

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

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

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

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

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

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

Spanien: Gesetzgebung Das neue Patentrecht

A. Anwendbares spanisches Recht

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

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

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

Spain: Legislation The new Patent Law

A. Applicable Spanish Legislation

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

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

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

Espagne: Législation Le nouveau droit des brevets

A. Législation espagnole applicable

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens

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

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

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

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

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

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

B. Application of the European Patent Convention

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

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

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

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

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

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

B. Application de la Convention sur le brevet européen

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

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

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

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

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

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

II. Übersetzung der europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Umwandlungsfälle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) Instances of conversion.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Cas de transformation.

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

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

b) Besondere Bestimmungen für das Umwandlungsverfahren

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

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

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

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

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

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

VIII. Verschiedenes

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

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

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

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

(b) Special provisions governing the conversion procedure.

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

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

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

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

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

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

VIII. Other matters

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

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

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

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

b) Dispositions particulières relatives à la procédure de transformation.

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

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

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

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

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

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

VIII. Autres questions

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

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

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

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

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

b) Jahresgebühren (Artikel 17 Kgl. VO 2424)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avec les données mentionnées au Registre européen des brevets.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Gebühren (Gesetz 20/1987).

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Patentierbarkeit

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

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

2. Erteilungsverfahren

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

(e) Fees (Law 20/1987).

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Patentability

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

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

2. Grant procedure

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

e) Taxes (Loi 20/1987).

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Brevetabilité

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

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

2. Procédure de délivrance

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

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

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

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

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

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

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

4. Umkehr der Beweislast bei Verfahrenspatenten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Reversal of the burden of proof in process patents

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Arbeitnehmererfindungen

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

5. Employee inventions

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

5. Inventions de salariés

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

Arbeitnehmererfindungen werden in drei Kategorien eingeteilt:

Provision is made for three classes of employee inventions:

On distingue trois sortes d'inventions de salariés:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die an Universitäten gemachten Erfindungen unterliegen besonderen Rechtsvorschriften.

Lastly, specific provisions govern inventions made within universities.

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

SCHEMA

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

SUMMARY TABLE

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

SOMMAIRE

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