

Validierung europäischer Patente in Marokko

I. Grundlagen

Das System zur Validierung europäischer Patente in Marokko, das im Rahmen des Validierungsabkommens zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Regierung des Königreichs Marokko eingeführt wurde, ist am 1. März 2015 in Kraft getreten.¹

Mit dem Validierungssystem steht den europäischen Patentanmeldern ein einfacher und kostengünstiger Weg zum Patentschutz in Marokko zur Verfügung. Auf Antrag des Anmelders und gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr werden europäische Patentanmeldungen (direkte und Euro-PCT-Anmeldungen) und europäische Patente in Marokko validiert. Sie haben dort grundsätzlich dieselbe Wirkung wie nationale Patentanmeldungen und nationale Patente. Das Validierungsverfahren beruht nicht auf der unmittelbaren Anwendung des EPÜ, sondern **ausschließlich auf nationalem Recht**.

Validation of European patents in Morocco

I. Basic principles

The system for validating European patents in Morocco introduced under the validation agreement between the European Patent Organisation and the government of the Kingdom of Morocco came into force on 1 March 2015.¹

The validation system provides European patent applicants with a simple and cost-effective way of obtaining patent protection in Morocco. At the applicant's request, and on payment of the prescribed fee, European applications (direct or Euro-PCT) and patents can be validated in Morocco, where they will have the same effects as national applications and patents. The validation procedure is not based on direct application of the EPC but is governed **solely by national law**.

Validation des brevets européens au Maroc

I. Fondements

Le système de validation des brevets européens au Maroc mis en place dans le cadre de l'accord de validation conclu entre l'Organisation européenne des brevets et le gouvernement du Royaume du Maroc, est entré en vigueur le 1^{er} mars 2015¹.

Le système de validation offre aux demandeurs de brevets européens un moyen simple et économique d'obtenir au Maroc une protection par brevet. Sur requête du demandeur et moyennant le paiement de la taxe prescrite, les effets des demandes de brevet européen (demandes directes et euro-PCT) et des brevets européens s'étendront au Maroc. Ces effets y seront les mêmes que ceux des demandes nationales et des brevets nationaux. La procédure de validation repose toutefois non pas sur l'application directe de la CBE, mais **exclusivement sur le droit national**.

¹ ABI. EPA 2015, A20.

¹ OJ EPO 2015, A20.

¹ JO OEB 2015, A20.

Die grundlegenden Bestimmungen des für Marokko geltenden Validierungssystems ergeben sich aus Artikel 50.1 bis 50.5 des Gesetzes Nr. 17-97 über den Schutz gewerblichen Eigentums in der durch das Gesetz 23-13 geänderten und ergänzten Fassung² (in diesem Dokument als Gesetz Nr. 17-97 bezeichnet), den einschlägigen Rechtsvorschriften³ sowie der Informationsnote des Generaldirektors des marokkanischen Amtes für gewerblichen Rechtsschutz (OMPIC)⁴ (in diesem Dokument als die Note des GD bezeichnet).

Diese Bestimmungen werden weiter unten (VI) wiedergegeben. Zwei Flussdiagramme veranschaulichen den Ablauf des Validierungsverfahrens je nach Anmeldeweg und sorgen für ein besseres Verständnis (VII).

II. Validierungsverfahren

Validierung der europäischen Patentanmeldung

1. Die Validierung erfolgt auf Antrag des Anmelders. **Ein Antrag auf Validierung gilt für jede europäische Patentanmeldung als gestellt, die ab 1. März 2015 eingereicht wird** (Art. 50.2 des Gesetzes Nr. 17-97 und Punkt 1 Absatz 1 der Note des GD). Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Validierung nicht.

² Gesetz Nr. 17-97 über den Schutz gewerblichen Eigentums in der durch das Gesetz 23-13 geänderten und ergänzten und durch das Dahir Nr. 1-14-188 vom 27. Muharram 1436 (21. November 2014) erlassenen Fassung, veröffentlicht im Amtsblatt (ABI), des Königreichs Marokko Nr. 6318 vom 18. Dezember 2014 (Veröffentlichung in französischer Sprache, ABI. Nr. 6358 vom 7. Mai 2015).

³ Dekret Nr. 2-14-316 vom 23. Rabii I 1436 (29. Januar 2015) zur Änderung und Ergänzung des Dekrets Nr. 2-00-368 vom 18. Rabii II 1425 (7. Juni 2004) zur Umsetzung des Gesetzes Nr. 17-97 über den Schutz gewerblichen Eigentums, veröffentlicht im ABI. Nr. 6333 vom 9. Februar 2015 (Veröffentlichung in französischer Sprache, ABI. Nr. 6358 vom 7. Mai 2015). Verordnung des Ministers für Industrie, Handel, Investition und digitale Wirtschaft Nr. 15-162 vom 30. Januar 2015 zur Bestimmung der Validierungsstelle, veröffentlicht im ABI. Nr. 6333 vom 9. Februar 2015.

⁴ Ablauf Informationsnote des Generaldirektors des marokkanischen Amtes für gewerblichen Rechtsschutz (OMPIC) betreffend das Verfahren zur Validierung europäischer Patente in Marokko, veröffentlicht auf der Website des OMPIC am 19. Januar 2015: www.ompic.ma/sites/default/files/Fiche%20de%20la%20proc%C3%A9dure%20de%20validation%20des%20brevets.pdf

The rules on the validation system in Morocco are set out in Articles 50.1 to 50.5 of Law No. 17-97 on the protection of industrial property, as amended and supplemented by Law No. 23-13 (hereinafter: "Law No. 17-97"),² the related secondary legislation³ and the information notice from the Director-General of the Moroccan Office of Industrial and Commercial Property (OMPIC) (hereinafter: "DG's notice").⁴

These rules are set out in Section VI below. The flowcharts in Section VII are a handy guide illustrating the steps in the procedure for validation via the two filing routes.

II. Validation procedure

Validation of European patent applications

1. Validation is at the applicant's request. **A request is deemed to be made for any European patent application filed on or after 1 March 2015** (Article 50.2 of Law No. 17-97 and point 1, first paragraph, of the DG's notice). Validation is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.

² Law No. 17-97 on the protection of industrial property, as amended and supplemented by Law No. 23-13 promulgated by dahir No. 1-14-188 of 27 moharrem 1436 (21 November 2014) published in Morocco's Official Bulletin (OB) No. 6318 of 18 December 2014 (publication in French: OB No. 6358 of 7 May 2015).

³ Decree No. 2-14-316 of 23 rabii I 1436 (29 January 2015) amending and supplementing Decree No. 2-00-368 of 18 rabii II 1425 (7 June 2004) implementing Law No. 17-97 and published in OB No. 6333 of 9 February 2015 (publication in French: OB No. 6358 of 7 May 2015). Order No. 15-162 of 30 January 2015 issued by Morocco's Minister for Industry, Commerce, Investment and the Digital Economy, designating the EPO as validation authority and published in OB No. 6333 of 9 February 2015.

⁴ This notice about the procedure for validating European patents in Morocco was published on OMPIC's website on 19 January 2015. www.ompic.ma/sites/default/files/Fiche%20de%20la%20proc%C3%A9dure%20de%20validation%20des%20brevets.pdf

Les dispositions fondamentales du système de validation applicable au Maroc sont contenues dans les articles 50.1 à 50.5 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi 23-13² (désignée dans le présent document par la loi 17-97), les textes réglementaires y afférents³, ainsi que la note d'information du Directeur Général de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)⁴ (désignée dans le présent document par la note du DG).

Lesdites dispositions sont reproduites ci-après (VI). Deux diagrammes illustrent le déroulement de la procédure de validation selon la voie de dépôt et permettent de mieux la comprendre (VII).

II. Procédure de validation

Validation de la demande de brevet européen

1. La validation a lieu sur requête du demandeur. **La requête en validation est réputée présentée pour toute demande de brevet européen déposée à compter du 1^{er} mars 2015** (art.50.2 de la loi 17-97 et Point 1 alinéa 1 de la note du DG). Cette possibilité de validation n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

² Loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi n°23-13 promulguée par le dahir n°1-14-188 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014) publiée au bulletin officiel (BO) du royaume du Maroc n° 6318 du 18 décembre 2014 (publication en français, BO n° 6358 du 7 mai 2015)

³ Décret n° 2-14-316 du 23 rabii I 1436 (29 janvier 2015) modifiant et complétant le décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle publié au BO n° 6333 du 9 février 2015 (publication en français, BO n° 6358 du 7 mai 2015). Arrêté du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique n° 15-162 du 30 janvier 2015, désignant l'organisme de validation, publié au bulletin officiel du royaume du Maroc n° 6333 du 9 février 2015.

