

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2002

Vyhlásené: 30.06.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2010 do: 25.10.2010

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

376

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 1973 bol v Mníchove podpísaný Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) a Revízia znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) bola uzavretá 29. novembra 2000 v Mníchove.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom a revíziou dohovoru uznesením č. 1920 z 15. februára 2002 a súčasne rozhodla, že ide o dohovor a revíziu dohovoru podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listiny o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru a revízii dohovoru 22. marca 2002. Listiny o prístupe boli uložené na Ministerstve zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko, depozitára dohovoru a revízie dohovoru, 17. apríla 2002.

Dohovor a revízia dohovoru nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 1. júla 2002.

DOHOVOR

O UDELOVANÍ EURÓPSKÝCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)

z 5. októbra 1973

text v znení aktu revidujúceho článok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a aktu revidujúceho EPD z 29. novembra 2000

PREAMBULA

Zmluvné štáty,

želajúc si posilniť spoluprácu medzi európskymi štátmi v oblasti ochrany vynálezov;

želajúc si, aby takúto ochranu bolo možné v týchto štátoch získať na základe jednotného konania o udelení patentu a zavedení určitých jednotných pravidiel upravujúcich takto udelené patenty;

želajúc si na tento účel uzavrieť Európsky patentový dohovor (ďalej len „Dohovor“), ktorým sa zakladá Európska patentová organizácia a ktorý predstavuje osobitnú dohodu podľa článku 19 Dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883 a naposledy revidovaného 14. júla 1967, ako aj Zmluvu o regionálnom patente podľa článku 45 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci z 19. júna 1970,

dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ A INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Európsky zákon o udeľovaní patentov

Týmto Dohovorom sa ustanovuje systém zákonov na udeľovanie patentov na vynálezy spoločný pre všetky zmluvné štáty.

Článok 2

Európsky patent

1) Patenty udelené podľa tohto Dohovoru sa nazývajú európske patenty.

2) Európsky patent má v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaký účinok a podlieha rovnakým predpisom ako v tomto štáte udelený národný patent, pokiaľ tento Dohovor nestanoví inak.

Článok 3

Územný dosah

Udelenie európskeho patentu je možné požadovať pre jeden alebo viacero zmluvných štátov.

Článok 4

Európska patentová organizácia

1) Týmto Dohovorom sa zakladá Európska patentová organizácia (ďalej len „organizácia“), ktorá má správnu a finančnú autonómiu.

2) Orgány organizácie sú:

a) Európsky patentový úrad;

b) Správna rada.

3) Úlohou organizácie je udeľovať európske patenty. Túto úlohu plní Európsky patentový úrad pod dohľadom Správnej rady.

Článok 4a

Konferencia ministrov zmluvných štátov

Konferencia ministrov zmluvných štátov zodpovedných za patentové záležitosti sa bude stretávať aspoň každý piaty rok, aby diskutovala o otázkach týkajúcich sa Organizácie a európskeho patentového systému.

HLAVA II

EURÓPSKA PATENTOVÁ ORGANIZÁCIA

Článok 5

Právne postavenie

1) Organizácia je právnickou osobou.

2) Organizácia má v každom štáte najširšiu možnú spôsobilosť na právne úkony, akú vnútroštátne právo priznáva právnickým osobám; môže najmä nadobúdať a disponovať hnutelným majetkom a nehnuteľným majetkom a má procesnú spôsobilosť.

3) Organizáciu zastupuje prezident Európskeho patentového úradu.

Článok 6

Sídlo

1) Organizácia má sídlo v Mníchove.

2) Európsky patentový úrad má sídlo v Mníchove. Pobočku má v Haagu.

Článok 7

Agentúry Európskeho patentového úradu

V prípade potreby môžu byť rozhodnutím Správnej rady zriadené v zmluvných štátoch a pri medzivládnych organizáciách pre oblasť ochrany priemyselného vlastníctva, na základe súhlasu týchto štátov alebo organizácií, agentúry Európskeho patentového úradu na informačné účely alebo na účely styku.

Článok 8

Výsady a imunity

Protokol o výsadách a imunitách, ktorý je prílohou tohto Dohovoru, stanoví podmienky, na základe ktorých organizácia, členovia Správnej rady, zamestnanci Európskeho patentového úradu a iné osoby uvedené v tomto protokole, ktoré sa podieľajú na práci organizácie, požívajú na území každého zmluvného štátu výsady a imunity nevyhnutné na splnenie ich povinností.

Článok 9

Zodpovednosť

1) Zmluvná zodpovednosť organizácie sa riadi právom, ktoré je platné pre príslušnú zmluvu.

2) Mimozmluvná zodpovednosť organizácie za škody, ktoré sú spôsobené organizáciou alebo zamestnancami Európskeho patentového úradu pri výkone povinností, sa riadi ustanoveniami práva Nemeckej spolkovej republiky. Pokiaľ je škoda spôsobená pobočkou v Haagu alebo niektorou agentúrou, alebo ich zamestnancami, použijú sa ustanovenia práva zmluvného štátu, v ktorom sa pobočka alebo agentúra nachádza.

3) Osobná zodpovednosť zamestnancov Európskeho patentového úradu voči organizácii je upravená služobným poriadkom alebo zamestnaneckými podmienkami.

4) Na riešenie sporov podľa odsekov 1 a 2 sú príslušné nasledovné súdy:

a) pre spory podľa odseku 1 príslušné súdy Nemeckej spolkovej republiky, pokiaľ v zmluve uzavretej medzi stranami nie je určený súd iného štátu;

b) pre spory podľa odseku 2 je príslušný súd Nemeckej spolkovej republiky alebo príslušný súd štátu, v ktorom sa nachádza pobočka alebo agentúra.

HLAVA III

EURÓPSKY PATENTOVÝ ÚRAD

Článok 10

Riadenie

1) Európsky patentový úrad riadi prezident, ktorý zodpovedá za svoju činnosť Správnej rade.

2) Na tento účel má prezident najmä nasledovné úlohy a právomoci:

a) vykonáva všetky nevyhnutné opatrenia vrátane prijímania interných administratívnych inštrukcií a publikovania smerníc pre verejnosť s cieľom zaistenia činnosti Európskeho patentového úradu;

b) určuje, ktoré úkony sa majú vykonávať v Európskom patentovom úrade v Mníchove a ktoré v jeho pobočke v Haagu, pokiaľ tento Dohovor neobsahuje príslušné ustanovenia;

c) môže predkladať Správnej rade návrhy zmien tohto Dohovoru a návrhy všeobecných nariadení alebo rozhodnutí patriacich do právomoci Správnej rady;

d) pripravuje a vykonáva rozpočet, jeho zmeny alebo dodatky;

e) každoročne predkladá Správnej rade správu o činnosti;

f) vykonáva riadenie a dohľad nad zamestnancami;

g) s výhradou ustanovení článku 11 menuje a povyšuje zamestnancov;

h) vykonáva disciplinárnu právomoc nad zamestnancami, ktorí nie sú uvedení v článku 11, a môže navrhnúť Správnej rade disciplinárne opatrenie voči zamestnancom uvedeným v článku 11 odsekoch 2 a 3;

i) svoje funkcie a právomoci môže delegovať.

3) Prezident má niekoľko viceprezidentov. Ak je prezident neprítomný alebo indisponovaný, zastupuje ho niektorý z viceprezidentov spôsobom určeným Správnou radou.

Článok 11

Menovanie vyšších úradníkov

1) Prezident Európskeho patentového úradu je menovaný Správnou radou.

2) Viceprezidenti sú menovaní Správnou radou po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom.

3) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu, vrátane ich predsedov sú menovaní Správnou radou na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu. Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou menovaní opätovne.

4) Správna rada vykonáva disciplinárnu právomoc voči zamestnancom uvedeným v odsekoch 1 až 3.

5) Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou za členov veľkého sťažnostného senátu menovaní právne kvalifikovaní členovia vnútroštátnych súdov alebo kvázi-súdnych orgánov členských štátov, ktorí môžu pokračovať v sudcovskej činnosti na národnej úrovni. Takíto členovia sú menovaní na obdobie troch rokov a môžu byť menovaní opätovne.

Článok 12

Služobné povinnosti

Zamestnanci Európskeho patentového úradu nesmú, a to ani po ukončení pracovného pomeru, zverejňovať a využívať informácie, ktoré svojou povahou tvoria služobné tajomstvo.

Článok 13

Spory medzi organizáciou a zamestnancami Európskeho patentového úradu

1) Zamestnanci alebo bývalí zamestnanci Európskeho patentového úradu, alebo ich právni nástupcovia sa môžu v prípade sporov s Európskou patentovou organizáciou obrátiť na Správny súd Medzinárodnej organizácie práce v súlade so štatútom tohto súdu a v lehotách a za podmienok vyplývajúcich zo služobného poriadku pre stálych zamestnancov alebo z dôchodkového poriadku alebo vyplývajúcich zo zamestnaneckých podmienok iných zamestnancov.

2) Odvolanie je prípustné iba vtedy, keď príslušná osoba vyčerpala všetky ostatné odvolacie prostriedky, ktoré jej poskytujú služobný poriadok, dôchodkový poriadok alebo zamestnanecké podmienky.

Článok 14

Jazyky Európskeho patentového úradu, európske patentové prihlášky a ostatné dokumenty

1) Úradné jazyky Európskeho patentového úradu sú angličtina, francúzština a nemčina.

2) Európska patentová prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov alebo, ak je podaná v inom jazyku, preloží sa do jedného z úradných jazykov v zmysle vykonávacieho predpisu. Počas celého konania pred Európskym patentovým úradom sa môže takýto preklad uvádzať do súladu s pôvodným znením prihlášky. Ak požadovaný preklad nie je podaný v stanovenom termíne, prihláška sa považuje za vzatú späť.

3) Úradný jazyk Európskeho patentového úradu, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná alebo do ktorého bola preložená, sa bude používať ako jazyk konania vo všetkých konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ nie je vykonávacím predpisom určené inak.

4) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú svoje bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu, ktorého úradný jazyk je iný ako angličtina, francúzština alebo nemčina, a štátni príslušníci tohto štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať písomnosti, ktoré je nevyhnutné podať v stanovenej lehote, v úradnom jazyku tohto štátu. Preklad do jedného z úradných jazykov však musia na Európsky patentový úrad podať v súlade s vykonávacím predpisom. Ak písomnosť, okrem dokumentov tvoriacich európsku patentovú prihlášku, nie je podaná v stanovenom jazyku alebo ak preklad nie je podaný v stanovenom termíne, písomnosť sa považuje za nepodanú.

5) Európske patentové prihlášky sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie.

6) Európske patentové spisy sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie; obsahujú aj preklad patentových nárokov do ostatných dvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu.

7) V troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu sa zverejňuje

a) Európsky patentový vestník,

b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu.

8) Zápisy do európskeho patentového registra sa vykonávajú v troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu. V prípade pochybností je rozhodujúci zápis v jazyku konania.

Článok 15

Útvary pre konanie

Na uskutočnenie konaní stanovených v tomto Dohovore sa v Európskom patentovom úrade zriaďujú:

a) prijímacie oddelenie;

b) rešeršné oddelenia;

c) prieskumové oddelenia;

d) námietkové oddelenia;

e) právne oddelenie;

f) sťažnostné senáty;

g) veľký sťažnostný senát.

Článok 16

Prijímacie oddelenie

Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonávanie vstupného prieskumu podania a prieskumu na formálne náležitosti európskych patentových prihlášok.

Článok 17

Rešeršné oddelenia

Rešeršné oddelenia sú príslušné na vyhotovenie správ o európskej rešerši.

Článok 18

Prieskumové oddelenia

1) Prieskumové oddelenia sú príslušné na vykonávanie prieskumu európskych patentových prihlášok.

2) Prieskumové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov. Až do vydania rozhodnutia o európskej patentovej prihláške je vykonaním prieskumu spravidla poverený jeden člen prieskumového oddelenia. Ústne konanie prebieha pred celým prieskumovým oddelením. Prieskumové oddelenie sa doplní o právne kvalifikovaného člena, ak to podľa jeho názoru vyžaduje povaha rozhodnutia. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu prieskumového oddelenia.

Článok 19

Námietkové oddelenie

1) Námietkové oddelenie je príslušné na prerokovanie námietok proti európskym patentom.

2) Námietkové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov, z ktorých sa aspoň dvaja nezúčastnili konania o udelenie európskeho patentu, ktorý je predmetom námietok. Člen, ktorý sa zúčastnil na konaní o udelenie európskeho patentu, nesmie byť predsedom. Až do vydania konečného rozhodnutia o námietkach môže námietkové oddelenie poveriť jedného zo svojich členov preskúmaním námietok. Ústne pojednávanie prebieha pred námietkovým oddelením. Ak to námietkové oddelenie považuje podľa povahy rozhodnutia za žiaduce, doplní sa o právne kvalifikovaného člena, ktorý sa nezúčastnil konania o udelení patentu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu námietkového oddelenia.

Článok 20

Právne oddelenie

1) Právne oddelenie je príslušné na rozhodovanie o zápisoch údajov do európskeho patentového registra a rozhodovanie o zápisoch do a výmazoch zo zoznamu oprávnených zástupcov.

2) Rozhodnutia právneho oddelenia vydáva jeden právne kvalifikovaný člen.

Článok 21

Sťažnostné senáty

1) Sťažnostné senáty sú príslušné na prerokovanie sťažnosti proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia, rešeršných oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia.

2) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia alebo právneho oddelenia tvoria sťažnostný senát traja právne kvalifikovaní členovia.

3) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prieskumového oddelenia sťažnostný senát pozostáva

a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak sa rozhodnutie týka zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, obmedzenia či zrušenia európskeho patentu a bolo vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov,

b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti,

c) z troch právne kvalifikovaných členov vo všetkých ostatných prípadoch.

4) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu námietkového oddelenia sťažnostný senát pozostáva

a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a z jedného právne kvalifikovaného člena, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo z troch členov,

b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti.

Článok 22

Veľký sťažnostný senát

1) Veľký sťažnostný senát je príslušný na

a) rozhodovanie o právnych otázkach, ktoré mu boli predložené sťažnostnými senátmi,

b) zaujatie stanoviska k právnym otázkam, ktoré mu boli predložené podľa článku 112 prezidentom Európskeho patentového úradu,

c) rozhodovanie o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí sťažnostného senátu podľa článku 112a.

2) Veľký sťažnostný senát je zložený z piatich právne kvalifikovaných členov a z dvoch technicky kvalifikovaných členov v konaniach podľa odseku 1 písm. a) a b). V konaniach podľa odseku 1 písm. c) je veľký sťažnostný senát zložený z troch alebo z piatich členov v zmysle vykonávacieho predpisu. Právne kvalifikovaný člen je predsedom vo všetkých konaniach.

Článok 23

Nezávislosť členov senátov

1) Členovia veľkého sťažnostného senátu a sťažnostných senátov sú menovaní na dobu piatich rokov a počas tohto obdobia môžu byť zo svojich funkcií odvolaní len zo závažných dôvodov a len na základe rozhodnutia Správnej rady vydaného na návrh veľkého sťažnostného senátu. Bez ohľadu na prvú vetu, funkčné obdobie členov senátov končí ich rezignáciou alebo odchodom do dôchodku v zmysle služobného poriadku stálych zamestnancov Európskeho patentového úradu.

2) Členovia senátov nesmú byť členmi prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení alebo právneho oddelenia.

3) Členovia senátov nie sú pri svojom rozhodovaní viazaní žiadnymi pokynmi a riadia sa len ustanoveniami tohto Dohovoru.

4) Rokovacie poriadky sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu budú prijaté v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu a podliehajú schváleniu Správnou radou.

Článok 24

Vylúčenie a námietka zaujatosti

1) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu sa nesmú zúčastniť na vybavovaní sťažnosti, ak na nej majú akýkoľvek osobný záujem, ak boli vo veci predtým zúčastnení ako zástupcovia jednej zo strán alebo ak sa podieľali na vydaní rozhodnutia, ktoré je predmetom sťažnosti.

2) Ak sa niektorý z členov sťažnostného senátu alebo veľkého sťažnostného senátu domnieva, že sa z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z iných dôvodov nemôže zúčastniť na vybavovaní sťažnosti, oznámi to senátu.

3) Účastník konania môže z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z dôvodu podozrenia zaujatosti vzniesť voči členom sťažnostného senátu alebo veľkého sťažnostného senátu námietku zaujatosti. Námietka zaujatosti nie je prípustná, ak účastník konania vedomý si dôvodov na námietku zaujatosti už vykonal procesný úkon. Námietka zaujatosti nemôže byť založená na štátnej príslušnosti člena.

4) Sťažnostné senáty a veľký sťažnostný senát rozhodujú v prípadoch podľa odsekov 2 a 3 bez účasti príslušného člena. Pri tomto rozhodovaní je namietaný člen nahradený náhradníkom.

Článok 25

Technický posudok

Na žiadosť príslušného vnútroštátneho súdu, ktorý prerokúva žalobu o porušenie práva alebo zrušovaciu žalobu, je Európsky patentový úrad povinný za primeraný poplatok poskytnúť technický posudok týkajúci sa európskeho patentu, ktorý je predmetom sporu. Na vydanie tohto posudku je príslušné prieskumové oddelenie.

HLAVA IV

SPRÁVNÁ RADA

Článok 26

Členovia

1) Správna rada je zložená zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný štát má právo určiť jedného zástupcu v Správnej rade a jeho náhradného zástupcu.

2) Členom Správnej rady môžu, v rozsahu stanovenom jej rokovacím poriadkom, asistovať poradcovia alebo odborníci.

Článok 27

Predsedníctvo

1) Správna rada volí zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov predsedu a podpredsedu. Ak predseda nemôže plniť svoje povinnosti, z moci úradnej ho zastúpi podpredseda.

2) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné. Do funkcie môžu byť zvolení opätovne.

Článok 28

Predstavenstvo

1) Pokiaľ je počet zmluvných štátov aspoň osem, môže Správna rada vytvoriť predstavenstvo, ktoré tvoria piati členovia.

- 2) Predseda a podpredseda Správnej rady sú členmi predstavenstva z moci úradnej; ostatní traja členovia sú volení Správnou radou.
- 3) Funkčné obdobie členov predstavenstva volených Správnou radou je trojročné. Do funkcie nemôžu byť zvolení opätovne.
- 4) Predstavenstvo plní úlohy, ktoré mu v súlade s rokovacím poriadkom ukladá Správna rada.

Článok 29

Zasadanie

- 1) Zasadania Správnej rady zvoláva jej predseda.
- 2) Na rokovaníach Správnej rady sa zúčastňuje prezident Európskeho patentového úradu.
- 3) Správna rada má riadne zasadanie jedenkrát do roka; okrem toho sa schádza na podnet predsedu alebo na žiadosť jednej tretiny zmluvných štátov.
- 4) Rokovanie Správnej rady sa uskutočňuje podľa programu a v súlade s rokovacím poriadkom.
- 5) Predbežný program obsahuje všetky otázky, ktorých zaradenie požaduje ktorýkoľvek zmluvný štát v súlade s rokovacím poriadkom.

Článok 30

Účasť pozorovateľov

- 1) Svetová organizácia duševného vlastníctva je na zasadaniach Správnej rady zastúpená na základe Dohovoru, ktorý uzavrie Európska patentová organizácia so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.
- 2) Iné medzivládne organizácie, ktoré sú poverené vykonávaním medzinárodných konaní v oblasti patentov a s ktorými organizácia uzavrela zmluvu, sú na zasadnutiach Správnej rady zastúpené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 3) Ostatné medzivládne a medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá sa týka organizácie, môžu byť pozvané Správnou radou, aby sa dali zastúpiť na jej zasadaniach pri prerokúvaní otázok spoločného záujmu.

Článok 31

Jazyky Správnej rady

- 1) Správna rada používa pri svojich rokovaníach nemecký, anglický a francúzsky jazyk.
- 2) Dokumenty predkladané Správnej rade a zápisnice z jej zasadaní sa vyhotovujú v troch jazykoch uvedených v odseku 1.

Článok 32

Zamestnanci, priestory a vybavenie

Európsky patentový úrad poskytne Správnej rade a orgánom, ktoré vytvorí, zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.

Článok 33

Právomoci Správnej rady v stanovených prípadoch

- 1) Správna rada je oprávnená meniť tieto ustanovenia Dohovoru:
 - a) lehoty stanovené v tomto Dohovore,
 - b) časti II až VIII a časť X tohto Dohovoru tak, aby boli v súlade s medzinárodnými dohovormi týkajúcimi sa patentov alebo legislatívou Európskeho spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na patenty,
 - c) vykonávací predpis.
- 2) Správna rada je oprávnená v súlade s týmto Dohovorom prijať alebo meniť tieto predpisy:
 - a) finančný poriadok,
 - b) služobný poriadok stálych zamestnancov a zamestnanecké podmienky ostatných zamestnancov Európskeho patentového úradu, mzdové tarify stálych a ostatných zamestnancov, ako aj druhy a pravidlá na poskytovanie ďalších výhod,
 - c) dôchodkový poriadok a zvyšovanie dôchodkových dávok v súlade so zvyšovaním plátov,
 - d) poplatkový poriadok,
 - e) svoj rokovací poriadok.
- 3) Bez ohľadu na ustanovenie článku 18 odsek 2 je Správna rada na základe skúsenosti oprávnená rozhodnúť, že v niektorých prípadoch budú prieskumové oddelenia tvorené jedným technicky kvalifikovaným členom. Toto rozhodnutie je možné aj odvolať.
- 4) Správna rada je oprávnená poveriť prezidenta Európskeho patentového úradu rokovaním a, s jej súhlasom, uzavretím dohôd v mene Európskej patentovej organizácie so štátmi alebo s medzivládnymi organizáciami ako aj s dokumentačnými strediskami založenými na základe dohôd s týmito organizáciami.
- 5) Správna rada nesmie prijímať rozhodnutia podľa odseku 1 písmeno b)
 - týkajúce sa medzinárodnej dohody pred jej vstupom do platnosti,

- týkajúce sa legislatívy Európskeho spoločenstva pred jej vstupom do platnosti alebo, ak táto legislatíva poskytuje obdobie pre svoju implementáciu, pred uplynutím tohto obdobia.

Článok 34

Hlasovacie právo

- 1) Právo hlasovať v Správnej rade majú iba zmluvné štáty.
- 2) Každý zmluvný štát má jeden hlas, pokiaľ sa nepoužije ustanovenie článku 36.

Článok 35

Hlasovanie

- 1) Správna rada prijíma svoje rozhodnutie, s výhradou odsekov 2 a 3, väčšinou zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov.
- 2) Trojštvrťinová väčšina zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov je potrebná pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 7, článku 11 odsek 1, článku 33 odsek 1 písmeno a) a c) a odsekov 2 až 4, článku 39 odsek 1, článku 40 odsekov 2 a 4, článku 46, článku 134a, článku 149a odsek 2, článku 152, článku 153 odsek 7, článku 166 a článku 172.
- 3) Jednohlasné hlasovanie zmluvných štátov je potrebné pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 33 odsek 1 písmeno b). Správna rada prijíma takéto rozhodnutia len za prítomnosti všetkých zmluvných štátov. Rozhodnutie prijaté na základe článku 33 odsek 1 písmeno b) nevstúpi do platnosti, ak zmluvný štát vyhlási do dvanástich mesiacov od prijatia takéhoto rozhodnutia, že nechce byť viazaný takýmto rozhodnutím.
- 4) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

Článok 36

Počítanie hlasov

- 1) Na prijatie alebo zmenu poplatkového poriadku a na prijatie rozpočtu, jeho zmien alebo dodatkov, ak sa tým zvyšujú finančné príspevky zmluvných štátov, môže každý zmluvný štát po prvom hlasovaní kole, v ktorom má každý štát jeden hlas, nezávisle od výsledku tohto hlasovania požiadať, aby sa ihneď uskutočnilo druhé hlasovanie, v ktorom budú štátom pridelené hlasy podľa odseku 2. Rozhodnutie je určené výsledkom tohto druhého kola hlasovania.
- 2) Počet hlasov každého zmluvného štátu v druhom hlasovaní kole sa stanoví takto:
 - a) percento, vyplývajúce pre každý zmluvný štát z podielového kľúča pre zvláštne príspevky podľa článku 40 odsekov 3 a 4, sa násobí počtom zmluvných štátov a delí piatimi;
 - b) takto vypočítaný počet hlasov sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom hore;
 - c) k tomuto počtu sa pripočíta ďalších päť hlasov;
 - d) žiadny zmluvný štát však nemá viac ako 30 hlasov.

HLAVA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 37

Financovanie rozpočtu

Rozpočet organizácie je financovaný

- a) vlastnými prostriedkami organizácie,
- b) platbami zmluvných štátov na základe získaných udržiavacích poplatkov za európske patenty v týchto štátoch,
- c) v prípade potreby zvláštnymi finančnými príspevkami zmluvných štátov,
- d) prípadne príjmami uvedenými v článku 146,
- e) prípadne pôžičkami tretích strán zabezpečenými pozemkom alebo budovami, ale len v prípade hmotných aktív,
- f) prípadne financovaním konkrétnych projektov trefou stranou.

Článok 38

Vlastné prostriedky organizácie

Vlastné prostriedky organizácie tvoria

- a) všetky príjmy vyplývajúce z poplatkov a iných zdrojov, ako aj rezervy organizácie,
- b) zdroje dôchodkového rezervného fondu, s ktorým sa nakladá ako so špeciálnym aktívom organizácie na účely poskytnutia podpory dôchodkového poistenia organizácie tým, že sa poskytnú primerané rezervy.

Článok 39

Platby zmluvných štátov na základe udržiavacích poplatkov za európske patenty

- 1) Každý zmluvný štát platí organizácii za každý v tomto štáte udržiavaný európsky patent čiastku rovnajúcu sa pomernej časti tohto poplatku stanovenej Správnu radou; pomerná časť nesmie prekročiť 75 % a je pre všetky zmluvné štáty rovnaká. Pokiaľ tejto pomernej časti zodpovedá

čiastka nižšia, ako je jednotná minimálna čiastka stanovená Správnou radou, platí zmluvný štát organizácii túto minimálnu čiastku.

2) Každý zmluvný štát oznámi organizácii všetky údaje, ktoré organizácia považuje za potrebné na stanovenie výšky týchto platieb.

3) Dátum splatnosti týchto platieb stanoví Správna rada.

4) Pokiaľ nie sú platby uhradené včas v plnej výške, musí zmluvný štát platiť úroky za dlžnú čiastku odo dňa splatnosti.

Článok 40

Výška poplatkov a platieb - zvláštne finančné príspevky

1) Výška poplatkov podľa článku 38 a pomerná časť podľa článku 39 sa stanoví tak, aby tieto príjmy zabezpečili vyrovnanosť rozpočtu organizácie.

2) Pokiaľ organizácia nie je schopná dosiahnuť vyrovnaný rozpočet podľa odseku 1, zaplatia zmluvné štáty organizácii zvláštne finančné príspevky, ktorých výšku pre príslušný rozpočtový rok stanoví Správna rada.

3) Zvláštne finančné príspevky sa stanovujú pre každý zmluvný štát na základe počtu patentových prihlášok podaných v predposlednom roku pred nadobudnutím platnosti tohto Dohovoru a na základe tohto kľúča:

a) z jednej polovice podľa počtu patentových prihlášok podaných v príslušnom zmluvnom štáte,

b) z druhej polovice podľa druhého najvyššieho počtu patentových prihlášok podaných v ostatných zmluvných štátoch fyzickými osobami alebo právnickými osobami s bydliskom alebo so sídlom na území tohto zmluvného štátu alebo v iných zmluvných štátoch. Čiastky, ktorými majú prispieť štáty, v ktorých bolo podaných viac ako 25 000 patentových prihlášok, sa ako celok rozdelia znovu podľa celkového počtu podaných patentových prihlášok v týchto štátoch.

4) Pokiaľ výšku príspevku zmluvného štátu nie je možné stanoviť podľa odseku 3, stanoví ju Správna rada po dohode s týmto štátom.

5) Na zvláštne finančné príspevky sa primerane použije článok 39 odseky 3 a 4,

6) Zvláštne finančné príspevky sa vracajú aj s úrokom, výška ktorého je jednotná pre všetky zmluvné štáty. Vrátenie sa uskutoční hneď, ako je možné zaistiť tieto prostriedky v rozpočte; tieto prostriedky sa rozdelia medzi zmluvné štáty podľa kľúča uvedeného v odsekoch 3 a 4.

7) Zvláštne finančné príspevky zaplatené v určitom rozpočtovom roku sa vracajú v plnej výške predtým, než sa vrátia späť celkom alebo sčasti zvláštne finančné príspevky zaplatené v neskoršom rozpočtovom roku.

Článok 41

Zálohy

1) Na žiadosť prezidenta Európskeho patentového úradu zmluvné štáty poskytnú organizácii zálohy na platby a príspevky vo výške stanovenej Správnou radou. Tieto zálohy sú rozvrhnuté podľa výšky čiastok, ktoré majú tieto štáty zaplatiť za príslušný rozpočtový rok.

2) Ustanovenie článku 39 odsekov 3 a 4 sa primerane použije na zálohy.

Článok 42

Rozpočet

1) Rozpočet organizácie musí byť vyrovnaný. Rozpočet musí byť zostavený v súlade so všeobecne prijatými účtovnými princípmi, ktoré sú stanovené vo finančnom poriadku. V prípade potreby možno zostaviť rozpočet pozmeňujúci alebo doplnkový.

2) Rozpočet sa zostavuje v účtovnom útvere stanovenom finančným poriadkom.

Článok 43

Schvaľovanie výdavkov

1) Výdavky uvedené v rozpočte sa schvaľujú na rozpočtový rok, pokiaľ finančný poriadok neustanovuje inak.

2) Za podmienok uvedených vo finančnom poriadku možno prostriedky, ktoré neboli vyčerpané do konca rozpočtového roku, previesť do nasledujúceho rozpočtového roku; prevod prostriedkov súvisiacich s výdavkami na zamestnancov nie je prípustný.

3) Prostriedky sa členia do kapitol podľa druhu a účelu výdavkov; pokiaľ je to potrebné, sú kapitoly ďalej členené v súlade s finančným poriadkom.

Článok 44

Prostriedky na nepredpokladané výdavky

1) Rozpočet organizácie môže obsahovať prostriedky na nepredpokladané výdavky.

2) Použitie týchto prostriedkov organizáciou podlieha predchádzajúcemu súhlasu Správnej rady.

Článok 45

Rozpočtový rok

Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra.

Článok 46

Návrh a schválenie rozpočtu

- 1) Prezident Európskeho patentového úradu predkladá Správnej rade návrh rozpočtu najneskôr ku dňu stanovenému finančným poriadkom.
- 2) Rozpočet a jeho zmeny alebo dodatky schvaľuje Správna rada.

