

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992 über die von Griechenland und Spanien nach Artikel 167 EPÜ gemachten Vorbehalte

1. Derzeitige Lage

Bei Hinterlegung der Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde haben Griechenland und Spanien Vorbehalte gemäß Artikel 167 (2) a) EPÜ¹ erklärt.

Aufgrund des Vorbehalts der Griechischen Republik sind europäische Patente in Griechenland unwirksam, soweit sie Schutz für **Arzneimittel als solche** gewähren.

Aufgrund des Vorbehalts des Königreichs Spanien sind europäische Patente in Spanien unwirksam, soweit sie Schutz für **chemische Erzeugnisse als solche** oder für **Arzneimittel als solche** gewähren

Die Geltungsdauer dieser Vorbehalte, die am 7. Oktober 1987 abgelaufen wäre, wurde vom Verwaltungsrat mit Beschluß vom 5. Dezember 1986² nach Artikel 167 (3) EPÜ um fünf Jahre verlängert.

2. Erlöschen der Vorbehalte

Daraus folgt, daß die genannten Vorbehalte mit Ablauf des 7. Oktober 1992 unwirksam werden (Artikel 167 (6) EPÜ). Damit ist ab **8. Oktober 1992** in allen Vertragsstaaten kein Vorbehalt mehr wirksam,

Europäische Patentanmeldungen, in denen Griechenland oder Spanien benannt sind und die ab 8. Oktober 1992 eingereicht werden, können daher Patentansprüche für chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche enthalten.

Nach Artikel 167 (5) EPÜ ist **der Anmeldetag** der europäischen Patentanmeldung ausschlaggebend, und zwar unabhängig davon, ob die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht wird. Daher gelten die von Griechenland und Spanien gemachten Vorbehalte nur für die vor dem 8. Oktober 1992 eingereichten europäischen Patentanmeldungen und die darauf erteilten europäischen Patente, wobei der Vorbehalt während der gesamten Geltungsdauer des betroffenen Patents wirksam bleibt.³

Notice of the President of the European Patent Office dated 13 May 1992 concerning reservations entered by Spain and Greece under Article 167 EPC

1. Present situation

When depositing their instruments of ratification or accession respectively, Greece and Spain entered reservations under Article 167(2)(a) EPC¹

By virtue of the reservation entered by the Hellenic Republic, European patents are ineffective in Greece in so far as they confer protection on **pharmaceutical products as such**.

By virtue of the reservation entered by the Kingdom of Spain, European patents are ineffective in Spain in so far as they confer protection on **chemical products as such** or on **pharmaceutical products as such**.

The term of these reservations, which were due to expire on 7 October 1987, was extended by five years under Article 167(3) EPC by Administrative Council decision of 5 December 1986²

2. Expiry of the reservations

They will thus cease to have effect after 7 October 1992 (Article 167(6) EPC), and from **8 October 1992** there will no longer be any reservations in force in any of the Contracting States.

European patent applications designating Spain or Greece and filed from 8 October 1992 may therefore contain claims relating to chemical or pharmaceutical products as such.

Under Article 167(5) EPC it is the **filing date** of the European patent application which is decisive, whether or not priority of a previous application is claimed. The reservations entered by Spain and Greece therefore only apply to European patent applications filed before 8 October 1992, and to European patents granted on the basis of such applications, their effect continuing for the term of the patent concerned.³

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 13 mai 1992 relatif aux réserves faites par l'Espagne et la Grèce en vertu de l'article 167 CBE

1. Situation actuelle

Lors du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, la Grèce et l'Espagne ont fait des réserves prévues à l'article 167(2)(a) CBE¹

En vertu de la réserve faite par la République hellénique, les brevets européens sont sans effet en Grèce dans la mesure où ils confèrent la protection à des **produits pharmaceutiques en tant que tels**.