⁴ Note d'information du Directeur Général de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) sur la procédure de validation des brevets européens au Maroc, publiée sur le site Internet de l'OMPIC, le 19 janvier 2015 www.ompic.ma/sites/default/files/Fiche%20de%20la%20proc%C3%A9dure%20de%20validation%20des%20brevets.pdf

2. Die **Gebühr für die Validierung in Marokko** wurde durch Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 5. Februar 2015 veröffentlicht. Sie wurde vom EPA und dem OMPIC gemeinsam festgelegt und beträgt 240 EUR.⁵ Sie ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wurde, an das **EPA (nicht an das marokkanische Amt für gewerblichen Rechtsschutz)** zu entrichten (Art. 50.2 des Gesetzes Nr. 17-97 und Punkt 2 Absatz 1 der Note des GD).

3. Nach Ablauf der Grundfrist kann der Anmelder die Validierungsgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 % der Validierungsgebühr nachträglich entrichten⁶ (Punkt 2 Absatz 2 der Note des GD):

a) innerhalb von zwei Monaten nach der Grundfrist ("Nachfrist") oder

b) innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung über einen Rechtsverlust wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr gemäß Regel 112 (1) EPÜ parallel zur Weiterbehandlung bezüglich der Benennungsgebühr.

4. **Ein Hinweis auf die Versäumung der Grundfrist oder den Ablauf der Nachfrist ergeht nicht. Wiedereinsetzung** in die Fristen zur Zahlung der Validierungsgebühr **ist nicht möglich**.

5. Für die **Zahlung der Validierungsgebühr** gelten die Bestimmungen der Gebührenordnung des EPA entsprechend (Punkt 2 Absatz 3 der Note des GD). Die Gebühr wird in das Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA aufgenommen und im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

2. The EPO and OMPIC have agreed to fix the **validation fee for Morocco** at EUR 240, as published in the decision of the President of the EPO dated 5 February 2015.⁵ It must be paid **to the EPO (not OMPIC)** within six months from the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report (Article 50.2 of Law No. 17-97 and point 2, first paragraph, of the DG's notice).

3. After expiry of the basic time limit, the validation fee can still be paid, together with a 50% surcharge,⁶ (point 2, second paragraph, of the DG's notice) within

(a) a two-month "grace period" from expiry of the basic time limit, or

(b) a two-month period from notification of a communication noting a loss of rights due to non-payment of the designation fee under Rule 112(1) EPC, in parallel with further processing on the designation fee.

4. **No notification of non-compliance with the basic time limit or expiry of the grace period is issued. Nor is re-establishment of rights possible** in respect of the periods for paying the validation fee.

5. The EPO's Rules relating to Fees apply *mutatis mutandis* to **payment of the validation fee** (point 2, third paragraph, of the DG's notice). The fee is specified in the schedule of fees and expenses published in the EPO's Official Journal.

2. La **taxe de validation pour le Maroc** est publiée par la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 5 février 2015. Elle est fixée en commun accord entre l'OEB et l'OMPIC, et s'élève à 240 EUR⁵. Elle doit être acquittée **à l'OEB (et non pas à l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale)** dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne (art.50.2 de la loi 17-97 et Point 2 alinéa 1 de la note du DG).

3. À l'expiration du délai de base, le demandeur peut encore acquitter la taxe de validation accompagnée d'une surtaxe de 50 % du montant de la taxe de validation⁶ (Point 2 alinéa 2 de la note du DG).

a) dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de base ("délai supplémentaire") ou

b) dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification de la perte d'un droit eu égard au défaut de paiement de la taxe de désignation conformément à la règle 112(1) CBE, en parallèle de la poursuite de la procédure concernant la taxe de désignation.

4. **Aucune notification n'est établie pour signaler la non-observation du délai de base ou l'expiration du délai supplémentaire.** La *restitutio in integrum* quant aux délais de paiement de la taxe de validation **n'est pas possible**.

5. Les dispositions du règlement relatif aux taxes de l'OEB s'appliquent par analogie au **paiement de la taxe de validation** (Point 2 alinéa 3 de la note du DG). La taxe est indiquée dans le barème des taxes et redevances de l'OEB, qui est publié au Journal officiel de l'OEB.

⁵ ABI. EPA 2015, A18; Note des GD Punkt 2 Absatz 1.

⁶ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Februar 2015 über die Fristen zur Zahlung von Validierungsgebühren (ABI. EPA 2015, A19) - gleiches Verfahren wie bei der Nachfrist für die Zahlung von Erstreckungsgebühren (ABI. EPA 2009, 603).

⁵ OJ EPO 2015, A18; point 2, third paragraph, of the DG's notice.

⁶ Notice from the EPO dated 5 February 2015 concerning the time limits for paying validation fees (OJ EPO 2015, A19) – same procedure as for the grace period for paying extension fees (OJ EPO 2009, 603).

⁵ JO OEB 2015, A18 ; note du DG point 2 alinéa 3.

⁶ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 février 2015, relatif aux délais pour le paiement des taxes de validation (JO OEB 2015, A19) - Pratique identique à celle relative au délai supplémentaire pour le paiement des taxes d'extension (JO OEB 2009, 603).

6. Wird die Validierungsgebühr nicht in der oben genannten Frist entrichtet, so gilt der Validierungsantrag als zurückgenommen (Punkt 1 Absatz 2 der Note des GD). Mit der Entrichtung der Validierungsgebühr entscheidet sich der Anmelder für die Validierung der europäischen Patentanmeldung in Marokko. Die Erklärung im neuen Feld 33.2⁷ des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB 1001 v11.15) hat nur deklaratorische Bedeutung und dient der Erleichterung bei der Gebührenerfassung.

7. Der Anmelder kann den **Validierungsantrag** durch entsprechende Erklärung gegenüber dem EPA jederzeit **zurücknehmen**. Der Validierungsantrag **gilt als zurückgenommen**, wenn die europäische Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt (Punkt 1 Absatz 2 der Note des GD). **Wirksam entrichtete Validierungsgebühren werden nicht erstattet** (Punkt 2 Absatz 3 der Note des GD).

8. Wird die europäische Patentanmeldung mit Wirkung für Marokko validiert, so kann eine daraus hervorgehende **europäische Teilanmeldung** ebenfalls validiert werden. Die **Validierungsgebühr** ist in diesem Fall innerhalb der in Regel 36 (4) EPÜ vorgeschriebenen Fristen zu entrichten.

Validierung der Euro-PCT-Anmeldung

9. Das Validierungssystem **gilt auch für** ab dem 1. März 2015 eingereichte **internationale Anmeldungen nach dem PCT** (Anhang a) der Note des GD), vorausgesetzt, dass das EPA und Marokko bestimmt sind.

10. Für die Validierung der Euro-PCT-Anmeldung gilt das für die europäische Patentanmeldung beschriebene Verfahren mit der Maßgabe, dass die **Validierungsgebühr** bei Eintritt in die europäische Phase innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag (bzw. frühesten Prioritätstag) oder innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts an das EPA zu entrichten ist, je nachdem, welcher Tag der spätere ist (Art. 50.2 des Gesetzes Nr. 17-97 und Punkt 2 Absatz 1 der Note des GD).

6. If the **validation fee is not paid in time, the validation request is deemed withdrawn** (point 1, second paragraph, of the DG's notice). It is by paying the validation fee that applicants opt to validate their European patent application in Morocco. The declaration in Section 33.2⁷ of the request for grant (EPO Form 1001, version 11.15) is merely for information purposes and is intended to assist in recording fee payments.

7. Applicants can **withdraw** their **validation request** at any time by informing the EPO accordingly. The request will also be **deemed withdrawn** if by final decision the European patent application is refused, withdrawn or deemed withdrawn (point 1, second paragraph, of the DG's notice). **Validly paid validation fees will not be refunded** (point 2, third paragraph, of the DG's notice).

8. If a European patent application is validated in Morocco, any **European divisional application** arising from it can also be validated. The **validation fee** in that case must be paid within the time limits prescribed in Rule 36(4) EPC.

Validation of Euro-PCT applications

9. Validation is **also available for international applications under the PCT** (point (a) in the annex to the DG's notice) filed on or after 1 March 2015, unless designation of the EPO and/or Morocco has been withdrawn.