Článok 47

Predbežný rozpočet

- 1) V prípade, že na začiatku rozpočtového roku nie je ešte rozpočet Správnou radou schválený, možno v súlade s finančným poriadkom pre každú kapitolu alebo každý ďalší oddiel čerpať mesačné výdavky až do výšky jednej dvanástiny rozpočtových prostriedkov na predchádzajúci rozpočtový rok za predpokladu, že prostriedky, ktorými prezident Európskeho patentového úradu disponuje, nepresiahnu jednu dvanástinu prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu.
- 2) Správna rada môže za podmienky dodržania ostatných podmienok stanovených v odseku 1 schváliť výdavky prevyšujúce jednu dvanástinu prostriedkov.
- 3) Platby podľa článku 37 písmeno b) sa predbežne uskutočňujú podľa podmienok stanovených podľa článku 39 na predchádzajúci rozpočtový rok.
- 4) Zmluvné štáty platia každý mesiac predbežne a podľa kľúča stanoveného v článku 40 odsekoch 3 a 4 všetky špeciálne finančné príspevky potrebné na to, aby sa zabezpečilo vykonanie odsekov 1 a 2 tohto článku. Ustanovenie článku 39 odsek 4 sa primerane použije na tieto príspevky.

Článok 48

Plnenie rozpočtu

- 1) Prezident Európskeho patentového úradu plní rozpočet a jeho zmeny a dodatky na vlastnú zodpovednosť a v medziach pridelených prostriedkov.
- 2) Prezident Európskeho patentového úradu môže v rámci rozpočtu, v súlade s finančným poriadkom, previesť prostriedky medzi jednotlivými kapitolami alebo oddielmi.

Článok 49

Kontrola rozpočtu

- 1) Príjmový a výdavkový účet, ako aj účtovnú súvahu organizácie kontrolujú audítori, ktorí musia byť nezávislí a ktorí sú menovaní Správnou radou na obdobie piatich rokov; menovanie môže byť predĺžené alebo obnovené.
- 2) Auditom, ktorý sa vykonáva na základe účtovných dokladov a v prípade potreby sa uskutočňuje aj na mieste, sa zisťuje oprávnenosť a správnosť príjmov a výdavkov, ako aj hospodárnosť pri plnení rozpočtu. Po uzávierke každého rozpočtového roku vyhotovujú audítori správu.
- 3) Prezident Európskeho patentového úradu každoročne predkladá Správnej rade účtovnú uzávierku za uplynulý rozpočtový rok a účtovnú súvahu o majetku a záväzkoch organizácie, spolu so správou audítorov.
- 4) Správna rada schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku spolu so správou audítorov a udeľuje prezidentovi patentového úradu absolútorium, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu.

Článok 50

Finančný poriadok

Finančný poriadok určuje predovšetkým

- a) spôsob zostavenia a plnenia rozpočtu, ako aj predkladanie a preverovanie účtov,
- b) spôsob a postup, podľa ktorého zmluvné štáty poskytujú organizácii platby a príspevky podľa článku 37 a zálohy podľa článku 41,
- c) predpisy o zodpovednosti účtovníkov a pokladníkov a príslušné kontrolné opatrenia,
- d) úrokové sadzby podľa článkov 39, 40 a 47,
- e) spôsob výpočtu príspevkov platených na základe článku 146,
- f) zloženie a úlohy rozpočtového a finančného výboru, ktorý vytvorí Správna rada,
- g) všeobecne prijaté účtovné princípy, na ktorých je založený rozpočet a ročná účtovná uzávierka.

Článok 51

Poplatky

- 1) Európsky patentový úrad môže vyberať poplatky za akýkoľvek úradný výkon alebo úkon, ktorý je uskutočnený na základe tohto Dohovoru.
- 2) Vykonávací predpis stanovuje lehoty na uhradenie poplatkov, ktoré nie sú určené týmto Dohovorom.
- 3) Ak vykonávací predpis stanoví povinnosť uhradiť poplatok, potom stanoví aj následky neuhradenia takéhoto poplatku v lehote.
- 4) Poplatkový poriadok určí najmä výšku poplatkov a spôsob ich uhradenia.

DRUHÁ ČASŤ

HMOTNÉ PATENTOVÉ PRÁVO

HLAVA I

PATENTOVATEĽNOSŤ

Článok 52

Patentovateľné vynálezy

1) Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

2) Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä

a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,

b) estetické výtvary,

c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo vykonávania obchodnej činnosti, ako aj počítačové programy,

d) podávanie informácií.

3) Odsek 2 vylučuje patentovateľnosť predmetov alebo činností uvedených v tomto ustanovení len v rozsahu, v ktorom sa európska patentová prihláška alebo európsky patent vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti ako také.

Článok 53

Výluky z patentovateľnosti

Európske patenty sa neudeľujú na

a) vynálezy, ktorých obchodné využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pričom túto skutočnosť nie je možné vyvodiť len z toho, že využitie vynálezu je vo všetkých alebo v niektorých zmluvných štátoch zakázané zákonom alebo iným právnym predpisom,

b) odrody rastlín alebo plemená zvierat, alebo v podstate biologické spôsoby pestovania rastlín, alebo chovu zvierat; toto ustanovenie sa nevzťahuje na mikrobiologické postupy a na výrobky týmito postupmi získané;

c) spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského tela alebo zvieracieho organizmu a diagnostické spôsoby uplatňované na ľudskom tele alebo zvieracom organizme; toto ustanovenie neplatí pre výrobky, najmä látky alebo zmesi, na využitie pri niektorom z uvedených spôsobov.

Článok 54

Novosť

1) Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.

2) Stav techniky tvorí všetko, čo bolo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky prístupné verejnosti písomným alebo ústnym opisom, využívaním alebo iným spôsobom.

3) Za súčasť stavu techniky sa tiež považuje obsah všetkých európskych patentových prihlášok v znení, v akom boli podané, ktoré majú skorší deň podania, ako je deň uvedený v odseku 2, a ktoré boli zverejnené až tento deň alebo po tomto dni.

4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi, ktorá je súčasťou stavu techniky na využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak jej využitie pri takomto spôsobe nie je súčasťou stavu techniky.

5) Ustanovenia odsekov 2 a 3 taktiež nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi uvedenej v odseku 4 na akékoľvek špecifické využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak takéto využitie nie je súčasťou stavu techniky.

Článok 55

Zverejnenie, ktoré nie je prekážkou

1) Pre použitie článku 54 sa neberie do úvahy také zverejnenie vynálezu, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť mesiacov pred podaním európskej patentovej prihlášky a ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva:

a) zo zrejmej zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu;

b) zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavili vynález na úradnej alebo úradne uznanej medzinárodnej výstave v zmysle Dohody o medzinárodných výstavách podpísanej v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovanej 30. novembra 1972.

2) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno b) sa použije odsek 1 len vtedy, keď prihlasovateľ pri podaní európskej patentovej prihlášky vyhlási, že vynález bol skutočne vystavený, a keď v lehote a za podmienok uvedených vo vykonávacom predpise predloží príslušné osvedčenie na podporu svojich tvrdení.

Článok 56

Vynálezcovská činnosť

Vynález sa považuje za vynález, zahŕňajúci vynálezcovskú činnosť, ak pre odborníka nevyplýva zrejým spôsobom zo stavu techniky. Ak stav techniky obsahuje aj dokumenty uvedené v článku 54 odsek 3, tieto sa neberú do úvahy pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti.

Článok 57

Priemyselná využiteľnosť

Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak môže byť vyrábaný alebo využívaný v akomkoľvek odvetví priemyslu, vrátane poľnohospodárstva.

HLAVA II

OSOBY OPRÁVNENÉ ŽIADAŤ A ZÍSKAŤ EURÓPSKY PATENT - UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU

Článok 58

Právo podať európsku patentovú prihlášku

Európsku patentovú prihlášku môže podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj každý subjekt, ktorý má podľa práva, ktorým sa riadi, postavenie právnickej osoby.

Článok 59

Niekoľko prihlasovateľov

Európsku patentovú prihlášku môže tiež podať niekoľko spoluprihlasovateľov alebo dvaja alebo viac prihlasovateľov, ktorí určia rôzne zmluvné štáty.

Článok 60

Právo na európsky patent

1) Právo na európsky patent má vynálezca alebo jeho právny nástupca. Keď je vynálezca zamestnancom, riadi sa právo na európsky patent právom štátu, v ktorom je zamestnanec prevažne zamestnaný; pokiaľ nie je možné stanoviť, v ktorom štáte je zamestnanec prevažne zamestnaný, použije sa právo toho štátu, na ktorého území je podnik, ku ktorému zamestnanec patrí.

2) Pokiaľ vytvorilo vynález viac osôb nezávisle od seba, právo na európsky patent prináleží osobe, ktorej európska patentová prihláška má najstarší deň podania; to však platí len vtedy, ak bola táto prvá prihláška zverejnená.

3) Na účely konania pred Európskym patentovým úradom sa predpokladá, že prihlasovateľ je oprávnený uplatniť právo na európsky patent.

Článok 61

Európske patentové prihlášky podané neoprávnenými osobami

1) Pokiaľ právoplatné rozhodnutie priznáva právo na udelenie európskeho patentu osobe, ktorá nie je prihlasovateľom, môže táto osoba v zmysle vykonávacieho predpisu

a) pokračovať s európskou patentovou prihláškou v konaní ako s vlastnou namiesto prihlasovateľa,

b) podať novú európsku patentovú prihlášku na ten istý vynález alebo

c) požiadať, aby európska patentová prihláška bola zamietnutá.

2) Na novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa odseku 1 písmeno b) sa primerane použije ustanovenie článku 76 odsek 1.

Článok 62

Právo na uvedenie pôvodcu vynálezu

Pôvodca vynálezu má voči prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu právo, aby bol pred Európskym patentovým úradom ako taký uvedený.

HLAVA III

ÚČINKY EURÓPSKEHO PATENTU A EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY

Článok 63

Doba platnosti európskeho patentu

1) Doba platnosti európskeho patentu je dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky.

2) Ustanovením odseku 1 sa neobmedzuje právo zmluvného štátu predĺžiť dobu platnosti európskeho patentu alebo udeliť zodpovedajúcu ochranu, ktorá nasleduje bezprostredne po uplynutí doby platnosti patentu za rovnakých podmienok, aké platia pre národné patenty:

a) v prípade vojnového alebo obdobného krízového stavu postihujúceho tento štát;

b) ak je predmetom európskeho patentu výrobok alebo spôsob výroby alebo využitia výrobku, ktorý sa pred uvedením na trh v tomto štáte musí podrobiť povoleníacemu správnenému konaniu.

3) Odsek 2 sa primerane použije na európske patenty udelené spoločne pre skupinu zmluvných štátov podľa článku 142.

4) Zmluvný štát, ktorý uplatní ustanovenie o predĺžení doby platnosti patentu alebo zodpovedajúcej ochrany podľa odseku 2 písmeno b), môže v súlade s dohodou uzavretou s

organizáciou poveriť Európsky patentový úrad úlohami súvisiacimi s vykonaním príslušných ustanovení.

Článok 64

Práva z európskeho patentu

- 1) S výhradou ustanovení odseku 2 európsky patent poskytuje svojmu majiteľovi odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho udelení v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaké práva, aké by mu poskytoval národný patent udelený v tomto štáte.
- 2) Keď je predmetom európskeho patentu spôsob, vzťahuje sa ochrana aj na výrobky týmto spôsobom priamo získané.
- 3) Porušenie európskeho patentu sa prerokúva podľa vnútroštátneho práva.

Článok 65

Preklad európskeho patentu

- 1) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak európsky patent v znení, v akom bol udelený, zmenený alebo obmedzený, nie je vyhotovený v niektorom z jeho úradných jazykov, musí majiteľ patentu predložiť na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva preklad tohto znenia do niektorého z jeho úradných jazykov podľa svojej voľby, alebo pokiaľ príslušný štát stanovil používanie jedného určitého jazyka, preklad do tohto jazyka. Lehota na predloženie prekladu sú tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo zachovania európskeho patentu v zmenenej forme alebo obmedzenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku, ak príslušný štát neurčí lehotu dlhšiu.
- 2) Každý zmluvný štát, ktorý prijal ustanovenia podľa odseku 1, môže stanoviť, že majiteľ patentu musí v lehote týmto štátom určenej zaplatiť v plnej výške alebo sčasti náklady za zverejnenie tohto prekladu.
- 3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak nebudú dodržané ustanovenia prijaté na základe odsekov 1 a 2, považuje sa európsky patent v tomto štáte za neplatný od počiatku.

Článok 66

Rovnocennosť európskej patentovej prihlášky a národnej prihlášky

Európska patentová prihláška, ktorej bol priznaný dátum podania, má v určených zmluvných štátoch rovnaké účinky ako riadne podaná národná prihláška, vrátane prípadného práva prednosti uplatneného pre európsku patentovú prihlášku.

Článok 67

Práva z európskej patentovej prihlášky po zverejnení

- 1) Odo dňa zverejnenia poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch určených vo zverejnenej prihláške prechodnú ochranu podľa článku 64.
- 2) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu stanovenú v článku 64. Ochrana vyplývajúca zo zverejnenia európskej patentovej prihlášky však nemôže byť menšia, ako je ochrana, ktorú právo príslušného štátu spája s povinným zverejnením národných patentových prihlášok bez prieskumu. V každom prípade každý štát stanoví aspoň to, že odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky sa môže prihlasovateľ domáhať náhrady primeranej okolnostiam od každého, kto v tomto zmluvnom štáte využíval vynález, ak by bol podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za porušenie národného patentu.
- 3) Každý zmluvný štát, ktorého úradným jazykom nie je jazyk, v ktorom prebieha konanie, môže stanoviť, že dočasná ochrana podľa odsekov 1 a 2 je účinná až od doby, keď preklad nárokov do niektorého z jeho úradných jazykov podľa voľby prihlasovateľa, alebo ak tento štát stanovil používanie jedného určitého úradného jazyka, preklad do tohto jazyka
 - a) bol sprístupnený verejnosti spôsobom stanoveným vnútroštátnym právom alebo
 - b) bol doručený tomu, kto v tomto zmluvnom štáte využíva vynález.
- 4) Ak je európska patentová prihláška vzatá späť, považovaná za vzatú späť alebo ak je právoplatne zamietnutá, má sa za to, že účinky uvedené v odsekoch 1 a 2 nikdy nenastali. To isté platí pre účinky európskej patentovej prihlášky v zmluvnom štáte, ktorého určenie bolo vzaté späť alebo sa považuje za vzaté späť.

Článok 68

Účinek zrušenia alebo obmedzenia európskeho patentu

Ak bol patent zrušený alebo obmedzený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo v konaní o zrušení patentu, má sa za to, že európska patentová prihláška a na jej predmet udelený patent nemali od počiatku účinky uvedené v článkoch 64 a 67, a to v rozsahu, v ktorom bol patent zrušený alebo obmedzený.

Článok 69

Rozsah ochrany

- 1) Rozsah ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu alebo z európskej patentovej prihlášky je určený patentovými nárokmi. Na výklad patentových nárokov sa však použije aj opis a výkresy.
- 2) Pre obdobie do udelenia európskeho patentu je rozsah ochrany vyplývajúcej z európskej patentovej prihlášky určený patentovými nárokmi, ktoré sú obsiahnuté v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná. Európsky patent, tak ako bol udelený alebo zmenený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo konaní o zrušení patentu, však určuje späťne rozsah ochrany vyplývajúci z európskej patentovej prihlášky, pokiaľ tým nie je táto ochrana rozšírená.

Článok 70

Autentické znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu

- 1) Znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v jazyku konania je autentickým znením pre všetky konania pred Európskym patentovým úradom a vo všetkých zmluvných štátoch.
- 2) Ak však európska patentová prihláška nie je podaná v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, takéto znenie sa stane pôvodne podaným znením prihlášky v zmysle významu tohto pojmu podľa tohto Dohovoru.
- 3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že preklad do úradného jazyka tohto štátu, v zmysle tohto Dohovoru, sa považuje v tomto štáte za autentické znenie s výnimkou konania o zrušení patentu, ak z európskej patentovej prihlášky alebo z európskeho patentu v jazyku prekladu vyplýva ochrana užšia, ako je ochrana vyplývajúca z tejto prihlášky alebo z tohto patentu v jazyku konania.
- 4) Každý zmluvný štát, ktorý prijme ustanovenie podľa odseku 3
 - a) musí umožniť prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu podať opravený preklad európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Opravený preklad nadobúda právny účinok až po splnení podmienok stanovených zmluvným štátom podľa článku 65 odsek 2 a článku 67 odsek 3,
 - b) môže stanoviť, že každý, kto v tomto štáte v dobrej viere začal vynález využívať alebo vykonal skutočné a vážne prípravy na takéto využívanie, pričom toto využívanie by neznamenal porušenie prihlášky alebo patentu v znení pôvodného prekladu, môže aj potom, keď opravený preklad nadobudol právne účinky, bezplatne pokračovať v jeho využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku.

HLAVA IV

EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA AKO PREDMET VLASTNÍCTVA

Článok 71

Prevedenie a vznik práv

Európska patentová prihláška môže byť prevedená alebo môže založiť práva pre jeden alebo niekoľko určených zmluvných štátov.

Článok 72

Prevod

Prevod európskej patentovej prihlášky sa uskutočňuje v písomnej forme a vyžaduje podpis zmluvných strán.

Článok 73

Zmluvná licencia

Európska patentová prihláška môže byť celá alebo sčasti predmetom licencií pre celé územie alebo časť územia určených zmluvných štátov.

Článok 74

Použiteľné právo

Pokiaľ nie je v tomto Dohovore určené inak, riadi sa európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva v každom určenom zmluvnom štáte a s účinkom pre tento štát právom, ktoré v tomto štáte sa vzťahuje na národné patentové prihlášky.

TRETIA ČASŤ

EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA

HLAVA I

PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY A JEJ NÁLEŽITOSTI

Článok 75

Podanie európskej patentovej prihlášky

- 1) Európsku patentovú prihlášku je možné podať
 - a) v Európskom patentovom úrade alebo,
 - b) ak to pripúšťa právo zmluvného štátu a s výhradou článku 76 odsek 1, na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva alebo inom príslušnom orgáne tohto štátu. Takto podaná prihláška má rovnaký účinok, ako keby bola podaná v ten istý deň Európskemu patentovému úradu.

2) Odsek 1 nebráni použitiu právnych predpisov, ktoré v zmluvnom štáte

- a) platia pre vynálezy, ktoré vzhľadom na povahu ich predmetu nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov tohto štátu odovzdané do zahraničia, alebo
- b) určujú, že všetky patentové prihlášky musia byť najskôr podané na národnom úrade alebo podmieňujú priame podanie na inom úrade predchádzajúcim súhlasom.

Článok 76

Európska vylúčená prihláška

1) Európska vylúčená prihláška sa podáva priamo v Európskom patentovom úrade v zmysle vykonávacieho predpisu. Môže byť podaná len na predmet, ktorý nepresahuje obsah pôvodnej prihlášky v tom znení, ako bola podaná; ak je táto požiadavka splnená, považuje sa vylúčená prihláška za podanú v deň podania pôvodnej prihlášky a požíva právo prednosti.

2) V európskej vylúčenej prihláške môžu byť určené len tie zmluvné štáty, ktoré boli určené v pôvodnej prihláške.

Článok 77

Odobzdanie európskej patentovej prihlášky

1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu je povinný odovzdať Európskemu patentovému úradu európske patentové prihlášky, ktoré boli podané na tomto úrade alebo na iných príslušných orgánoch tohto štátu v zmysle vykonávacieho predpisu.

2) Európske patentové prihlášky, ktorých predmet bol utajený, sa Európskemu patentovému úradu neodovzdávajú.

3) Európske patentové prihlášky, ktoré nebudú doručené Európskemu patentovému úradu v predpísanej lehote, sa považujú za vzaté späť.

Článok 78

Náležitosti európskej patentovej prihlášky

1) Európska patentová prihláška obsahuje

- a) žiadosť o udelenie európskeho patentu,
- b) opis vynálezu,
- c) jeden alebo niekoľko patentových nárokov,
- d) výkresy, na ktoré opis alebo nároky odkazujú,
- e) anotáciu,

a spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené vo vykonávacom predpise.

2) Európska patentová prihláška podlieha zaplateniu prihlasovacieho poplatku a poplatku za rešerš. Prihláška sa považuje za vzatú späť, ak prihlasovací poplatok a poplatok za rešerš nie je uhradený v stanovenej lehote.

Článok 79

Určenie zmluvných štátov

1) Všetky zmluvné štáty, ktoré sú v čase podania európskej patentovej prihlášky členmi tohto Dohovoru, sa považujú v žiadosti o udelenie európskeho patentu za určené.

2) Určenie zmluvného štátu môže podliehať zaplateniu poplatku za určenie.

3) Určenie zmluvného štátu je možné kedykoľvek, až do udelenia európskeho patentu, vziať späť.

Článok 80

Deň podania

Dňom podania európskej patentovej prihlášky je deň, v ktorom sú všetky náležitosti stanovené vo vykonávacom predpise splnené.

Článok 81

Uvedenie pôvodcu vynálezu

V európskej patentovej prihláške musí byť uvedený pôvodca vynálezu. Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo jediným pôvodcom vynálezu, musí uvedenie obsahovať vyhlásenie o pôvode práva na európsky patent.

Článok 82

Jednotnosť vynálezu

Európska patentová prihláška sa môže týkať iba jedného vynálezu alebo skupiny vynálezov navzájom tak spojených, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.

Článok 83

Objasnenie vynálezu

Vynález musí byť v európskej patentovej prihláške objasnený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

Článok 84

Patentové nároky

Patentové nároky vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné a stručné a podložené opisom.

Článok 85

Anotácia

Anotácia slúži výhradne na technickú informáciu; nie je možné použiť ju na iné účely, najmä nie na určenie rozsahu požadovanej ochrany alebo na účely použitia článku 54 odsek 3.

Článok 86

Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku

1) Za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu udržiavacie poplatky v súlade s vykonávacím predpisom. Tieto poplatky sa platia za tretí a každý ďalší rok, počítané odo dňa podania prihlášky. Ak nie je udržiavací poplatok uhradený včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.

2) Povinnosť platiť udržiavacie poplatky sa končí zaplatením poplatku splatného za rok, v ktorom bolo zverejnené rozhodnutie o udelení európskeho patentu.

HLAVA II

PRÁVO PREDNOSTI

Článok 87

Právo prednosti

1) Každý, kto riadne podal v niektorom alebo pre niektorý z členských štátov

a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo

b) Svetovej obchodnej organizácie

prihlášku patentu alebo prihlášku na zápis úžitkového vzoru alebo na osvedčenie o užitočnosti, alebo jeho právny nástupca požíva na účely podania európskej patentovej prihlášky na ten istý vynález právo prednosti, a to po dobu dvanástich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.

2) Za prihlášku, ktorá zakladá právo prednosti, sa považuje každá riadna národná prihláška podľa vnútroštátneho práva štátu, kde bola podaná, alebo podľa dvojstranných, alebo mnohostranných zmlúv vrátane tohto Dohovoru.

3) Za riadnu národnú prihlášku sa považuje každá prihláška, ktorá postačuje na zistenie dátumu, kedy bola podaná, bez ohľadu na jej ďalší osud.

4) Za prvú prihlášku sa na účely určenia práva prednosti považuje aj neskoršia prihláška, ktorá má rovnaký predmet ako skoršia prvá prihláška a je podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, ak táto skoršia prihláška bola ku dňu podania neskoršej prihlášky vzatá späť, došlo k jej vzdaniu sa alebo bola zamietnutá bez toho, že bola predložená na verejné nahliadnutie a bez toho, že by z nej pretrvali akékoľvek práva, a ak nebola podkladom na uplatnenie práva prednosti. Skoršiu prihlášku už potom nemožno použiť ako podklad na uplatnenie práva prednosti.

5) Ak bola podaná prvá prihláška na orgány priemyselného vlastníctva, ktorý nepodlieha Parížskemu dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak tento orgán podľa zverejneného oznámenia prezidenta Európskeho patentového úradu priznáva na základe prvého podania v Európskom patentovom úrade právo prednosti za podmienok a s účinkami, ktoré sú rovnocenné podmienkam a účinkom stanoveným Parížskym dohovorom.

Článok 88

Uplatnenie práva prednosti

1) Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti zo skoršej prihlášky, musí predložiť vyhlásenie o práve prednosti, ako aj ostatné požadované dokumenty v zmysle vykonávacieho predpisu.

2) Pri európskej patentovej prihláške je možné uplatniť niekoľko práv prednosti, aj keď pochádzajú z rôznych štátov. Niekoľko práv prednosti je možné uplatniť aj pre jeden patentový nárok. Pokiaľ je uplatnených niekoľko práv prednosti, lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku práva prednosti, plynú od najstaršieho dňa prednosti.

3) Ak sa pre európsku patentovú prihlášku uplatňuje jedno alebo niekoľko práv prednosti, právo prednosti pokrýva iba tie znaky európskej patentovej prihlášky, ktoré sú obsiahnuté v prihláške alebo v prihláškach, z ktorých sa právo prednosti uplatňuje.

4) Ak nie sú niektoré znaky vynálezu, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti, obsiahnuté v patentových nárokoch skoršej prihlášky, právo prednosti je možné priznať, ak sú z podkladov skoršej prihlášky ako celku tieto znaky zjavné.

Článok 89

Účinok práva prednosti

Právo prednosti má ten účinok, že sa deň práva prednosti považuje pre použitie článku 54 odsekov 2 a 3 a článku 60 odseku 2 za deň podania európskej patentovej prihlášky.

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONANIE O UDELENIE PATENTU

Článok 90

Prieskum pri podaní a prieskum na formálne náležitosti

- 1) Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu zisťuje, či európska patentová prihláška spĺňa podmienky na priznanie dňa podania.
- 2) Ak sa nemôže priznať deň podania, nebude sa o prihláške konať ako o európskej patentovej prihláške.
- 3) Ak je európskej patentovej prihláške priznaný deň podania, Európsky patentový úrad zisťuje, v zmysle vykonávacieho predpisu, splnenie požiadaviek v článkoch 14, 78, 81 a tam, kde je to vhodné, aj v článku 88 odsek 1 a v článku 133 odsek 2, ako aj splnenie ostatných požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
- 4) Ak pri vykonávaní prieskumu podľa odsekov 1 až 3 Európsky patentový úrad zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť, poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby tieto nedostatky odstránil.
- 5) Ak nedostatky zistené pri vykonávaní prieskumu podľa odseku 3 nie sú odstránené, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak sa nedostatky týkajú práva prednosti, dôjde k strate tohto práva pre prihlášku.

Článok 92

Vyhotovenie správy o európskej rešerši

Európsky patentový úrad vyhotoví a uverejní, v zmysle vykonávacieho predpisu, správu o európskej rešerši európskej patentovej prihlášky na základe patentových nárokov a s náležitým ohľadom na opis a výkresy.

Článok 93

Zverejnenie európskej patentovej prihlášky

- 1) Európsky patentový úrad zverejní európsku patentovú prihlášku čo najskôr
 - a) po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov odo dňa podania alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, alebo
 - b) pred uplynutím tejto lehoty na žiadosť prihlasovateľa.
- 2) Ak rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobudne účinnosť pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 písmeno a), zverejní sa európska patentová prihláška aj európsky patentový spis súčasne.

Článok 94

Prieskum európskej patentovej prihlášky

- 1) Na základe žiadosti a v zmysle vykonávacieho predpisu vykoná Európsky patentový úrad prieskum, či európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za prieskum.
- 2) Ak žiadosť nie je podaná v určenej lehote, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
- 3) Ak prieskum preukáže, že prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, tak často, ako je to nutné, aby podal svoje pripomienky a vykonal zmeny v prihláške v zmysle článku 123 odsek 1.
- 4) Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote neodpovie na výzvy prieskumového oddelenia, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.

Článok 97

Zamietnutie prihlášky alebo udelenie patentu

- 1) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o udelení európskeho patentu za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
- 2) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že táto prihláška alebo vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňa podmienky tohto Dohovoru, zamietne európsku patentovú prihlášku, ak tento Dohovor nestanoví inú sankciu.
- 3) Rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobúda účinnosť dňom zverejnenia oznámenia o tomto udelení v Európskom patentovom vestníku.

Článok 98

Zverejnenie európskeho patentového spisu

Európsky patentový úrad zverejní európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.

PIATA ČASŤ

KONANIE O NÁMIETKACH A OBMEDZENÍ PATENTU

Článok 99

Námietky

1) V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku môže každý v súlade s vykonávacím predpisom podať na Európskom patentovom úrade námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa považujú za podané iba po zaplatení poplatku za námietky.

2) Námietky sa vzťahujú na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých je účinný.

3) Účastníci konania o námietkach sú osoby, ktoré námietky podali, a majiteľ patentu.

4) Ak niekto preukáže, že v niektorom zo zmluvných štátov bol na základe právoplatného rozhodnutia zapísaný do patentového registra tohto štátu namiesto doterajšieho majiteľa patentu, nahradí na základe svojej žiadosti pre tento štát doterajšieho majiteľa. Bez ohľadu na ustanovenie článku 118 sa doterajší majiteľ patentu a ten, ktorý takto uplatnil svoje právo, nepovažujú za spolumajiteľov, iba ak by o to obaja požiadali.

Článok 100

Dôvody na podanie námietok

Námietky môžu byť podané len z dôvodov, že

a) predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57;

b) európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;

c) predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, v akom bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, obsah skoršej prihlášky v tom znení, ako bola podaná.

Článok 101

Preskúmanie námietok - zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu

1) Ak sú námietky prípustné, námietkové oddelenie preskúma v zmysle vykonávacieho predpisu, či aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok podľa článku 100 bráni zachovaniu európskeho patentu. Pri konaní o námietkach vyzýva námietkové oddelenie účastníkov tak často, ako je to nutné, aby predložili pripomienky k jeho výmerom alebo k podaniam ostatných účastníkov konania.

2) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, že aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok bráni zachovaniu európskeho patentu, patent zruší. V opačnom prípade námietky zamietne.

3) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, s prihliadnutím na zmeny, ktoré majiteľ patentu vykonal v priebehu námietkového konania, že patent a vynález, ktorý je jeho predmetom,

a) spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu tak, ako bol zmenený, za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise,

b) nespĺňa požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zrušení patentu.

Článok 103

Zverejnenie nového európskeho patentového spisu

Ak je patent zachovaný tak, ako bol zmenený v zmysle článku 101 odsek 3 písmeno a), Európsky patentový úrad zverejní nový európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o rozhodnutí o námietkach v Európskom patentovom vestníku.

Článok 104

Náklady

1) Každý účastník námietkového konania znáša náklady, ktoré mu vznikli, pokiaľ námietkové oddelenie v súlade s vykonávacím predpisom nerozhodne z dôvodov spravodlivosti o inom rozdelení nákladov.

2) Postup pri stanovení nákladov upravuje vykonávací predpis.

3) Každé konečné rozhodnutie Európskeho patentového úradu o stanovení výšky nákladov je v každom zmluvnom štáte na účely výkonu rozhodnutia považované za právoplatné rozhodnutie vydané civilným súdom štátu, na ktorého území má byť výkon rozhodnutia uskutočnený. Overenie tohto rozhodnutia sa obmedzí iba na jeho pravosť.

Článok 105

Pristúpenie údajného porušovateľa patentu do konania

1) V súlade s vykonávacím predpisom môže po uplynutí lehoty na podanie námietky pristúpiť do konania o námietkach akákoľvek tretia strana,

a) ak preukáže, že proti nej bolo začaté konanie vo veci porušenia patentu, alebo

b) ak preukáže, že po tom, ako ju majiteľ patentu vyzval, aby upustila od údajného porušovania patentu, začala proti tomuto majiteľovi súdne konanie vo veci určenia, že neporušuje jeho patent.

