

Mitteilungen des Europäischen Patentamts

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. März 2007 über die unmittelbare Anwendbarkeit des Artikels 70 (7) des TRIPS-Übereinkommens in Spanien auf europäische Patentanmeldungen, die vor Erlöschen des von Spanien nach Artikel 167 EPÜ gemachten Vorbehalts eingereicht wurden

1. Vorbehalte der Hellenischen Republik und Spaniens

Beim Beitritt zur Europäischen Patentorganisation machte die Hellenische Republik einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ, dem zufolge europäische Patente in Griechenland unwirksam sein sollten, soweit sie Schutz für Arzneimittel als solche gewährten.

Auch das Königreich Spanien erklärte einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ, wonach europäische Patente in Spanien unwirksam seien, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche gewährten.

Im Anschluss an Vereinbarungen insbesondere zwischen dem damaligen *Registro de la Propiedad Industrial* und dem Europäischen Patentamt über Validierungsverfahren in Spanien veröffentlichte das Europäische Patentamt eine Mitteilung vom 13. Mai 1992 über die Vorbehalte¹ und empfahl den Anmeldern, gesonderte Anspruchssätze vorzulegen, wenn sie eine europäische Patentanmeldung einreichen, in der Spanien oder Griechenland benannt und Ansprüche auf chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche enthalten sind, die unter die in diesen Vertragsstaaten geltenden Vorbehalte fallen. Diese Vorbehalte sind am 8. Oktober 1992 erloschen, waren aber für alle Anmeldungen gültig, deren Anmeldetag vor diesem Datum lag.

Information from the European Patent Office

Notice from the European Patent Office dated 8 March 2007 concerning the direct applicability of Article 70(7) of the TRIPS Agreement in Spain to European patent applications filed prior to the expiry of the reservation entered by Spain under Article 167 EPC

1. Reservations entered by the Hellenic Republic and Spain

Upon joining the European Patent Organisation, the Hellenic Republic entered a reservation pursuant to Article 167(2)(a) EPC, providing that European patents would be ineffective in Greece insofar as they conferred protection on pharmaceutical products as such.

Likewise, the Kingdom of Spain entered a reservation under Article 167(2)(a) EPC, by virtue of which European patents were ineffective in Spain in so far as they conferred protection on chemical or pharmaceutical products as such.

In the wake of arrangements agreed in particular between the *Registro de la Propiedad Industrial*, as it then was, and the European Patent Office, with regard to validation procedures in Spain, the European Patent Office published a Notice dated 13 May 1992 concerning the reservations¹, which advised applicants to submit a separate set of claims when filing a European patent application designating Spain or Greece and containing claims related to chemical or pharmaceutical products as such falling under the reservations in force in those contracting states. These reservations expired on 8 October 1992, but applied to all applications having a filing date prior to their expiry.

Communications de l'Office européen des brevets

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 8 mars 2007 relatif à l'applicabilité directe en Espagne de l'article 70(7) de l'Accord sur les ADPIC aux demandes de brevet européen déposées avant l'expiration de la réserve faite par l'Espagne au titre de l'article 167 CBE

1. Réserves faites par la République hellénique et l'Espagne

Lors de son adhésion à l'Organisation européenne des brevets, la République hellénique a fait une réserve au titre de l'article 167(2)a) CBE, selon laquelle les brevets européens sont sans effet en Grèce dans la mesure où ils confèrent une protection à des produits pharmaceutiques en tant que tels.

De même, le Royaume d'Espagne a fait une réserve au titre de l'article 167(2)a) CBE, selon laquelle les brevets européens sont sans effet en Espagne dans la mesure où ils confèrent une protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels.

Suite aux dispositions convenues en particulier entre le *Registro de la Propiedad Industrial*, ainsi qu'il s'appelait à l'époque, et l'Office européen des brevets au sujet des procédures de validation en Espagne, l'Office européen des brevets a publié un communiqué en date du 13 mai 1992 relatif aux réserves¹, qui recommande aux demandeurs de présenter un jeu de revendications distinct lorsqu'ils déposent une demande de brevet européen désignant l'Espagne ou la Grèce et contenant des revendications relatives à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels qui tombent sous le coup des réserves en vigueur dans les Etats contractants précités. Ces réserves sont venues à expiration le 8 octobre 1992, mais s'appliquent à toutes les demandes ayant une date de dépôt antérieure à la date d'expiration desdites réserves.

¹ ABI. EPA 1992, 301.

¹ OJ EPO 1992, 301.

¹ JO OEB 1992, 301.