10. The procedure for Euro-PCT applications is the same as for European ones, except that the **validation fee** upon entry into the European phase must be paid to the EPO within 31 months from the filing date (or earliest priority date) or within six months from the date of publication of the international search report (ISR), whichever is more recent (Article 50.2 of Law No. 17-97 and point 2, first paragraph, of the DG's notice).

6. Si la **taxe de validation n'est pas acquittée dans les délais précités, la requête en validation est réputée retirée** (Point 1 alinéa 2 de la note du DG). En acquittant la taxe de validation, le demandeur décide de valider au Maroc les effets de la demande de brevet européen. La déclaration prévue à la nouvelle rubrique 33.2⁷ du formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB 1001 v11.15) n'a qu'une valeur déclarative et vise à faciliter la saisie des taxes.

7. Le demandeur peut à tout moment **retirer la requête en validation** par une déclaration en ce sens auprès de l'OEB. La requête en validation **est réputée retirée** lorsque la demande de brevet européen a été définitivement rejetée, a été retirée ou est réputée retirée (Point 1 alinéa 2 de la note du DG). Les **taxes de validation valablement acquittées ne sont pas remboursées** (Point 2 alinéa 3 de la note du DG).

8. Si les effets d'une demande de brevet européen s'étendent au Maroc, une **demande divisionnaire européenne** issue de cette demande peut également faire l'objet d'une validation. Dans ce cas, la **taxe de validation** doit être acquittée dans les mêmes délais que les délais prescrits à la règle 36(4) CBE.

Validation de la demande euro-PCT

9. Le système de validation **s'applique également aux demandes internationales au titre du PCT** (annexe a) de la note du DG) qui ont été déposées à compter du 1^{er} mars 2015 à condition que les désignations de l'OEB et/ou du Maroc n'aient pas été retirées.

10. La procédure décrite pour la validation des demandes de brevet européen s'applique aux demandes euro-PCT, sous réserve que la **taxe de validation**, lors de l'entrée dans la phase européenne, soit versée à l'OEB dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt (ou de la date de priorité la plus ancienne), ou de six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale, selon la date la plus récente (art.50.2 de la loi 17-97 et Point 2 alinéa 1 de la note du DG).

⁷ Der Anmelder soll dort angeben, ob er die Entrichtung der Validierungsgebühr beabsichtigt.

⁷ Applicants must indicate there whether they intend to pay the validation fee.

⁷ Le demandeur doit y indiquer s'il envisage d'acquitter la taxe de validation.

11. Im Fall eines **vorgezogenen Eintritts in die europäische Phase** vor Ablauf der Frist von 31 Monaten muss der Anmelder die Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase erfüllen, **als liefe die Frist von 31 Monaten nach Regel 159 (1) EPÜ an dem Tag ab, an dem er die vorzeitige Bearbeitung beantragt**. Die Entrichtung der Validierungsgebühr hängt somit vom Datum des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung ab, d. h. davon, ob die Fristen zur Entrichtung dieser Gebühr am Tag der Antragstellung schon abgelaufen sind. Wurde der internationale Recherchenbericht (ISR) am Tag des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung noch nicht veröffentlicht, kann die Validierungsgebühr noch innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab der Veröffentlichung des ISR entrichtet werden.

III. Wirkungen der Validierung

12. Gemäß Artikel 50.1 des Gesetzes Nr. 17-97 hat eine **europäische Patentanmeldung**, für die eine Validierungsgebühr entrichtet wurde, die **Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung**. Nach ihrer Veröffentlichung gewährt sie **einstweiligen Schutz** nach Artikel 50.3 des Gesetzes Nr. 17-97, sofern der Anmelder die **Ansprüche der europäischen Patentanmeldung in arabischer oder französischer Sprache** beim OMPIC eingereicht und die fällige Gebühr entrichtet hat. Das OMPIC veröffentlicht diese Ansprüche.

13. Mit der Bekanntmachung des Erteilungshinweises durch das EPA hat ein europäisches Patent, das in Marokko validiert ist, **dieselben Wirkungen wie ein nationales Patent** (Art. 50.1 des Gesetzes Nr. 17-97). Voraussetzung ist allerdings, dass innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung des Erteilungshinweises beim OMPIC eine **Übersetzung der Ansprüche des Patents in arabischer oder französischer Sprache** eingereicht und die vorgeschriebene Veröffentlichungsgebühr entrichtet wird (Art. 50.4 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 17-97). Der Inhaber verfügt im Rahmen des Antrags auf Weiterbehandlung beim OMPIC über eine Nachfrist von zwei Monaten zur Einreichung dieser Übersetzung (Punkt 3 Absatz 1 der Note des GD).

11. If the **application enters the European phase early**, before the end of the 31-month period under Rule 159(1) EPC, the applicant must fulfil the entry requirements **as if that period expired on the date of the request for early processing**. Thus payment of the validation fee depends on when early processing is requested – i.e. has the time limit for paying it already expired on the date the request is made? If, on that date, the ISR has not yet been published, the validation fee can still be paid within six months from the date of the ISR's publication.

III. Effects of validation

12. Under Article 50.1 of Law No. 17-97, a **European patent application** for which the validation fee has been paid is **equivalent to a regular national application**, and after publication confers **provisional protection** under Article 50.3 of Law No. 17-97, provided the applicant files **the claims with OMPIC in Arabic or French** and pays the prescribed fee. OMPIC will publish these claims.

13. Once the EPO publishes the mention of grant, a European patent validated in Morocco has the **same effects as a national patent** (Article 50.1 of Law No. 17-97), provided that within three months of that publication the proprietor files an **Arabic or French translation of the claims** with OMPIC and pays the prescribed fee (Article 50.4, first paragraph, of Law No. 17-97). Proprietors will have a further two months to file this translation if they have submitted a request for further processing to OMPIC (point 3, first paragraph, of the DG's notice).

11. Dans le cas d'un **traitement anticipé de l'entrée en phase européenne** avant l'expiration du délai de 31 mois, le déposant doit se conformer aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne **comme si le délai de 31 mois prévu par la règle 159(1) CBE expirait à la date où il requiert le traitement anticipé**. Le paiement de la taxe de validation dépend donc de la date de la requête en traitement anticipé, c'est-à-dire la question est de savoir si les délais pour acquitter cette taxe ont déjà expiré à cette date. Si à la date de la requête en traitement anticipé le rapport de recherche internationale (ISR) n'a pas encore été publié, la taxe de validation peut encore être payée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l'ISR.

III. Effets de la validation

12. En vertu de l'article 50.1 de la loi 17-97, une **demande de brevet européen** pour laquelle la taxe de validation a été payée, a l'**effet d'une demande nationale régulière**. Après sa publication, elle confère une **protection provisoire** conformément à l'article 50.3 de la loi 17-97, pour autant que le demandeur dépose les **revendications de la demande de brevet européen en langue arabe ou française** auprès de l'OMPIC et acquitte la taxe exigible. L'OMPIC publie ces revendications.

13. Avec la publication par l'OEB de la mention de sa délivrance, un brevet européen validé au Maroc produit les **mêmes effets qu'un brevet national** (article 50.1 de la loi 17-97), à condition toutefois que dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette mention, une **traduction en langue arabe ou française des revendications** soit produite auprès de l'OMPIC et que la taxe exigible soit acquittée (article 50.4 alinéa 1 de la loi 17-97). Le titulaire dispose d'un délai supplémentaire de 2 mois pour produire cette traduction dans le cadre de la requête en poursuite de la procédure auprès de l'OMPIC (Point 3 alinéa 1 de la note du DG).

14. Artikel 50.4 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 17-97 sieht vor, dass die Übersetzung **maßgebend** ist, wenn der Schutzbereich der Patentanmeldung oder des Patents in der Sprache der Übersetzung enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache des EPA; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren, bei denen die Verfahrenssprache des EPA gilt.

15. Punkt 6 der Note des GD regelt die Kollision **zwischen europäischen und nationalen Patentanmeldungen und Patenten**. Die Bestimmung entspricht Artikel 139 (1) und (2) EPU und stellt klar, dass eine ältere in Marokko validierte europäische Patentanmeldung in Bezug auf eine jüngere marokkanische Anmeldung in gleicher Weise als Stand der Technik zu berücksichtigen ist wie eine nationale Anmeldung. Die Wirkung als älteres Recht tritt jedoch nur ein, wenn für die Anmeldung die Validierungsgebühr entrichtet wurde. Damit wird sichergestellt, dass nicht jede europäische Anmeldung als älteres Recht in Betracht kommt. Entsprechendes gilt, wenn eine ältere nationale Anmeldung einer jüngeren europäischen Anmeldung entgegensteht, die in Marokko validiert ist.