2) Prípustné pristúpenie do konania sa považuje za námietku.

Článok 105a

Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie patentu

1) Zmenou patentových nárokov môže byť na žiadosť majiteľa európsky patent zrušený alebo obmedzený. Majiteľ podáva žiadosť na Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú iba po zaplatení poplatku za obmedzenie alebo zrušenie patentu.

2) Žiadosť nesmie byť podaná v čase námietkového konania o predmetnom európskom patente.

Článok 105b

Obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu

1) Európsky patentový úrad preskúma, či sú splnené požiadavky týkajúce sa obmedzenia alebo zrušenia európskeho patentu, stanovené vykonávacím predpisom.

2) Ak je Európsky patentový úrad toho názoru, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu spĺňa tieto požiadavky, rozhodne o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu v súlade s vykonávacím predpisom. V opačnom prípade žiadosť zamietne.

3) Rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu sa vzťahuje na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých bol udelený. Rozhodnutie sa stáva právoplatné v deň zverejnenia oznámenia o rozhodnutí v Európskom patentovom vestníku.

Článok 105c

Zverejnenie zmeneného patentového spisu

Ak v zmysle článku 105b odsek 2 dôjde k obmedzeniu európskeho patentu, Európsky patentový úrad zverejní zmenený európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o obmedzení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.

ŠIESTA ČASŤ

KONANIE O SŤAŽNOSTI

Článok 106

Rozhodnutia, proti ktorým je možné podať sťažnosť

1) Sťažnosť je možné podať proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia. Sťažnosť má odkladný účinok.

2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa pre niektorého z účastníkov nekončí konanie, je možné podať sťažnosť len spolu s konečným rozhodnutím, pokiaľ toto rozhodnutie nepripúšťa samostatnú sťažnosť.

3) Právo na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu o stanovení výšky nákladov za konanie o námietkach môže byť obmedzené vykonávacím predpisom.

Článok 107

Osoby oprávnené podať sťažnosť a byť účastníkmi konania o sťažnosti

Proti rozhodnutiu, ktorým bol účastník konania nepriaznivo dotknutý, môže podať sťažnosť. Ostatní účastníci tohto konania sa stávajú účastníkmi konania o sťažnosti ex lege.

Článok 108

Lehoty a forma sťažnosti

Sťažnosť sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu v Európskom patentovom úrade v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Sťažnosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za sťažnosť. Odôvodnenie sťažnosti musí byť podané v zmysle vykonávacieho predpisu v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.

Článok 109

Autoremedúra

1) Ak považuje útvár, proti rozhodnutiu ktorého bola podaná sťažnosť, sťažnosť za prípustnú a odôvodnenú, sťažnosti vyhovie sám. To neplatí, ak proti tomu, kto podal sťažnosť, stojí iný účastník konania.

2) Ak sa sťažnosti nevyhovie v lehote troch mesiacov po predložení odôvodnenia, sťažnosť je bezodkladne postúpená sťažnostnému senátu bez zaujatia vecného stanoviska.

Článok 110

Preskúmanie sťažnosti

Ak je sťažnosť prípustná, sťažnostný senát preskúma, či je možné jej vyhovieť. Preskúmanie sťažnosti sa vykonáva v súlade s vykonávacím predpisom.

Článok 111

Rozhodnutie o sťažnosti

1) Po preskúmaní sťažnosti z hľadiska jej oprávnenosti sťažnostný senát rozhodne o sťažnosti. Sťažnostný senát môže buď rozhodnúť v rámci právomoci útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, alebo vráti vec tomuto útvaru na ďalšie konanie.

2) Ak sťažnostný senát vráti vec na ďalšie konanie útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, je tento útvar viazaný rozhodnutím sťažnostného senátu, pokiaľ je skutkový stav zachovaný. Ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané prijímacím oddelením, je rozhodnutím sťažnostného senátu viazané aj prieskumové oddelenie.

Článok 112

Rozhodnutie alebo stanovisko veľkého sťažnostného senátu

1) Na zabezpečenie jednotnej aplikácie práva, alebo ak vznikne právny problém zásadného významu,

a) sťažnostný senát počas konania vo veci z úradnej moci alebo na návrh účastníka konania predloží veľkému sťažnostnému senátu akúkoľvek otázku, ak považuje jeho rozhodnutie za žiaduce z vyššie uvedených dôvodov. Ak sťažnostný senát žiadosť zamietne, uvedie dôvody v konečnom rozhodnutí;

b) prezident Európskeho patentového úradu môže veľkému sťažnostnému senátu predložiť právnu otázku, ak dva sťažnostné senáty vydali o tejto otázke rozdielne rozhodnutia.

2) V prípade podľa odseku 1 písmeno a) sú účastníci konania o sťažnosti aj účastníkmi konania pred veľkým sťažnostným senátom.

3) Rozhodnutie veľkého sťažnostného senátu podľa odseku 1 písmeno a) je záväzné pre sťažnostný senát pri rozhodovaní o príslušnej sťažnosti.

Článok 112a

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom

1) Strana, ktorá podľa rozhodnutia sťažnostného senátu nebola v konaní o sťažnosti úspešná, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom.

2) Žiadosť môže byť podaná len z dôvodov, že

a) člen sťažnostného senátu sa zúčastnil takéhoto rozhodovania, porušujúc článok 24 odsek 1, alebo napriek svojmu vylúčeniu v zmysle rozhodnutia podľa článku 24 odsek 4,

b) sťažnostný senát obsahoval osobu, ktorá nebola vymenovaná za jej člena,

c) došlo k závažnému porušeniu článku 113,

d) v konaní o sťažnosti došlo k inej závažnej, vo vykonávacom predpise určenej procesnej chybe alebo

e) na rozhodnutie mohol mať dosah trestný čin vykonaný za podmienok stanovených vo vykonávacom predpise.

3) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia nemá odkladný účinok.

4) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu a musí byť odôvodnená. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno a) až d), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno e), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom bol trestný čin vykonaný, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako päť rokov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu.

5) Veľký sťažnostný senát preskúma žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v súlade s vykonávacím predpisom. Ak je žiadosť prípustná, veľký sťažnostný senát zruší pôvodné rozhodnutie a opätovne odkáže na konanie pred sťažnostným senátom v zmysle vykonávacieho predpisu.

6) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od rozhodnutia sťažnostného senátu, ktoré je predmetom preskúmania, do zverejnenia oznámenia o rozhodnutí veľkého sťažnostného senátu o takejto žiadosti využívať vynález, ktorý je predmetom zverejnenej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE KONANIE

Článok 113

Podklady pre rozhodnutie

1) Rozhodnutia Európskeho patentového úradu sa môžu zakladať iba na dôvodoch alebo dôkazoch, o ktorých mali účastníci konania možnosť vyjadriť sa.

2) Európsky patentový úrad koná a rozhoduje o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente len v znení, ktoré predložil alebo schválil prihlasovateľ alebo majiteľ patentu.

Článok 114

Zisťovanie z úradnej moci

1) V priebehu konania Európsky patentový úrad zisťuje skutočnosti z úradnej moci; nie je pritom obmedzený na dôvody, dôkazy a návrhy účastníkov konania.

2) Európsky patentový úrad nie je povinný prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.

Článok 115

Pripomienky tretích osôb

Po zverejnení európskej patentovej prihlášky môže v zmysle vykonávacieho predpisu akákoľvek tretia strana v konaní pred Európskym patentovým úradom predložiť pripomienky k patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky. Ten, kto predložil pripomienky, sa nestáva účastníkom konania pred Európskym patentovým úradom.

Článok 116

Ústne pojednávanie

1) Ústne pojednávanie sa uskutočňuje z úradnej moci, ak to Európsky patentový úrad považuje za účelné, alebo na návrh účastníka konania. Európsky patentový úrad však môže návrh na ďalšie ústne pojednávanie pred rovnakým útvarom zamietnuť, ak sa nezmenili účastníci konania alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom konania.

2) Na prijímacom oddelení sa ústne pojednávanie uskutoční na návrh prihlasovateľa len vtedy, ak to oddelenie považuje za účelné alebo má v úmysle európsku patentovú prihlášku zamietnuť.

3) Ústne pojednávanie na prijímacom oddelení, prieskumových oddeleniach a na právnom oddelení nie je verejné.

4) Ústne pojednávanie vrátane vydania rozhodnutia pred sťažnostným senátom a veľkým sťažnostným senátom, po zverejnení európskej patentovej prihlášky, a konanie pred námietkovým oddelením je verejné, ak príslušné oddelenie nerozhodne inak v prípade, kedy by verejné pojednávanie mohlo spôsobiť najmä účastníkovi konania závažné a neoprávnené nevýhody.

Článok 117

Dokazovanie

1) V konaní pred Európskym patentovým úradom sú prípustné tieto dôkazové prostriedky:

- a) výsluch účastníkov,
- b) vyžiadanie informácií,
- c) predloženie listín,
- d) výsluch svedkov,
- e) znalecký posudok,
- f) obhliadka na mieste,
- g) písomné miestoprísažné vyhlásenie.

2) Postup pri vykonávaní dôkazov upravuje vykonávací predpis.

Článok 118

Jednotnosť európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu

Ak nie sú prihlasovatelia alebo majitelia európskeho patentu pre rôzne určené zmluvné štáty totožní, považujú sa na účely konania pred Európskym patentovým úradom za spoluprihlasovateľov alebo spolumajiteľov. Jednotnosť prihlášky alebo patentu v konaní pred Európskym patentovým úradom tým nie je dotknutá; najmä znenie prihlášky alebo patentu je vo všetkých určených zmluvných štátoch jednotné, pokiaľ nie je v tomto Dohovore stanovené inak.

Článok 119

Doručovanie

Európsky patentový úrad doručuje rozhodnutia a predvolania, ako aj výmery a oznámenia v zmysle vykonávacieho predpisu. Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, je možné doručenie vykonať prostredníctvom ústredných úradov priemyselného vlastníctva členských štátov.

Článok 120

Lehoty

Vykonávací predpis stanoví

a) lehoty, ktoré sú záväzné v konaní pred Európskym patentovým úradom, a nie sú stanovené v tomto Dohovore,

b) spôsob počítania lehôt, ako aj podmienky, za ktorých je možné tieto lehoty predĺžiť,

c) minimálnu a maximálnu dĺžku lehôt, ktoré určí Európsky patentový úrad.

Článok 121

Pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške

1) Prihlasovateľ môže požiadať o pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške v prípade, že nedodrжал lehotu voči Európskemu patentovému úradu.

2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.

3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.

4) Pokračovanie v konaní je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty stanovené v článku 87 odsek 1, článku 108 a článku 112a odsek 4, ako aj lehoty pre žiadosť o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť pokračovanie v konaní aj pre iné lehoty.

Článok 122

Uvedenie do predošlého stavu

1) Prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý napriek všetkej, okolnostiam primeranej snahe nemohol voči Európskemu patentovému úradu dodržať lehotu, sú na jeho žiadosť navrátené práva, ak je priamym dôsledkom zmeškania zamietnutie európskej patentovej prihlášky alebo žiadosti skutočnosť, že sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť, zrušenie európskeho patentu alebo strata iného práva alebo opravného prostriedku.

2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 1, ako aj ostatných požiadaviek stanovených vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.

3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.

4) Uvedenie do predošlého stavu je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty pre žiadosť o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť uvedenie do predošlého stavu aj pre iné lehoty.

5) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od straty práv uvedenej v odseku 1 do zverejnenia oznámenia o uvedení do predošlého stavu využívať vynález, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.

6) Tento článok sa netýka práva zmluvného štátu upraviť uvedenie do predošlého stavu aj pre lehoty, ktoré sú stanovené týmto Dohovorom a ktoré majú byť dodržané voči orgánom tohto štátu.

Článok 123

Zmeny

1) Podmienky, na základe ktorých je možné v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente počas konania pred Európskym patentovým úradom vykonať zmeny, stanoví vykonávací predpis. V každom prípade môže prihlasovateľ z vlastného podnetu prihlášku aspoň raz zmeniť.

2) V európskej patentovej prihláške a európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ich predmetu nad rámec obsahu prihlášky v tom znení, v akom bola podaná.

3) V európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ochrany z neho vyplývajúcej.

Článok 124

Údaje o stave techniky

1) Európsky patentový úrad môže v súlade s vykonávacím predpisom vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol informácie týkajúce sa stavu techniky, ktoré sa brali do úvahy v národnom alebo regionálnom konaní o patente a týkali sa vynálezu, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky.

2) Ak prihlasovateľ výzve podľa odseku 1 nevyhovie v stanovenej lehote, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.

Článok 125

Odkaz na všeobecné zásady

Ak tento Dohovor neobsahuje príslušné procesné ustanovenie, prihladiť Európsky patentový úrad na zásady procesného práva všeobecne uznávané v zmluvných štátoch.

HLAVA II

INFORMOVANIE VEREJNOSTI A ÚRADOV

Článok 127

Európsky patentový register

Európsky patentový úrad vedie európsky patentový register, v ktorom sú zapísané údaje určené vykonávacím predpisom. Žiadny zápis do registra sa nevykoná pred zverejnením európskej patentovej prihlášky. Register je prístupný na verejné nahliadnutie.

Článok 128

Nahliadnutie do spisu

1) Spisy týkajúce sa európskej patentovej prihlášky, ktorá ešte nebola zverejnená, je možné poskytnúť na nahliadnutie iba so súhlasom prihlasovateľa.

2) Každý, kto preukáže, že prihlasovateľ proti nemu uplatnil práva z európskej patentovej prihlášky, môže nahliadnuť do spisu aj pred zverejnením tejto prihlášky a bez súhlasu prihlasovateľa.

3) Po zverejnení európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 môže každý nahliadnuť do spisu pôvodnej prihlášky aj pred jej zverejnením a bez súhlasu prihlasovateľa.

4) Po zverejnení európskej patentovej prihlášky je možné do spisu týkajúceho sa tejto prihlášky a patentu na jej základe udeleného nahliadnuť na žiadosť s výhradou obmedzení stanovených vykonávacím predpisom.

5) Ešte pred zverejnením európskej patentovej prihlášky môže Európsky patentový úrad tretím osobám oznámiť alebo zverejniť údaje, ktoré určuje vykonávací predpis.

Článok 129

Periodicky vydávané publikácie

Európsky patentový úrad vydáva periodicky tieto publikácie:

- a) Európsky patentový vestník, ktorý obsahuje zápisy, ktorých zverejňovanie je predpísané týmto Dohovorom, vykonávacím predpisom alebo prezidentom Európskeho patentového úradu,
- b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu, ktorý obsahuje všeobecné oznámenia a informácie všeobecnej povahy vydávané prezidentom Európskeho patentového úradu a všetky ďalšie informácie týkajúce sa tohto Dohovoru a jeho implementácie.

Článok 130

Výmena informácií

1) Pokiaľ nie je v tomto Dohovore alebo vnútroštátnym právom určené inak, Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne oznamujú všetky užitočné údaje o európskych alebo národných patentových prihláškach a patentoch, ako aj o priebehu konania o týchto prihláškach a patentoch.

2) Odsek 1 sa použije aj na výmenu informácií na základe pracovných dohôd medzi Európskym patentovým úradom a

- a) ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva iných štátov,
- b) medzivládnyimi organizáciami poverenými udeľovať patenty,
- c) inou organizáciou.

3) Výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 písmen a) a b) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 128. Správna rada môže rozhodnúť, že ani výmena informácií podľa odseku 2 písmeno c) nepodlieha takýmto obmedzeniam, ak príslušná organizácia nakladá s odovzdanými informáciami až do zverejnenia Európskej patentovej prihlášky ako s dôvernými.

Článok 131

Administratívna a právna spolupráca

1) Ak tento Dohovor alebo vnútroštátne právo nestanoví inak, Európsky patentový úrad a súdy alebo orgány zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne pomáhajú podávaním informácií alebo sprístupnením spisov na nahliadnutie. Ak Európsky patentový úrad poskytne spisy na nahliadnutie súdom, štátnym zastupiteľstvám alebo ústredným úradom priemyselného vlastníctva, nepodlieha toto nahliadnutie obmedzeniam uvedeným v článku 128.

2) Na základe žiadosti o právnu pomoc zo strany Európskeho patentového úradu vykonajú súdy alebo iné príslušné orgány zmluvných štátov pre tento úrad v rámci svojich právomocí zisťovanie alebo iné súdne opatrenie.

Článok 132

Výmena publikácií

1) Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na požiadanie vzájomne poskytujú pre vlastnú potrebu a bezplatne jeden alebo niekoľko výtlačkov príslušných publikácií.

2) Európsky patentový úrad môže uzavrieť zmluvy o výmene alebo poskytovaní publikácií.

HLAVA III

ZASTUPOVANIE

Článok 133

Všeobecné zásady zastupovania

1) S výhradou odseku 2 nie je nikto povinný dať sa v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať oprávneným zástupcom.

2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo sídlo v zmluvnom štáte, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom a vystupovať jeho prostredníctvom vo všetkých

konaniach podľa tohto Dohovoru s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky; ďalšie výnimky môže stanoviť vykonávací predpis.

3) Fyzické osoby alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom v niektorom zmluvnom štáte môžu byť v konaní podľa tohto Dohovoru zastúpené zamestnancom, ktorý nemusí byť oprávneným zástupcom, ale musí byť splnomocnený v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu. Vykonávací predpis môže stanoviť, či a za akých podmienok môže zamestnanec právnickej osoby zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú sídlo v zmluvnom štáte a majú s ňou ekonomické väzby.

4) Vykonávací predpis môže stanoviť zvláštne ustanovenia o spoločnom zastupovaní účastníkov konajúcich spoločne.

Článok 134

Oprávnení zástupcovia

1) Zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach podľa tohto Dohovoru môžu iba oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname, ktorý na tento účel vedie Európsky patentový úrad.

2) Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá

a) je občanom niektorého zmluvného štátu,

b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v zmluvnom štáte,

c) zložila európsku kvalifikačnú skúšku.

3) V priebehu jedného roka odo dňa, v ktorom pristúpenie štátu k Dohovoru nadobudlo účinnosť, môže o zápis do zoznamu oprávnených zástupcov požiadať každá fyzická osoba, ktorá

a) je občanom zmluvného štátu,

b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v štáte, ktorý pristúpil k Dohovoru, a

c) je oprávnená zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach vo veciach patentových pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva tohto štátu. Ak oprávnenie nie je podriadené požiadavke zvláštnej odbornej kvalifikácie, musí takáto fyzická osoba v danom štáte vykonávať túto činnosť bežne aspoň päť rokov.

4) Zápis sa uskutoční na základe žiadosti s priloženými osvedčeniami o splnení podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3.

5) Osoby zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov sú oprávnené zastupovať vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru.

6) Každá osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov, je oprávnená mať na účely výkonu činnosti oprávneného zástupcu sídlo v každom zmluvnom štáte, v ktorom prebiehajú konania podľa tohto Dohovoru, s prihliadnutím na Protokol o centralizácii, ktorý je prílohou tohto Dohovoru. Orgány tohto štátu môžu toto oprávnenie odobrať len v jednotlivých prípadoch a iba pri použití právnych predpisov na ochranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Prijatie takého opatrenia musia predchádzať konzultácie s prezidentom Európskeho patentového úradu.

7) Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku

a) z ustanovenia odseku 2 písmeno a) alebo odseku 3 písmeno a) za zvláštnych okolností,

b) z ustanovenia odseku 3 písmeno c) druhá veta, ak žiadateľ preukáže, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom.

8) Rovnako ako oprávnený zástupca môže v konaniach podľa tohto Dohovoru zastupovať aj advokát oprávnený pôsobiť v niektorom zmluvnom štáte, ktorý má v tomto štáte sídlo, v rozsahu, v akom je oprávnený pôsobiť v tomto štáte, rovnako ako oprávnený zástupca vo veciach patentových. Ustanovenie odseku 6 sa použije primerane.

Článok 134a

Inštitút oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom

1) Správna rada je oprávnená prijímať a meniť nariadenia týkajúce sa

a) Inštitútu oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom (ďalej len „inštitút“),

b) vzdelania a výcviku vyžadovaných na prijatie na európsku kvalifikačnú skúšku a vykonanie tejto skúšky,

c) disciplinárnej právomoci tohto inštitútu alebo Európskeho patentového úradu voči týmito osobám,

d) záväzku dôvernosti oprávneného zástupcu a výsady utajenia v konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ ide o komunikáciu medzi oprávneným zástupcom a jeho klientom alebo akoukoľvek inou osobou.

2) Na základe ustanovenia článku 134 odsek 1 sa členom inštitútu stáva osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov.

ÔSMA ČASŤ

DOPADY NA VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO

HLAVA I

ZMENA NA NÁRODNÚ PATENTOVÚ PRIHLÁŠKU

Článok 135

Žiadosť o národné konanie

1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva určeného zmluvného štátu začne konanie o udelenie národného patentu na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, a to v týchto prípadoch:

a) ak sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovenia článku 77 odsek 3,

b) v ďalších prípadoch stanovených vnútroštátnym právom, keď je podľa tohto Dohovoru európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť, alebo je európsky patent podľa tohto Dohovoru zrušený.

2) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno a), sa žiadosť o zmenu podáva ústrednému úradu priemyselného vlastníctva, na ktorom bola európska patentová prihláška podaná. Tento úrad, s výhradou ustanovení predpisov o národnej bezpečnosti, odovzdá žiadosť priamo ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.

3) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno b), sa žiadosť o zmenu podáva Európskemu patentovému úradu v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za zmenu. Európsky patentový úrad odovzdá žiadosť ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.

4) Ak žiadosť nie je podaná včas, účinky európskej patentovej prihlášky uvedené v článku 66 zaniknú.

Článok 137

Formálne náležitosti zmeny

1) Európska patentová prihláška odovzdaná podľa článku 135 odsek 2 alebo odsek 3 nepodlieha formálnym náležitostiam vnútroštátneho práva, ktoré sú odlišné alebo dodatočné vzhľadom na náležitosti podľa Dohovoru.

2) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva, ktorému je odovzdaná európska patentová prihláška, môže požadovať, aby prihlasovateľ v lehote najmenej dva mesiace

a) zaplatil národný prihlasovací poplatok,

b) predložil preklad pôvodného znenia európskej patentovej prihlášky do niektorého z úradných jazykov tohto štátu, prípadne aj preklad znenia zmeneného počas konania pred Európskym patentovým úradom, na základe ktorého si prihlasovateľ želá vykonať národné konanie.

HLAVA II

ZRUŠENIE A STARŠIE PRÁVA

Článok 138

Zrušenie európskeho patentu

1) S výhradou ustanovení článku 139 môže byť podľa práva zmluvného štátu európsky patent zrušený s účinkom na jeho území iba z týchto dôvodov:

a) ak predmet európskeho patentu nie je patentovateľný v zmysle článkov 52 až 57,

b) ak európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť,

c) ak predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej patentovej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, presahujúc obsah pôvodnej prihlášky v znení, ako bola podaná,

d) ak bola ochrana vyplývajúca z európskeho patentu rozšírená, alebo

e) ak majiteľ európskeho patentu naň podľa ustanovenia článku 60 odsek 1 nemá právo.

2) Ak sa dôvody na zrušenie týkajú len časti európskeho patentu, vykoná sa zodpovedajúce obmedzenie tohto patentu zmenou patentových nárokov a jeho čiastočným zrušením.

3) Majiteľ patentu má v konaní pred kompetentným súdom alebo orgánom o otázke platnosti európskeho patentu právo obmedziť patent zmenou vykonanou v nárokoch. Takto obmedzený patent je základom konania.

Článok 139

Staršie práva a práva, ktoré vznikli v rovnaký deň

1) V každom určenom zmluvnom štáte má európska patentová prihláška a európsky patent vo vzťahu k národnej patentovej prihláške alebo k národnému patentu rovnaké účinky práva prednosti ako národná patentová prihláška alebo národný patent.

2) Národná patentová prihláška a národný patent v zmluvnom štáte má vo vzťahu k európskemu patentu, v ktorom je tento zmluvný štát určený, rovnaké účinky práva prednosti, ako má vo vzťahu k národnému patentu.

3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, či a za akých podmienok je možné na vynález objasnený súčasne v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente a v národnej patentovej prihláške alebo v národnom patente s rovnakým dňom podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, s rovnakým dňom vzniku práva prednosti poskytnúť ochranu zároveň oboma prihláškami alebo patentmi.

HLAVA III

ĎALŠIE ÚČINKY

Článok 140

Národné úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti

Články 66, 124, 135, 137 a 139 sa použijú na úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti a na ich prihlášky v zmluvných štátoch, ktorých právo upravuje tieto druhy ochrany.

Článok 141

Udržiavacie poplatky za európsky patent

1) Obnovovacie poplatky za európsky patent je možné vyberať len za roky, ktoré nasledujú za rokom uvedeným v článku 86 odsek 2.

2) Ak nastane splatnosť udržiavacích poplatkov do dvoch mesiacov po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu, považujú sa tieto poplatky za riadne zaplatené, ak sú zaplatené v tejto lehote. Príplatok stanovený vnútroštátnym právom sa nevyberá.

DEVIATA ČASŤ

OSOBITNÉ DOHODY

Článok 142

Jednotné patenty

1) Skupina zmluvných štátov, ktorá v osobitnej dohode stanovila, že európsky patent udelený pre tieto štáty má na celom ich území jednotnú povahu, môže stanoviť, že európsky patent je možné udeliť iba spoločne pre všetky tieto štáty.

2) Ak skupina zmluvných štátov využije možnosti uvedené v odseku 1, použijú sa ustanovenia tejto časti.

Článok 143

Zvláštne útvary Európskeho patentového úradu

1) Skupina zmluvných štátov môže poveriť Európsky patentový úrad ďalšími úlohami.

2) Na vykonávanie ďalších úloh uvedených v odseku 1 môžu byť v rámci Európskeho patentového úradu vytvorené zvláštne útvary spoločné pre štáty patriace do tejto skupiny. Tieto zvláštne útvary riadi prezident Európskeho patentového úradu; článok 10 odseky 2 a 3 sa použije primerane.

Článok 144

Zastupovanie pred zvláštnymi útvarmi

Skupina zmluvných štátov môže vydať osobitné ustanovenia o zastupovaní účastníkov pred útvarmi uvedenými v článku 143 odsek 2.

Článok 145

Užší výbor Správnej rady

1) Skupina zmluvných štátov môže vytvoriť užší výbor Správnej rady na kontrolu činnosti zvláštnych útvarov vytvorených podľa článku 143 odseku 2; Európsky patentový úrad poskytne tomuto výboru zamestnancov, priestory a vybavenie potrebné na plnenie úloh. Prezident Európskeho patentového úradu je zodpovedný užšiemu výboru Správnej rady za činnosť zvláštnych útvarov.

2) Zloženie, právomoc a činnosť užšieho výboru určí skupina zmluvných štátov.

Článok 146

Krytie nákladov na vykonávanie zvláštnych úloh

Ak skupina zmluvných štátov uloží Európskemu patentovému úradu ďalšie úlohy podľa článku 143, znáša táto skupina náklady, ktoré organizácii vznikli pri vykonávaní týchto úloh. Ak sú na vykonávanie týchto úloh v Európskom patentovom úrade vytvorené osobitné útvary, znáša skupina zmluvných štátov náklady na zamestnancov, priestory a vybavenie týchto útvarov. Článok 39 odseky 3 a 4, článok 41 a článok 47 sa použijú primerane.

Článok 147

Poplatky za udržiavanie jednotných patentov

Ak skupina zmluvných štátov stanoví spoločný sadzobník udržiavacích poplatkov, vypočíta sa pomerná čiastka uvedená v článku 39 odseku 1 na základe spoločného sadzobníka; minimálna

čiastka uvedená v článku 39 odseku 1 platí aj pre jednotný patent. Článok 39 odseky 3 a 4 sa použije primerane.

Článok 148

Európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva

1) Ak skupina zmluvných štátov nestanoví inak, použije sa článok 74.

2) Skupina zmluvných štátov môže stanoviť, že európska patentová prihláška, v ktorej sú tieto zmluvné štáty určené, môže byť predmetom prevodu zafixovaná alebo byť predmetom exekúcie iba vo vzťahu ku všetkým zmluvným štátom skupiny a iba v súlade s ustanoveniami osobitnej dohody.

Článok 149

Spoločné určenie

1) Skupina zmluvných štátov môže ustanoviť, že tieto štáty môžu byť určené iba spoločne a že určenie jedného alebo niekoľkých štátov tejto skupiny sa považuje za určenie všetkých týchto zmluvných štátov.

2) Ak je Európsky patentový úrad úradom určeným podľa článku 153 odsek 1, použije sa odsek 1, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške uviedol, že chce získať európsky patent v jednom alebo v niekoľkých určených štátoch patriacich do tejto skupiny. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške určí jeden zo zmluvných štátov patriacich do tejto skupiny, ktorého vnútroštátne právo stanovuje, že určenie tohto štátu má účinok európskej patentovej prihlášky.

Článok 149a

Ostatné dohody uzavreté medzi zmluvnými štátmi

1) Nič v tomto Dohovore by sa nemalo chápať ako obmedzujúce právo niektorých alebo všetkých zmluvných štátov uzavrieť osobitné dohody týkajúce sa európskych patentových prihlášok alebo patentov, ktoré podľa tohto Dohovoru podliehajú a riadia sa vnútroštátnym právom, a to najmä

a) dohody ustanovujúcej Európsky patentový súd, ktorý je spoločný pre zmluvné štáty,

b) dohody ustanovujúcej subjekt, ktorý by bol spoločný pre zmluvné štáty a ktorý by sa na žiadosť vnútroštátnych súdov a kvázi - súdnych orgánov vyjadroval k otázkam európskeho alebo harmonizovaného vnútroštátneho patentového práva,

c) dohody, na základe ktorej členské štáty netrvajú na úplnom alebo čiastočnom preklade európskych patentov podľa článku 65,

d) dohody, na základe ktorých členské štáty určia, že preklady európskych patentov podľa článku 65 môžu byť podané na Európsky patentový úrad a ním aj zverejnené.

2) Správna rada je oprávnená rozhodnúť, či

a) členovia sťažnostného senátu, ako aj veľkého sťažnostného senátu môžu zastávať funkciu v Európskom patentovom súde alebo v spoločnom subjekte a či sa môžu zúčastňovať ich konaní v súlade s danou dohodou,

b) Európsky patentový úrad poskytne takémuto spoločnému subjektu zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh, a či budú výdavky tohto subjektu hrazené plne alebo čiastočne organizáciou.

DESIATA ČASŤ

MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA PODĽA ZMLUVY O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI EURO-PCT PRIHLÁŠKA

Článok 150

Použitie Zmluvy o patentovej spolupráci

1) Zmluva o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 (ďalej len „PCT“) sa použije v súlade s ustanoveniami tejto časti.

2) Medzinárodné PCT prihlášky môžu byť predmetom konania pred Európskym patentovým úradom. V tomto konaní sa použijú ustanovenia PCT a jej vykonávacieho predpisu a doplnia sa ustanoveniami tohto Dohovoru. Ak sú ustanovenia tohto Dohovoru v rozpore s ustanoveniami PCT alebo jeho vykonávacím predpisom, majú prednosť ustanovenia PCT.

Článok 151

Európsky patentový úrad ako prijímací úrad

Európsky patentový úrad je prijímacím úradom podľa PCT v zmysle vykonávacieho predpisu.