En vertu de la réserve faite par le Royaume d'Espagne, les brevets européens sont sans effet en Espagne, dans la mesure où ils confèrent la protection à des **produits chimiques en tant que tels** ou à des **produits pharmaceutiques en tant que tels**

La durée de ces réserves, qui aurait expiré le 7 octobre 1987, a été étendue pour une période de cinq ans, conformément à l'article 167(3) CBE, par le Conseil d'administration dans sa décision du 5 décembre 1986².

2. Expiration des réserves

Il en découle que les réserves susmentionnées cessent de produire leurs effets après le 7 octobre 1992 (article 167(6) CBE). Ainsi, à partir du **8 octobre 1992**, aucune réserve n'est plus valable dans l'ensemble des Etats contractants.

Les demandes de brevet européen désignant l'Espagne ou la Grèce et déposées à partir du 8 octobre 1992 peuvent dès lors contenir des revendications portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels.

Conformément à l'article 167(5) CBE, c'est **la date de dépôt** de la demande de brevet européen qui est déterminante, qu'une priorité d'un dépôt antérieur soit revendiquée ou non. Ainsi, les réserves faites par l'Espagne et la Grèce ne s'étendent qu'aux demandes de brevet européen déposées avant le 8 octobre 1992 et qu'aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes, l'effet des réserves subsistant pour toute la durée du brevet concerné.³

¹ Siehe ABI EPA 1986, 199.

² ABI EPA 1987, 91 und 93

³ Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß im Falle eines Rechtsstreits über die Tragweite der Vorbehalte die zuständigen nationalen Gerichte zu entscheiden haben

¹ OJ EPO 1986, 199.

² OJ EPO 1987, 91 and 93.

³ It should be noted, however, that in the event of litigation concerning the scope of the said reservations, it shall be for the competent national courts to decide

¹ voir JO OEB 1986, 199.

² JO OEB 1987, 91 et 93

³ Il est à noter cependant, qu'en cas de litige sur la portée desdites réserves il appartient aux tribunaux nationaux compétents de statuer

3. Behandlung der Übersetzung von Patentansprüchen, die unter den Vorbehalt Spaniens fallen

Damit europäische Patentanmeldungen und Patente in Spanien einstweiligen oder endgültigen Schutz genießen, muß eine spanische Übersetzung der Patentansprüche bzw der Patentschrift eingereicht werden (Artikel 67 und 65 EPÜ - Artikel 5 und 7 der Königlichen Verordnung 2424/1986 vom 10. Oktober 1986 über die Anwendung des EPÜ).

Für die vor dem 8. Oktober 1992 eingereichten europäischen Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente, in denen Spanien benannt ist und die unter den Anwendungsbereich des spanischen Vorbehalts fallende Patentansprüche enthalten, wurde zwischen dem *Registro de la Propiedad Industrial* (nachstehend "RPI" genannt) und dem EPA folgende Regelung vereinbart.

Entgegen seiner früheren Praxis wird das RPI künftig die ins Spanische übersetzten und unter den Vorbehalt fallenden Patentansprüche veröffentlichen, **ohne Änderungen oder Streichungen zu verlangen**. Es wird die betroffenen Ansprüche jedoch in geeigneter Weise kennzeichnen und einen Hinweis anbringen, daß die so bezeichneten Patentansprüche unter den Vorbehalt fallen.

Das EPA weist daher nachdrücklich darauf hin, daß die Anmelder bereits **bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung mit Benennung Spaniens einen gesonderten Anspruchssatz vorlegen sollten**, wenn dies erforderlich ist, um die Veröffentlichung von Patentansprüchen für chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche zu verhindern.

Diese Empfehlung gilt auch für europäische Patentanmeldungen, in denen Griechenland benannt ist und die Patentansprüche für Arzneimittel als solche enthalten.

In den Fällen, in denen eine europäische Patentanmeldung unter die vorgenannten Vorbehalte fallende Patentansprüche enthält, wird der Anmelder darüber hinaus darauf hingewiesen, daß er zweckmäßigerweise einen gesonderten Anspruchssatz spätestens zu dem Zeitpunkt einreichen sollte, zu dem er in Beantwortung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ (s. Form EPA/EPO/OEB 2004) sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt (vgl. aber Richtlinien für die Prüfung im EPA C-III, 8.3 und VI, 4.9).