16. Jeder Hinweis auf eine Änderung des validierten Patents, der sich im Verlauf eines Verfahrens beim EPA nach der Validierung des Patents in Marokko ergibt, wird vom OMPIC im Register eingetragen und veröffentlicht (Punkt 4 der Note des GD). Das heißt, nach einem Einpruchs- oder Beschränkungsverfahren wird dieser Hinweis im marokkanischen Register eingetragen, ohne dass der Inhaber beim OMPIC tätig werden muss.

17. Die validierungsbedingten **Wirkungen** des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung **können rückwirkend entfallen**. So gilt der **einstweilige Schutz**, den die veröffentlichte europäische Patentanmeldung gewährt, als von Anfang an nicht eingetreten, wenn der Validierungsantrag nachträglich wegfällt (Art. 50.3 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 17-97). Wird das auf die Anmeldung erteilte Patent im Einpruchs- oder Widerrufsverfahren vor dem EPA widerrufen, so gelten der einstweilige Schutz aus der Anmeldung und die Wirkungen des Patents im Umfang des Widerrufs als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 50.4 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 17-97).

14. Under Article 50.4, paragraph 2, of Law No. 17-97, if the translation of the application or patent confers narrower protection than the text in the language of the EPO proceedings, then the translation will be the **authentic text** – except in revocation proceedings, which will be based on the language of the EPO proceedings.

15. Point 6 of the DG's notice covers cases of conflict **between European and national applications or patents**. It corresponds to Article 139(1) and (2) EPC, and makes clear that for subsequent Moroccan applications an earlier European application validated in Morocco has the same prior-art effect as a national application. However, it only has such effect if the validation fee has been paid, thereby ensuring that not every European application counts as a prior right. The same applies *mutatis mutandis* if an earlier national application is prejudicial to a later European application validated in Morocco.

16. If a patent validated in Morocco is subsequently amended in opposition or limitation proceedings before the EPO, OMPIC will publish and record the relevant information in the Moroccan register (point 4 of the DG's notice), without requiring that the proprietor complete any formalities.

17. The **effects** of validated European patents and applications **can lapse retroactively**. For example, the **provisional protection** conferred by a published European application will be lost *ab initio* if the validation request subsequently lapses (Article 50.3, third paragraph, of Law No. 17-97). Similarly, to the extent that the patent granted for the application is revoked in EPO opposition or revocation proceedings, that provisional protection and the patent's effects will be lost *ab initio* (Article 50.4, fourth paragraph, of Law No. 17-97).

14. Les dispositions de l'article 50.4 alinéa 2 de la loi 17-97 prévoient que, lorsque la demande ou le brevet dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure devant l'OEB, c'est la traduction qui **fait foi**, hormis dans les cas d'actions en nullité où est considérée la langue de procédure devant l'OEB.

15. Le point 6 de la note du DG régit les cas de collision **entre les demandes de brevet et les brevets européens d'une part et les demandes de brevet et les brevets nationaux d'autre part**. Il correspond à l'article 139(1) et (2) CBE et dispose que, par rapport à une demande marocaine plus récente, une demande de brevet européen antérieure validée au Maroc doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique au même titre qu'une demande nationale. Toutefois, pour qu'il puisse y avoir droit antérieur, la taxe de validation doit avoir été acquittée pour cette demande, ce qui garantit que n'importe quelle demande européenne ne pourra pas être prise en considération comme droit antérieur. Il en va de même pour une demande nationale antérieure par rapport à une demande européenne plus récente validée au Maroc.

16. L'OMPIC inscrit au registre et publie toute mention afférente à une modification du brevet validé, intervenue dans le cadre d'une procédure auprès de l'OEB, postérieure à la validation du brevet au Maroc (Point 4 de la note du DG). Ainsi, suite à une procédure d'opposition ou de limitation, ladite mention sera inscrite au registre marocain sans aucune formalité à accomplir par le titulaire auprès de l'OMPIC.

17. Les **effets** résultant de la validation du brevet européen et de la demande de brevet européen **peuvent cesser rétroactivement**. Ainsi la **protection provisoire** attachée à la demande de brevet européen publiée est réputée ne pas avoir été conférée dès l'origine, si la requête en validation est abandonnée ultérieurement (article 50.3 alinéa 3 de la loi 17-97). Si le brevet délivré sur la base de la demande est révoqué au cours de la procédure d'opposition ou de révocation devant l'OEB, la protection provisoire conférée par la demande et les effets du brevet sont réputés ne pas avoir existé dès l'origine dans les limites de la révocation (article 50.4 alinéa 4 de la loi 17-97).

18. **Jahresgebühren** für validierte europäische Patente sind nach den für nationale Patente geltenden Bestimmungen **an das OMPIC (nicht an das EPA)** für die Jahre zu entrichten, die auf das Jahr folgen, in dem auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wurde (Punkt 5 der Note des GD).

19. Die marokkanischen Vorschriften über die **Nichtigkeit** nationaler Patente finden auf validierte europäische Patente Anwendung. Die **Nichtigkeitsgründe** gemäß Gesetz Nr. 17-97 (Art. 85) decken sich weitgehend mit den Nichtigkeitsgründen gemäß EPÜ (Art. 138).

IV. Unterrichtung der Öffentlichkeit

20. Das Europäische Patentregister enthält auch Angaben über die Validierung europäischer Patentanmeldungen und Patente. Angegeben werden die Staaten, für die ein Validierungsantrag gestellt und die Validierungsgebühr entrichtet wurde. Der Wegfall eines Validierungsantrags wird bekannt gemacht, wenn im Register auf die Validierung hingewiesen wurde. Das Europäische Patentblatt und die vom EPA veröffentlichten Patentschriften weisen auf die Validierung der europäischen Patentanmeldungen und Patente hin.

21. Das EPA teilt dem OMPIC nach Eingang der Validierungsgebühr die europäischen Patentanmeldungen mit, für die ein Validierungsantrag wirksam ist. Das **OMPIC** veröffentlicht diese Angaben so bald wie möglich, jedoch nicht vor Ablauf von 18 Monaten nach dem maßgeblichen Prioritätstag (Art. 50.2 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 17-97 und Punkt 1 Absatz 2 der Note des GD). Auf den Wegfall des Validierungsantrags wird hingewiesen, falls Angaben über die Validierung bereits veröffentlicht wurden.

22. Das **OMPIC** veröffentlicht ferner die vom Anmelder gemäß Artikel 50.4 des Gesetzes Nr. 17-97 eingereichten **Übersetzungen der Ansprüche** validierter europäischer Patente und informiert über ihr weiteres Schicksal entsprechend den für nationale Patente geltenden Bestimmungen.

18. **Renewal fees** for validated European patents are payable to **OMPIC (not the EPO)**, under the provisions governing national patents, for the years following that in which mention of grant of the European patent was published (point 5 of the DG's notice).

19. The Moroccan provisions on **revocation** of national patents apply to validated European patents. The **grounds for revocation** in Article 85 of Law No. 17-97 largely correspond to those in Article 138 EPC.

IV. Informing the public

20. The European Patent Register gives details about the validation of European patent applications and patents, recording the states for which validation has been requested and the relevant fee paid, and the lapse of any validation request already published in the register. The European Patent Bulletin and the patent documents published by the EPO also mention any validation of European applications and patents.

21. Once the validation fee has been paid, the EPO will inform OMPIC of the European applications for which validation has been validly requested. **OMPIC** will publish this information as soon as possible, but no earlier than 18 months from the relevant priority date (Article 50.2, second paragraph, of Law No. 17-97 and point 1, second paragraph, of the DG's notice). Lapses of validation requests will be published if details of the validation have already been published.

22. **OMPIC** will also publish the **translations of the claims** of validated European patents filed by the applicant under Article 50.4 of Law No. 17-97, and make known their subsequent fate in accordance with the provisions governing national patents.

18. Des **taxes annuelles** pour les brevets européens validés doivent être acquittées, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux, **à l'OMPIC (et non pas à l'OEB)** pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée (Point 5 de la note du DG).