Článok 75 odsek 2 sa použije primerane.

Článok 152

Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo medzinárodný predbežný prieskum

V súlade s dohodou uzavretou medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva je Európsky patentový úrad orgánom pre medzinárodnú rešerš a

medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT pre občanov alebo štátnych príslušníkov zmluvných štátov tohto Dohovoru. Tento Dohovor môže určiť, že Európsky patentový úrad bude orgánom aj pre iných prihlasovateľov.

Článok 153

Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad

1) Európsky patentový úrad je

a) určeným úradom pre tie zmluvné štáty tohto Dohovoru, pre ktoré PCT nadobudla platnosť a ktoré boli určené v medzinárodnej prihláške a pre ktoré si prihlasovateľ praje získať európsky patent, a

b) úradom zvoleným, ak si prihlasovateľ zvolil štát, ktorý je určený v zmysle ustanovenia písmena a).

2) Medzinárodná prihláška, pre ktorú je Európsky patentový úrad úradom určeným alebo zvoleným a ktorej bol pridelený dátum medzinárodného podania, je rovnocenná riadnej európskej prihláške (Euro-PCT prihláška).

3) Medzinárodné zverejnenie Euro-PCT prihlášky v jednom z oficiálnych jazykov Európskeho patentového úradu nahrádza zverejnenie európskej patentovej prihlášky a je oznámené v Európskom patentovom vestníku.

4) Ak je Euro-PCT prihláška zverejnená v inom jazyku, potom sa jej preklad do jedného z niektorých úradných jazykov podáva na Európsky patentový úrad, ktorý ho zverejní. S výhradou ustanovení článku 67 odsek 3 je dočasná ochrana podľa článku 67 odsekov 1 a 2 účinná až odo dňa tohto zverejnenia.

5) S Euro-PCT prihláškou je nakladané ako s európskou patentovou prihláškou a považuje sa za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odsek 3 za predpokladu, že podmienky stanovené v odseku 3 alebo v odseku 4 a vo vykonávacom predpise sú splnené.

6) Správa o medzinárodnej rešerši vyhotovená k Euro-PCT prihláške alebo vyhlásenie, ktoré ju nahrádza, a ich medzinárodné zverejnenie nahrádza správu o európskej rešerši, ako aj oznámenie o tomto zverejnení v Európskom patentovom vestníku.

7) Podľa ustanovenia odseku 5 sa ku každej Euro-PCT prihláške vyhotoví dodatočná správa o európskej rešerši. Správna rada môže rozhodnúť o upustení od dodatočnej správy o európskej rešerši a o znížení poplatku za rešerš.

DVANÁSTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 164

Vykonávací predpis a protokoly

1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru je vykonávací predpis, Protokol o uznávaní, Protokol o výsadách a imunitách, Protokol o centralizácii, Protokol o výklade ustanovenia článku 69 a Protokol o stave zamestnancov.

2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a vykonávacím predpisom ustanovenia tohto Dohovoru majú prednosť.

Článok 165

Podpis - ratifikácia

1) Tento Dohovor je do 5. apríla 1974 otvorený na podpis pre štáty, ktoré sa zúčastnili medzivládnej konferencie o vytvorení európskeho systému udeľovania patentov alebo ktoré boli informované o konaní tejto konferencie, a ktorým bola navrhnutá možnosť účasti na nej.

2) Tento Dohovor podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny budú uložené na vláde Nemeckej spolkovej republiky.

Článok 166

Prístup

1) Tento Dohovor je otvorený na prístup

a) pre štáty uvedené v článku 165 odseku 1;

b) pre každý ďalší európsky štát, a to na pozvanie Správnej rady.

2) Každý štát, ktorý bol stranou tohto Dohovoru a na základe článku 172 odseku 4 ním prestal byť, môže sa prístupom k Dohovoru znovu stať členským štátom.

3) Listiny o prístupe sa ukladajú na vláde Nemeckej spolkovej republiky.

Článok 168

Územná platnosť

1) Každý zmluvný štát môže vyhlásiť v ratifikačnej listine, v listine o prístupe alebo neskôr v písomnom oznámení vláde Nemeckej spolkovej republiky, že tento Dohovor platí aj pre jedno alebo

niekoľko území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný. Európske patenty udelené pre tento zmluvný štát sú účinné aj na územiach, pre ktoré toto vyhlásenie nadobudlo účinnosť.

2) Ak je vyhlásenie uvedené v odseku 1 obsiahnuté v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe, stáva sa účinným v rovnaký deň ako ratifikácia alebo prístup; ak je vyhlásenie vykonané oznámením po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, nadobúda účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté vládou Nemeckej spolkovej republiky.

3) Každý zmluvný štát môže kedykoľvek vyhlásiť, že Dohovor skončí svoju platnosť pre niektoré alebo všetky územia, vo vzťahu ku ktorým vykonal vyhlásenia podľa odseku 1. Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť jeden rok odo dňa, v ktorom bolo oznámenie prijaté vládou Nemeckej spolkovej republiky.

Článok 169

Nadobudnutie platnosti

1) Tento Dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po uložení poslednej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe šiestich štátov, na územiach ktorých bolo v roku 1970 podaných spolu aspoň 180 000 patentových prihlášok.

2) Každá ratifikácia alebo každý prístup po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru nadobúda účinnosť prvý deň tretieho mesiaca po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 170

Úvodný príspevok

1) Každý štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristúpi po nadobudnutí jej platnosti, zaplatí organizácii úvodný príspevok, ktorý sa nevracia.

2) Úvodný príspevok predstavuje 5 % zo sumy, ktorej výška sa vypočíta s použitím percentuálnej sadzby zistenej pre tento štát ku dňu, keď ratifikácia alebo prístup nadobúda účinnosť, podľa kľúča uvedeného v článku 40 odsekoch 3 a 4, a to z celkovej sumy zvláštnych finančných príspevkov ostatných členských štátov v rozpočtovom roku predchádzajúcom vyššie uvedenému dátumu.

3) V prípade, že v rozpočtovom roku, ktorý predchádza obdobiu uvedenému v odseku 2, neboli vyžadované osobitné finančné príspevky, platí platobný kľúč uvedený v odseku 2, ktorý by platil pre príslušný štát na základe posledného rozpočtového roku, v ktorom boli zvláštne finančné príspevky požadované.

Článok 171

Platnosť Dohovoru

Tento Dohovor sa uzaviera na dobu neurčitú.

Článok 172

Revízia

1) Tento Dohovor možno revidovať konferenciou zmluvných štátov.

2) Konferenciu pripraví a zvoláva Správna rada. Konferencia je uznášaniaschopná, ak sú na nej zastúpené aspoň tri štvrtiny zmluvných štátov. Na prijatie revidovaného znenia Dohovoru na jeho schválenie je potrebná trojštvrťinová väčšina zmluvných štátov zastúpených na konferencii a hlasujúcich. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.

3) Revidované znenie nadobudne platnosť po uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe konferenciou stanoveným počtom zmluvných štátov a ku dňu stanovenému konferenciou.

4) Štáty, ktoré revidované znenie Dohovoru neratifikovali alebo k nemu nepristúpili do dňa, keď nadobúda platnosť, prestávajú od toho dňa byť stranami Dohovoru.

Článok 173

Spory medzi zmluvnými štátmi

1) Všetky spory medzi zmluvnými štátmi týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, ktoré neboli vyriešené rokovaním, sa predložia na žiadosť niektorého zo zúčastnených štátov Správnej rade, ktorá sa bude usilovať o dosiahnutie dohody medzi týmito štátmi.

2) Ak sa takáto dohoda nedosiahne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spor predložený Správnej rade, môže každý zo zúčastnených štátov predložiť spor Medzinárodnému súdному dvoru, aby vydal záväzné rozhodnutie.

Článok 174

Vypovedanie Dohovoru

Každý zmluvný štát môže Dohovor kedykoľvek vypovedať. Výpoveď sa oznámi vláde Nemeckej spolkovej republiky a nadobúda účinnosť jeden rok po prijatí tohto oznámenia.

Článok 175

Zachovanie získaných práv

- 1) Ak prestane byť štát podľa článku 172 odseku 4 alebo článku 174 stranou Dohovoru, práva podľa tohto Dohovoru nadobudnuté predtým tým nie sú dotknuté.
- 2) O európskych patentových prihláškach, ktoré sú v konaní v dobe, kedy určený štát prestáva byť stranou Dohovoru, bude vo vzťahu k tomuto štátu Európskym patentovým úradom ďalej konané, ako by pre ne Dohovor v aktuálnom znení platil aj po tomto dni.
- 3) Odsek 2 platí aj pre európske patenty, pri ktorých ku dňu uvedenom v tomto odseku ešte prebieha konanie o námietkach alebo lehota na ich podanie ešte neuplynula.
- 4) Týmto článkom nie je dotknuté právo štátu, ktorý prestal byť stranou tohto Dohovoru, používať vo vzťahu k európskym patentom ustanovenia Dohovoru v znení, keď bol jej stranou.

Článok 176

Finančné práva a povinnosti štátu, ktorý prestal byť stranou Dohovoru

- 1) Každému štátu, ktorý prestal byť podľa článku 172 odseku 4 alebo článku 174 stranou Dohovoru, budú organizáciou vrátené osobitné finančné príspevky, ktoré zaplatil podľa článku 40 odseku 2, iba vtedy a za podmienok, že Organizácia vráti osobitné finančné prostriedky zaplatené v tom istom rozpočtovom roku ostatnými štátmi.
- 2) Štát uvedený v odseku 1 platí aj po tom, čo prestal byť stranou Dohovoru, naďalej podľa článku 39 pomernú sumu z udržiavacích poplatkov za európske patenty platné v tomto štáte, a to podľa percentuálnej sadzby stanovenej ku dňu, keď prestal byť stranou Dohovoru.

Článok 177

Jazyky Dohovoru

- 1) Tento Dohovor, vyhotovený v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, je uložený v archíve vlády Nemeckej spolkovej republiky; všetky tri znenia sú rovnako autentické.
- 2) Znenie tohto Dohovoru vyhotovené v iných úradných jazykoch zmluvných štátov, ako sú uvedené v odseku 1, sa považujú za úradné znenia, ak boli schválené Správnou radou. V prípade rozporu pri výklade rôznych znení sú rozhodujúce znenia uvedené v odseku 1.

Článok 178

Odovzdanie a oznámenie

- 1) Vláda Nemeckej spolkovej republiky vyhotoví overené kópie Dohovoru a odovzdá ich vládam všetkých štátov, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili.
- 2) Vláda Nemeckej spolkovej republiky oznámi vládam uvedeným v odseku 1
 - a) každý podpis;
 - b) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe;
 - c) každú výhradu alebo odvolanie výhrady podľa článku 167;
 - d) každé vyhlásenie alebo oznámenie, ktoré prevezme podľa článku 168;
 - e) deň nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru;
 - f) každé vypovedanie, ktoré prevezme podľa článku 174, a deň, keď toto vypovedanie nadobudne účinnosť.
- 3) Vláda Nemeckej spolkovej republiky zabezpečí registráciu tohto Dohovoru na sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, predložiac riadne plné moci, podpísali tento Dohovor.

Dané v Mníchove 5. októbra 1973.

VYKONÁVACÍ PREDPIS

k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor)

z 5. októbra 1973

novelizovaný rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie zo 7. decembra 2006

ČASŤ I

VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI I DOHOVORU

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 1

Písomné konanie

V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom musí byť splnená požiadavka používať písomnú formu, ak sa obsah dokumentov môže na papieri reprodukovať čitateľnou formou.

Pravidlo 2

Podanie a formálne požiadavky na dokumenty

(1) V konaní pred Európskym patentovým úradom dokumenty možno podať osobným doručením, poštou alebo technickými komunikačnými prostriedkami. Prezident Európskeho patentového úradu stanoví detaily a podmienky a prípadne aj špeciálne formálne alebo technické požiadavky na podanie dokumentov. Najmä môže určiť, že musí byť vydané potvrdenie. Ak takéto potvrdenie nebude vydané v príslušnej lehote, európska patentová prihláška bude zamietnutá; následne podané dokumenty sa nebudú považovať za prijaté.

(2) Ak Dohovor stanovuje, že dokument musí byť podpísaný, pravosť dokumentu možno potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo inými vhodnými prostriedkami, ktorých použitie povoľuje prezident Európskeho patentového úradu. Dokument overený týmito inými prostriedkami spĺňa zákonné požiadavky na podpis tým istým spôsobom ako dokument s vlastnoručným podpisom, ktorý bol podaný v papierovej forme.

Pravidlo 3

Jazyk v písomnom konaní

(1) V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom môže každý účastník používať ktorýkoľvek z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Preklad podľa článku 14 odsek 4 možno podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskeho patentového úradu.

(2) Zmeny v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente musia byť podané v jazyku konania.

(3) Písomnosti, ktoré slúžia ako dôkaz pred Európskym patentovým úradom, najmä zverejnenia, možno podať v ktoromkoľvek jazyku. Európsky patentový úrad môže vyžadovať, aby bol v stanovenej lehote predložený preklad do jedného z úradných jazykov. Ak nie je požadovaný preklad predložený v príslušnej lehote, nemusí Európsky patentový úrad brať príslušný dokument do úvahy.

Pravidlo 4

Jazyk v ústnom konaní

(1) Každý účastník ústneho konania pred Európskym patentovým úradom môže namiesto jazyka konania používať ktorýkoľvek úradný jazyk Európskeho patentového úradu iný, ako je jazyk konania, pokiaľ to Európskemu patentovému úradu oznámi najneskôr jeden mesiac pred dňom stanoveným na ústne konanie alebo pokiaľ si sám zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Každý účastník môže tiež používať úradný jazyk zmluvného štátu, ak zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Európsky patentový úrad môže povoliť výnimky z ustanovení tohto odseku.

(2) Zamestnanci Európskeho patentového úradu môžu počas ústneho konania používať iný úradný jazyk Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania.

(3) Pri dokazovaní môže každý účastník, svedok alebo znalec, ktorý má byť vypočutý a neovláda dostatočne niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu alebo niektorého zmluvného štátu, používať aj iný jazyk. Pokiaľ bolo dokazovanie nariadené na žiadosť účastníka, môžu byť účastníci, svedkovia alebo znalci, ktorí hovoria iným jazykom, ako sú úradné jazyky Európskeho patentového úradu, vypočúvaní iba vtedy, ak účastník, ktorý žiadosť podal, zaistí tlmočenie do jazyka konania; Európsky patentový úrad však môže povoliť aj preklad do iného zo svojich úradných jazykov.

(4) So súhlasom všetkých účastníkov a Európskeho patentového úradu možno použiť ľubovoľný jazyk.

(5) V prípade potreby Európsky patentový úrad zabezpečí na vlastné náklady tlmočenie do jazyka konania alebo do iných jeho úradných jazykov, pokiaľ nie je za tlmočenie zodpovedný niektorý z účastníkov.

(6) Vyjadrenia zamestnancov Európskeho patentového úradu, účastníkov konania, svedkov alebo znalcov vykonané v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu sa protokolárne zapisujú v tomto jazyku. Vyhlásenia v inom jazyku sa zaznamenávajú v úradnom jazyku, do ktorého boli preložené. Zmeny v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente sa protokolárne zapisujú v jazyku konania.

Pravidlo 5

Overenie prekladov

Ak sa vyžaduje preklad písomnosti, môže Európsky patentový úrad vyžadovať, aby v stanovenej lehote bolo predložené osvedčenie, že preklad zodpovedá pôvodnému textu. Ak nie je osvedčenie predložené včas, považuje sa písomnosť za nepodanú, pokiaľ nie je v Dohovore stanovené inak.

Pravidlo 6

Predkladanie prekladov a zníženie poplatkov

(1) Preklad podľa článku 14 odsek 2 sa musí podať do dvoch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky.

(2) Preklad podľa článku 14 odsek 4 musí byť podaný do jedného mesiaca od podania písomnosti. To sa vzťahuje aj na žiadosti podľa článku 105a. Ak je touto písomnosťou námietka alebo sťažnosť, alebo podanie dôvodov sťažnosti, alebo žiadosť o preskúmanie, predlžuje sa uvedená lehota až do uplynutia lehoty na podanie námietok alebo sťažností, alebo preskúmania.

(3) Pokiaľ osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 14 odsek 4, podá európsku patentovú prihlášku, žiadosť o prieskum, námietku, sťažnosť, žiadosť o preskúmanie alebo žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie v jazyku prijatom daným ustanovením, zníži sa prihlasovací poplatok, poplatok za prieskum, poplatok za námietku, poplatok za sťažnosť, poplatok za žiadosť o preskúmanie alebo poplatok za obmedzenie alebo zrušenie podľa pravidiel týkajúcich sa poplatkov.

Pravidlo 7

Právna záväznosť prekladu európskej patentovej prihlášky

Ak sa nedokáže opak, Európsky patentový úrad môže pri zisťovaní, či predmet európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu nepresahuje obsah prihlášky v tom znení, v ktorom bola podaná, predpokladať, že preklad podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 je presným prekladom pôvodného znenia prihlášky.

HLAVA II

ORGANIZÁCIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU

Sekcia 1

Všeobecné otázky

Pravidlo 8

Patentové triedenie

Európsky patentový úrad používa triedenie uvedené v článku 1 Štrasburskej dohody o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971, ďalej uvádzané ako medzinárodné triedenie.

Pravidlo 9

Administratívna štruktúra Európskeho patentového úradu

(1) Európsky patentový úrad sa administratívne delí na generálne riaditeľstvá, ku ktorým patria oddelenia uvedené v článku 15, a služby určené pre právne otázky a vnútornú správu úradu.

(2) Každé generálne riaditeľstvo riadi viceprezident. Viceprezidenta generálneho riaditeľstva vymenuje správna rada po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu.

Pravidlo 10

Príslušnosť prijímacieho oddelenia a prieskumového oddelenia

(1) Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonanie prieskumu podania a prieskumu formálnych náležitostí európskej patentovej prihlášky až do okamihu, keď sa prieskumové oddelenie stane príslušným na vykonanie prieskumu európskej patentovej prihlášky podľa článku 94 odsek 1.

(2) Podľa odsekov 3 a 4 prieskumové oddelenie je príslušné na vykonanie prieskumu európskej patentovej prihlášky podľa článku 94 odsek 1 až od okamihu, keď je podaná žiadosť o vykonanie prieskumu.

(3) Ak je žiadosť o vykonanie prieskumu podaná skôr, európska rešeršná správa je postúpená prihlasovateľovi, prieskumové oddelenie je podľa odseku 4 príslušné až od okamihu, keď Európsky patentový úrad získa oznámenie podľa pravidla 70 odsek 2.

(4) Ak je žiadosť o vykonanie prieskumu podaná skôr, ako je európska rešeršná správa postúpená prihlasovateľovi, a ak sa prihlasovateľ vzdal práva podľa pravidla 70 odsek 2, prieskumové oddelenie je príslušné až od okamihu, keď je rešeršná správa postúpená prihlasovateľovi.

Pravidlo 11

Rozdelenie povinností medzi útvarmi prvej inštalácie

(1) Technicky kvalifikovaní pracovníci pôsobiaci ako členovia rešeršných, prieskumových a námietkových oddelení patria pod riaditeľstvá. Prezident Európskeho patentového úradu rozdelí povinnosti medzi riaditeľstvá na základe medzinárodného triedenia.

(2) Prezident Európskeho patentového úradu môže uložiť prihlasovaciemu oddeleniu, rešeršným oddeleniam, prieskumovým oddeleniam, námietkovým oddeleniam a právnomu oddeleniu aj ďalšie povinnosti okrem povinností, ktoré vyplývajú z Dohovoru.

(3) Prezident Európskeho patentového úradu môže plnením úloh, ktoré patria do náplne rešeršných, prieskumových alebo námietkových oddelení a ktoré nie sú technicky alebo právne náročné, poveriť aj pracovníkov, ktorí nie sú technicky ani právne vzdelanými prieskumovými pracovníkmi.

Sekcia 2

Organizácia sťažnostných senátov a Veľký sťažnostný senát

Pravidlo 12

Prezídium sťažnostných senátov

(1) Samostatný orgán v rámci organizačnej jednotky, zahŕňajúci sťažnostné senáty (prezídium sťažnostných senátov), pozostáva z viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty, ktorý vystupuje ako predseda, a dvanástich členov sťažnostných senátov; šiesti ako predsedovia a šiesti ako ostatní členovia.

(2) Všetci členovia prezídia sú volení predsedami a členmi sťažnostných senátov na dva pracovné roky. Ak sa nedosiahne úplné obsadenie prezídia, prázdne miesta budú obsadené vymenovaním najstarších predsedov a členov.

(3) Prezídium prijíma pravidlá o konaní pred sťažnostným senátom a pravidlá pre voľbu a vymenovanie jeho členov. Ďalej má prezídium poradnú funkciu pre viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty vo veciach týkajúcich sa celkovej činnosti sťažnostných senátov.

(4) Pred začiatkom každého pracovného roka zadelí prezídium, rozšírené o predsedov, povinnosti sťažnostným senátom. V rovnakom zložení rozhodne aj o sporoch týkajúcich sa zadelenia povinností medzi dvoma alebo viacerými sťažnostnými senátmi. Rozšírené prezídium určuje stálych a náhradných členov rôznych sťažnostných senátov. Ktorýkoľvek člen sťažnostného senátu môže byť vymenovaný ako člen viacerých sťažnostných senátov. Tieto opatrenia sa môžu v prípade potreby meniť počas príslušného pracovného roka.

(5) Prezídium môže rozhodnúť, len ak je prítomných minimálne päť jeho členov; musí zahŕňať viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a predsedov dvoch sťažnostných senátov. Čo sa týka úloh v odseku 4, musí byť prítomných 9 členov spolu s viceprezidentom zodpovedným za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcom a predsedovia troch sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

(6) Administratívna rada môže zadeliť povinnosti sťažnostným senátom podľa článku 134a odsek 1 písmeno c).

Pravidlo 13

Schéma na rozdeľovanie záležitostí pre Veľký sťažnostný senát a prijímanie pravidiel konania

(1) Pred začiatkom každého pracovného roka určia členovia Veľkého sťažnostného senátu, vymenovaní podľa článku 11 odsek 3, stálych a náhradných členov Veľkého sťažnostného senátu v konaní podľa článku 22 odsek 1 písmeno a) a b) a stálych a náhradných členov v konaní podľa článku 22 odsek 1 písmeno c).

(2) Členovia Veľkého sťažnostného senátu, vymenovaní podľa článku 11 odsek 3, prijímajú pravidlá konania Veľkého sťažnostného senátu.

(3) Rozhodnutia o záležitostiach podľa odsekov 1 a 2 sa môžu prijímať len za prítomnosti aspoň piatich členov vrátane predsedu Veľkého sťažnostného senátu alebo jeho zástupcu; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

ČASŤ II

VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI II DOHOVORU

HLAVA I

KONANIE, KEĎ PRIHLASOVATEL NIE JE OPRÁVNENOU OSOBOU

Pravidlo 14

Prerušenie konania

(1) Ak tretia osoba predloží dôkaz, že začala konanie proti prihlasovateľovi, žiadajúca rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, preruší sa konanie o udelení, pokiaľ tretia osoba nedoručí Európskemu

patentovému úradu písomný súhlas s pokračovaním tohto konania. Tento súhlas je neodvolateľný. Konanie o udelení patentu však nemožno prerušiť pred zverejnením európskej patentovej prihlášky.

(2) Ak je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi a ďalším účastníkom, že sa v konaní o udelení patentu bude odo dňa uvedeného v oznámení pokračovať, pokiaľ nebola podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) podaná nová európska patentová prihláška pre všetky určené zmluvné štáty. Ak bolo vydané rozhodnutie v prospech tretej osoby, možno pokračovať v konaní až po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ak tretia osoba požiadala, aby sa v konaní pokračovalo.

(3) Po prerušení konania o udelení alebo neskôr môže Európsky patentový úrad stanoviť dátum, ku ktorému mieni v tomto konaní o udelení pokračovať, bez ohľadu na stav dosiahnutý v národnom konaní začatom podľa odseku 1. Tento dátum sa oznámi tretej osobe, prihlasovateľovi a prípadne ďalším účastníkom. Ak k tomuto dátumu nie je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie, môže Európsky patentový úrad v konaní pokračovať.

(4) Prerúšením sa prerušujú aj lehoty, ktoré v deň prerušenia konania plynuli, s výnimkou lehôt na platenie udržiavacích poplatkov. Tá časť lehôt, ktorá ešte neuplynula, začne plynúť odo dňa, od ktorého sa v konaní pokračuje. Avšak zvyšok lehoty, ktorá má ešte plynúť v rámci pokračovania, nesmie byť kratší ako dva mesiace.

Pravidlo 15

Obmedzenie vzatia prihlášky späť

Odo dňa, keď tretia strana predložila dôkaz, že začala národné konanie podľa pravidla 14 odsek 1, až do dňa, keď sa pokračuje v konaní o udelení, ani európsku patentovú prihlášku, ani určenie zmluvného štátu nemožno vziať späť.

Pravidlo 16

Konanie podľa článku 61 odsek 1

(1) Jedine osoba oprávnená na udelenie patentu môže využiť opravné prostriedky podľa článku 61 odsek 1, ak:

- a) tak urobí do troch mesiacov, odkedy sa rozhodnutie o jeho oprávnení stalo právoplatným, a
- b) ešte nebol udelený európsky patent.

(2) Tieto opravné prostriedky sa uplatňujú len so zreteľom na zmluvné štáty určené v európskej patentovej prihláške, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní.

Pravidlo 17

Podanie novej európskej patentovej prihlášky oprávnenou osobou

(1) Ak osoba, ktorej bol konečným rozhodnutím priznaný nárok na udelenie európskeho patentu, podá podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) novú európsku patentovú prihlášku, považuje sa pôvodná prihláška vo vzťahu k určeným zmluvným štátom, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní, za vzatú späť ku dňu podania novej prihlášky.

(2) Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť uhradené do jedného mesiaca od podania novej prihlášky. Ak prihlasovací alebo rešeršný poplatok nie je uhradený včas, prihláška sa pokladá za vzatú späť.

(3) Určovací poplatok musí byť zaplatený do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy pre novú prihlášku. Platí pravidlo 39 odseky 2 a 3.

Pravidlo 18

Čiastočný prevod práv na európsky patent

(1) Ak konečné rozhodnutie určí, že je tretia osoba oprávnená na udelenie európskeho patentu len vzhľadom na časť predmetu zverejnenú v pôvodnej európskej patentovej prihláške, použije sa na túto časť článok 61 a pravidlá 16 a 17.

(2) V prípade potreby pôvodná európska patentová prihláška obsahuje pre určené zmluvné štáty, v ktorých bolo rozhodnutie vykonané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní, odlišné nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.

HLAVA II

UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU

Pravidlo 19

Určenie pôvodcu vynálezu

(1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu musí obsahovať určenie pôvodcu vynálezu. Ak však nie je prihlasovateľ pôvodcom vynálezu alebo ak nie je jediným pôvodcom vynálezu, musí byť určenie pôvodcu vynálezu podané na samostatnej listine. Určenie musí uvádzať priezvisko, meno a úplnú adresu pôvodcu vynálezu a musí obsahovať vyhlásenie podľa článku 81 a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

(2) Európsky patentový úrad neoveruje správnosť určenia pôvodcu vynálezu.

(3) Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo nie je jediným pôvodcom vynálezu, Európsky patentový úrad oznámi určenému pôvodcovi vynálezu informáciu, ktorá ho v listine označuje, a tieto údaje:

a) číslo európskej patentovej prihlášky;

b) dátum podania európskej patentovej prihlášky, a ak bolo uplatnené právo prednosti, dátum, štát a podacie číslo predchádzajúcej prihlášky;

c) meno prihlasovateľa;

d) názov vynálezu;

e) určené zmluvné štáty.

(4) Prihlasovateľ a pôvodca vynálezu sa nemôžu domáhať vynechania oznámenia podľa odseku 3 ani chýb v ňom obsiahnutých.

Pravidlo 20

Zverejnenie uvedenia pôvodcu vynálezu

(1) Určený pôvodca vynálezu je uvedený v zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise, pokiaľ Európskemu patentovému úradu písomne neoznámí, že sa vzdáva svojho práva byť takto uvedený.

(2) Ak tretia osoba predloží Európskemu patentovému úradu konečné rozhodnutie, na základe ktorého je prihlasovateľ alebo majiteľ patentu povinný označiť ju ako pôvodcu vynálezu, použije sa ustanovenie odseku 1.

Pravidlo 21

Oprava určenia pôvodcu vynálezu

(1) Nesprávne určenie pôvodcu vynálezu je opravené na žiadosť a len so súhlasom nesprávne určenej osoby, a pokiaľ je takáto žiadosť podaná trefou osobou, so súhlasom prihlasovateľa alebo majiteľa patentu. Ustanovenia pravidla 19 platia primerane.

(2) Ak bolo nesprávne určenie pôvodcu vynálezu zapísané v európskom patentovom registri alebo zverejnené v Európskom patentovom vestníku, oprava alebo vymazanie sa tam tiež zapíše alebo zverejní.

HLAVA III

ZÁPIS PREVODOV, LICENCIÍ A INÝCH PRÁV

Pravidlo 22

Zápis prevodov

(1) Prevod európskej patentovej prihlášky sa na žiadosť zainteresovanej strany zapíše do európskeho patentového registra na základe poskytnutia písomností dokazujúcich tento prevod.

(2) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. Zamietnutá môže byť len vtedy, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1.

(3) Prevod nadobúda účinnosť voči Európskemu patentovému úradu len v deň, keď, a v rozsahu, v akom boli písomnosti podané podľa odseku 1.

Pravidlo 23

Zápis licencií a iných práv

(1) Pravidlo 22 odseky 1 a 2 sa použijú primerane na zápis udelenia alebo prevodu licencie, na zápis založenia alebo prevodu vecného práva na európsku patentovú prihlášku a zápis všetkých právnych spôsobov exekúcie týkajúcich sa tejto prihlášky.

(2) Zápis podľa odseku 1 sa na žiadosť vymaže; k žiadosti musia byť priložené písomnosti dokazujúce, že právo zaniklo, alebo písomný súhlas majiteľa práva s výmazom zápisu. Primerane platí pravidlo 22 odsek 2.

Pravidlo 24

Zvláštne záznamy pri zápisoch licencií

Licencia týkajúca sa európskej patentovej prihlášky bude zapísaná:

a) ako výlučná licencia, ak o to prihlasovateľ a nadobúdateľ licencie požiadajú;

b) ako sublicencia, ak ju poskytne majiteľ licencie, ktorého licencia je zapísaná v európskom patentovom registri.

HLAVA IV

POTVRDENIE O VYSTAVENÍ

Pravidlo 25**Potvrdenie o vystavení**

Prihlasovateľ musí v lehote štyroch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky predložiť potvrdenie uvedené v článku 55 odsek 2, ktoré:

- a) je vydané počas výstavy orgánom povereným zaisťovať na tejto výstave ochranu priemyselného vlastníctva;
- b) uvádza, že vynález bol na nej skutočne vystavený;
- c) uvádza dátum otvorenia výstavy a prípadne aj dátum prvého zverejnenia vynálezu, ak nie je totožný s dátumom otvorenia výstavy;
- d) musí obsahovať aj listiny identifikujúce vynález a riadne overené vyššie uvedeným orgánom.