2. Unmittelbare Anwendbarkeit des Artikels 70 (7) TRIPS in Spanien

Das TRIPS-Übereinkommen trat in Spanien am 1. Januar 1996 in Kraft. Am 9. Dezember 2005 befand das erstinstanzliche Gericht Nr. 7 in Madrid² unter anderem, dass Artikel 70 (7) des TRIPS-Übereinkommens in Spanien unmittelbar anwendbar sei. Nach Artikel 70 (7) TRIPS können Anmeldungen, die zum Zeitpunkt der Anwendung des TRIPS-Übereinkommens auf das betreffende Mitglied noch anhängig sind, so geändert werden, dass sie jeden nach Maßgabe des Übereinkommens vorgesehenen erweiterten Schutz beanspruchen können.

3. Auswirkungen auf anhängige Anmeldungen, die von dem Vorbehalt in Spanien betroffen sind

Hat ein Anmelder also vor dem 8. Oktober 1992 eine europäische Patentanmeldung eingereicht, die noch anhängig ist, so muss er die Gelegenheit zur Änderung seiner Anmeldung erhalten, um den erweiterten Schutz zu erlangen, der im TRIPS-Übereinkommen vorgesehen ist, insbesondere in Artikel 27 (1) TRIPS, wo es heißt, dass Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren erhältlich sind.

Dies kann insbesondere Teilanmeldungen betreffen, da für sie derselbe Anmeldetag gilt wie für die Stammanmeldung und sie deshalb noch anhängig sein und unter den Vorbehalt fallen können. Auch Anmeldungen, die während des Verfahrens vor der Erteilung mit einer Beschwerde angefochten wurden, oder ausgesetzt worden sind, können damit noch anhängig sein.

2. Direct applicability of TRIPS Article 70(7) in Spain

The TRIPS Agreement entered into force in Spain on 1 January 1996. On 9 December 2005, the Madrid Court of First Instance No. 7² held inter alia that Article 70(7) of the TRIPS Agreement was directly applicable in Spain. TRIPS Article 70(7) provides that applications still pending at the date of application of the TRIPS Agreement for the Member in question shall be permitted to be amended to claim any enhanced protection provided for under the Agreement.

3. Effect on pending applications affected by the reservation in Spain

Thus, where an applicant has filed a European patent application prior to 8 October 1992, provided the application is still pending, he must be given the opportunity to amend his application so as to obtain the enhanced protection available under the TRIPS Agreement, in particular under Article 27(1) TRIPS, which provides that patents shall be available for any inventions, whether products or processes, without discrimination as to the field of technology.

This may be the case in particular with regard to divisional applications as these are deemed to have the same filing date as the parent application and may thus still be both pending and deemed to have been filed under the reservation. Moreover, applications may have been the object of an appeal or been suspended during the procedure prior to grant and may thus also still be pending.

2. Applicabilité directe en Espagne de l'article 70(7) de l'Accord sur les ADPIC

L'Accord sur les ADPIC est entré en vigueur en Espagne le 1^{er} janvier 1996. Le 9 décembre 2005, le Tribunal de première instance n° 7² de Madrid a notamment estimé que l'article 70(7) de l'Accord sur les ADPIC était directement applicable en Espagne. L'article 70(7) de l'Accord sur les ADPIC dispose qu'il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC pour le Membre en question en vue de demander une protection accrue au titre de l'Accord.

3. Effet sur les demandes en instance concernées par la réserve faite en Espagne

Par conséquent, lorsqu'un demandeur a déposé une demande de brevet européen avant le 8 octobre 1992, il doit avoir la possibilité de modifier sa demande, dès lors que celle-ci est encore en instance, de façon à obtenir la protection accrue prévue dans l'Accord sur les ADPIC, et notamment à l'article 27(1) de cet Accord, qui dispose qu'un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, sans discrimination quant au domaine technologique.

Cela peut notamment être le cas pour les demandes divisionnaires, dans la mesure où ces dernières sont réputées avoir la même date de dépôt que la demande initiale, si bien qu'elles peuvent encore être en instance et être réputées avoir été déposées sous le régime de la réserve. Il se peut en outre que des demandes ayant fait l'objet d'un recours ou ayant été suspendues au cours de la procédure précédant la délivrance soient par conséquent encore en instance.

² Siehe Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts Nr. 7 in Madrid vom 9. Dezember 2005 in der Sache Ratiopharm España S.A. v. Warner-Lambert Company, bestätigt in diesem Punkt durch die Entscheidung des Provinzgerichts von Madrid, Sektion 28, Urteil Nr. 147 vom 26. Oktober 2006.

"[...] Die oben genannten Bestimmungen [Artikel 27 und 70 (7)] des TRIPS-Übereinkommens sind in Spanien ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens unmittelbar anwendbar, da dessen Anwendung ab der Ratifizierung für den Staat verbindlich ist und die in Frage stehenden Bestimmungen unmittelbare Rechtswirkung entfalten, weil sie die Kriterien des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erfüllen, d. h. eine klare, genaue und unmissverständliche Verpflichtung und ein umfassendes Mandat ohne Ermessensspielraum festlegen, ohne dass nationale Ausführungsbestimmungen nötig sind [...]"