19. Les dispositions marocaines relatives à la **nullité** des brevets nationaux s'appliquent aux brevets européens validés. Les **causes de nullité** prévues par la loi 17-97 (article 85) et par la CBE (article 138) sont, pour l'essentiel, similaires.

IV. Information du public

20. Le registre européen des brevets contient également des informations sur la validation des demandes de brevet et des brevets européens. Sont indiqués les États pour lesquels une requête en validation a été présentée et la taxe de validation acquittée. L'abandon d'une requête en validation sera communiqué lorsque cette validation a été mentionnée dans le registre. Le Bulletin européen des brevets ainsi que les documents de brevet publiés par l'OEB font mention de la validation des demandes de brevet européen et des brevets européens.

21. Dès paiement de la taxe de validation, l'OEB indique à l'OMPIC les demandes de brevet européen pour lesquelles une requête en validation a pris effet. L'**OMPIC** publie ces informations le plus tôt possible, mais pas avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité pertinente (article 50.2 alinéa 2 de la loi 17-97 et point 1 alinéa 2 de la note du DG). L'abandon de la requête en validation est mentionné au cas où les informations relatives à la validation ont déjà été publiées.

22. L'**OMPIC** publie en outre les **traductions des revendications** de brevets européens validés, produites par le demandeur conformément à l'article 50.4 de la loi 17-97, et informe du sort de ces brevets conformément aux dispositions nationales en vigueur pour les brevets nationaux.

V. Anwendbarkeit des nationalen Rechts

23. Das EPA wird im Rahmen des Validierungsverfahrens ausschließlich auf der Grundlage des mit Marokko abgeschlossenen Validierungsabkommens tätig. Das Verfahren selbst und die rechtlichen **Wirkungen der Validierung bestimmen sich allein nach marokkanischem Recht** (Punkt 7 der Note des GD).

24. Demnach finden die Bestimmungen des EPÜ über Rechtsbehelfe und Beschwerden keine Anwendung im Rahmen des Validierungsverfahrens. Das EPA handelt hier nach nationalem Recht und nicht nach den Bestimmungen des EPÜ.

VI. Gesetz und Vorschriften zur Validierung

Gesetz Nr. 17-97 über den Schutz gewerblichen Eigentums in der durch das Gesetz 23-13 geänderten und ergänzten und durch das Dahir Nr. 1-14-188 vom 27. Muharram 1436 (21. November 2014) erlassenen Fassung

Abschnitt III: Validierung von Patentanmeldungen und Patenten

Artikel 50.1 – Patentanmeldungen und Patente einer für den Schutz des gewerblichen Eigentums zuständigen und gesetzlich bestimmten Stelle eines Staates oder einer Staatengemeinschaft, im Folgenden als Validierungsstelle bezeichnet, haben vorbehaltlich der Bestimmungen folgender Artikel auf Antrag des Anmelders dieselbe Wirkung und unterliegen denselben Bedingungen wie Patentanmeldungen und Patente, die bei einer für das gewerbliche Eigentum zuständigen Stelle eingereicht werden.

Artikel 50.2 – Ein Validierungsantrag muss bei der Validierungsstelle eingereicht werden. Dieser Antrag ist gebührenpflichtig.

Nach Ablauf einer Frist von 18 Monaten ab dem Anmeldetag bzw. ab dem frühesten Prioritätstag, sofern eine Priorität in Anspruch genommen wurde, veröffentlicht die für das gewerbliche Eigentum zuständige Stelle umgehend jeden Validierungsantrag, nachdem sie von der Validierungsstelle über die Einrichtung der in Absatz 1 genannten Gebühr informiert wurde.

V. Applicability of national law

23. For the purposes of validation, the EPO acts purely on the basis of the validation agreement with Morocco. The procedure itself and the legal **effects of validation are governed solely by Moroccan law** (point 7 of the DG's notice).

24. Since, therefore, any EPO action relating to validation is not taken by virtue of the EPC and is instead subject to national law, the EPC provisions on legal remedies and appeals do not apply.

VI. Legislation governing and texts validation

Law No. 17-97 on the protection of industrial property, as amended and supplemented by Law No. 23-13 promulgated by dahir No. 1-14-188 of 27 moharrem 1436 (21 November 2014)

Section III: Validation of patent applications and patents

Article 50.1 – At the applicant's request, and subject to the provisions set out below, a patent application filed with or patent granted by an industrial property authority of a state, or community of states, designated by law – hereinafter "validation authority" – will have the same effects, and be subject to the same conditions, as an application or patent duly filed with the Moroccan industrial property authority.

Article 50.2 – Validation requests must be filed with the validation authority and are subject to payment of the prescribed fees.

On expiry of an 18-month period from the filing date or, if priority has been claimed, from the earliest priority date, the Moroccan industrial property authority will publish the validation request without delay, once informed by the validation authority that the prescribed fees have been paid.

V. Applicabilité de la loi nationale

23. L'OEB agira, dans le cadre du système de validation, exclusivement sur la base de l'accord de validation conclu avec le Maroc. La procédure proprement dite et les **effets juridiques de la validation sont régis uniquement par le droit marocain** (Point 7 de la note du DG).

24. En conséquence les dispositions de la CBE relatives aux remèdes juridiques et aux appels ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure de validation. L'OEB en effet agit ici dans le cadre de la loi nationale et non pas au titre de la CBE.

VI. Loi et textes réglementaires relatifs à la validation

Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 23-13 promulguée par le dahir n°1-14-188 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014)

Section III : De la validation de la demande de brevet d'invention et du brevet d'invention

Article 50.1 – Une demande de brevet d'invention et un brevet d'invention émanant d'un organisme chargé de la propriété industrielle d'un État ou d'une communauté d'États, tel que désigné par voie réglementaire, dénommé ci-après organisme de validation, produisent, sur requête du demandeur, les mêmes effets et sont soumis aux mêmes conditions qu'une demande de brevet d'invention ou un brevet d'invention déposé auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle, sous réserve des dispositions des articles qui suivent ci-dessous.

Article 50.2 – Une requête en validation doit être déposée auprès de l'organisme de validation. Cette requête est assujettie à l'acquittement des droits exigibles.

À l'expiration d'un délai de dix-huit mois courant à compter de la date du dépôt, ou si une priorité a été revendiquée, courant à compter de la priorité la plus ancienne, l'organisme chargé de la propriété industrielle publie, sans délai, toute requête en validation, après avoir été informé par l'organisme de validation de l'acquittement des droits exigibles visés au 1^{er} alinéa ci-dessus.

Artikel 50.3 – Die für das gewerbliche Eigentum zuständige Stelle veröffentlicht auf Antrag des Anmelders oder seines Vertreters die Ansprüche der bei der Validierungsstelle eingereichten Patentanmeldung in arabischer oder französischer Sprache, nachdem die Gebühren entrichtet wurden.

Die Veröffentlichung dieser Patentansprüche gewährt dem Anmelder gemäß Artikel 44 einstweilig den gemäß Artikel 51 vorgesehenen Schutz.

Dieser Schutz ist von Anfang an wirkungslos, wenn der Validierungsantrag zurückgenommen wurde, als zurückgenommen gilt oder wenn die Patentanmeldung durch die Validierungsstelle zurückgewiesen wurde.

Artikel 50.4 – Der in diesem Gesetz vorgesehene Schutz wird nur wirksam, wenn der Patentinhaber oder sein Vertreter der für das gewerbliche Eigentum zuständigen Stelle innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung des erteilten Patents durch die Validierungsstelle die Patentansprüche in arabischer oder französischer Sprache vorlegt und die entsprechende Gebühr entrichtet.

Wenn der Schutzbereich der Patentanmeldung oder des Patents in der Sprache der Übersetzung enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache der Validierungsstelle, ist die in Absatz 1 genannte Übersetzung maßgebend; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren, bei denen die Verfahrenssprache der Validierungsstelle gilt.

Die für das gewerbliche Eigentum zuständige Stelle veröffentlicht die in Absatz 1 genannten Ansprüche des validierten Patents.

Der in Absatz 1 genannte Schutz ist von Anfang an wirkungslos, wenn das validierte Patent in einem Verfahren der Validierungsstelle für nichtig erklärt wurde.

Article 50.3 – At the request of the applicant or his representative, and subject to payment of the prescribed fees, the Moroccan industrial property authority will publish in Arabic or French the claims of the application filed with the validation authority.

In accordance with Article 44 above, publication of these claims will confer on the applicant the provisional protection provided for in Article 51 below.