HLAVA V**BIOTECHNOLOGICKÉ VYNÁLEZY****Pravidlo 26****Všeobecné definície**

(1) Pre prihlášky európskych patentov a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov platia príslušné ustanovenia Dohovoru a sú interpretované podľa ustanovení tejto hlavy. Doplnkom k interpretácii je aj nariadenie 98/44/EK o právnej ochrane biotechnologických vynálezov zo 6. júla 1998.

(2) „Biotechnologické vynálezy“ sú vynálezy týkajúce sa produktu pozostávajúceho alebo obsahujúceho biologický materiál alebo proces, ktorého výsledkom je biologický materiál alebo ktorý biologický materiál spracúva alebo používa.

(3) „Biologický materiál“ je materiál obsahujúci genetickú informáciu a je schopný reprodukcie alebo sa reprodukuje v biologickom systéme.

(4) „Rastlinná odroda“ znamená skupinu rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorého zoskupenie bez ohľadu na to, či boli splnené podmienky na priznanie práva na rastlinnú odrodu, sa môže:

- a) definovať vyjadrením typických znakov, ktoré sú výsledkom daného genotypu alebo kombinácie genotypov;
- b) odlišovať od ostatných rastlinných skupín aspoň jedným typickým znakom a
- c) považovať za celok vhodný na šírenie bez zmeny.

(5) Proces produkcie rastlín alebo živočíchov je zásadne biologický, ak pozostáva výlučne z prirodzených javov, ako je kríženie alebo selekcia.

(6) „Mikrobiologický proces“ je proces zahŕňajúci mikrobiologický materiál alebo pracujúci s mikrobiologickým materiálom, alebo je jeho výsledkom.

Pravidlo 27**Patentovateľné biotechnologické vynálezy**

Biotechnologické vynálezy sú patentovateľné, ak sa týkajú:

- a) biologického materiálu, ktorý je izolovaný od svojho prirodzeného prostredia alebo je produktom technického procesu, aj keď sa predtým v prírode vyskytol;
- b) rastlín alebo živočíchov, ak technická realizovateľnosť vynálezu nie je obmedzená len na určitý rastlinný alebo živočíšny druh;
- c) mikrobiologického alebo iného technického procesu alebo produktu získaného týmto procesom, ktorý je iný ako rastlinný alebo živočíšny druh.

Pravidlo 28**Výnimky z patentovateľnosti**

Podľa článku 53 písmeno a) sa európske patenty neudelia, ak sa biologické vynálezy týkajú:

- a) spôsobov na klonovanie ľudských bytostí;
- b) spôsobov úpravy genetickej identity zárodočnej línie ľudských jedincov;
- c) využitia ľudských embryí na priemyselné alebo komerčné účely;
- d) spôsobov úpravy genetickej identity zvierat, ktoré zvieratám môžu spôsobiť utrpenie, pričom nemajú podstatný medicínsky úžitok pre ľudí alebo zvieratá, alebo tiež pre zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto spôsobov.

Pravidlo 29**Ľudské telo a jeho časti**

(1) Ľudské telo nemôže v akejkoľvek etape jeho vzniku a vývoja a v jednoduchom objavení jeho častí, vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu, tvoriť patentovateľný vynález.

(2) Element oddelený od ľudského tela alebo vytvorený technickým spôsobom, vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu, môže tvoriť patentovateľný vynález, aj keď štruktúra tohto elementu je totožná s prirodzeným elementom.

(3) Priemyselné použitie sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu musí byť opísané v prihláške patentu.

Pravidlo 30

Náležitosti európskych patentových prihlášok týkajúcich sa nukleotidových a aminokyselinových sekvencií

(1) Ak sú v európskej patentovej prihláške objasňované nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, opis musí obsahovať sekvenčný protokol vyhotovený podľa pravidiel stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu pre jednotné znázornenie nukleotidových a aminokyselinových sekvencií.

(2) Sekvenčný protokol predložený po dni podania nie je súčasťou opisu.

(3) V prípade, že prihlasovateľ nepodal sekvenčný protokol spĺňajúci náležitosti podľa odseku 1 v deň podania, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil takýto sekvenčný protokol a zaplatil príslušný poplatok za oneskorenie. Ak prihlasovateľ nepredloží požadovaný sekvenčný protokol a nezaplatí požadovaný poplatok za oneskorenie v lehote dvoch mesiacov po výzve, prihláška sa zamietne.

Pravidlo 31

Uloženie biologického materiálu

(1) Ak vynález zahŕňa použitie biologického materiálu alebo ak sa týka biologického materiálu, ktorý nie je prístupný verejnosti a ktorý nie je možné v európskej patentovej prihláške opísať tak, aby mohol odborník vynález uskutočniť, považuje sa vynález za objasnený v zmysle článku 83 iba vtedy, ak:

a) vzorka biologického materiálu bola uložená v uznávanej depozitnej inštitúcii podľa rovnakých podmienok, ako sú uvedené v Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, najneskôr v deň podania prihlášky;

b) prihláška v znení, v akom bola podaná, obsahuje príslušné informácie o vlastnostiach biologického materiálu, ktoré mal prihlasovateľ k dispozícii;

c) v prihláške je uvedená depozitná inštitúcia a poradové číslo uloženého biologického materiálu;

d) v prípade, že biologický materiál bol uložený inou osobou, ako je prihlasovateľ, je v prihláške uvedené meno a adresa ukladateľa a Európskemu patentovému úradu je predložený doklad o tom, že ukladateľ poskytol prihlasovateľovi oprávnenie urobiť v prihláške odkaz na biologický materiál a že dal bezvýhradný a neodvolateľný súhlas na to, aby bol uložený materiál podľa pravidla 33 sprístupnený verejnosti.

(2) Údaje uvedené v odseku 1 písmeno c) a d) je možné predložiť:

a) do šiestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo, ak je uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, pričom táto lehota sa považuje za dodržanú, ak sú údaje oznámené pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky;

b) až do dňa predloženia žiadosti podľa článku 93 odsek 1 písmeno b);

c) do jedného mesiaca po tom, čo Európsky patentový úrad oznámil prihlasovateľovi, že má právo na nahliadnutie do spisov podľa článku 128 odsek 2.

Rozhodujúca je tá lehota, ktorá uplynie skôr. Oznámenie týchto údajov sa považuje za bezvýhradný a neodvolateľný súhlas prihlasovateľa so sprístupnením biologického materiálu verejnosti v súlade s pravidlom 33.

Pravidlo 32

Riešenie znalca

(1) Až do ukončenia technických príprav na zverejnenie prihlášky môže prihlasovateľ informovať Európsky patentový úrad, že

a) do zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo prípadne

b) počas dvadsiatich rokov od dátumu podania, ak bola prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť,

sa sprístupnenie podľa pravidla 33 vykonáva iba vydaním vzorky znalcovi, ktorého uvedie žiadateľ.

(2) Znalcom môže byť:

a) každá fyzická osoba, ak žiadateľ pri podaní žiadosti preukáže, že prihlasovateľ s týmto uvedením súhlasí;

b) každá fyzická osoba, ktorá bola uznaná ako znalec prezidentom Európskeho patentového úradu.

K uvedeniu znalca musí byť priložené vyhlásenie znalca pre prihlasovateľa, ktorým je poverený podľa pravidla 33, buď do dňa, keď sa končí platnosť patentu vo všetkých určených štátoch, alebo

ak bola žiadosť zamietnutá, vzatá späť alebo sa pokladá za vzatú späť, do dňa podľa odseku 1 písmeno b), žiadateľ sa pokladá za tretiu osobu.

Pravidlo 33

Dostupnosť biologického materiálu

(1) Biologický materiál uložený podľa pravidla 31 je odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky prístupný každému, kto o to požiada, a pred týmto dňom každému, kto má právo nahliadnuť do spisu podľa článku 128 odsek 2. Podľa pravidla 32 sa sprístupnením vykoná vydanie vzorky biologického materiálu osobe, ktorá o to požiadala (ďalej iba „žadateľ“).

(2) Uvedené vydanie sa vykoná iba vtedy, ak sa žiadateľ zaručí prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, že neposkytne biologický materiál alebo biologický materiál z neho odvodený tretej osobe a že tento biologický materiál bude používať iba na experimentálne účely, a to až do doby, kedy bude patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť, alebo až do zániku patentu vo všetkých určených zmluvných štátoch, ak sa prihlasovateľ alebo majiteľ patentu tohto záväzku vyslovene nezriekne.

Záväzok používať biologický materiál iba na experimentálne účely sa neuplatní, ak žiadateľ používa tento materiál na základe nútenej licencie. Pojem „nútená licencia“ sa vykladá ako licencia z moci úradnej i právo využívať patentované vynálezy vo verejnom záujme.

(3) Na účely odseku 2 sa za odvodený biologický materiál považuje každý materiál, ktorý ešte vykazuje tie znaky uloženého materiálu, ktoré sú podstatné na uskutočnenie vynálezu. Záväzok podľa odseku 2 nebráni uloženiu odvodeného biologického materiálu, ktorý je potrebný na patentové konanie.

(4) Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva Európskemu patentovému úradu na tlačive schválenom týmto úradom. Európsky patentový úrad na tlačive potvrdí, že bola podaná európska patentová prihláška, v ktorej je odkaz na uloženie biologického materiálu, a že žiadateľ alebo ním uvedený znalec podľa pravidla 32 je oprávnený na vydanie vzorky tohto materiálu. Žiadosť môže byť predložená Európskemu patentovému úradu aj po udelení európskeho patentu.

(5) Kópiu žiadosti spolu s potvrdením podľa odseku 4 odovzdá Európsky patentový úrad depozitnej inštitúcii, ako aj prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu.

(6) Európsky patentový úrad zverejní v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu zoznam depozitných inštitúcií a znalcov uznávaných na účely pravidiel 31 až 34.

Pravidlo 34

Nové uloženie biologického materiálu

Ak biologický materiál uložený podľa pravidla 31 už nie je dostupný v inštitúcii, kde bol uložený, potom sa predpokladá, že sprístupnenie nebolo prerušené, ak sa nové uloženie tohto materiálu uskutoční uznanou depozitnou inštitúciou za rovnakých podmienok, ako ich ukladá Budapešťianska zmluva o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, a ak je kópia prevzatia nového uloženia vydaná depozitnou inštitúciou doručená Európskemu patentovému úradu do štyroch mesiacov odo dňa nového uloženia a uvádza číslo európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.

ČASŤ III

VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI III DOHOVORU

HLAVA I

PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY

Pravidlo 35

Všeobecné ustanovenia

(1) Európske patentové prihlášky sa podávajú písomne na Európsky patentový úrad v Mníchove, Haagu alebo Berlíne alebo na úrady podľa článku 75 odsek 1 písmeno b).

(2) Úrad, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná, vyznačí na písomnosti, ktoré tvoria túto prihlášku, dátum ich prijatia a bezodkladne vydá prihlasovateľovi potvrdenie, na ktorom je uvedené aspoň číslo prihlášky, druh, číslo a dátum prijatia.

(3) Ak je európska patentová prihláška podaná na úrad, ktorý je uvedený v článku 75 odsek 1 písmeno b), tento úrad bezodkladne informuje Európsky patentový úrad o prijatí prihlášky a najmä o druhu a dátume prijatia písomností, o čísle prihlášky a o dátume uplatňovaného práva prednosti.

(4) Ak Európsky patentový úrad dostal európsku patentovú prihlášku prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu, informuje o tom prihlasovateľa s udaním dátumu prijatia.

Pravidlo 36

Európske vylúčené prihlášky

(1) Prihlasovateľ môže podať vylúčenú prihlášku týkajúcu sa ktorejkoľvek skoršej európskej patentovej prihlášky, ktorá je v konaní, ak

(a) je vylúčená prihláška podaná pred uplynutím lehoty 24 mesiacov od prvého oznámenia prieskumového oddelenia týkajúceho sa najskoršej prihlášky, pre ktorú bolo toto oznámenie vydané, alebo

(b) je vylúčená prihláška podaná pred uplynutím 24 mesiacov od oznámenia, v ktorom prieskumové oddelenie namietalo, že skoršia prihláška nespĺňa požiadavky článku 82, ak bola táto námietka vznesená prvý raz.

(2) Vylúčená prihláška musí byť podaná v jazyku konania o skoršej prihláške. Ak neskoršia prihláška nie je v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, vylúčená prihláška môže byť podaná v jazyku skoršej prihlášky; potom musí byť podaný preklad do jazyka konania o skoršej prihláške do dvoch mesiacov od podania vylúčenej prihlášky. Vylúčená prihláška musí byť podaná na Európsky patentový úrad v Mníchove, Haagu alebo Berlíne.

(3) Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok za vylúčenú prihlášku musia byť zaplatené do jedného mesiaca od jej podania. Ak nie je v stanovenej lehote prihlasovací alebo rešeršný poplatok uhradený, prihláška sa považuje za vzatú späť.

(4) Určovací poplatok musí byť zaplatený do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy pre vylúčenú prihlášku. Platí pravidlo 39 odseky 2 a 3.

Pravidlo 37**Odosielanie európskych patentových prihlášok**

(1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu musí v čo najkratšom čase v zhode s národným právom týkajúcim sa utajenia vynálezov v záujme štátu odoslať európske patentové prihlášky na Európsky patentový úrad a musí vykonať všetky náležité kroky na zabezpečenie tohto odoslania do:

a) šiestich týždňov od podania, ak predmet prihlášky zreteľne nepodlieha utajeniu podľa národného práva, alebo

b) štyroch mesiacov od podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, štrnástich mesiacov od dátumu prednosti, ak si prihláška vyžaduje hlbší prieskum, čo sa týka povinnosti jej utajenia.

(2) Ak Európsky patentový úrad nedostane európsku patentovú prihlášku do štrnástich mesiacov od podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, od dátumu prednosti, pokladá sa prihláška za vzatú späť. Všetky poplatky uhradené v súvislosti s takouto prihláškou budú refundované.

Pravidlo 38**Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok**

(1) Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť zaplatené do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky.

(2) Ak prihláška obsahuje viac ako 35 strán, môžu pravidlá týkajúce sa poplatkov ustanoviť príplatok ako súčasť prihlasovacieho poplatku.

(3) Príplatok podľa odseku 2 musí byť zaplatený do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky alebo do jedného mesiaca od podania prvého súboru nárokov, alebo do jedného mesiaca od podania overenej kópie podľa pravidla 40 odseku 3 podľa toho, ktorá lehota uplynie ako posledná.

Pravidlo 39**Určovacie poplatky**

(1) Určovací poplatok musí byť zaplatený do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy.

(2) Ak nie je určovací poplatok zaplatený včas alebo sú určenia všetkých zmluvných štátov vzaté späť, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.

(3) Okrem ustanovenia pravidla 37 odseku 2 druhej vety sa určovací poplatok nevracia.

Pravidlo 40**Dátum podania**

(1) Dátum podania európskej patentovej prihlášky je dátum, keď písomnosti podané prihlasovateľom obsahujú:

a) údaj, že bol vynájdený európsky patent;

b) informáciu, ktorá identifikuje prihlasovateľa alebo umožňuje prihlasovateľa kontaktovať, a

c) opis alebo odkaz na skôr podanú prihlášku.

(2) Odkaz na skôr podanú prihlášku podľa odseku 1 písmeno c) má uvádzať dátum podania a číslo prihlášky a úrad, kde bola podaná. Tento odkaz udáva, že nahrádza opis a výkresy.

(3) Ak prihláška obsahuje odkaz podľa odseku 2, overená kópia predtým podanej prihlášky musí byť podaná do dvoch mesiacov od podania prihlášky. Ak nie je predtým podaná prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, musí byť podaný v tejto lehote aj preklad do jedného z týchto jazykov. Primerane platí pravidlo 53 odsek 2.

HLAVA II

USTANOVENIA O PRIHLÁŠKE

Pravidlo 41

Žiadosť o udelenie

(1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu sa podáva na formulári vyhotovenom Európskym patentovým úradom.

(2) Žiadosť obsahuje:

- a) žiadosť o udelenie európskeho patentu;
- b) názov vynálezu, ktorý musí jasne a stručne vyjadriť technické určenie vynálezu a nesmie obsahovať žiadne fantazijné názvy;
- c) meno, adresu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo hlavné sídlo podniku.

V menách fyzických osôb musí byť uvedené priezvisko a meno (mená). Názvy právnických osôb, ako aj spoločností rovnajúcich sa právnickým osobám podľa príslušného zákona sa uvádzajú ich úradným označením. Adresy sa uvádzajú v súlade s obvyklými právnymi náležitosťami na rýchle poštové doručenie a musia obsahovať všetky príslušné administratívne údaje vrátane prípadného domového čísla. Odporúča sa uviesť faxové a telefónne číslo;

d) ak prihlasovateľ ustanovil zástupcu, jeho meno a adresu sídla jeho podniku podľa písmena c);

e) prípadný údaj o tom, že ide o európsku vylúčenú prihlášku a číslo skoršej európskej patentovej prihlášky;

f) v prípadoch uvedených v článku 61 odsek 1 písmeno b) číslo pôvodnej európskej patentovej prihlášky;

g) prípadne vyhlásenie uplatňovania práva prednosti skôr podanej prihlášky a uvedenie dátumu podania prihlášky a krajiny, v ktorej alebo pre ktorú bola skoršia prihláška podaná;

h) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu;

i) zoznam písomností pripojených k žiadosti; v tomto zozname sa uvedie počet listov opisu, nárokov, výkresov a anotácií, ktoré sa podávajú so žiadosťou;

j) uvedenie pôvodcu vynálezu, ak je pôvodcom vynálezu prihlasovateľ.

(3) Ak je viac prihlasovateľov ako jeden, mala by žiadosť obsahovať ustanovenie jedného prihlasovateľa alebo zástupcu ako spoločného zástupcu.

Pravidlo 42

Obsah opisu

(1) V opise sa musí:

- a) spresniť oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;
- b) uviesť stav techniky, ktorý je prihlasovateľovi známy a môže sa považovať za užitočný pre pochopenie vynálezu, pre vyhotovenie správy o európskej rešerši a pre prieskum európskej patentovej prihlášky a pokiaľ možno sa uvedú aj dokumenty, z ktorých známy stav techniky vyplýva;

c) objasniť vynález tak, ako je nárokovaný, takým spôsobom, aby bol zrozumiteľný aj technický problém, aj keď nie je ako taký presne uvedený, aj jeho riešenie a uviesť všetky výhodné účinky vynálezu vo vzťahu k známemu stavu techniky;

d) opísať stručne obrázky na prípadných výkresoch;

e) uviesť podrobne aspoň jeden spôsob vyhotovenia nárokovaného vynálezu, a to pokiaľ možno s použitím príkladov alebo prípadne odkazom na výkresy;

f) výslovne uviesť, ak to nie je zrejmé z opisu alebo z povahy vynálezu, akým spôsobom je vynález priemyselne využiteľný.

(2) Opis sa vyhotoví spôsobom a v poradí, ako je to uvedené v odseku 1, pokiaľ iný spôsob alebo iné poradie neumožní vzhľadom na povahu vynálezu lepšie pochopenie alebo úspornejšie objasnenie.

Pravidlo 43

Forma a obsah patentových nárokov

(1) Patentové nároky vymedzujú predmet, pre ktorý sa požaduje ochrana, uvedením technických znakov vynálezu. Ak je to vhodné, patentové nároky obsahujú:

a) úvodnú časť, ktorá obsahuje označenie predmetu vynálezu, a tie technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie nárokovaného predmetu, ale ktoré v kombinácii tvoria časť stavu techniky;

b) význakovú časť, ktorá sa začína výrazom „vyznačujúca sa“ alebo „vyznačený...“, ktorá stanoví technické znaky, o ktorých ochranu sa v spojení so znakmi uvedenými v písmene a) žiada.

(2) S výhradou ustanovenia článku 82 môže európska patentová prihláška obsahovať viac ako jeden nezávislý patentový nárok v rovnakej kategórii (výrobok, spôsob, zariadenie alebo použitie), ak predmet prihlášky zahŕňa:

a) množstvo vzájomne súvisiacich výrobkov;

b) rôzne použitia výrobku alebo zariadenia;

c) alternatívne riešenia určitého problému, kde je nevhodné pokryť tieto alternatívy jedným patentovým nárokom.

(3) Ku každému patentovému nároku vyjadrujúcemu podstatné znaky vynálezu môže byť uvedený jeden alebo viac patentových nárokov týkajúcich sa zvláštnych prípadov vyhotovenia tohto vynálezu.

(4) Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky iného patentového nároku (závislý patentový nárok), musí obsahovať, pokiaľ možno v úvodnej časti, odkaz na tento iný patentový nárok a ďalej spresniť ďalšie znaky. Prípustný je aj závislý patentový nárok, ktorý sa priamo odvoláva na iný závislý nárok. Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov, majú byť čo najviac a čo najvhodnejšie zlúčené do skupín.

(5) Počet patentových nárokov má byť primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Patentové nároky sa čísľujú postupne arabskými číslicami.

(6) Patentové nároky nesmú obsahovať z hľadiska technických znakov vynálezu odkazy na opis alebo výkresy, ak to nie je bezpodmienečne nutné. Hlavne nesmú obsahovať odkazy typu „ako bolo opísané v časti... opisu“ alebo „ako je znázornené na obrázku...“, na výkrese...“.

(7) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy zahrnujúce vzťahové značky, technické znaky v patentových nárokoch možno označiť vzťahovými značkami, ktoré odkazujú na tieto znaky, umiestnenými v zátvorkách, ak to uľahčí zrozumiteľnosť patentových nárokov. Vzťahové značky nesmú slúžiť ako obmedzenie patentového nároku.

Pravidlo 44

Jednotnosť vynálezu

(1) Keď je v jednej európskej patentovej prihláške nárokovaná skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu podľa článku 82 splnená iba vtedy, keď existuje technický vzťah medzi tými vynálezmi, ktoré zahŕňajú jeden alebo viaceré zhodné alebo zodpovedajúce zvláštne technické znaky. Výraz „zvláštne technické znaky“ znamená také technické znaky, ktoré definujú prínos do stavu techniky, ktorý tvorí každý z nárokovaných vynálezov posudzovaných ako celok.

(2) Pri určení, či je skupina vynálezov navzájom spojená tak, aby tvorila jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa neprihliada na to, či sú vynálezy nárokované v samostatných nárokoch, alebo ako varianty v rámci jediného nároku.

Pravidlo 45

Patentové nároky podliehajúce poplatkom

(1) Ak európska patentová prihláška obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, platí sa za šesťnásť a každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok podľa Poplatkového poriadku.

(2) Poplatky za nároky sú splatné do jedného mesiaca od podania prvého súboru nárokov. Ak poplatky neboli zaplatené včas, môžu byť zaplatené ešte v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o nedodržaní lehoty.

(3) Ak nie je zaplatený poplatok za nároky včas, predpokladá sa, že sa upustilo od príslušného nároku.

Pravidlo 46

Forma výkresov

(1) Na listoch obsahujúcich výkresy nesmie využitá plocha prekročiť 26,2 cm x 17 cm. Použitá alebo použiteľná plocha nesmie byť v rámci. Najmenšie okraje sú:

horný okraj 2,5 cm,

ľavý bočný okraj 2,5 cm,

pravý bočný okraj 1,5 cm,

spodný okraj 1,0 cm.

(2) Výkresy sú vyhotovené takto:

- a) Výkresy sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami a ťahmi bez použitia farieb.
- b) Rezy sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.
- c) Mierka výkresov a ich grafické vyhotovenie je také, aby elektronická alebo fotografická reprodukcia pri dvoj tretinovom lineárnom zmenšení umožňovala rozoznať bez problémov aj podrobnosti. Ak je výnimočne na výkrese uvedená mierka, musí sa znázorniť graficky.
- d) Všetky čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné. Používanie zátvoriek, krúžkov alebo úvodzoviek nie je v spojení s číslami alebo písmenami dovolené.
- e) Vo všeobecnosti všetky čiary na výkresoch sú vyhotovené pomocou rysovacích pomôcok.
- f) Prvky toho istého obrázka sú navzájom v správnom pomere, ak nie je rozdiel v pomere nevyhnutný pre zrozumiteľnosť obrázka.
- g) Výška čísel a písmen nesmie byť menšia ako 0,32 cm. Ak sú výkresy označené písmenami, použije sa latinská abeceda, a ak je to obvyklé, aj grécka abeceda.
- h) Jeden list výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov. Ak majú obrázky vyhotovené na dvoch alebo viacerých listoch znázorňovať jeden obrázok, usporiadajú sa tak, aby z nich bolo možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Rozličné obrázky sa usporiadajú pokiaľ možno v zvislej polohe, zreteľne navzájom oddelené, bez plytvania miestom. Keď obrázky nie sú umiestnené v zvislej polohe, umiestnia sa na šírku, pričom horná časť obrázkov smeruje na ľavú stranu listu. Rôzne obrázky sú postupne číslované arabskými číslicami nezávisle od číslovania listov.
- i) Ak nie sú vzťahové značky uvedené v opise a v patentových nárokoch, nesmú sa objaviť ani na výkresoch a naopak. Vzťahové značky použité pre tie isté znaky musia byť v celej prihláške rovnaké.
- j) Výkresy neobsahujú textovú časť. Ak je to nevyhnutné na pochopenie výkresu, niekoľko krátkych kľúčových slov ako „voda“, „para“, „otvorené“, „zavreté“, „rez A-B“ sa môže použiť. Všetky tieto kľúčové slová sa umiestnia tak, aby v prípade potreby mohli byť nahradené prekladom bez zasahovania do čiar výkresu.

(3) Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.

Pravidlo 47

Forma a obsah anotácie

(1) V anotácii je uvedený názov vynálezu.

(2) Anotácia obsahuje stručné zhrnutie objasnenia, tak ako je zahrnuté v opise, v patentových nárokoch a vo výkresoch. Súhrn má uvádzať technický odbor, ktorého sa vynález týka, a má byť spracovaný tak, aby umožnil jasné pochopenie technického problému, podstatu riešenia tohto problému pomocou vynálezu a základné možnosti využitia vynálezu. Anotácia obsahuje prípadne aj chemický vzorec, ktorý najlepšie zo všetkých vzorcov uvedených v patentovej prihláške charakterizuje vynález. Nemá obsahovať tvrdenia o údajných výhodách alebo hodnotách vynálezu alebo o jeho teoretickom využití.

(3) Anotácia by nemala obsahovať viac ako 150 slov.

(4) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy, označí prihlasovateľ obrázok alebo výnimočne obrázky výkresov, ktoré by mali byť zverejnené s anotáciou. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť o zverejnení iného alebo iných obrázkov, ak si myslí, že vynález lepšie charakterizujú. Za každým hlavným znakom uvedeným v anotácii a zobrazeným na výkrese nasleduje vzťahová značka v zátvorkách.

(5) Anotácia je zostavená tak, aby tvorila účinný prostriedok na vyhotovenie rešerše v príslušnej oblasti techniky. Hlavne by mala umožniť posúdiť, či je potrebné nahliadnuť do samotnej európskej patentovej prihlášky.

Pravidlo 48

Neprípustné údaje

(1) Európska patentová prihláška nesmie obsahovať:

- a) údaje alebo iné náležitosti, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi;
- b) údaje, ktoré znevažujú výrobky alebo postupy tretích osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo patentov týchto osôb. Samotné porovnanie so stavom techniky sa ako také nepovažuje za znevažujúce;
- c) údaje alebo iné záležitosti, ktoré sú za daných okolností zjavne bezvýznamné alebo nepotrebné.

(2) Ak prihláška obsahuje neprípustné údaje v zmysle odseku 1 písmeno a), Európsky patentový úrad môže tieto údaje zo zverejnenej prihlášky vynechať označením miesta a počtu vynechaných slov alebo výkresov.

(3) Ak prihláška obsahuje údaje uvedené v odseku 1 písmeno b), môže ich Európsky patentový úrad zo zverejnenej prihlášky vynechať označením miesta a počtu vynechaných slov. Európsky patentový úrad na žiadosť poskytne kópiu vynechaných častí.

Pravidlo 49

Všeobecné ustanovenia o vonkajšej úprave prihlášky

(1) Preklad podaný podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 sa považuje za písomnosť európskej patentovej prihlášky.

(2) Písomnosti prihlášky sa predkladajú v takej forme, ktorá umožní ich elektronickú a priamu reprodukciu na neobmedzený počet kópií, a zvlášť skenovaním, fotograficky, elektrostatickým postupom, ofsetovou tlačou a mikrofilmom. Listy musia byť bez trhlín, bez záhybov a nesmú byť pokrčené. Použije sa len jedna strana listu.

(3) Písomnosti prihlášky musia byť na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4 (29,7 cm 21 cm). Podľa odseku 9 a pravidla 46 odseku 2 písmena h) sa každý list použije tak, aby kratšie strany boli hore a dolu (zvisle).

(4) Každá časť písomnosti prihlášky (žiadosť, opis, patentové nároky, výkresy a anotácia) sa začína na novom liste. Všetky listy sú spojené tak, aby sa dali ľahko obracať, oddeliť a znovu spojiť.

(5) Podľa pravidla 46 odsek 1 najmenšie okraje listov sú:

horný okraj 2 cm,

ľavý okraj 2,5 cm,

pravý okraj 2 cm,

spodný okraj 2 cm.

Odporúčané najväčšie okraje sú:

horný okraj 4 cm,

ľavý okraj 4 cm,

pravý okraj 3 cm,

spodný okraj 3 cm.

(6) Všetky listy obsiahnuté v prihláške sa číslujú postupne arabskými číslicami. Čísla listov sa uvádzajú hore uprostred každého listu, nezasahujú však do horného okraja.

(7) Riadky každého listu opisu a patentových nárokov by sa mali číslovať v súboroch po piatich, čísla sa uvádzajú na ľavej strane vpravo od okraja.

(8) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia sa píše strojom alebo sa tlačia. Iba grafické symboly a značky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť v prípade potreby nakreslené alebo napísané rukou. Strojom písaný text má riadkovanie 1,5. Všetky textové časti sú písané písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,21 cm, a tmavou nezmazateľnou farbou.

(9) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia neobsahujú výkresy. Opis, nároky a anotácia môžu obsahovať chemické a matematické vzorce. Opis a anotácia môžu obsahovať tabuľky. Patentové nároky môžu obsahovať tabuľky iba vtedy, ak ich predmet použitia tabuliek vyžaduje. Tabuľky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť na liste umiestnené na šírku, pokiaľ nemôžu byť uspokojivo uvedené v zvislej polohe. Tabuľky alebo chemické alebo matematické vzorce uvedené na šírku sa umiestnia tak, aby horné časti tabuliek alebo vzorcov boli na ľavej strane listu.

(10) Hodnoty sa vyjadrujú v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi, pokiaľ možno v metrickom systéme s použitím jednotiek SI. Všetky údaje, ktoré nespĺňajú túto požiadavku, sa vyjadria aj v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi. Používajú sa len technické výrazy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané.

(11) Terminológia a značky musia byť jednotné v celej európskej patentovej prihláške.

(12) Listy nemôžu byť gumované ani opravované. Nedodržanie tohto pravidla je prípustné, ak nie je dotknutá pravosť obsahu a nie sú tým ohrozené požiadavky na dobrú reprodukciu.