² See the decision of the Madrid Court of First Instance No. 7 dated 9 December 2005 in Ratiopharm España S.A. v. Warner-Lambert Company, confirmed on this point by the Decision of the Provincial Court of Madrid, Section 28, Judgment No. 147, on 26 October 2006.

"[...] The above mentioned provisions [Articles 27 and 70 (7)] of the TRIPS Agreement, are directly applicable in Spain from the date of entry into force of the Agreement, as from its ratification it binds the State in its application, and the examined matter has direct effect, as it fulfils the criteria set forth by the Court of Justice of the European Communities by laying down a clear and precise obligation, without ambiguity, and a complete mandate leaving no room for discretionary appreciation, without requiring national executive provisions [...]"

² Cf. le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Madrid n° 7 en date du 9 décembre 2005 dans l'affaire Ratiopharm España S. A. c. Warner-Lambert Company, qui a été confirmé sur ce point par l'arrêt n° 147 rendu par la Cour provinciale de Madrid, section 28, le 26 octobre 2006.

"[...] Les dispositions susmentionnées [articles 27 et 70(7)] de l'Accord sur les ADPIC sont directement applicables en Espagne à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord, étant donné que celui-ci lie l'Etat depuis sa ratification et que les dispositions examinées ont un effet direct, puisqu'elles remplissent le critère énoncé par la Cour de Justice des Communautés européennes en prévoyant une obligation claire, précise et sans ambiguïté ainsi qu'un mandat complet qui ne laisse aucune place à un quelconque pouvoir d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'adopter des dispositions d'application nationales [...]"

4. Folgen für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt

Aufgrund der oben genannten Entscheidung ist die in der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992 enthaltene Empfehlung für Spanien nicht mehr anwendbar. Hat ein Anmelder einen gesonderten Anspruchssatz für Spanien eingereicht, kann dieser zurückgenommen werden, sodass der Anmelder in Spanien Schutz für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel als solche beanspruchen und erhalten kann.

Sollte er diesen gesonderten Anspruchssatz aus irgendeinem Grund nicht zurücknehmen, würde die europäische Patentanmeldung bis zur Erteilung mit einem gesonderten Anspruchssatz für Spanien weiterverfolgt, und es bestünde in Spanien kein Schutz für die chemischen Erzeugnisse oder die Arzneimittel als solche.

5. Situation in der Hellenischen Republik

Dem Europäischen Patentamt ist über ähnliche Entwicklungen in der Hellenischen Republik nichts bekannt. Somit ist davon auszugehen, dass die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992 auch weiterhin für anhängige Anmeldungen gilt, die infolge des Vorbehalts der Hellenischen Republik mit einem gesonderten Anspruchssatz für Griechenland eingereicht wurden.

4. Consequences for the procedure before the European Patent Office

As a result of the decision mentioned above, the recommendation contained in the Notice of the European Patent Office dated 13 May 1992 is no longer applicable as far as Spain is concerned. Where an applicant has submitted a separate set of claims for Spain, this set may be withdrawn, allowing the applicant to claim and obtain protection in Spain for chemical and pharmaceutical products per se.

Should he, for whatever reason, choose not to withdraw this separate set of claims, the European patent application would then accordingly proceed to grant with a separate set of claims for Spain, and there would be no protection for the chemical or pharmaceutical products as such in Spain.

5. Situation in the Hellenic Republic

The European Patent Office has not been notified of any similar developments in the Hellenic Republic. Therefore, it is to be assumed that the Notice of the European Patent Office dated 13 May 1992 continues to remain applicable to pending applications containing a separate set of claims for Greece filed as a result of the reservation entered by the Hellenic Republic.

4. Conséquences pour la procédure devant l'Office européen des brevets

Suite au jugement susmentionné, la recommandation contenue dans le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 1992 n'est plus applicable en ce qui concerne l'Espagne. Lorsqu'un demandeur a déposé un jeu distinct de revendications pour l'Espagne, il peut le retirer, ce qui lui permet de revendiquer et d'obtenir une protection en Espagne pour des produits chimiques et pharmaceutiques en tant que tels.

Si, pour une raison ou une autre, le demandeur devait choisir de ne pas retirer ce jeu de revendications, la procédure relative à la demande de brevet européen se poursuivrait avec le jeu de revendications distinct pour l'Espagne, et il n'obtiendrait pas de protection pour des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels en Espagne.

5. Situation en République hellénique

L'Office européen des brevets n'a reçu aucune information sur d'éventuels développements similaires en République hellénique. Il y a donc lieu de supposer que le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 1992 demeure applicable aux demandes en instance qui contiennent un jeu de revendications distinct déposé pour la République hellénique suite à la réserve faite par cette dernière.