Das EPA prüft in jedem Fall, ob die gesonderten Ansprüche die Erfordernisse des EPÜ erfüllen.

3. Translation of claims covered by Spain's reservation

For European patent applications and patents to enjoy provisional or definitive protection in Spain, a translation in Spanish of the claims and patent specification respectively must be supplied (Articles 67 and 65 EPC - Articles 5 and 7 of Royal Decree 2424/1986 of 10 October 1986 on application of the EPC).

For European patent applications designating Spain, filed before 8 October 1992 (and European patents granted on the basis of such applications) and containing claims covered by Spain's reservation, the following arrangements have been agreed between the *Registro de la Propiedad Industrial* (RPI) and the EPO.

In future, the RPI will publish the Spanish translations of such claims **without requiring amendment or deletion**. It will however indicate them, with a note to the effect that they are covered by the reservation.

Applicants are therefore strongly advised **to submit a separate set of claims when filing a European patent application designating Spain**, if this is necessary to avoid the publication of claims relating to chemical or pharmaceutical products as such

This advice also applies to European patent applications designating Greece and containing claims relating to pharmaceutical products as such.

The attention of applicants filing European patent applications containing claims covered by the reservations is also drawn to the fact that they can submit a separate set of appropriate claims up to the time when, in response to the communication under Rule 51(4) EPC (EPA/EPO/OEB Form 2004), they indicate approval of the text in which the Examining Division intends to grant the European patent (see however Guidelines for Examination in the EPO, C-III, 8.3 and VI, 4.9).

The EPO always examines whether the separate sets of claims satisfy the requirements laid down in the EPC.

3. Traitement de la traduction des revendications tombant sous le coup de la réserve faite par l'Espagne

Pour que les demandes de brevet européen et les brevets européens bénéficient d'une protection provisoire ou définitive en Espagne, il est nécessaire qu'une traduction en espagnol des revendications, respectivement du fascicule du brevet soit produite (articles 67 et 65 CBE - articles 5 et 7 du Décret royal 2424/1986 du 10 octobre 1986 relatif à l'application de la CBE)

Concernant les demandes de brevet européen désignant l'Espagne et déposées avant le 8 octobre 1992 ainsi que les brevets européens délivrés sur la base de telles demandes, qui contiennent des revendications tombant dans le champ d'application de la réserve faite par cet Etat, la réglementation suivante a été convenue entre le *Registro de la Propiedad Industrial* (ci-après dénommé "RPI") et l'OEB

Contrairement à sa pratique antérieure, le RPI publiera dorénavant les revendications traduites en espagnol tombant sous le coup de la réserve, **sans exiger de modification ou de suppression**. Il les marquera néanmoins d'une manière appropriée et apposera une mention aux termes de laquelle les revendications ainsi marquées tombent sous le coup de cette réserve.

Ainsi, l'OEB désire tout particulièrement attirer l'attention des déposants sur leur intérêt à **présenter, dès le dépôt d'une demande de brevet européen désignant l'Espagne, un jeu distinct de revendications** si tel est nécessaire pour éviter la publication de revendications portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels

Cette recommandation s'applique également aux demandes de brevets européens désignant la Grèce et comprenant des revendications portant sur des produits pharmaceutiques en tant que tels.

De surcroît, dans les cas où une demande de brevet européen comporte des revendications tombant sous le coup des réserves sus-indiquées, l'attention du déposant est attirée sur l'opportunité de présenter un jeu distinct de revendications appropriées, au plus tard au moment où il donne, en réponse à la communication selon la règle 51(4) CBE (voir formulaire EPA/EPO/OEB 2004), son accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen (voir toutefois Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-III, 8.3 et VI. 4.9)

L'OEB examine toujours si les revendications distinctes satisfont aux exigences posées par la CBE.