EPU anwendbar.

Im Falle der Umwandlung einer als europäische Patentanmeldung geltenden internationalen Anmeldung in eine französische Patentanmeldung sind die Bestimmungen von Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 77—683 betreffend die Anwendung des Europäischen Patentübereinkommens (der Bericht tritt an die Stelle des ersten Entwurfs des Berichts über den Stand der Technik) auf den internationalen Recherchenbericht für das französische Patenterteilungsverfahren insoweit anwendbar, als er unter den in Artikel 157 EPU vorgesehenen Voraussetzungen an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt.

French (Decree no. 78—1010, Article 3) which is one of the working languages of the administration competent to conduct the search (PCT—Rule 12.1).

### 3. *Transmission fee*

The transmission fee prescribed under Rule 14 PCT must be paid to the INPI before the expiry of the time limit of one month from the date of receipt of the international application (Decree no. 78—1010, Article 6). The amount of such fee is at present fixed at F200 (Decree of 10 October 1978).

### 4. *Designation of States*

As already stated above, the designation of France in the international application means that such application is deemed to be an application for a European patent for France.

### 5. *Implication of the international search report in relation to national procedure*

As the international application designating France is considered as being an application for a European patent for France, the provisions applicable shall be those specified in Article 157 EPC.

In the case of the conversion of an international application deemed to be a European patent application into a French patent application, the provisions of Article 11 third paragraph of the Law no. 77—682 concerning the implementation of the European Patent Convention (the report serves as the first draft of the technical report) are applicable to the international search report as regards the procedure for the grant of the French patent, in so far as, under the terms of Article 157 EPC, such report replaces the European Search report.

doivent être établies en français (Décret n° 78—1010, article 3) qui est une des langues de travail de l'administration chargée de la recherche compétente (PCT—règle 12.1).

### *3. Taxe de transmission*

La taxe de transmission prévue par la règle 14 du PCT doit être versée à l'INPI avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale (Décret n° 78—1010 article 6). Elle est actuellement fixée à 200 FF (arrêté du 10 octobre 1978).

### *4. Désignation d'Etats*

Comme il a été dit plus haut, la désignation de la France dans la demande internationale signifie que cette demande est réputée demande de brevet européen pour la France.

### *5. Incidence du rapport de recherche internationale sur la procédure nationale*

La demande internationale désignant la France étant considérée comme une demande de brevet européen pour la France, les dispositions applicables sont celles de l'article 157 de la Convention.

Dans le cas de transformation d'une demande internationale, réputée demande de brevet européen, en demande de brevet français, les dispositions de l'article 11, 3ème alinéa de la loi n° 77—682 pour l'application de la Convention sur le brevet européen (le rapport tient lieu de premier projet d'avis documentaire) sont applicables au rapport de recherche internationale pour la procédure de délivrance du brevet français dans la mesure où, dans les conditions prévues par l'article 157 de la CBE, celui-ci remplace le rapport de recherche européenne.