Such protection will be lost *ab initio* if the validation request is withdrawn or deemed withdrawn or if the validation authority refuses the application.

Article 50.4 – To enjoy protection under this law, the proprietor or his representative must file with the Moroccan industrial property authority, within three months from the date of publication of the granted patent by the validation authority, the claims in Arabic or French and pay the prescribed fees.

If the translation of the application or patent confers narrower protection than the text in the language of the proceedings before the validation authority, then the translation will be the authentic text – except in revocation proceedings, which will be based on the language of the proceedings before the validation authority.

The Moroccan industrial property authority will publish the claims of the validated patent referred to in the first paragraph above.

The protection referred to in the first paragraph above will be lost *ab initio* if the validated patent is revoked in proceedings before the validation authority.

Article 50.3 – L'organisme chargé de la propriété industrielle publie sur demande du déposant ou son mandataire, les revendications de la demande de brevet déposée auprès de l'organisme de validation en langue arabe ou française, après acquittement des droits exigibles.

La publication de ces revendications confère, conformément à l'article 44 ci-dessus, provisoirement au déposant la protection prévue à l'article 51 ci-dessous.

Cette protection est sans effet dès l'origine lorsque la requête en validation a été retirée, considérée comme retirée ou lorsque la demande de brevet d'invention a été rejetée par l'organisme de validation.

Article 50.4 – Afin de bénéficier de la protection prévue par la présente loi, le titulaire ou son mandataire doit fournir à l'organisme chargé de la propriété industrielle, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de publication par l'organisme de validation du brevet d'invention délivré, les revendications en langue arabe ou française et s'acquitter des droits exigibles.

Lorsque la demande ou le brevet dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure devant l'organisme de validation, la traduction mentionnée au 1^{er} alinéa fait foi, hormis dans les cas d'actions en nullité où est considérée la langue de procédure devant l'organisme de validation.

L'organisme chargé de la propriété industrielle publie les revendications du brevet d'invention validé visé au premier alinéa ci-dessus.

La protection mentionnée au premier alinéa ci-dessus est sans effet dès l'origine, lorsque le brevet d'invention validé a été annulé lors d'une procédure devant l'organisme de validation.

Artikel 50.5 – Die Gebühren zur Aufrechterhaltung der Geltung eines validierten Patents werden bei der für das gewerbliche Eigentum zuständigen Stelle gemäß Artikel 82 dieses Gesetzes entrichtet.

Article 50.5 – The renewal fees for validated patents are payable to the Moroccan industrial property authority in accordance with Article 82 below.

Article 50.5 – Les droits exigibles pour le maintien en vigueur d'un brevet d'invention validé, sont acquittés auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle conformément à l'article 82 de la présente loi.

Durchführungsdekret Nr. 2-14-316 vom 23. Rabii I 1436 (29. Januar 2015) zur Änderung und Ergänzung des Dekrets Nr. 2-00-368 vom 18. Rabii II 1425 (7. Juni 2004) zur Umsetzung des Gesetzes 23-13 über den Schutz gewerblichen Eigentums

Decree No. 2-14-316 of 23 rabii I 1436 (29 January 2015) amending and supplementing Decree No. 2-00-368 of 18 rabii II 1425 (7 June 2004) implementing Law No. 23-13 on the protection of industrial property

Décret d'application n° 2-14-316 du 23 rabii I 1436 (29 janvier 2015) modifiant et complétant le décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de la loi 23-13 relative à la protection de la propriété industrielle

Artikel 22.1 Die in Artikel 50.1 des Gesetzes Nr. 17-97 genannte Validierungsstelle wird durch eine Verordnung der für den Bereich Industrie zuständigen Regierungsstelle bestimmt.

Article 22.1 The validation authority within the meaning of Article 50.1 of Law No. 17-97 will be designated by order of the governmental authority responsible for industry.

Article 22.1 L'organisme de validation mentionné dans l'article 50.1 de la loi n°17-97 précitée, est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie.

Verordnung des Ministers für Industrie, Handel, Investition und digitale Wirtschaft Nr. 15-162 vom 9. Rabii 1436 (30. Januar 2015) zur Bestimmung der Validierungsstelle

Order No. 15-162 issued on 9 rabii II 1436 (30 January 2015) by the Minister for Industry, Trade, Investment and the Digital Economy and designating the validation authority

Arrêté du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique n° 15-162 du 9 rabii II 1436 (30 janvier 2015) désignant l'organisme de validation,

Der Minister für Industrie, Handel, Investition und digitale Wirtschaft hat

The Minister for Industry, Trade, Investment and the Digital Economy,

Le Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique,

unter Berücksichtigung des Gesetzes Nr. 17-97 über den Schutz gewerblichen Eigentums in der durch das Gesetz 23-13 geänderten und ergänzten und durch das Dahir Nr. 1-14-188 vom 27. Muharram 1436 (21. November 2014) erlassenen Fassung und insbesondere der Artikel 50.1 bis 50.5 des Dahir;

Having regard to Law No. 17-97 on the protection of industrial property, as amended and supplemented by Law No. 23-13 promulgated by dahir No. 1-14-188 on 27 moharrem 1436 (21 November 2014), and in particular its Articles 50.1 to 50.5;

Vu la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi n° 23-13 promulguée par le dahir n° 1-14-188 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014), et en particulier les articles 50.1 à 50.5 du dahir ;

unter Berücksichtigung des Dekrets Nr. 2-00-368 vom 18. Rabii II 1425 (7. Juni 2014) zur Umsetzung des Gesetzes Nr. 17-97 über den Schutz gewerblichen Eigentums in der durch das Dekret Nr. 2-14-316 vom 8. Rabii II 1436 (29. Januar 2015) geänderten und ergänzten Fassung und insbesondere seines Artikels 22.1;

Having regard to Decree No. 2-00-368 of 18 rabii II 1425 (7 June 2014) implementing Law No. 17-97 on the protection of industrial property, as amended and supplemented by Decree No. 2-14-316 of 23 rabii I 1436 (29 January 2015) and in particular its Article 22.1;

Vu le décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2014) concernant l'application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, tel que modifié et complété par le décret n° 2-14-316 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) et en particulier son article 22.1 ;

Folgendes entschieden:

Has ordered as follows:

Arrête ce qui suit :

ARTIKEL 1

Article 1

ARTICLE PREMIER

Das Europäische Patentamt wird als Validierungsstelle für Patentanmeldungen oder Patente gemäß Artikel 50.1 des Gesetzes Nr. 17-97 über den Schutz gewerblichen Eigentums benannt.

The European Patent Office is designated as validation authority within the meaning in Article 50.1 of Law No. 17-97.

L'Office européen des brevets est désigné comme organisme de validation de la demande de brevet d'invention ou du brevet d'invention tel que mentionné dans l'article 50.1 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

ARTIKEL 2

Diese Verordnung wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Informationsnote des Generaldirektors des marokkanischen Amts für gewerblichen Rechtsschutz betreffend das Verfahren zur Validierung europäischer Patente in Marokko, veröffentlicht am 19. Januar 2015

Im Rahmen der nationalen Innovationsstrategie, mit der das nationale Patentsystem unter Berücksichtigung der besten internationalen Standards, der Interessen der innovativen Unternehmen und der Interessen der anderen Nutzer von gewerblichem Eigentum verbessert werden soll, hat Marokko ein Verfahren zur Validierung von Patenten eingeführt, die von einer anerkannten Validierungsstelle erteilt wurden. Dieses Verfahren ist geregelt durch das Gesetz Nr. 17-97 über den Schutz gewerblichen Eigentums in der durch das Gesetz 23-13 geänderten und ergänzten Fassung sowie durch die einschlägigen Rechtsvorschriften.

Kraft dieser Rechtstexte ist das Europäische Patentamt (EPA) als Validierungsstelle anerkannt. Daher können auf Antrag des Anmelders beim EPA eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent, das aufgrund einer solchen Anmeldung erteilt wurde, in Marokko validiert werden.

In diesem Sinne werden in dieser Informationsnote des Generaldirektors des marokkanischen Amts für gewerblichen Rechtsschutz (OMPIC) die Modalitäten für die Umsetzung dieses Verfahrens unter Berücksichtigung der geltenden Gesetzgebung und Vorschriften festgelegt.

1- Einreichung und Zurücknahme des Validierungsantrags:

Ein Antrag auf Validierung gilt für jede ab 1. März 2015 eingereichte europäische Patentanmeldung als beim EPA gestellt.