Pravidlo 50

Následne podané písomnosti

(1) Pravidlá 42, 43 a 46 až 49 sa použijú na písomnosti, ktoré nahrádzajú písomnosti európskej patentovej prihlášky. Pravidlo 49 odseky 2 až 12 sa použije aj na preklad patentových nárokov podľa pravidla 71.

(2) Všetky ostatné písomnosti než tie, ktoré tvoria prihlášku, sú spravidla napísané strojom alebo vytlačené. Na ľavej strane každého listu je voľný okraj asi 2,5 cm.

(3) Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané s výnimkou príloh. Ak nie je písomnosť podpísaná, Európsky patentový úrad vyzve dotknutého

účastníka, aby tak urobil v stanovenej lehote. Ak je písomnosť podpísaná v lehote, zachová si pôvodný deň podania; v opačnom prípade sa písomnosť považuje za nepodanú.

HLAVA III

UDRŽIAVACIE POPLATKY

Pravidlo 51

Platenie udržiavacích poplatkov

(1) Udržiavací poplatok za európsku patentovú prihlášku za nasledujúci rok je splatný v posledný deň mesiaca, ktorý sa svojím názvom zhoduje s mesiacom, v ktorom bola podaná európska patentová prihláška. Udržiavacie poplatky nemôžu byť platne zaplatené skôr ako tri mesiace pred ich splatnosťou.

(2) Ak nie je udržiavací poplatok zaplatený včas, stále môže byť zaplatený do šiestich mesiacov od dátumu splatnosti za predpokladu, že príplatok je tiež zaplatený v danej lehote.

(3) Udržiavacie poplatky už splatné vzhľadom na skoršiu prihlášku ku dňu podania vylúčenej prihlášky majú byť tiež uhradené pre vylúčenú prihlášku a sú splatné pri jej podaní. Tieto poplatky a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od podania vylúčenej prihlášky môžu byť zaplatené v tejto lehote bez príplatku. Použije sa odsek 2.

(4) Ak sa európska patentová prihláška zamietne alebo sa považuje za vzatú späť v dôsledku nedodržania lehoty a ak sú prihlasovateľovi navrátené práva na základe článku 122, udržiavací poplatok,

a) ktorému uplynula splatnosť podľa odseku 1 v lehote začínajúcej sa v deň straty práv do dňa a vrátane dňa oznámenia rozhodnutia o navrátení práv, je splatný v ten neskorší deň.

Tento poplatok a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa môže byť stále zaplatený v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa bez príplatku. Použije sa odsek 2;

b) ktorý v deň straty práv už bol splatný, ale lehota podľa odseku 2 ešte neuplynula, môže byť stále zaplatený v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia o navrátení práv za predpokladu, že príplatok podľa odseku 2 je tiež zaplatený v danej lehote.

(5) Ak Veľký sťažnostný senát znovu otvorí konanie pred sťažnostným senátom podľa článku 112a odsek 5 druhá veta, udržiavací poplatok,

a) ktorému uplynula splatnosť podľa odseku 1 v lehote začínajúcej sa dňom vydania rozhodnutia sťažnostného senátu o žiadosti na preskúmanie do dňa a vrátane dňa oznámenia rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o znovuotvorení konania pred sťažnostným senátom, je splatný v tento neskorší deň.

Tento poplatok a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa môže byť stále zaplatený v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa bez príplatku. Použije sa odsek 2,

b) ktorý v deň vydania rozhodnutia sťažnostného senátu bol už splatný, ale lehota podľa odseku 2 ešte neuplynula, môže byť stále zaplatený v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o znovuotvorení konania pred sťažnostným senátom za predpokladu, že príplatok podľa odseku 2 je tiež zaplatený v tejto lehote.

(6) Udržiavací poplatok za novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) sa za rok, v ktorom bola táto prihláška podaná, a za predchádzajúce roky neplatí.

HLAVA IV

PRÁVO PREDNOSTI

Pravidlo 52

Vyhlásenie o práve prednosti

(1) Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88 odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a štát ako účastník Parížskeho dohovoru alebo člen Svetovej obchodnej organizácie, v ktorom alebo pre ktorý bola podaná, a podacie číslo. V prípade podľa článku 87 odsek 5 sa primerane uplatní prvá veta.

(2) Vyhlásenie o práve prednosti je najlepšie vykonať v deň podania európskej patentovej prihlášky. Stále sa však môže vykonať do šiestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti.

(3) Prihlasovateľ môže opraviť vyhlásenie o práve prednosti v lehote šiestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti, alebo ak oprava spôsobí zmenu v uplatnení najskoršieho práva prednosti, v lehote šiestnástich mesiacov od dátumu opraveného najskoršieho práva prednosti podľa toho, ktorá šiestnásťmesačná lehota uplynie skôr, za predpokladu, že taká oprava sa podá do uplynutia štyroch mesiacov od dátumu podania týkajúceho sa európskej patentovej prihlášky.

(4) Avšak vyhlásenie práva prednosti sa nesmie vykonať alebo opraviť po podaní žiadosti podľa článku 93 odsek 1 písmeno b).

(5) Náležitosti vyhlásenia práva prednosti sú uvedené vo zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise.

Pravidlo 53

Prioritné doklady

(1) Prihlasovateľ uplatňujúci právo prednosti podá kópiu skoršej prihlášky do šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti. Táto kópia a dátum podania skoršej prihlášky musia byť osvedčené úradom, na ktorý bola táto prihláška podaná.

(2) Kópia skoršej prihlášky sa považuje za riadne podanú, ak kópia tejto prihlášky dostupná Európskemu patentovému úradu bude zahrnutá do podania európskej patentovej prihlášky za podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu.

(3) Ak nie je skoršia prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a platnosť uplatnenia práva prednosti je dôležitá na určenie patentovateľnosti príslušného vynálezu, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, aby podal preklad tejto prihlášky v jednom z úradných jazykov v stanovenej lehote. Alternatívne je možné predložiť vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky. Odsek 2 platí primerane.

Pravidlo 54

Vydanie prioritných dokladov

Európsky patentový úrad na žiadosť vydá prihlasovateľovi overenú kópiu európskej patentovej prihlášky (prioritný doklad) podľa podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu vrátane tlačiva prioritného dokladu a za okolností, za akých má byť správny poplatok zaplatený.

ČASŤ IV

VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI IV DOHOVORU

HLAVA I

PRIESKUM PRIJÍMACÍM ODDELENÍM

Pravidlo 55

Prieskum podania

Ak sa prieskumom podľa článku 90 odsek 1 zistí, že prihláška nespĺňa náležitosti stanovené pravidlom 40 odsek 1 písmeno a) alebo c), odsek 2 alebo 3 prvá veta, Európsky patentový úrad informuje prihlasovateľa o nedostatkoch a upovedomí ho, že prihláška sa nebude pokladať za európsku patentovú prihlášku, pokiaľ nebudú nedostatky do dvoch mesiacov odstránené. Ak prihlasovateľ tak urobí, Úrad ho informuje o dátume podania ním určenom.

Pravidlo 56

Chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy

(1) Ak sa prieskumom podľa článku 90 odsek 1 zistí, že časti opisu alebo výkresov, na ktoré sa vzťahuje opis alebo patentové nároky, chýbajú, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby podal chýbajúce časti do dvoch mesiacov. Prihlasovateľ nemôže požadovať vynechanie takého oznámenia.

(2) Ak sú chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané neskôr, ako je deň podania, ale do dvoch mesiacov od dátumu podania, alebo ak je oznámenie vydané podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od tohto oznámenia, prihláška bude označená dátumom, ku ktorému boli chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.

(3) Ak sú chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané v lehote podľa odseku 2 a prihláška si uplatňuje nárok na právo prednosti zo skoršej prihlášky, dátum podania za predpokladu, že chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške, ostáva dátumom, keď boli splnené náležitosti určené pravidlom 40 odsek 1, ak prihlasovateľ tak požaduje a predloží v lehote podľa odseku 2:

a) kópiu skoršej prihlášky, ak taká kópia nie je dostupná Európskemu patentovému úradu podľa pravidla 53 odsek 2;

b) ak skoršia prihláška nie je v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, jej preklad v niektorom z týchto jazykov, ak taká kópia nie je dostupná Európskemu patentovému úradu podľa pravidla 53 odsek 3, a

c) uvedenie, že chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške a prípadne v jej preklade.

(4) Ak prihlasovateľ

a) nepredloží chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy v lehote podľa odseku 1 alebo 2, alebo
b) vezme späť podľa odseku 6 chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané podľa odseku 2, akékoľvek odkazy podľa odseku 1 sa pokladajú za vymazané a akékoľvek podanie chýbajúcich častí opisu alebo chýbajúcich výkresov sa pokladá za nevykonané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.

(5) Ak prihlasovateľ nesplní náležitosti podľa odseku 3 písmeno a) až c) v lehote podľa odseku 2, prihláške sa prideli nový dátum podania, keď chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy boli podané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.

(6) Do jedného mesiaca od oznámenia podľa odseku 2 alebo 5 posledná veta prihlasovateľ môže vziať späť podané chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy, pričom nové pridelenie dátumu sa považuje za nevykonané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.

Pravidlo 57

Prieskum formálnych náležitostí

Ak bol európskej patentovej prihláške pridelený dátum podania, Európsky patentový úrad podľa článku 90 odsek 3 preskúma, či:

- a) bol preklad prihlášky požadovaný podľa článku 14 odseku 2, podľa pravidla 36 odseku 2 druhej vety alebo podľa pravidla 40 odseku 3 druhej vety podaný včas;
- b) žiadosť o udelenie európskeho patentu spĺňa požiadavky pravidla 41;
- c) prihláška obsahuje jeden patentový nárok alebo viac patentových nárokov v súlade s článkom 78 odsek 1 písmeno c), alebo odkaz na predchádzajúcu podanú prihlášku v súlade s pravidlom 40 odsek 1 písmeno c), odsek 2 a 3, aj s uvedením, že nahrádza patentové nároky;
- d) prihláška obsahuje anotáciu v súlade s článkom 78 odsek 1 písmeno e);
- e) boli zaplatené poplatky za podanie a za rešerš v súlade s pravidlom 17 odsek 2, s pravidlom 36 odsek 3 alebo s pravidlom 38;
- f) bolo označenie vynálezcu vykonané v súlade s pravidlom 19 odsek 1;
- g) tam, kde je to vhodné, boli splnené požiadavky pravidiel 52 a 53 týkajúce sa nároku na právo prednosti;
- h) tam, kde je to vhodné, boli splnené požiadavky článku 133 odsek 2;
- i) prihláška spĺňa požiadavky stanovené v pravidle 46 a v pravidle 49 odseky 1 až 9 a 12;
- j) prihláška spĺňa požiadavky ustanovené v pravidle 30.

Pravidlo 58

Odstránenie nedostatkov v prihláške

Ak európska patentová prihláška nesplňuje požiadavky pravidla 57 písmeno a) až d), h) a i), informuje o tom Európsky patentový úrad prihlasovateľa a vyzve ho, aby odstránil tieto nedostatky do dvoch mesiacov. Opis, patentové nároky a výkresy je možné pozmeniť len v rozsahu nevyhnutnom na odstránenie týchto nedostatkov.

Pravidlo 59

Nedostatky pri uplatnení práva prednosti

Ak nebolo číslo podania predchádzajúcej prihlášky podľa pravidla 52 odsek 1 oznámené včas alebo kópia tejto prihlášky podľa pravidla 53 odsek 1 nebola podaná včas, Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa a vyzve ho, aby ich podal v lehote, ktorú stanoví.

Pravidlo 60

Dodatočné určenie vynálezcu

(1) Ak sa zistí, že nebol v súlade s ustanovením pravidla 19 určený pôvodca vynálezu, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi, že európska patentová prihláška bude zamietnutá, ak nebude tento nedostatok odstránený do šiestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo ak sa uplatní právo prednosti, odo dňa uplatnenia tohto práva, táto lehota sa považuje za dodržanú, ak je tento nedostatok oznámený pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky.

(2) Ak nebol v prípade európskej vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) určený pôvodca vynálezu podľa pravidla 19, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby ho určil v lehote, ktorú mu stanoví.

HLAVA II

SPRÁVA O EURÓPSKEJ REŠERŠI

Pravidlo 61

Obsah správy o európskej rešerši

(1) V správe o európskej rešerši sa uvedú dokumenty, ktoré mal Európsky patentový úrad k dispozícii v čase vyhotovenia správy o európskej rešerši, ktoré môžu byť vzaté do úvahy pri posudzovaní, či vynález, ktorého sa prihláška týka, je nový a zahŕňa vynálezcovskú činnosť.

(2) Každý odkaz sa odvoláva na patentové nároky, ktorých sa týka. Prípadne sa bližšie označia aj príslušné časti dokumentov.

(3) Správa o európskej patentovej rešerši rozlišuje medzi citovanými dokumentmi zverejnenými pred dňom uplatnenia práva prednosti, medzi týmto dňom práva prednosti a dňom podania a v deň alebo po dni podania.

(4) Dokumenty, ktoré sa týkajú ústneho zverejnenia, využívania alebo iných spôsobov sprístupnenia, ku ktorým došlo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky, sa uvedú v správe o európskej rešerši spolu s uvedením prípadného dátumu zverejnenia dokumentu a dátumu iného ako písomného zverejnenia.

(5) Správa o európskej rešerši sa vyhotovuje v jazyku konania.

(6) Správa o európskej rešerši obsahuje zatriedenie predmetu vynálezu európskej patentovej prihlášky podľa medzinárodného triedenia.

Pravidlo 62

Rozšírená správa o európskej rešerši

(1) K správe o európskej rešerši sa doloží posudok, či prihláška a vynález, ktorých sa týka, spĺňajú požiadavky Dohovoru, pokiaľ nebude vydané oznámenie podľa pravidla 71 odsek 1 alebo 3.

(2) Posudok podľa odseku 1 sa spolu s rešeršnou správou nezverejní.

Pravidlo 62a

Prihlášky obsahujúce väčší počet samostatných nárokov

(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že podané nároky nie sú v súlade s pravidlom 43 odsekom 2, vyzve prihlasovateľa, aby v lehote dvoch mesiacov označil nároky, ktoré sú v súlade s pravidlom 43 odsekom 2, na základe ktorých sa má vykonať rešerš. Ak prihlasovateľ včas tejto výzve nevyhoví, rešerš bude vykonaná na základe prvého nároku v každej kategórii.

(2) Prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet rešerše, ak zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.

Pravidlo 63

Neúplná rešerš

(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nie je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokových predmetov, vyzve prihlasovateľa, aby do dvoch mesiacov podal vyhlásenie, v ktorom uvedie predmet, na ktorý sa má rešerš vypracovať.

(2) Ak nie je vyhlásenie podľa odseku 1 podané včas alebo nie je dostatočné na odstránenie nedostatku zisteného podľa odseku 1, Európsky patentový úrad vydá odôvodnené vyhlásenie, v ktorom uvedie, že európska patentová prihláška nie je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokových predmetov, alebo, pokiaľ je to možné, vypracuje čiastočnú správu o rešerši. Odôvodnené vyhlásenie alebo čiastočná správa o rešerši sa bude na účely ďalšieho konania považovať za správu o európskej rešerši.

(3) Po vypracovaní čiastočnej správy o rešerši vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet, na ktorý bola vypracovaná rešerš, ak zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.

Pravidlo 64

Správa o európskej rešerši pri nesplnení požiadavky jednotnosti vynálezu

(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, vypracuje čiastočnú správu o rešerši na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle článku 82, ktoré sú v patentových nárokoch uvedené na prvom mieste. Prihlasovateľovi oznámi, že ak má správa o európskej rešerši zahŕňať aj ďalšie vynálezy, musí byť do dvoch mesiacov zaplatený nový poplatok za rešerš za každý vynález. Správa o európskej rešerši bude vypracovaná na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš.

(2) Každý poplatok zaplatený podľa odseku 1 sa vráti, ak o to v priebehu prieskumu európskej patentovej prihlášky prihlasovateľ požiada a prieskumový odbor zistí, že oznámenie podľa odseku 1 bolo neoprávnené.

Pravidlo 65

Odvzdanie správy o európskej patentovej rešerši

Hneď po vyhotovení musí byť správa o európskej patentovej rešerši doručená prihlasovateľovi spolu s kópiami všetkých citovaných dokumentov.

Pravidlo 66

Konečný obsah anotácie

Po vyhotovení správy o európskej rešerši Európsky patentový úrad určí konečný obsah anotácie a doručí ju prihlasovateľovi spolu so správou o európskej rešerši.

HLAVA III**ZVEREJNENIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY****Pravidlo 67****Technické prípravy na zverejnenie**

(1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví, kedy sa technické prípravy na zverejnenie európskej patentovej prihlášky považujú za ukončené.

(2) Prihláška sa nezverejní, ak bola pred ukončením technických príprav na zverejnenie s konečnou platnosťou zamietnutá alebo vzatá späť, alebo je považovaná za vzatú späť.

Pravidlo 68**Forma zverejnenia európskych patentových prihlášok a správ o európskej rešerši**

(1) Zverejnenie európskej patentovej prihlášky musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy tak, ako boli podané a anotáciu, alebo ak tieto písomnosti prihlášky neboli podané v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, preklad v jazyku konania a v prílohe správu o európskej rešerši, prípadne pred dokončením technických príprav na zverejnenie. Ak nie je správa o rešerši alebo anotácia zverejnená v rovnakom čase ako prihláška, zverejnia sa oddelene.

(2) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví formu zverejnenia európskej patentovej prihlášky a údaje, ktoré musí obsahovať. To isté platí v prípade, keď sa správa o európskej rešerši a anotácia zverejnia oddelene.

(3) Vo zverejnenej prihláške sa uvedú určené zmluvné štáty.

(4) Ak patentové nároky neboli podané v deň podania prihlášky, určí sa, kedy sa prihláška zverejní. Ak boli pred dokončením technických príprav na zverejnenie prihlášky vykonané zmeny patentových nárokov podľa pravidla 137 odsek 2, uvedú sa nové alebo zmenené patentové nároky vo zverejnení spolu s pôvodnými patentovými nárokmi.

Pravidlo 69**Oznámenie o zverejnení**

(1) Európsky patentový úrad oznámi prihlasovateľovi dátum, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši, a v tomto oznámení ho upozorní na ustanovenia pravidla 70 odseku 1, článku 94 odseku 2 a pravidla 70a odseku 1.

(2) Ak je v oznámení podľa odseku 1 uvedený dátum zverejnenia, ktorý je neskorší ako skutočný dátum zverejnenia, tento neskorší dátum je rozhodujúci pre lehoty podľa pravidla 70 odseku 1 a pravidla 70a odseku 1, ak chyba nie je zjavná.

Pravidlo 70**Žiadosť o prieskum**

(1) Prihlasovateľ môže požiadať o prieskum európskej patentovej prihlášky do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši v Európskom patentovom vestníku. Žiadosť nemôže byť vzatá späť.

(2) Ak bola žiadosť o prieskum podaná pred doručením správy o európskej rešerši prihlasovateľovi, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby uviedol v stanovenej lehote, či si želá pokračovať v konaní o prihláške a dá mu možnosť pripomienkovať správu o rešerši a prípadne upraviť opis, patentové nároky a výkresy.

(3) Ak prihlasovateľ neodpovie včas na výzvu podľa odseku 2, prihláška sa pokladá za vzatú späť.

HLAVA IV**PRIESKUM PRIESKUMOVÝM ODDELENÍM****Pravidlo 70a****Odpoveď na rozšírenú správu o európskej rešerši**

(1) V posudku priloženom k správe o európskej rešerši poskytne Európsky patentový úrad prihlasovateľovi možnosť vyjadriť sa k rozšírenej správe o európskej rešerši a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v posudku priloženom k správe o európskej rešerši a zmenil opis, patentové nároky a výkresy v lehote podľa pravidla 70 odseku 1.

(2) V prípade podľa pravidla 70 odseku 2 alebo, ak je doplnková správa o európskej rešerši vypracovaná na prihlášku Euro-PCT, Európsky patentový úrad poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby sa vyjadril k rozšírenej správe o európskej rešerši, a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v posudku priloženom k správe o európskej rešerši a zmenil opis, patentové nároky a výkresy v lehote určenej na uvedenie, či si želá pokračovať v konaní o prihláške.

(3) Ak prihlasovateľ ani nevyhoví výzve podľa odseku 1 alebo 2, ani sa k nej nevyjadrí, prihláška sa považuje za vzatú späť.

Pravidlo 71

Prieskumové konanie

(1) V oznámení podľa článku 94 odsek 3 vyzve prieskumové oddelenie v prípade potreby prihlasovateľa, aby odstránil akékoľvek zaznamenané nedostatky a vykonal zmeny v opise, patentových nárokoch a výkresoch v stanovenej lehote.

(2) Oznámenie podľa článku 94 odsek 3 má obsahovať odôvodnené vyhlásenie zahŕňajúce v prípade potreby všetky dôvody, ktoré bránia udeleniu európskeho patentu.

(3) Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení európskeho patentu, informuje prihlasovateľa o znení textu, v akom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby zaplatil poplatok za udelenie a zverejnenie európskeho patentu a aby podal preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania, v lehote štyroch mesiacov. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a podá preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že prihlasovateľ súhlasí so znením zamýšľaným na udelenie patentu.

(4) Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 3 požaduje zmeny podľa pravidla 137 odsek 3 alebo opravy chýb podľa pravidla 139, musí predložiť, ak boli patentové nároky zmenené alebo opravené, preklad zmenených alebo opravených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného alebo opraveného patentu.

(5) Ak prieskumové oddelenie nesúhlasí so zmenou alebo opravou požadovanou podľa odseku 4, pred rozhodnutím dá prihlasovateľovi možnosť predložiť v stanovenej lehote svoje poznámky a akékoľvek zmeny, ktoré prieskumové oddelenie pokladá za nevyhnutné; ak sú patentové nároky zmenené aj preklad zmenených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ predloží tieto zmeny, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného patentu. Ak je európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť, poplatok za udelenie a zverejnenie a všetky poplatky za patentové nároky zaplatené podľa odseku 6 budú vrátené.

(6) Ak európska patentová prihláška v znení, v akom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby v lehote uvedenej v odseku 3, prípadne v odseku 5 zaplatil poplatky za patentové nároky za každý ďalší patentový nárok, ak neboli tieto poplatky už zaplatené v súlade s pravidlom 45 alebo pravidlom 162.

(7) Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za zverejnenie alebo poplatky za patentové nároky neboli zaplatené včas alebo ak preklad nebol včas podaný.

(8) Ak sa určovací poplatok stane splatným po oznámení podľa odseku 3, oznámenie o udelení európskeho patentu nebude zverejnené, pokiaľ nie je určovací poplatok zaplatený. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.

(9) Ak sa udržiavací poplatok stane splatným po oznámení podľa odseku 3 a pred ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu nebude oznámenie zverejnené, pokiaľ nebude zaplatený udržiavací poplatok. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.

(10) V oznámení podľa odseku 3 sa uvedie odkaz na internetovú stránku Európskeho patentového úradu, kde je zverejnená informácia týkajúca sa požiadaviek na preklad v zmluvných štátoch podľa článku 65 odseku 1.

(11) V rozhodnutí o udelení európskeho patentu sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky tvorí základ pre rozhodnutie.

Pravidlo 72

Udelenie európskeho patentu rôznym prihlasovateľom

Ak boli do európskeho patentového registra zapísané ako prihlasovatelia pre rôzne zmluvné štáty rôzne osoby, podľa toho udelí Európsky patentový úrad európsky patent pre každý zmluvný štát.

HLAVA V

EURÓPSKY PATENTOVÝ SPIS

Pravidlo 73

Obsah a forma európskeho patentového spisu

(1) Spis európskeho patentu musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy. Musí tiež uviesť lehotu pre namietanie proti európskemu patentu.

(2) Prezident Európskeho patentového úradu musí určiť formu zverejnenia spisu a ktoré údaje má obsahovať.

(3) V spise musia byť uvedené aj určené zmluvné štáty.

Pravidlo 74

Európska patentová listina

Ihneď po zverejnení európskeho patentového spisu musí Európsky patentový úrad vydať majiteľovi patentu európsku patentovú listinu. Prezident Európskeho patentového úradu musí určiť obsah, formu a spôsob oznámenia o vydaní listiny a podmienky na zaplatenie správneho poplatku.

ČASŤ V

VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI V DOHOVORU

HLAVA I

NÁMIETKOVÉ KONANIE

Pravidlo 75

Vzdanie sa alebo zánik patentu

Námietka môže byť podaná, aj keď sa európskeho patentu vzdali vo všetkých určených zmluvných štátoch alebo v týchto štátoch zanikol.

Pravidlo 76

Forma a obsah námietky

(1) Oznámenie o námietke musí byť podané písomným odôvodneným vyhlásením.

(2) Oznámenie o námietke musí obsahovať:

- a) náležitosti oponenta podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
 - b) číslo európskeho patentu, proti ktorému bola námietka podaná, meno majiteľa patentu a názov vynálezu;
 - c) uvedenie, v akom rozsahu je európsky patent namietaný, a uvedenie dôvodov, o ktoré sa námietky opierajú, takisto aj uvedenie skutočností a dôkazov podporujúcich tieto dôvody;
 - d) ak si oponent ustanovil zástupcu, náležitosti podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno d).
- (3) Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre oznámenie o námietke.

Pravidlo 77

Zamietnutie námietok pre neprípustnosť

(1) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietka nevyhovuje článku 99 odsek 1 alebo pravidlu 76 odsek 2 písmeno c), alebo že neoznačuje dostatočne patent, proti ktorému sú námietky podané, zamietne námietky ako neprípustné, ak nie sú tieto nedostatky odstránené do uplynutia lehoty na podanie námietok.

(2) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietky nie sú v súlade s ustanoveniami inými ako v odseku 1, oznámi to oponentovi a vyzve ho, aby zistené nedostatky odstránil v stanovenej lehote. Ak nie sú nedostatky včas odstránené, zamietne námietkové oddelenie námietku ako neprípustnú.

(3) Rozhodnutie o zamietnutí námietky pre neprípustnosť sa zašle majiteľovi spolu s kópiou námietky.

Pravidlo 78

Konanie, ak nie je majiteľ patentu oprávnený

(1) Ak tretia osoba poskytne dôkaz počas námietkového konania alebo počas lehoty na námietky, že začala konanie proti majiteľovi európskeho patentu a čaká na rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, konanie o námietke bude zastavené, kým tretia osoba nedoručí Európskemu patentovému úradu svoj písomný súhlas s pokračovaním v tomto konaní. Tento súhlas je neodvolateľný. Avšak konanie sa nezastaví, ak námietkové oddelenie pokladá námietku za prípustnú. Primerane platí pravidlo 14 odseky 2 až 4.

(2) Ak tretia osoba podľa článku 99 odsek 4 nahradila predchádzajúceho majiteľa pre jeden zmluvný štát alebo viaceré zmluvné štáty, môže patent zostávajúci v námietkovom konaní obsahovať pre tieto štáty iné patentové nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.

Pravidlo 79

Príprava prieskumu námietok

(1) Námietkové oddelenie doručí námietky majiteľovi patentu a dá mu možnosť podať svoje pripomienky a prípadne zmeniť opis, patentové nároky a výkresy v stanovenej lehote.

(2) Ak bolo podaných niekoľko námietok, doručí ich námietkové oddelenie ostatným oponentom súčasne s oznámením podľa odseku 1.

(3) Pripomienky a zmeny podané majiteľom patentu doručí námietkové oddelenie ostatným účastníkom, a ak to považuje za účelné, vyzve ich, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.

(4) V prípade vstupu do konania podľa článku 105 môže sa námietkové oddelenie vzdať použitia odsekov 1 až 3.

Pravidlo 80

Zmena európskeho patentu

Bez toho, aby sa porušilo pravidlo 138, je možné v opise, v nárokoch a vo výkresoch vykonať zmeny, ak sú spôsobené dôvodmi na podanie námietky v zmysle článku 100, a to aj v prípade, ak príslušný dôvod nebol oponentom uplatnený.

Pravidlo 81

Prieskum námietok

(1) Námietkové oddelenie preskúma dôvody námietok použité vo vyhlásení oponenta podľa pravidla 76 odsek 2 písmeno c). Dôvody pre námietky, ktoré nie sú uvedené oponentom, môže námietkové oddelenie preskúmať z vlastnej iniciatívy, ak neovplyvnia zachovanie európskeho patentu.

(2) Oznámenia podľa článku 101 odsek 2 druhá veta a všetky odpovede na ne sa zasielajú všetkým účastníkom konania. Ak to námietkové oddelenie považuje za účelné, vyzve účastníkov konania, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.

(3) Vo všetkých oznámeniach podľa článku 101 odsek 1 druhá veta má prípadne majiteľ európskeho patentu možnosť, aby v prípade potreby zmenil opis, patentové nároky a výkresy. Ak je nutné, v oznámení sa uvedie odôvodnené stanovisko zahŕňajúce dôvody proti zachovaniu európskeho patentu.

Pravidlo 82

Zachovanie patentu v zmenenej podobe

(1) Predtým, ako námietkové oddelenie rozhodne o zachovaní zmeneného európskeho patentu, oznámi účastníkom konania znenie, v ktorom mieni patent zachovať, a vyzve ich, aby podali svoje pripomienky do dvoch mesiacov, ak so znením nesúhlasia.

(2) Ak účastník konania so znením oznámeným námietkovým oddelením nesúhlasí, môže pokračovať prieskum námietok. V opačnom prípade námietkové oddelenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 vyzve majiteľa patentu, aby do troch mesiacov zaplatil predpísaný poplatok a podal preklad zmenených patentových nárokov do úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania. V tejto výzve sa uvedie odkaz na internetovú stránku Európskeho patentového úradu, kde je zverejnená informácia týkajúca sa požiadaviek na preklad v zmluvných štátoch podľa článku 65 odseku 1.

(3) Ak úkony požadované podľa odseku 2 nie sú vykonané včas, možno ich ešte uskutočniť do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje, že nebola dodržaná lehota, pokiaľ je v tejto dvojmesačnej lehote zaplatený príplatok. Inak bude patent zrušený.

(4) V rozhodnutí o zachovaní európskeho patentu v zmenenej forme sa uvedie, ktoré znenie európskeho patentu je podkladom na jeho zachovanie.

Pravidlo 83

Vyžiadanie podkladov

Dokumenty, na ktoré sa účastník námietkového konania odvoláva, sa podávajú spolu s námietkami alebo s písomnými návrhmi. Ak také dokumenty nie sú priložené ani podané včas na základe výzvy Európskeho patentového úradu, môže Úrad rozhodnúť, že nebude brať do úvahy žiadne argumenty založené na nich.

Pravidlo 84

Pokračovanie v konaní o námietkach Európskym patentovým úradom z moci úradnej

(1) Ak sa európskeho patentu jeho majiteľ vzdal vo všetkých určených štátoch alebo ak vo všetkých týchto štátoch zanikol, je možné na žiadosť oponenta v konaní o námietkach pokračovať na žiadosť podanú do dvoch mesiacov od oznámenia Európskeho patentového úradu oznamujúceho oponentovi, že došlo k vzdaniu sa alebo zániku patentu.

(2) V prípade smrti alebo straty právnej spôsobilosti oponenta môže Európsky patentový úrad pokračovať v konaní o námietkach z moci úradnej, a to aj bez účasti dedičov alebo právnych zástupcov. To isté platí aj v prípade, ak je námietka vzatá späť.