## SCHEMA

EPÜ	Nationales Recht	
		A. Vorschriften des französischen Rechts B. Anwendung des Europäischen Patentübereinkommens
Art. 75(2), 77 R. 24(1)	Gesetz Nr. 77—683, Art. 6, 8, 9, 10 VO Nr. 78—1011, Art. 3 Erlaß vom 29.11.78	I Einreichung der europäischen Patentanmeldung
		II Übersetzung der europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift
Art. 67(3)	Gesetz Nr. 77—683, Art. 3 VO Nr. 78—1011 Art. 9, 11	a) Europäische Patentanmeldung
Art. 65	Gesetz Nr. 77—683 Art. 1 VO Nr. 78—1011, Art. 8, 12	b) Europäische Patentschrift
Art. 70(3)+(4)	Gesetz Nr. 77—683, Art. 4 VO Nr. 78—1011, Art. 9, 11, 12	III Verbindliche Fassung, wenn der Schutzbereich der Patentansprüche der Patentanmeldung oder des Patents in der Übersetzung enger ist als in der Verfahrenssprache
Art. 67	Gesetz Nr. 77—683, Art. 3, 4	IV Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung
Art. 139(3)	Gesetz Nr. 77—683, Art. 13, 14, 15, 16, 5	V Verbot des Doppelschutzes
		VI Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung
Art. 135 Art. 136	Gesetz Nr. 77—683, Art. 11 Gesetz Nr. 77—683, Art. 11 VO Nr. 78—1011 Art. 5, 15, 17	a) Fälle, in denen eine Umwandlung erfolgt b) Bestimmungen betreffend die Umwandlung
Art. 133, 134 R. 26(2)d		VII Vertretung des Anmelders vor dem INPI bei Handlungen, die europäische Patentanmeldungen betreffen
Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57	Gesetz Nr. 78—742, Art. 6) Gesetz Nr. 78—742, Art. 7) Gesetz Nr. 78—742, Art. 8) Gesetz Nr. 78—742, Art. 9) Gesetz Nr. 78—742, Art. 10) Gesetz Nr. 78—742, Art. 11) Gesetz Nr. 78—742, Art. 16	C. Änderung des französischen Patentrechts im Zusammenhang mit der Ratifikation des Europäischen Patentübereinkommens
Art. 122 Art. 69 Art. 64(2)	Art. 20 bis Gesetz Nr. 78—742, Art. 28(1) Gesetz Nr. 78—742, Art. 28(2)	a) Patentierbarkeit b) Erteilungsverfahren c) sonstige Änderungen
<b>PCT</b>		
Art. 45(2) PCT Art. 10 PCT R. 19 PCT	Gesetz Nr. 77—682, Art. 1 Gesetz Nr. 77—682, Art. 2 bis 5, 7, 8 VO Nr. 78—1010, Art. 1 bis 4	D. Anwendung des PCT 1. Anmeldeamt
Art. 27(7) PCT	VO Nr. 78—1010, Art. 2	
Art. 27(8) PCT R. 22.1 PCT	Gesetz Nr. 77—682, Art. 3 bis 5 und 7 VO Nr. 78—1010 Art. 5	
R. 15.1 PCT	Gesetz Nr. 77—682, Art. 6	
R. 12.1 PCT	VO Nr. 78—1010, Art. 3	2. Sprachen der internationalen Anmeldung
R. 14 PCT	VO Nr. 78—1010, Art. 6	3. Übermittlungsgebühr
	Gesetz Nr. 77—682, Art. 11(3)	4. Bestimmung von Staaten 5. Wirkung des internationalen Recherchenberichts auf das nationale Verfahren

## SUMMARY

EPC	National Law	A. Provisions of French law B. Application of the European Patent Convention
Art. 75(2), 77 R. 24(1)	Law no. 77—683 Arts. 6, 8, 9, 10 Decree no. 78—1011 Art. 3 Order of 29.11.78	I Filing of the European patent application  II Translation of the European patent application and of the European patent specification
Art. 67(3)	Law no. 77—683 Art. 3 Decree no. 78—1011 Arts. 9, 11	a) European patent application
Art. 65	Law no. 77—683 Art. 1 Decree no. 78—1011 Arts. 8, 12	b) European patent specification
Art. 70(3)+(4)	Law no. 77—683 Art. 4 Decree no. 78—1011 Arts. 9, 11, 12	III Authentic text when the claims of the patent application or of the patent confer narrower protection in the text of the translation than in the text in the language of the proceedings
Art. 67	Law no. 77—683 Arts. 3, 4	IV Rights conferred by the European patent application after publication
Art. 139(3)	Law no. 77—683 Arts. 13, 14, 15, 16, 5	V Prohibition on simultaneous protective rights
		VI Conversion into a national patent application
Art. 135 Art. 136	Law no. 77—683, Art. 11 Law no. 77—683, Art. 11 Decree no. 78—1011 Arts. 5, 15, 17	a) cases of conversion b) provisions relating to conversion
Arts. 133, 134 R. 26(2)d		VII Representation of the applicant as regards acts relating to the European patent application performed before the INPI
Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 57	Law no. 78—742, Art. 6) Law no. 78—742, Art. 7) Law no. 78—742, Art. 8) Law no. 78—742, Art. 9) Law no. 78—742, Art. 10) Law no. 78—742, Art. 11)	C. Amendment of French legislation attendant upon ratification of the European Patent Convention
Art. 122	Law no. 78—742, Art. 16)	a) patentability
Art. 69 Art. 64(2)	Law no. 78—742, Art. 20) bis Law no. 78—742, Art. 28(1) Law no. 78—742, Art. 28(2)	b) grant procedure c) other amendments
PCT		D. Application of the PCT
Art. 45(2) PCT Art. 10 PCT	Law no. 77—682, Art. 1 Law no. 77—682, Arts. 2—5, 7, 8 Decree no. 78—1010, Arts. 1—4	1. Receiving office
Art. 27.7 PCT	Decree no. 78—1010, Art. 2	
Art. 27.8 PCT	Law no. 77—682	
R. 22.1 PCT	Arts. 3—5 and 7 Decree no. 78—1010 Art. 5	
R. 15.1 PCT R. 12.1 PCT	Law no. 77—682, Art. 6 Decree no. 78—1010 Art. 3	2. Languages of the international application
R. 14 PCT	Decree no. 78—1010 Art. 6 Law no. 77—682 Art. 11(3)	3. Transmission fee 4. Designation of States 5. Effect of the international search report in relation to national procedure