Article 2

This order will be published in the Official Bulletin.

Information notice dated 19 January 2015 from the Director-General of the Moroccan Industrial and Commercial Property Office (OMPIC) on the procedure for validating European patents in Morocco

Under its innovation strategy to improve its patent system by taking account of international best practice and the interests of innovative firms and other users of industrial property, Morocco has introduced a procedure for validating patents granted by a recognised validation authority. This procedure is governed by Law No. 17-97 on the protection of industrial property, as amended and supplemented by Law No. 23-13, and the related secondary legislation.

Under this legislation, the European Patent Office (EPO) is recognised as validation authority. At the request of the applicant to the EPO, European patent applications and the resulting patents can therefore be validated in Morocco.

This information notice sets out the arrangements for the validation procedure under the applicable legislation.

1- Submission and withdrawal of validation requests

A request for validation is deemed to have been submitted with the EPO for any European patent application filed on or after 1 March 2015.

ARTICLE 2

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Note d'information du Directeur Général de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale concernant la procédure de validation des brevets européens au Maroc publiée le 19 janvier 2015

Dans le cadre de la stratégie nationale en matière d'innovation qui prévoit l'amélioration du système national des brevets d'invention en tenant compte des meilleurs standards internationaux en la matière et des intérêts des entreprises innovantes d'une part et des autres utilisateurs de la propriété industrielle d'autre part, le Maroc a mis en place une procédure de validation des brevets d'invention délivrés par un organisme de validation reconnu. Cette procédure est régie par la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi 23-13 ainsi que par les textes réglementaires y afférents.

En vertu de ces textes, l'Office Européen des Brevets (OEB) est reconnu comme organisme de validation. À cet effet, sur requête du demandeur auprès de l'OEB, une demande de brevet européen et un brevet européen délivré sur la base d'une telle demande peuvent être validés au Maroc.

Dans ce sens, la présente note d'information du Directeur Général de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) précise les modalités de mise en œuvre de cette procédure et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

1- Dépôt et retrait de la requête en validation :

Une requête en validation est réputée présentée auprès de l'OEB avec toute demande de brevet européen déposée à compter du 1^{er} mars 2015.

Der Validierungsantrag kann gegenüber dem EPA jederzeit zurückgenommen werden. Er gilt als zurückgenommen, wenn die vorgeschriebene Validierungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde oder wenn die europäische Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde oder als rechtskräftig zurückgenommen gilt. Das OMPIC veröffentlicht so bald wie möglich diese Informationen über die europäische Patentanmeldung, sofern es den Hinweis auf den betreffenden Validierungsantrag gemäß Artikel 50.2 des Gesetzes Nr. 17-97 bereits veröffentlicht hat.

2- Zahlungsmodalitäten für die Validierungsgebühr:

Die Validierungsgebühr ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wurde, an das EPA zu entrichten. Gegebenenfalls kann die Gebühr auch innerhalb der Frist entrichtet werden, in der die Handlungen vorzunehmen sind, die für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlich sind (Art. 50.2 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 17-97).

Die Validierungsgebühr kann noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist wirksam entrichtet werden. In diesem Fall erhebt das EPA eine Gebühr für verspätete Zahlung.

Die Gebührenordnung des EPA findet auf die Zahlung der Validierungsgebühren Anwendung. Wirksam entrichtete Validierungsgebühren werden nicht erstattet. Die Höhe der Validierungsgebühr wird vom EPA und dem OMPIC einvernehmlich festgelegt. Sie beträgt 240 Euro.

3- Versäumung der Frist für die Einreichung der übersetzten Patentansprüche:

Wird die für die Validierung des europäischen Patents erforderliche Übersetzung nicht innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung des erteilten Patents gemäß Artikel 50.4 des Gesetzes Nr. 17-97 eingereicht, verfügt der Patentinhaber über eine Nachfrist von zwei Monaten für die Einreichung dieser Übersetzung im Rahmen des Antrags auf Weiterbehandlung beim OMPIC.

Validation requests submitted to the EPO may be withdrawn at any time. They will be deemed withdrawn if the prescribed fee is not paid in time, or if by final decision the European patent application is refused, withdrawn or deemed withdrawn. OMPIC will publish any information on withdrawal as soon as possible if it has already published a mention of the request under Article 50.2 of Law No. 17-97.

2- Paying the validation fee

The validation fee must be paid to the EPO within six months from the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report or, where applicable, within the period for performing the acts prescribed for an international application to enter the European phase (Article 50.2, first paragraph, of Law No. 17-97).

The validation fee can still be validly paid within a two-month grace period from expiry of the relevant period referred to in the previous paragraph. In such cases, a late-payment fee is payable to the EPO.

The EPO's Rules relating to Fees apply to payment of validation fees, which cannot be refunded once validly paid. The validation fee is fixed by joint agreement between the EPO and OMPIC. It is currently EUR 240.

3- Non-compliance with the time limit for filing translated claims

Where the translation required for validating a European patent is not filed within the prescribed three-month period from the date on which the EPO publishes the granted patent (see Article 50.4 of Law No. 17-97), proprietors will have a two-month grace period to file it if they have submitted a request for further processing to OMPIC.

La requête en validation peut être retirée auprès de l'OEB à tout moment. Elle est réputée retirée lorsque le droit de validation prescrit n'a pas été acquitté en temps voulu, ou lorsque la demande de brevet européen a été définitivement rejetée ou retirée ou est définitivement réputée retirée. L'OMPIC publie le plus tôt possible ces informations sur la demande de brevet européen, s'il a déjà publié la mention afférente à ladite requête de validation conformément aux dispositions de l'article 50.2 de la loi n° 17-97.

2- Les modalités de paiement du droit de validation :

Le droit de validation doit être payé à l'OEB dans un délai de six mois à compter de la date de la mention de la publication du rapport de recherche européenne au Bulletin européen des brevets ou, le cas échéant, dans le délai prévu pour accomplir les actes requis pour l'entrée dans la phase européenne d'une demande internationale (article 50.2 paragraphe 1 de la loi n° 17-97).

Le droit de validation peut encore être valablement acquitté dans un délai supplémentaire de deux mois après l'expiration de la période pertinente visée au paragraphe 1. Dans ce cas, une taxe pour paiement tardif est versée au profit de l'OEB.

Le règlement relatif aux taxes de l'OEB est applicable au paiement des droits de validation. Les droits de validation valablement acquittés ne sont pas remboursés. Le montant du droit de validation est fixé d'un commun accord entre l'OEB et l'OMPIC. Il est de : 240 euros.

3- Inobservation du délai de fourniture des revendications traduites :

Si la traduction exigée pour la validation du brevet européen n'est pas produite dans le délai de 3 mois, courant à compter de la date de publication par l'OEB du brevet d'invention délivré, conformément aux dispositions de l'article 50.4 de la loi n° 17-97, le titulaire dispose d'un délai supplémentaire de 2 mois pour produire cette traduction dans le cadre de la requête en poursuite de la procédure auprès de l'OMPIC.

Werden die Patentansprüche nicht rechtzeitig eingereicht oder die Gebühren nicht fristgerecht entrichtet, so gelten die Wirkungen des validierten europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten.

4- Veröffentlichung des Hinweises auf eine Änderung des validierten Patents:

Jeder Hinweis auf eine Änderung des validierten Patents, die sich im Verlauf eines Verfahrens beim EPA nach der Validierung des Patents in Marokko ergibt, wird vom OMPIC in das Register eingetragen und veröffentlicht.

5- Aufrechterhaltung eines validierten Patents:

Die Gebühren für die Aufrechterhaltung eines validierten europäischen Patents sind an das OMPIC für die Jahre zu entrichten, die auf das Jahr folgen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents gemäß Artikel 82 und 50.5 des Gesetzes Nr. 17-97 veröffentlicht wurde.

6- Ältere Rechte:

Eine europäische Patentanmeldung, für die die Validierungsgebühr entrichtet wurde, und ein validiertes europäisches Patent haben gegenüber einer nationalen Patentanmeldung und einem nationalen Patent die gleiche Wirkung als älteres Recht wie eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent nach Artikel 55 Absatz g des Gesetzes Nr. 17-97.

Eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent haben gegenüber einem validierten europäischen Patent die gleiche Wirkung als älteres Recht wie gegenüber einem nationalen Patent.