Pravidlo 85

Prevod európskeho patentu

Pravidlo 22 sa použije na prevod európskeho patentu uskutočnený počas lehoty na podanie námietky alebo počas konania o námietke.

Pravidlo 86

Dokumenty pri konaní o námietkach

Časť III vykonávacieho predpisu sa pri dokumentoch podaných v konaní o námietkach použije primerane.

Pravidlo 87

Obsah a forma nového európskeho patentového spisu

Nový európsky patentový spis musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy v zmenenej podobe. Platí pravidlo 73 odseky 2 a 3 a pravidlo 74.

Pravidlo 88

Náklady

(1) Rozdelenie nákladov sa určí v rozhodnutí o námietkach. Pri tomto rozdelení sa prihliada iba na náklady nevyhnutné na zabezpečenie riadnej ochrany práv. Náklady zahŕňajú aj odmenu zástupcom účastníkov konania.

(2) Námietkové oddelenie stanoví na žiadosť výšku nákladov, ktoré majú byť zaplatené na základe konečného rozhodnutia o ich rozdelení. K žiadosti sa pripojí vyčíslenie nákladov spolu s podkladmi. Náklady sa môžu určiť po overení ich vierohodnosti.

(3) Žiadosť, aby námietkové oddelenie rozhodlo, sa podáva do jedného mesiaca po doručení stanovenia nákladov podľa odseku 2. Žiadosť sa podáva písomne a uvedú sa dôvody, na ktorých základe je založená. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení predpísaného poplatku.

(4) Námietkové oddelenie rozhodne o žiadosti uvedenej v odseku 3 bez ústneho konania.

Pravidlo 89

Pristúpenie údajného porušovateľa

(1) Oznámenie o pristúpení musí byť podané do troch mesiacov od začatia konania podľa článku 105.

(2) Oznámenie o pristúpení musí byť podané odôvodneným písomným vyjadrením; primerane platia pravidlá 76 a 77. Kým nie je zaplatený poplatok za námietku, oznámenie o pristúpení sa nepokladá za podané.

HLAVA II

KONANIE O OBMEDZENÍ ALEBO ZRUŠENÍ

Pravidlo 90

Predmet konania

Predmetom konania o obmedzení alebo zrušení podľa článku 105a je európsky patent udelený alebo zmenený v námietkovom konaní alebo v konaní o obmedzení pred Európskym patentovým úradom.

Pravidlo 91

Zodpovednosť za konanie

Prieskumové oddelenie rozhoduje o žiadostiach o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu podľa článku 105a. Primerane platí článok 18 odsek 2.

Pravidlo 92

Náležitosti žiadosti

(1) Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu musí byť podaná písomne v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Môže byť tiež podaná v úradnom jazyku zmluvného štátu za predpokladu, že v lehote ustanovenej v pravidle 6 odseku 2 bude podaný preklad do jedného z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Pre písomnosti podané v konaní o obmedzení alebo zrušení primerane platí časť III vykonávacieho predpisu.

(2) Žiadosť musí obsahovať:

- a) náležitosti majiteľa európskeho patentu, ktorý žiadosť podáva (žiadateľ), podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c), a uvedenie zmluvných štátov, pre ktoré je žiadateľ majiteľom patentu;
- b) číslo patentu, pre ktorý sa žiada obmedzenie alebo zrušenie, a zoznam zmluvných štátov, v ktorých je patent platný;
- c) ak je to nevyhnutné, mená a adresy majiteľov patentu v tých zmluvných štátoch, v ktorých nie je žiadateľ majiteľom patentu, a dôkaz, že žiadateľ je oprávnený konať v konaní v ich prospech;
- d) ak sa požaduje obmedzenie patentu, celkové znenie zmenených patentových nárokov a prípadne zmeneného opisu a výkresov;
- e) ak žiadateľ ustanovil zástupcu, jeho náležitosti podľa článku 41 odsek 2 písmeno d).

Pravidlo 93

Prednosť námietkového konania

(1) Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie sa nepovažuje za podanú, ak v čase jej podania trvá námietkové konanie o príslušnom patente.

(2) Ak v čase podania námietky proti európskemu patentu trvá konanie o obmedzení tohto patentu, musí prieskumové oddelenie ukončiť konanie o obmedzení a vrátiť poplatok za obmedzenie. Takisto sa musí vrátiť poplatok uvedený v pravidle 95 odsek 3 prvá veta, ak žiadateľ už tento poplatok zaplatil.

Pravidlo 94

Zamietnutie žiadosti ako neprípustnej

Ak prieskumové oddelenie zistí, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie nespĺňa náležitosti pravidla 92, vyzve žiadateľa, aby odstránil zaznamenané nedostatky v lehote, ktorú určí. Ak nie sú nedostatky odstránené včas, prieskumové oddelenie zamietne žiadosť ako neprípustnú.

Pravidlo 95

Rozhodnutie o žiadosti

(1) Ak je žiadosť o zrušenie prípustná, prieskumové oddelenie zruší patent a oznámi to žiadateľovi.

(2) Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná, prieskumové oddelenie preskúma, či zmenené patentové nároky tvoria obmedzenie proti patentovým nárokom udeleným alebo zmeneným v námietkovom konaní alebo v konaní o obmedzenie a spĺňa náležitosti článku 84 a článku 123 odseky 2 a 3. Ak žiadosť nespĺňa tieto požiadavky, prieskumové oddelenie poskytne žiadateľovi možnosť odstrániť zaznamenané nedostatky a zmeniť patentové nároky a ak je to nevyhnutné, opis a výkresy v lehote, ktorú stanoví.

(3) Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná podľa odseku 2, prieskumové oddelenie to oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby zaplatil predpísaný poplatok a aby podal preklad zmenených nárokov do úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania v lehote troch mesiacov; pravidlo 82 odsek 3 prvá veta platí primerane. Ak žiadateľ vykoná tieto úkony včas, prieskumové oddelenie patent obmedzí. Výzva musí obsahovať odkaz na internetovú stránku Európskeho patentového úradu, kde je zverejnená informácia týkajúca sa požiadaviek na preklad v zmluvných štátoch podľa článku 65 odsek 1.

(4) Ak žiadateľ neodpovie včas na oznámenie vydané podľa odseku 2 alebo ak nie je žiadosť o obmedzenie prípustná, alebo ak žiadateľ nesplní včas požiadavky podľa odseku 3, prieskumové oddelenie žiadosť zamietne.

Pravidlo 96

Obsah a forma zmeneného európskeho patentového spisu

Zmenený európsky patentový spis obsahuje zmenený opis, patentové nároky a výkresy. Použije sa pravidlo 73 odseky 2 a 3 a pravidlo 74.

ČASŤ VI

VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI VI DOHOVORU

HLAVA I

KONANIE O SŤAŽNOSTI

Pravidlo 97

Sťažnosť proti rozdeleniu a stanoveniu poplatkov

(1) Rozdelenie poplatkov námietkového konania nemôže byť samostatným predmetom sťažnosti.

(2) Nemožno sa odvolať proti rozhodnutiu stanovujúcemu výšku nákladov za námietkové konanie, pokiaľ suma neprekročí výšku poplatku za sťažnosť.

Pravidlo 98

Vzdanie sa alebo zánik patentu

Sťažnosť proti rozhodnutiu námietkového oddelenia je možné podať, aj keď sa európskeho patentu vzdali vo všetkých určených zmluvných štátoch alebo v týchto štátoch zanikol.

Pravidlo 99

Obsah oznámenia o sťažnosti a uvedenie dôvodov

(1) Oznámenie o sťažnosti obsahuje:

a) meno a adresu sťažovateľa podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);

b) uvedenie napadnutého rozhodnutia a

c) žiadosť, ktorá určuje predmet sťažnosti.

(2) Pri uvedení dôvodov sťažnosti uvedie sťažovateľ dôvody na odloženie napadnutého rozhodnutia alebo rozsah, v akom má byť zmenený, a fakty a dôkazy, ktoré sú základom sťažnosti.

(3) Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre oznámenie sťažnosti, uvedenie dôvodov a podkladov podaných pre konanie o sťažnosti.

Pravidlo 100

Prieskum sťažností

(1) Pokiaľ nie je uvedené inak, ustanovenia týkajúce sa konania pred odborom, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, platia pre konanie o sťažnosti.

(2) Pri skúmaní sťažnosti prizve sťažnostný senát zúčastnené strany tak často, ako je potrebné, aby predložili v lehote, ktorú stanoví, svoje pripomienky k oznámeniam, ktoré vydal, alebo k pripomienkam, ktoré predložila iná strana.

(3) Ak prihlasovateľ neodpovie na výzvu podľa odseku 2 včas, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť, pokiaľ nerozhodne o napadnutom rozhodnutí právne oddelenie.

Pravidlo 101

Zamietnutie sťažnosti pre neprípustnosť

(1) Ak sťažnosť nevyhovuje ustanoveniam článkov 106 až 108, pravidla 97 alebo pravidla 99 odsek 1 písmeno b) alebo c) alebo odsek 2, sťažnostný senát ju zamietne ako neprípustnú, kým nebudú odstránené nedostatky do uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 108.

(2) Ak sťažnostný senát zistí, že sťažnosť nespĺňa požiadavky pravidla 99 odsek 1 písmeno a), oznámi to sťažovateľovi a vyzve ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote, ktorú mu stanoví. Ak sa nedostatky neodstránia včas, sťažnostný senát zamietne sťažnosť pre neprípustnosť.

Pravidlo 102**Forma rozhodnutia sťažnostného senátu**

Rozhodnutie musí byť potvrdené predsedom sťažnostného senátu a príslušným pracovníkom registra sťažnostného senátu, buď ich podpisom, alebo iným povoleným spôsobom. Rozhodnutie musí obsahovať:

- a) vyhlásenie, že bolo doručené sťažnostným senátom;
- b) dátum rozhodnutia;
- c) meno predsedu a mená ostatných prítomných členov sťažnostného senátu;
- d) mená zúčastnených strán a ich zástupcov;
- e) žiadosti zúčastnených strán;
- f) súhrn faktov;
- g) odôvodnenie;
- h) nariadenie sťažnostného senátu zahŕňajúce, ak je to nevyhnutné, rozhodnutie o nákladoch.

Pravidlo 103**Vrátenie poplatkov za sťažnosť**

(1) Poplatok za sťažnosť bude vrátený

- a) v prípade predbežného preskúmania alebo ak sťažnostný senát pokladá sťažnosť za oprávnenú, ak je toto vrátenie spravodlivé z dôvodu porušenia konania alebo
- b) ak je sťažnosť vzatá späť pred podaním dôvodov sťažnosti a pred uplynutím lehoty na ich podanie.

(2) Odbor, ktorého rozhodnutie je napadnuté, nariadi vrátenie, ak skontroluje svoje rozhodnutie a pokladá vrátenie za spravodlivé z dôvodu porušenia konania. Vo všetkých ostatných prípadoch o predmetoch vrátenia rozhoduje sťažnostný senát.

HLAVA II**ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE VEĽKÝM SŤAŽNOSTNÝM SENÁTOM****Pravidlo 104****Ďalšie základné chyby v konaní**

Základná chyba v konaní podľa článku 112a odsek 2 písmeno d) sa môže vyskytnúť, ak sťažnostný senát,

- a) napriek ustanoveniam článku 116 nezabezpečil priebeh ústneho konania požadovaného žiadateľom alebo
- b) rozhodol o sťažnosti bez rozhodnutia o žiadosti podstatnej pre toto rozhodnutie.

Pravidlo 105**Trestné činy**

Žiadosť o preskúmanie sa môže zakladať na článku 112a odsek 2 písmeno e), ak príslušný súd alebo úrad konštatoval, že bol spáchaný trestný čin; rozsudok nie je potrebný.

Pravidlo 106**Povinnosť vzniesť námietku**

Žiadosť podľa článku 112a odsek 2 písmeno a) až d) je prípustná iba v prípade, ak bola vznesená námietka vzhľadom na chybu v konaní počas konania o sťažnosti a zamietnutá sťažnostným senátom okrem prípadu, keď táto námietka nemohla byť vznesená počas konania o sťažnosti.

Pravidlo 107**Obsah žiadosti o preskúmanie**

(1) Žiadosť musí obsahovať:

- a) meno a adresu žiadateľa podľa ustanovení pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
- b) uvedenie rozhodnutia, ktoré má byť preskúmané.

(2) V žiadosti musia byť uvedené dôvody na odloženie rozhodnutia sťažnostného senátu a fakty a dôkazy, na ktorých je žiadosť založená.

(3) Časť III vykonávacieho predpisu platí primerane pre žiadosť o preskúmanie a dokumenty podané v konaní.

Pravidlo 108**Prieskum žiadosti**

(1) Ak žiadosť nespĺňa ustanovenia článku 112a odseky 1, 2 alebo 4, pravidla 106 alebo pravidla 107 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2, Veľký sťažnostný senát ju zamietne pre neprípustnosť, pokiaľ nebudú odstránené nedostatky pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 112a odsek 4.

(2) Ak Veľký sťažnostný senát zistí, že žiadosť nespĺňa požiadavky pravidla 107 odsek 1 písmeno a), oznámi to žiadateľovi a vyzve ho, aby v stanovenej lehote odstránil uvedené nedostatky. Ak nie sú nedostatky odstránené včas, Veľký sťažnostný senát zamietne žiadosť ako neprípustnú.

(3) Ak je žiadosť prípustná, Veľký sťažnostný senát odloží rozhodnutie sťažnostného senátu a nariadi opätovné otvorenie konania pred sťažnostným senátom zodpovedným podľa pravidla 12 odsek 4. Veľký sťažnostný senát môže nariadiť, aby boli členovia sťažnostného senátu, ktorí prijali rozhodnutie, ktoré bolo odložené, nahradení.

Pravidlo 109

Konanie týkajúce sa žiadostí o preskúmanie

(1) V konaní podľa článku 112a platia ustanovenia týkajúce sa konania pred sťažnostným senátom, pokiaľ nie je uvedené inak. Neplatí pravidlo 115 odsek 1 druhá veta, pravidlo 118 odsek 2 prvá veta a pravidlo 132 odsek 2. Veľký sťažnostný senát môže určiť lehotu odvodenú od pravidla 4 odsek 1 prvá veta.

(2) Veľký sťažnostný senát,

a) pozostávajúci z dvoch právne kvalifikovaných členov a z jedného technicky kvalifikovaného člena preskúma všetky žiadosti o preskúmanie a zamietne tie, ktoré sú jasne neprípustné alebo nedovolené; také rozhodnutie si vyžaduje jednodhlasnosť;

b) pozostávajúci zo štyroch právne kvalifikovaných členov a z jedného technicky kvalifikovaného člena rozhodne o každej žiadosti, ktorá nebola zamietnutá podľa písmena a).

(3) Veľký sťažnostný senát zostavený podľa odseku 2 písmeno a) rozhoduje bez účasti ostatných strán a na základe podanej žiadosti.

Pravidlo 110

Vrátenie poplatku za žiadosti o preskúmanie

Veľký sťažnostný senát nariadi vrátenie poplatku za žiadosť o preskúmanie, ak je znovu otvorené konanie pred sťažnostným senátom.

ČASŤ VII

VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI VII DOHOVORU

HLAVA I

ROZHODNUTIA A OZNÁMENIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU

Pravidlo 111

Forma rozhodnutí

(1) Rozhodnutia prijaté v priebehu ústneho rokovania pred Európskym patentovým úradom môžu byť vyhlásené ústne. Následne musia byť vypracované písomne a oznámené účastníkom konania.

(2) Rozhodnutia Európskeho patentového úradu, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, musia byť odôvodnené a musia obsahovať poučenie o možnosti opravného prostriedku a upozornenia účastníkov konania na ustanovenia článkov 106 až 108, ktorých znenie musí byť pripojené. Účastníci konania nemôžu žiadať vynechanie tohto poučenia.

Pravidlo 112

Zistenie straty práv

(1) Ak Európsky patentový úrad zistí, že došlo ku strate práv bez akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, zrušenia alebo zachovania európskeho patentu, alebo bez dokazovania, oznámi to príslušnej zúčastnenej strane.

(2) Ak sa príslušná zúčastnená strana domnieva, že zistenie Európskeho patentového úradu je chybné, môže v lehote dvoch mesiacov od oznámenia podľa odseku 1 požiadať o rozhodnutie v tejto veci. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť, len ak sa nestotožňuje s názorom žiadateľa; v opačnom prípade informuje túto zúčastnenú stranu.

Pravidlo 113

Podpis, meno, pečiatka

(1) Každé rozhodnutie, predvolanie, oznámenie a správa z Európskeho patentového úradu musia obsahovať podpis s uvedením mena zodpovedného pracovníka.

(2) Ak je dokument podľa odseku 1 vyhotovený zodpovedným pracovníkom na počítači, je možné podpis nahradiť pečiatkou. Ak sú dokumenty vytvorené automaticky počítačom, je možné upustiť aj od mena zodpovedného pracovníka. To isté platí pre predtlačené správy a oznámenia.

HLAVA II

PRIPOMIENKY TRETÍCH STRÁN

Pravidlo 114

Pripomienky tretích strán

(1) Všetky pripomienky tretej strany musia byť podané písomne v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a musia vymenovať všetky dôvody, na ktorých sa zakladajú. Platí pravidlo 3 odsek 3.

(2) Všetky tieto pripomienky musia byť oznámené prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý sa k nim môže vyjadriť.

HLAVA III

ÚSTNE KONANIE A DOKAZOVANIE

Pravidlo 115

Predvolanie na ústne konanie

(1) Predvolanie účastníkov na ústne konanie podľa článku 116 obsahuje upozornenie na odsek 2 tohto pravidla. V predvolaní sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, ak strany nesúhlasia s kratšou lehotou.

(2) Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na ústne konanie pred Európskym patentovým úradom, môže sa v konaní pokračovať bez tohto účastníka.

Pravidlo 116

Príprava ústneho konania

(1) Pri vydaní predvolania upozorní Európsky patentový úrad na body, ktoré majú byť podľa jeho názoru prerokované, aby mohlo byť vydané rozhodnutie. Súčasne stanoví konečný dátum na písomné podania v rámci prípravy ústneho konania. Pravidlo 132 sa nepoužije. Nové skutočnosti a dôkazy predložené po tomto dátume nemusia byť vzaté do úvahy, ak nie sú prijaté z dôvodu zmeny predmetu konania.

(2) Ak boli prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu oznámené dôvody, ktoré bránia udeleniu alebo zachovaniu patentu, môže byť vyzvaný, aby predložil najneskôr k dátumu uvedenému v odseku 1 druhá veta dokumenty, ktoré splňajú požiadavky Dohovoru. Odsek 1 tretia a štvrtá veta sa použijú primerane.

Pravidlo 117

Rozhodnutie o prijímaní dôkazov

Ak Európsky patentový úrad pokladá za nutné vypočuť účastníka, svedka alebo znalca alebo vykonať obhliadku, vydá k tomu rozhodnutie stanovujúce skúmanie, ktoré zamýšľa vykonať, relevantné skutočnosti, ktoré majú byť dokázané, a dátum, čas a miesto skúmania. Ak účastník požiada o výsluch svedka alebo znalca, stanoví sa v rozhodnutí Európskeho patentového úradu aj lehota, v ktorej musí žiadateľ oznámiť meno a adresu príslušného svedka alebo znalca.

Pravidlo 118

Predvolanie na vypočutie pred Európskym patentovým úradom

(1) Predvolanie na vypočutie pred Európskym patentovým úradom musí byť vydané pre príslušných účastníkov, svedkov alebo znalcov.

(2) V predvolaní na vypočutie účastníkov, svedkov alebo znalcov sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, pokiaľ nesúhlasia s kratšou lehotou. Predvolanie musí obsahovať:

a) výpis z rozhodnutia podľa pravidla 117, ktoré musí obsahovať najmä dátum, hodinu a miesto nariadeného skúmania a skutočnosti, ohľadom ktorých budú účastníci konania, svedkovia a znalci vypočutí;

b) mená účastníkov a podrobnosti o právach, ktoré môžu svedkovia a znalci uplatniť podľa pravidla 122 odseky 2 až 4;

c) upozornenie, že účastník, svedok alebo znalec môže požiadať o vypočutie prostredníctvom príslušného súdu v štáte trvalého bydliska podľa pravidla 120, a výzvu, aby v stanovenej lehote oznámil Európskemu patentovému úradu, či je pripravený sa tam dostaviť.

Pravidlo 119

Prieskum dôkazov pred Európskym patentovým úradom

(1) Prieskumové oddelenie, námietkové oddelenie alebo sťažnostný senát môžu poveriť jedného zo svojich členov, aby preveril uvedené dôkazy.

(2) Účastník, svedok alebo znalec je pred výsluchom upozornený na to, že Európsky patentový úrad môže požiadať príslušný súd v štáte trvalého bydliska príslušnej osoby o vykonanie nového výsluchu pod prisahou alebo v rovnako záväznej forme.

(3) Účastníci sa môžu dokazovania zúčastniť a môžu vypočúvanému účastníkovi, svedkovi a znalcovi klásť relevantné otázky.

Pravidlo 120

Vypočutie na príslušnom národnom súde

(1) Účastník, svedok alebo znalec, ktorý je predvolaný na Európsky patentový úrad, môže neskôr požadovať, aby bol vypočutý na príslušnom súde v štáte jeho trvalého bydliska. Ak sa toto požaduje alebo nie je doručená žiadna odpoveď v lehote stanovenej v predvolaní, Európsky patentový úrad môže požadovať v súlade s ustanoveniami článku 131 odsek 2, aby príslušný súd vypočul príslušnú osobu.

(2) Ak bol účastník, svedok alebo znalec vypočutý Európskym patentovým úradom, môže neskôr podľa článku 131 odsek 2, ak považuje za potrebné, aby bolo svedectvo pod prisahou alebo v rovnako záväznej forme, vydať žiadosť na príslušný súd v štáte trvalého bydliska príslušnej osoby, aby bola znovu vypočutá za týchto podmienok.

(3) Ak Európsky patentový úrad požiada príslušný súd o vypočutie, môže od súdu požadovať vypočutie pod prisahou alebo v rovnako záväznej forme a dovoliť členovi príslušného odboru zúčastniť sa vypočutia a klásť otázky účastníkovi, svedkovi alebo znalcovi buď cez sprostredkovateľa súdu, alebo priamo.

Pravidlo 121

Poverenie znalcov

(1) Európsky patentový úrad rozhodne, v akej forme majú byť predložené posudky ním určených znalcov.

(2) Poverenie znalca obsahuje:

- a) presný opis úlohy;
- b) lehotu na predloženie znaleckého posudku;
- c) mená účastníkov konania;
- d) informáciu o právach, ktoré môže uplatniť podľa pravidiel 122 odseky 2 až 4.

(3) Účastníci dostanú kópiu písomného posudku.

(4) Účastníci môžu znalca namietat. O námietke rozhodne príslušný odbor Európskeho patentového úradu.

Pravidlo 122

Náklady na dokazovanie

(1) Európsky patentový úrad môže podmieniť dokazovanie tým, že účastník, ktorý o dokazovanie požiadal, zloží sumu, ktorej výška sa stanoví na základe predpokladaných nákladov.

(2) Svedkovia a znalci, ktorých predvolal Európsky patentový úrad a ktorí sa naň dostavili, majú nárok na primeranú náhradu cestovných nákladov a stravné. Na tieto výdavky im môže byť poskytnutá záloha. To platí aj pre osoby, ktoré sa dostavia na Európsky patentový úrad bez predvolania a sú vypočutí ako svedkovia alebo znalci.

(3) Svedkovia, ktorí majú nárok na náhradu podľa odseku 2, majú rovnako nárok na primeranú kompenzáciu ušlého zisku a znalci majú nárok na odmenu za prácu. Tieto platby sú svedkom alebo znalcom vyplatené po splnení ich povinností alebo úloh.

(4) Podrobnosti o vykonaní ustanovení odsekov 2 a 3 stanoví Správna rada. Všetky sumy splatné podľa týchto ustanovení uhradí Európsky patentový úrad.

Pravidlo 123

Uchovanie dôkazov

(1) Európsky patentový úrad môže na základe žiadosti bezodkladne pristúpiť k uchovaniu dôkazov o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie, ktoré bude musieť pravdepodobne urobiť vo veci európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, ak sú dôvodné obavy, že by sa vykonanie dôkazov mohlo neskôr stať ťažším alebo dokonca nemožným. Dátum vykonania opatrení sa oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu dostatočne včas, aby sa ho mohol zúčastniť. Ten môže klásť relevantné otázky.

(2) Žiadosť obsahuje:

- a) náležitosti žiadateľa v súlade s ustanovením pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
- b) dostatočné označenie príslušnej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu;
- c) uvedenie skutočností, ohľadne ktorých má byť vykonaný dôkaz;
- d) náležitosti spôsobu poskytnutia alebo získania dôkazu;
- e) vyhlásenie, na ktorom sa zakladá jasný dôkaz pre obavy, že následné zistenie dôkazu môže byť ťažšie alebo nemožné.

(3) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení predpísaného poplatku.

(4) Rozhodnutie o žiadosti a výslednom dokazovaní spočíva na odbore Európskeho patentového úradu, ktorý by urobil rozhodnutie ovplyvnené skutočnosťami, ktoré sa majú dokázať. Platia ustanovenia týkajúce sa dokazovania v konaní pred Európskym patentovým úradom.

Pravidlo 124

Zápis ústneho konania a dokazovania

(1) O ústnom konaní alebo dokazovaní sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje podstatné skutočnosti ústneho konania alebo dokazovania, relevantné vyhlásenia účastníkov, výpovede účastníkov, svedkov alebo znalcov a výsledok obhliadky.

(2) Zápis o výpovedi svedka, znalca alebo účastníka sa číta nahlas, je mu predložený, aby si ho skontroloval, alebo ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, sa prehrá, pokiaľ sa tohto práva nevzdá. V zápise sa uvedie, že táto formálna náležitosť bola splnená a že osoba, ktorá poskytla výpoveď, so zápisom súhlasí. Ak nebol zápis schválený, poznamenajú sa výhrady. Zápis nie je potrebné prehrať alebo schváliť, ak bola výpoveď nahraná doslovne a priamo pomocou technických prostriedkov.

(3) Zápis podpíše zamestnanec zodpovedný za jeho vypracovanie a zamestnanec, ktorý viedol ústne konanie alebo dokazovanie.

(4) Účastníci konania dostanú kópiu zápisu.

HLAVA IV

OZNÁMENIA

Pravidlo 125

Všeobecné ustanovenia

(1) V konaní pred Európskym patentovým úradom každé oznámenie, ktoré sa má vykonať, má byť vo forme pôvodnej písomnosti, jej kópie, ktorá je overená alebo má pečiатku Európskeho patentového úradu, alebo počítačom vytlačených písomností s takouto pečiатkou. Kópie písomností vydaných samotnými zúčastnenými stranami si takéto potvrdenie nevyžadujú.

(2) Oznámenie sa vykonáva:

a) poštou v súlade s pravidlom 126;

b) technickými prostriedkami komunikácie v súlade s pravidlom 127;

c) odovzdaním v priestoroch Európskeho patentového úradu v súlade s pravidlom 128;

d) verejným oznámením v súlade s pravidlom 129.

(3) Oznámenie prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu sa uskutočňuje podľa právnej úpravy platnej pre tento úrad v národnom konaní.

(4) Ak bola písomnosť doručená adresátovi, ak Európsky patentový úrad nemôže preukázať, že bola riadne oznámená, alebo ak ustanovenia týkajúce sa jej oznámenia neboli splnené, písomnosť sa považuje za oznámenú ku dňu, ktorý Európsky patentový úrad určil ako dátum prijatia.

Pravidlo 126

Oznámenie poštou

(1) Rozhodnutia, od ktorých sa odvíja plynutie lehoty na podanie sťažnosti alebo žiadosti o preskúmanie, predvolania a ďalších písomností stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu, sa oznamujú doporučenou zásielkou s doručenkou. Všetky ostatné oznámenia poštou sa zasielajú doporučene.

(2) Ak je oznámenie vykonané doporučenou zásielkou, buď s doručenkou alebo bez nej, takýto list sa považuje za doručený adresátovi na desiaty deň od odoslania, pokiaľ nezastihol adresáta alebo ho zastihol neskôr; v prípade akýchkoľvek pochybností je povinnosťou Európskeho patentového úradu zistiť, či list došiel na danú adresu alebo prípadne zistiť dátum, kedy bol list doručený adresátovi.

(3) Oznámenie doporučenou zásielkou, s doručenkou alebo bez nej, sa považuje za doručené, aj ak je prevzatie listu odmietnuté.

(4) Ak nie je oznámenie poštou upravené odsekmi 1 až 3, použije sa zákon štátu, v ktorom sa oznámenie vykoná.

Pravidlo 127

Oznámenie technickými prostriedkami komunikácie

Oznámenie sa môže vykonať takými technickými prostriedkami komunikácie, ktoré sú určené prezidentom Európskeho patentového úradu, a v súlade s podmienkami, ktoré stanovil.

Pravidlo 128

Oznámenie priamym odovzdaním

Oznámenie je možné uskutočniť v priestoroch Európskeho patentového úradu priamym odovzdaním písomnosti adresátovi, ktorý jeho prijatie potvrdí. Oznámenie sa považuje za uskutočnené aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti alebo potvrdenie prijatia odmietne.

Pravidlo 129

Verejné oznámenie

(1) Ak nie je možné zistiť adresu adresáta alebo ak oznámenie podľa pravidla 126 odsek 1 nie je možné uskutočniť ani po druhom pokuse, vykoná sa oznámenie verejným oznamom.

(2) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví spôsoby verejného oznámenia, ako aj začiatok plynutia jednomesačnej lehoty, po ktorej uplynutí sa považuje písomnosť za oznámenú.

Pravidlo 130

Oznámenie zástupcom

(1) Ak bol ustanovený zástupca, oznámenia sú adresované jemu.

(2) Ak bolo zvolených niekoľko zástupcov jedného účastníka, postačí oznámenie jednému z nich.

(3) Ak má niekoľko účastníkov spoločného zástupcu, postačí oznámenie spoločnému zástupcovi.

HLAVA V

LEHOTY

Pravidlo 131

Počítanie lehôt

(1) Lehoty sa stanovujú na celé roky, mesiace, týždne alebo dni.

(2) Počítanie lehoty sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni, keď nastala rozhodujúca udalosť, udalosť, ktorá je buď úkonom v konaní, alebo uplynutím inej lehoty. Ak je procesným úkonom oznámenie, rozhodujúcou udalosťou je prevzatie oznamovanej písomnosti, pokiaľ nie je stanovené inak.

(3) Ak je lehota vyjadrená ako jeden rok alebo určitý počet rokov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom roku, a to v mesiaci, ktorý má rovnaký názov, v deň, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, v ktorom táto udalosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.

(4) Ak je lehota vyjadrená ako jeden mesiac alebo určitý počet mesiacov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci, a to v deň, ktorý má rovnaké číslo ako deň, keď táto udalosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.

(5) Ak je lehota vyjadrená ako jeden týždeň alebo určitý počet týždňov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom týždni v deň, ktorý má rovnaký názov ako deň, keď udalosť nastala.

Pravidlo 132

Lehoty stanovené Európskym patentovým úradom

(1) Ak je v Dohovore alebo v tomto vykonávacom predpise uvedené, že „lehotu stanoví“, túto lehotu stanoví Európsky patentový úrad.