## SOMMAIRE

CBE	Droit national	A. Dispositions du droit français B. Application de la Convention sur le brevet européen
Art. 75(2), 77 R. 24(1)	Loi n° 77—683, art. 6, 8, 9, 10 Décret n° 78—1011, art. 3 Arrêté du 29.11.78	I Dépôt de la demande de brevet européen
Art. 67(3)	Loi n° 77—683, art. 3 Décret n° 78—1011 art. 9, 11	II Traduction de la demande de brevet européen et du fascicule de brevet européen a) demande de brevet européen
Art. 65	Loi n° 77—683, art. 1 Décret n° 78—1011, art. 8, 12	b) fascicule du brevet européen
Art. 70(3)+(4)	Loi n° 77—683, art. 4 Décret n° 78—1011, art. 9, 11, 12	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. 67	Loi n° 77—683, art. 3, 4	IV Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Art. 139(3)	Loi n° 77—683, art. 13, 14, 15, 16, 5	V Interdiction du cumul de protection
Art. 135 Art. 136	Loi n° 77—683, art. 11 Loi n° 77—683, art. 11 Décret n° 78—1011, art. 5, 15, 17	VI Transformation en demande de brevet national a) cas de transformation b) dispositions relatives à la transformation
Art. 133, 134 R. 26(2)d)		VII Représentation du déposant pour les actes concernant les demandes de brevet européen effectués devant l'INPI
Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57	Loi n° 78—742, art. 6 Loi n° 78—742, art. 7 Loi n° 78—742, art. 8 Loi n° 78—742, art. 9 Loi n° 78—742, art. 10 Loi n° 78—742, art. 11 Loi n° 78—742, art. 16	C. Modification de la législation française concomitante à la ratification de la Convention sur le brevet européen a) brevetabilité b) procédure de délivrance
Art. 122 Art. 69 Art. 64(2)	art. 20 bis Loi n° 78—742, art. 28(1) Loi n° 78—742, art. 28(2)	c) autres modifications
<b>PCT</b>		
Art. 45(2) Art. 10 R. 19	Loi n° 77—682, art. 1 Loi n° 77—682, art. 2 à 5, 7, 8 Décret n° 78—1010, art. 1 à 4	D. Application du PCT 1. Office récepteur
Art. 27.7	Décret n° 78—1010, art. 2	
Art. 27.8 R. 22.1	Loi n° 77—682, art. 3 à 5 et 7 Décret n° 78—1010, art. 5	
R. 15.1	Loi n° 77—682, art. 6	
R. 12.1	Décret n° 78—1010, art. 3	2. Langues de la demande internationale
R.14	Décret n° 78—1010, art. 6 Loi n° 77—682, art. 11(3)	3. Taxe de transmission 4. Désignation d'Etats 5. Incidence du rapport de recherche internationale sur la procédure nationale