7- Anwendbares Recht

Bei der Umsetzung des Validierungsabkommens gelten die Bestimmungen der nationalen Rechtsvorschriften für das gesamte Validierungsverfahren.

If the claims are not filed or the prescribed fees paid in time, the validated European patent will be deemed null and void *ab initio*.

4- Publication of mentions of amendments to validated patents

OMPIC publishes and records in the register any mention of an amendment to a validated patent made during proceedings before the EPO after the patent has been validated in Morocco.

5- Renewal fees for validated patents

The prescribed renewal fees are paid to OMPIC for the years following that during which the mention of grant of the European patent was published, in accordance with Articles 82 and 50.5 of Law No. 17-97.

6- Prior rights

European applications for which a validation fee has been paid and validated European patents will be treated as having, with regard to national applications or patents, the same prior-right effect as a national application or patent, in accordance with Article 55(g) of Law No. 17-97.

Similarly, in terms of their prior-right effect with regard to validated European patents, national applications or patents will be treated as they would be with regard to a national patent.

7- Applicable law

The entire validation procedure introduced under the validation agreement is subject to national legislation and regulations.

Si les revendications ne sont pas produites en temps utile ou si les droits exigibles ne sont pas acquittés dans les délais, le brevet européen validé est réputé sans effet dès l'origine.

4- La publication de la mention d'une modification du brevet validé :

L'OMPIC inscrit au registre et publie toute mention afférente à une modification du brevet validé, intervenue dans le cadre d'une procédure auprès de l'OEB, postérieure à la validation du brevet au Maroc.

5- Maintien en vigueur d'un brevet validé :

Les droits exigibles pour le maintien en vigueur d'un brevet européen validé sont acquittés auprès de l'OMPIC pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée, conformément aux dispositions des articles 82 et 50.5 de la loi n° 17-97.

6- Droits antérieurs :

Une demande de brevet européen pour laquelle un droit de validation a été payé et un brevet européen validé sont traités du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national, conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphe g), de la loi n° 17-97.

Une demande de brevet national ou un brevet national sont traités du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen validé, de la même manière qu'ils le seraient par rapport à un brevet national.

7- Droit applicable

Pour la mise en œuvre de l'accord de validation, les dispositions de la législation et réglementation nationale s'appliquent à l'ensemble de la procédure de validation.

Anhang: Begriffsbestimmungen

Im Zuge der Bestimmung des Europäischen Patentamts als Validierungsstelle bedeutet

- a) "europäische Patentanmeldung" eine nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) eingereichte europäische Patentanmeldung sowie eine nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereichte internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt (EPA) als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird und in der Marokko bestimmt ist;
- b) "validiertes europäisches Patent" ein europäisches Patent, das vom EPA auf eine europäische Patentanmeldung erteilt worden ist, für die die Validierung in Marokko beantragt wurde;
- c) "Validierungsgebühr" eine Gebühr, die für die Validierung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents in Marokko an das EPA zu entrichten ist;
- d) "Tag der Veröffentlichung des erteilten Patents" der Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde.

Annex – definitions

For the purposes of the EPO's designation as a validation authority,

- (a) "European patent application" means an application for a European patent filed under the European Patent Convention (EPC) or an international application filed under the Patent Cooperation Treaty (PCT) and designating Morocco for which the EPO acts as designated or elected office;
- (b) "validated European patent" means a European patent granted by the EPO on a European patent application for which validation in Morocco has been requested;
- (c) "validation fee" means the fee payable to the EPO for validating a European application or patent in Morocco;
- (d) "date of publication of the granted patent" means the date on which mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin.

Annexe : définitions

Pour l'application de la désignation de l'Office européen des brevets comme organisme de validation, on entend par,

- a) "demande de brevet européen", toute demande déposée en vertu de la Convention sur le brevet européen (CBE) en vue d'obtenir un brevet européen, ainsi que toute demande internationale déposée au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), pour laquelle l'Office européen des brevets (OEB) agit en qualité d'office désigné ou élu et dans laquelle le Maroc est désigné ;
- b) "brevet européen validé" tout brevet européen délivré par l'OEB sur la base d'une demande de brevet européen ayant donné lieu au dépôt d'une requête en validation au Maroc ;
- c) "droit de validation" la taxe à acquitter auprès de l'OEB pour valider une demande de brevet européen ou un brevet européen au Maroc ;
- d) "date de publication du brevet d'invention délivré" la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets.

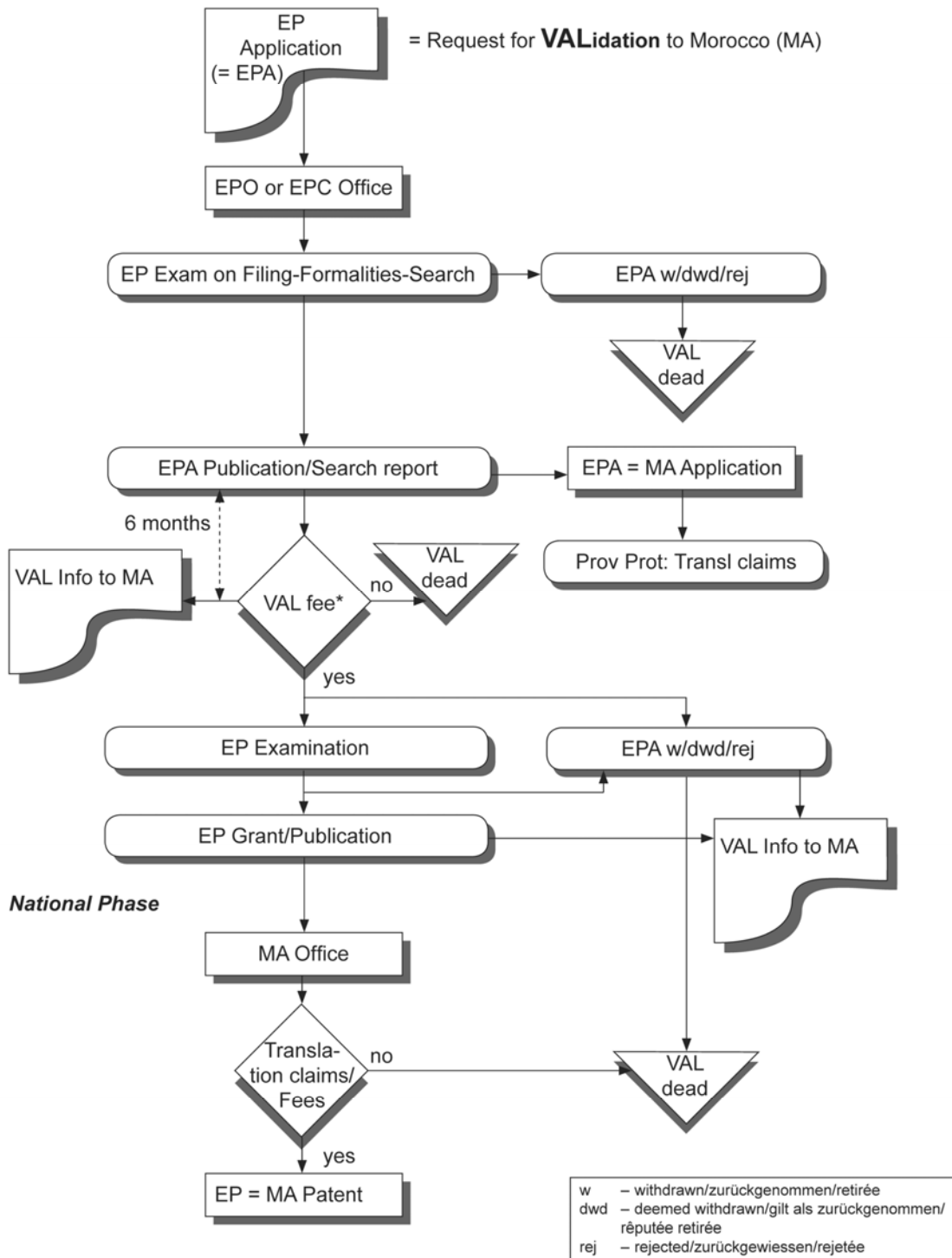
VII. Flussdiagramme

VII. Flowcharts

VII. Diagrammes

**Validation of European Patents (Morocco)
– Euro Direct –**

European Phase



* possibility of a belated payment together with a 50% surcharge of the validation fee

Validation of European Patents (Morocco) – Euro PCT –

International Phase