(2) Ak nie je stanovené ináč, lehota stanovená Európskym patentovým úradom nesmie byť kratšia ako dva mesiace ani dlhšia ako štyri mesiace; za istých okolností môže trvať až šesť mesiacov. V osobitných prípadoch je možné lehotu predĺžiť na žiadosť podanú pred uplynutím tejto lehoty.

Pravidlo 133

Oneskorené prijatie písomnosti

(1) Písomnosť oneskorene prijatá Európskym patentovým úradom sa pokladá za prijatú včas, ak bola odoslaná alebo doručená doručovateľskou službou v čase pred uplynutím lehoty za podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu, pokiaľ nebola písomnosť prijatá neskôr ako tri mesiace od uplynutia lehoty.

(2) Odsek 1 platí primerane pre lehotu, podľa ktorej sa záležitosti vybavujú príslušným úradom podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).

Pravidlo 134

Predĺženie lehôt

(1) Ak lehota uplynie v deň, keď niektorý z prijímacích úradov Európskeho patentového úradu podľa pravidla 35 odsek 1 nie je otvorený pre príjem písomností, alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho dňa, keď sú všetky prijímacie úrady otvorené pre príjem písomností a keď je doručovaná bežná pošta. Ak písomnosti podané jedným z technických prostriedkov komunikácie povolených prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odsek 1 nemôžu byť prijaté, prvá veta platí primerane.

(2) Ak uplynie lehota v deň, keď došlo ku všeobecnému prerušeniu doručovania alebo podávania pošty v zmluvnom štáte, predlžuje sa účastníkom, ktorí majú bydlisko v príslušnom štáte alebo ktorí si zvolili zástupcu so sídlom v tomto štáte, lehota do prvého nasledujúceho dňa po skončení obdobia prerušenia. V prípade, že je príslušný štát štátom, kde má sídlo Európsky patentový úrad, platí toto ustanovenie pre všetkých účastníkov a ich zástupcov. Tento odsek platí primerane pre lehotu uvedenú v pravidle 37 odsek 2.

(3) Odseky 1 a 2 platia primerane, ak ide o úkony vykonané v príslušnom úrade podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).

(4) Dátum začiatku a konca prerušenia podľa odseku 2 zverejní Európsky patentový úrad.

(5) Bez ohľadu na odseky 1 až 4 príslušný účastník konania môže poskytnúť dôkaz, že v niektorom z desiatich dní pred dňom uplynutia lehoty doručovanie alebo podanie pošty bolo prerušené z dôvodu mimoriadnych okolností ako prírodnej katastrofy, vojny, občianskych nepokojov, všeobecných porúch technických prostriedkov komunikácie povolených prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odsek 1 alebo z iných podobných dôvodov zasahujúcich miesto bydliska účastníka alebo jeho zástupcu alebo miesto ich podnikania. Ak predložený dôkaz presvedčí Európsky patentový úrad, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za prijatý včas za predpokladu, že poštová zásielka alebo podanie bolo vykonané najneskôr piaty deň po skončení prerušenia.

Pravidlo 135

Pokračovanie v konaní

(1) Pokračovanie v konaní podľa článku 121 odsek 1 sa požaduje zaplatením predpísaného poplatku do dvoch mesiacov od upozornenia týkajúceho sa buď nedodržania lehoty, alebo straty práv. Vynechaný úkon sa dokončí v lehote na napísanie žiadosti.

(2) O pokračovaní v konaní sa rozhodne vzhľadom na lehoty, na ktoré sa vzťahuje článok 121 odsek 4, a na lehoty podľa pravidla 6 odseku 1, pravidla 16 odseku 1 písmena a), pravidla 31 odseku 2, pravidla 36 odseku 1 písmen a) a b) a odseku 2, pravidla 40 odseku 3, pravidla 51 odsekov 2 až 5, pravidla 52 odsekov 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 a pravidla 112 odseku 2.

(3) Odbor, ktorý je oprávnený rozhodovať o vynechanom úkone, rozhodne na základe žiadosti o pokračovanie v konaní.

Pravidlo 136

Obnovenie práv

(1) Každá žiadosť o obnovenie práv podľa článku 122 odsek 1 musí byť podaná písomne do dvoch mesiacov od odstránenia príčiny nedodržania lehoty, ale najneskôr do jedného roka od uplynutia zmeškanej lehoty. Žiadosť o obnovenie práv vzhľadom na ktorúkoľvek z lehôt určených v článku 87 odsek 1 a v článku 112a odsek 4 však musí byť podaná do dvoch mesiacov od uplynutia tejto lehoty. Žiadosť o obnovenie práv sa nepokladá za podanú, kým nie je zaplatený predpísaný poplatok.

(2) Žiadosť musí vymenovať dôvody, na ktorých sa zakladá, a musí vymenovať fakty, o ktoré sa opiera. Vynechaný úkon musí byť vykonaný v príslušnej lehote na podanie žiadosti podľa odseku 1.

(3) O obnovení práv sa rozhodne v lehote, ktorá sa týka pokračovania v konaní podľa článku 121, a vzhľadom na lehotu na podanie žiadosti o obnovenie práv.

(4) Odbor oprávnený rozhodovať o vynechanom úkone rozhodne o žiadosti o obnovenie práv.

HLAVA VI

ZMENY A OPRAVY

Pravidlo 137

Zmeny v európskej patentovej prihláške

(1) Ak nie je ustanovené inak, nemôže prihlasovateľ meniť opis, patentové nároky ani výkresy európskej patentovej prihlášky skôr, ako dostal správu o európskej rešerši.

(2) Spolu so všetkými pripomienkami, opravami alebo zmenami urobenými v odpovedi na oznámenia Európskeho patentového úradu podľa pravidla 70a odseku 1 alebo 2 alebo podľa pravidla 161 odseku 1 môže prihlasovateľ z vlastnej vôle meniť opis, patentové nároky a výkresy.

(3) Bez súhlasu prieskumového oddelenia sa nesmú robiť žiadne ďalšie zmeny.

(4) Pri podaní akýchkoľvek zmien podľa odsekov 1 až 3 ich prihlasovateľ musí určiť a uviesť ich dôvod v podanej prihláške. Ak prieskumové oddelenie zistí nesplnenie niektorej z požiadaviek, môže požadovať odstránenie tohto nedostatku do jedného mesiaca.

(5) Zmenené patentové nároky sa nemôžu týkať predmetu, na ktorý nebola vypracovaná rešerš a ktorý netvorí s pôvodne nárokoványm vynálezom alebo skupinou vynálezov jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku. Ani sa nemôžu týkať predmetu, ktorý nebol podrobený rešerši podľa pravidla 62a alebo podľa pravidla 63.

Pravidlo 138

Rôzne patentové nároky, opis a výkresy pre rôzne štáty

Ak je Európsky patentový úrad informovaný o existencii práva prednosti podľa článku 139 odsek 2, môže európska patentová prihláška alebo európsky patent obsahovať pre tento štát alebo štáty patentové nároky, prípadne opis a výkresy, ktoré sú odlišné od tých, ktoré platia pre ostatné určené zmluvné štáty.

Pravidlo 139

Oprava chýb v písomnostiach podaných na Európskom patentovom úrade

Jazykové chyby, chyby prepisu a chyby v písomnostiach podaných na Európskom patentovom úrade možno na základe žiadosti opraviť. Ak sa však žiadosť týka opravy opisu, patentových nárokov alebo výkresov, musí byť oprava taká zrejmá, aby bolo okamžite jasné, že nebolo zamýšľané nič iné ako to, čo sa navrhuje ako oprava.

Pravidlo 140

Oprava chýb v rozhodnutiach

V rozhodnutiach Európskeho patentového úradu je možné opravovať len jazykové chyby, chyby prepisu a zjavné chyby.

HLAVA VII

INFORMÁCIA O STAVE TECHNIKY

Pravidlo 141

Informácia o stave techniky

Európsky patentový úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol v lehote, ktorú mu stanoví, informácie o stave techniky, ktoré sa berú do úvahy pri prieskume národných alebo regionálnych patentových prihlášok a ktoré sa týkajú vynálezu, na ktorý sa vzťahuje európska patentová prihláška.

HLAVA VIII

PRERUŠENIE KONANIA

Pravidlo 142

Prerušenie konania

(1) Konanie na Európskom patentovom úrade sa preruší:

a) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, alebo osoby, ktorá je podľa národného práva oprávnená na jeho zastupovanie. Ak sa uvedené skutočnosti nedotýkajú oprávnenia zástupcu ustanoveného podľa článku 134, preruší sa konanie len na žiadosť tohto zástupcu;

b) ak je prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu v dôsledku opatrenia proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní;

c) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu alebo ak je tomuto zástupcovi v dôsledku opatrení proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní.

(2) Ak je v prípadoch uvedených v odseku 1 písmeno a) alebo b) Európskemu patentovému úradu známa totožnosť osoby oprávnenej pokračovať v konaní, oznámi tejto osobe a prípadne ďalšiemu účastníkovi, že sa v konaní bude pokračovať odo dňa, ktorý stanoví.

(3) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno c) sa v konaní pokračuje, ak bol Európsky patentový úrad informovaný o zvolení nového zástupcu prihlasovateľa alebo ak úrad informoval ostatných účastníkov o zvolení nového zástupcu majiteľa patentu. Ak Európsky patentový úrad do troch mesiacov od prerušenia konania nedostane informáciu o zvolení nového zástupcu, oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu:

a) v prípade uvedenom v článku 133 odsek 2, že bude európska patentová prihláška považovaná za vzatú späť alebo bude európsky patent zrušený, ak nebude informácia poskytnutá do dvoch mesiacov od tohto oznámenia; alebo

b) bude konanie pokračovať s prihlasovateľom alebo s majiteľom patentu, a to odo dňa doručenia tohto oznámenia.

(4) Lehoty, ktoré platili v deň prerušenia, s výnimkou lehoty na podanie žiadosti o vykonanie prieskumu a lehoty na zaplatenie udržiavacích poplatkov, začínajú znovu plynúť odo dňa, od ktorého sa pokračuje v konaní. Ak tento deň nastane neskôr než dva mesiace pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti o prieskum, je možné uvedenú žiadosť podať do dvoch mesiacov po tomto dni.

HLAVA IX

INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Pravidlo 143

Zápisy do európskeho patentového registra

(1) Do registra európskych patentov sa zapisujú tieto údaje:

a) číslo európskej patentovej prihlášky;

b) dátum podania prihlášky;

c) názov vynálezu;

d) symboly zatriedenia prihlášky;

e) určené zmluvné štáty;

- f) údaje prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
 - g) priezvisko, meno a adresa vynálezcu uvedeného prihlasovateľom alebo majiteľom patentu, pokiaľ sa vynálezca svojho oprávnenia byť uvedený nevzdal v zmysle pravidla 20 odsek 1;
 - h) údaje zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno d); ak je zástupcov niekoľko, zapíšu sa iba údaje zástupcu, ktorý je uvedený na prvom mieste, spolu s dodatkom „a ďalší“ a v prípade združenia uvedeného v pravidle 152 odsek 11 len názov a adresa združenia;
 - i) údaje o práve prednosti (dátum, štát a číslo podania skoršej prihlášky);
 - j) v prípade vylúčenia prihlášky čísla všetkých vylúčených prihlášok;
 - k) v prípade vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) údaje uvedené pod písmenom a), b) a i) týkajúce sa skoršej prihlášky;
 - l) dátum zverejnenia prihlášky, prípadne dátum samostatného zverejnenia správy o európskej rešerši;
 - m) dátum podania žiadosti o prieskum;
 - n) dátum, kedy bola prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť;
 - o) dátum zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu;
 - p) dátum zániku európskeho patentu v zmluvnom štáte v priebehu lehoty na podanie námietky, prípadne v období do vydania konečného rozhodnutia o námietkach;
 - q) dátum podania námietky;
 - r) deň a obsah rozhodnutia o námietke;
 - s) dátum zastavenia a obnovenia konania v prípadoch uvedených v pravidlách 14 a 78;
 - t) dátum prerušenia a obnovenia konania v prípade uvedenom v pravidle 142;
 - u) dátum navrátenia práv, ak bol vykonaný zápis podľa písmena n) alebo r);
 - v) podanie žiadosti o zmenu podľa článku 135 odsek 3;
 - w) práva a prevod týchto práv týkajúcich sa prihlášky alebo európskeho patentu, ak sa podľa tohto vykonávacieho predpisu ich zápis vykonáva;
 - x) dátum a obsah rozhodnutia o žiadosti o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu;
 - y) dátum a obsah rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o žiadosti o preskúmanie.
- (2) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa do európskeho patentového registra zapisujú aj iné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Pravidlo 144

Časti spisu vylúčené z nahliadnutia

Časti spisu vylúčené z nahliadnutia podľa článku 128 odsek 4 sú:

- a) písomnosti týkajúce sa vylúčenia alebo námietok k členom sťažnostných senátov alebo Veľkého sťažnostného senátu;
- b) návrhy rozhodnutí a oznámení a všetkých iných písomností slúžiacich na prípravu rozhodnutí a oznámení, ktoré sa neoznamujú účastníkom;
- c) označenie vynálezcu, ak sa svojho práva byť uvedený podľa pravidla 20 odsek 1 vzdal;
- d) iné písomnosti vylúčené z nahliadnutia prezidentom Európskeho patentového úradu z dôvodu, že by nahliadnutie do nich neslúžilo na účel informovania verejnosti o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente.

Pravidlo 145

Spôsoby nahliadnutia do spisu

(1) Nahliadnutie do spisov európskych patentových prihlášok a patentov sa vykoná buď nahliadnutím do originálov, alebo ich kópií, prípadne do technických prostriedkov ich uchovávaní, ak sú spisy uchovávané týmto spôsobom.

(2) Prezident Európskeho patentového úradu určí všetky spôsoby nahliadnutia do spisov spolu s podmienkami, za ktorých sa platí správny poplatok.

Pravidlo 146

Oznámenie informácie obsiahnutej v spise

Podľa obmedzení uvedených v článku 128 odseky 1 až 4 a v pravidle 144 môže Európsky patentový úrad na žiadosť a po zaplatení správneho poplatku poskytovať informácie zo spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Európsky patentový úrad však môže požadovať, aby sa využila možnosť skutočného nahliadnutia do spisu, ak to s ohľadom na požadované množstvo informácií považuje za vhodné.

Pravidlo 147

Zakladanie, uchovávanie a ochrana spisov

(1) Európsky patentový úrad zakladá, uchováva a ochraňuje spisy týkajúce sa všetkých európskych patentových prihlášok a európskych patentov.

(2) Prezident Európskeho patentového úradu určí formu zakladania, uchovávaní a ochrany spisov.

(3) Elektronicky začlenené spisy sa pokladajú za originály.

(4) Spisy sa uchovávajú najmenej päť rokov od konca roku, v ktorom:

a) je prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť;

b) je patent zrušený Európskym patentovým úradom; alebo

c) patent alebo zodpovedajúca ochrana podľa článku 63 odsek 2 zanikne v poslednom určenom štáte.

(5) Bez porušenia ustanovenia odseku 4 sa spisy týkajúce sa prihlášok, ktoré vyústili do vylúčených prihlášok podľa článku 76, alebo nových prihlášok podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) uchovávajú najmenej taký čas ako spisy týkajúce sa niektorej z posledných prihlášok. To isté platí pre spisy týkajúce sa výsledných európskych patentov.

HLAVA X

PRÁVNA A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Pravidlo 148

Komunikácia medzi Európskym patentovým úradom a úradmi zmluvných štátov

(1) Komunikácia medzi Európskym patentovým úradom a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva zmluvných štátov, ktorá vznikne uplatnením tohto Dohovoru, sa bude vykonávať priamo medzi týmito orgánmi. Európsky patentový úrad a sudy alebo iné orgány zmluvných štátov môžu spolu komunikovať prostredníctvom uvedených ústredných úradov priemyselného vlastníctva.

(2) Náklady, ktoré vzniknú pri oznámeniach podľa odseku 1, hradí ten orgán, ktorý uskutočnil oznámenie oslobodené od poplatkov.

Pravidlo 149

Nahliadnutie do spisov súdmi, prostredníctvom súdov alebo orgánov zmluvných štátov

(1) Nahliadnutie do spisov európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov súdmi alebo orgánmi zmluvných štátov sa vykonáva nahliadnutím do originálov alebo ich kópií; pravidlo 145 sa nepoužije.

(2) Sudy alebo úrady štátnych žalobcov zmluvných štátov môžu v rámci svojho konania umožniť tretím osobám nahliadnuť do spisov alebo ich kópií, ktoré im boli Európskym patentovým úradom poskytnuté. Nahliadnutie do spisu sa vykoná v súlade s článkom 128 a nepodlieha správne poplatku.

(3) Pri odovzdávaní spisov upozorní Európsky patentový úrad na obmedzenia, ktorým podlieha nahliadnutie tretích osôb do spisu podľa článku 128 odseky 1 a 4.

Pravidlo 150

Postup pri vyžiadaní právnej pomoci

(1) Každý zmluvný štát určí ústredný orgán na prijímanie žiadostí o právnu pomoc vydaných Európskym patentovým úradom a na ich odovzdanie súdu alebo orgánu príslušnému na ich vykonanie.

(2) Európsky patentový úrad vyhotoví žiadosť o právnu pomoc v jazyku príslušného súdu alebo orgánu alebo pripojí k tejto žiadosti preklad do tohto jazyka.

(3) Podľa odsekov 5 a 6 použije príslušný súd alebo orgán pri vykonaní žiadosti svoje národné právo a hlavne primerané donucovacie prostriedky.

(4) Ak nie je súd alebo orgán, ktorému bola postúpená žiadosť o právnu pomoc, príslušný na jeho vykonanie, pošle žiadosť o právnu pomoc bezodkladne ústrednému orgánu uvedenému v odseku 1. Tento orgán odovzdá žiadosť o právnu pomoc buď príslušnému súdu, alebo orgánu tohto štátu, alebo Európskemu patentovému úradu, ak v uvedenom štáte žiadny príslušný súd alebo orgán nie je.

(5) Európsky patentový úrad je informovaný o čase, kedy a mieste, kde sa uskutoční vypočutie alebo iné právne opatrenie, a informuje o tom príslušných účastníkov, svedkov a znalcov.

(6) Na žiadosť Európskeho patentového úradu umožní príslušný súd alebo orgán členom príslušného útvaru zúčastniť sa na vypočutí a klásť vypovedajúcim osobám otázky, a to buď priamo, alebo prostredníctvom príslušného súdu alebo orgánu.

(7) Vybavenie žiadosti o právnu pomoc nie je dôvodom na náhradu akýchkoľvek poplatkov alebo nákladov. Štát, v ktorom sa vykonáva právna pomoc, má však právo žiadať, aby Organizácia uhradila odmeny znalcom a prekladateľom a náklady vzniknuté v konaní podľa odseku 6.

(8) Ak právo použité príslušným súdom alebo orgánom ukladá účastníkom zaistiť dôkazy a príslušný súd alebo orgán nie je sám schopný vybaviť žiadosť o právnu pomoc, môže tento súd alebo orgán so súhlasom Európskeho patentového úradu poveriť vybavením vhodnú osobu. Pri

žiadaní tohto súhlasu uvedie príslušný súd alebo orgán približnú výšku nákladov, ktoré pri tomto konaní vzniknú. Ak Európsky patentový úrad súhlasí, nahradí Organizácia všetky vzniknuté náklady; inak nie je Organizácia za tieto náklady zodpovedná.

HLAVA XI

ZASTUPOVANIE

Pravidlo 151

Ustanovenie spoločného zástupcu

(1) Ak je viac ako jeden prihlasovateľ a žiadosť o udelenie európskeho patentu neuvádza spoločného zástupcu, považuje sa za spoločného zástupcu prihlasovateľ uvedený na prvom mieste. Ak je však niektorý z prihlasovateľov povinný ustanoviť kvalifikovaného zástupcu, považuje sa tento zástupca za spoločného zástupcu, ak prihlasovateľ uvedený na prvom mieste neustanovil kvalifikovaného zástupcu. To platí aj pre tretích účastníkov, ktorí konajú spoločne pri podaní námietky alebo pri vstupe do konania, a pre spolumahajiteľov európskeho patentu.

(2) Ak sa európska patentová prihláška prevedie na viac osôb a tieto osoby neustanovili spoločného zástupcu, použije sa primerane odsek 1. Ak jeho použitie nie je možné, vyzve Európsky patentový úrad uvedené osoby, aby si v stanovenej lehote ustanovili spoločného zástupcu. Ak nie je výzve vyhovené, ustanoví spoločného zástupcu Európsky patentový úrad.

Pravidlo 152

Plná moc

(1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví prípady, keď majú zástupcovia konajúci pred Európskym patentovým úradom predložiť podpísanú plnú moc.

(2) Ak zástupca nepredloží plnú moc, vyzve ho Európsky patentový úrad, aby tak urobil v lehote, ktorú mu určí. Plná moc sa môže týkať jednej alebo viacerých európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov a musí byť predložená v príslušnom počte kópií.

(3) Ak nie sú splnené náležitosti článku 133 odsek 2, stanoví sa tá istá lehota na ustanovenie zástupcu a na podanie plnej moci.

(4) Môže byť podaná všeobecná plná moc oprávňujúca zástupcu konať vo všetkých patentových záležitostiach účastníka. Jedna kópia postačuje.

(5) Prezident Európskeho patentového úradu môže určiť formu a obsah:

- a) plnej moci na zastupovanie osôb podľa článku 133 odsek 2;
- b) všeobecnej plnej moci.

(6) Ak nie je požadovaná plná moc podaná včas, považujú sa všetky procesné úkony vykonané zástupcom s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky za nevykonané; tým nie sú dotknuté iné právne dôsledky stanovené v tomto Dohovore.

(7) Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa použijú na zrušenie plnej moci.

(8) Zástupca sa považuje za oprávneného, kým nie je Európskemu patentovému úradu oznámené ukončenie plnej moci.

(9) Ak nie je jasne uvedené inak, plná moc voči Európskemu patentovému úradu nezanikne ani smrťou zmocniteľa.

(10) Ak účastník konania ustanoví niekoľko zástupcov, môžu konať spoločne alebo samostatne, aj keď je v oznámení o ich ustanovení alebo v plnej moci uvedený opak.

(11) Plná moc združenia zástupcov sa považuje za plnú moc ktoréhokolvek zástupcu, ktorý môže preukázať, že vykonáva zastupovanie v rámci tohto združenia.

Pravidlo 153

Právo zástupcu klienta odmietnuť výpoveď

(1) Ak sa vyžaduje rada od patentového zástupcu v jeho funkcii ako takej, všetky kontakty medzi patentovým zástupcom a jeho klientom alebo inou osobou týkajúce sa daného zámeru a spadajúce pod článok 2 Disciplinárneho poriadku pre patentových zástupcov sú neustále chránené pred zverejnením v konaní pred Európskym patentovým úradom, kým sa tejto ochrany klient výslovne nevzdá.

(2) Táto ochrana pred zverejnením sa poskytuje predovšetkým pri oznámeniach alebo písomnostiach týkajúcich sa:

- a) stanovenia patentovateľnosti vynálezu;
- b) prípravy alebo konania o európskej patentovej prihláške;
- c) názoru týkajúceho sa platnosti, rozsahu ochrany alebo porušenia európskeho patentu alebo európskej patentovej prihlášky.

Pravidlo 154

Zmeny v zozname patentových zástupcov

(1) Patentový zástupca sa vymaže zo zoznamu patentových zástupcov na vlastnú žiadosť alebo v prípade, ak napriek opätovným upozorneniam nezaplatí ročný členský poplatok Inštitútu do konca septembra v roku, pre ktorý je tento poplatok splatný.

(2) Bez toho, že budú dotknuté disciplinárne opatrenia prijaté podľa článku 134a odsek 1 písmeno c), je možné patentového zástupcu z moci úradnej vymazať iba:

a) v prípade smrti alebo právnej nespôsobilosti;

b) ak už nie je občanom niektorého zmluvného štátu, ak mu nebola udelená výnimka podľa článku 134 odsek 7 písmeno a);

c) ak už nemá sídlo alebo miesto výkonu práce na území niektorého zmluvného štátu.

(3) Osoba, ktorá bola zapísaná do zoznamu patentových zástupcov podľa článku 134 odseky 2 alebo 3, ktorej zápis bol vymazaný, môže byť na žiadosť opäť zapísaná do zoznamu patentových zástupcov, ak zaniknú podmienky na vymazanie.

ČASŤ VIII

VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI VIII DOHOVORU

Pravidlo 155

Podanie a doručenie žiadosti o zmenu

(1) Žiadosť o zmenu podľa článku 135 odsek 1 písmeno a) alebo b) musí byť podaná do troch mesiacov od vzatia európskej patentovej prihlášky späť alebo od oznámenia, že sa prihláška považuje za vzatú späť, alebo od rozhodnutia zamietajúceho prihlášku alebo rušiaceho európsky patent. Účinok európskej patentovej prihlášky podľa článku 66 zaniká, ak nie je žiadosť podaná včas.

(2) Pri doručení žiadosti o zmenu na ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov určených v žiadosti príslušný ústredný úrad priemyselného vlastníctva alebo Európsky patentový úrad priloží k žiadosti kópiu spisu týkajúceho sa európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.

(3) Článok 135 odsek 4 platí, ak nie je žiadosť o zmenu podľa článku 135 odsek 1 písmeno a) alebo odsek 2 doručená pred uplynutím lehoty dvadsiatich mesiacov odo dňa podania, alebo, ak bolo nárokované právo prednosti, odo dňa práva prednosti.

Pravidlo 156

Informovanie verejnosti o zmene

(1) Písomnosti, ktoré sú podľa článku 155 odsek 2 priložené k žiadosti o zmenu, sú ústredným úradom priemyselného vlastníctva sprístupnené verejnosti za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako písomnosti týkajúce sa národného konania.

(2) Vo vytlačenom patentovom spise národného patentu, ktorý je udelený na základe zmeny európskej patentovej prihlášky, musí byť táto prihláška uvedená.

ČASŤ IX

VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI X DOHOVORU

Pravidlo 157

Európsky patentový úrad ako prijímací úrad

(1) Európsky patentový úrad je oprávnený konať ako prijímací úrad v zmysle Zmluvy o patentovej spolupráci, ak je prihlasovateľ občanom alebo má trvalý pobyt v zmluvnom štáte tohto Dohovoru alebo Zmluvy o patentovej spolupráci. Bez ohľadu na odsek 3, ak si prihlasovateľ vyberie ako prijímací úrad Európsky patentový úrad, medzinárodná prihláška má byť podaná priamo na Európsky patentový úrad. Primerane platí článok 75 odsek 2.

(2) Ak Európsky patentový úrad koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, podáva sa medzinárodná prihláška v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku. Prezident Európskeho patentového úradu môže stanoviť, aby medzinárodná prihláška a všetky súvisiace položky boli podané vo viac ako jednej kópii.

(3) Ak je medzinárodná prihláška podaná na orgán zmluvného štátu na účel postúpenia Európskemu patentovému úradu ako prijímaciemu úradu, musí zmluvný štát zaistiť, aby bola prihláška doručená na Európsky patentový úrad najneskôr dva týždne pred koncom trinásteho mesiaca od jej podania, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku tohto práva.

(4) Príslušný poplatok za medzinárodnú prihlášku musí byť zaplatený do jedného mesiaca od podania prihlášky.

Pravidlo 158

Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum

(1) V prípade uvedenom v článku 17 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok za medzinárodnú predbežnú rešerš, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť medzinárodná predbežná rešerš vykonaná.

(2) V prípade uvedenom v článku 34 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok za medzinárodný predbežný prieskum, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť medzinárodný predbežný prieskum vykonaný.

(3) Ak bol zaplatený dodatočný poplatok s protestom, preverí Európsky patentový úrad sťažnosť podľa ustanovení pravidla 40.2 písmeno c) až e) alebo pravidla 68.3 písmeno c) až e) Zmluvy o patentovej spolupráci s podmienkou, že predpísaný poplatok za sťažnosť bol zaplatený. Ďalšie detaily týkajúce sa konania spresní prezident Európskeho patentového úradu.

Pravidlo 159

Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad – Požiadavky na vstup do európskej fázy

(1) V prípade medzinárodnej prihlášky podľa článku 153 vykoná prihlasovateľ nasledujúce úkony v lehote tridsaťjeden mesiacov odo dňa podania prihlášky, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti:

a) predloží podľa potreby preklad medzinárodnej prihlášky požadovaný podľa článku 153 odsek 4;

b) určí dokumenty patriace k prihláške ako dokumenty pôvodne podané a zmenené, na ktorých je založené konanie o udelenie európskeho patentu;

c) zaplatí prihlasovací poplatok v zmysle pravidla 78 odsek 2;

(d) zaplatí určovací poplatok, ak lehota podľa pravidla 39 uplynula skôr;

e) zaplatí poplatok za rešerš, ak má byť vyhotovená dodatočná správa o európskej rešerši;

f) podá žiadosť o prieskum podľa článku 94, ak lehota podľa pravidla 70 odsek 1 uplynula skôr;

g) zaplatí udržiavací poplatok za tretí rok podľa článku 86 odsek 1, ak sa poplatok podľa pravidla 51 odsek 1 stal splatným už skôr;

h) prípadne predloží potvrdenie o vystavení podľa článku 55 odsek 2 a pravidla 25.

(2) Prieskumové oddelenie má právomoc rozhodovať v mene Európskeho patentového úradu podľa článku 25 odsek 2 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci.

Pravidlo 160

Dôsledky nesplnenia určitých požiadaviek

(1) Ak nie je včas podaný preklad medzinárodnej prihlášky ani žiadosť o prieskum alebo nie je včas zaplatený prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš alebo určovací poplatok, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.

(2) Ak Európsky patentový úrad zistí, že sa prihláška považuje za vzatú späť podľa odseku 1, oznámi to prihlasovateľovi. Primerane platí pravidlo 112 odsek 2.

Pravidlo 161

Zmena v prihláške

(1) Ak vystupoval Európsky patentový úrad ako Medzinárodný rešeršný úrad a ak bola podaná požiadavka podľa článku 31 PCT aj ako Medzinárodný úrad pre predbežný prieskum pre Euro-PCT prihlášku, musí prihlasovateľovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa k písomnému posudku Medzinárodného rešeršného úradu alebo k medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a v prípade potreby ho vyzvať, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v písomnom posudku alebo v medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a zmenil opis, patentové nároky a výkresy do jedného mesiaca od príslušného oznámenia. Ak Európsky patentový úrad vypracoval správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši, výzva podľa prvej vety bude vydaná podľa vysvetliviek poskytnutých v súlade s pravidlom 45bis.7 písm. e) PCT. Ak prihlasovateľ výzve nevyhoví alebo sa k nej nevyjadrí v súlade s ustanovením prvej alebo druhej vety, prihláška sa pokladá za vzatú späť.

(2) Ak Európsky patentový úrad vypracuje doplnkovú správu o európskej rešerši pre Euro-PCT prihlášku, možno prihlášku jedenkrát zmeniť, a to v lehote jedného mesiaca od oznámenia informujúceho o tom prihlasovateľa. Zmenená prihláška slúži ako základ doplnkovej európskej rešerše.

Pravidlo 162

Spoplatnené patentové nároky

(1) Ak prihláška, na ktorej je založené udelenie európskeho patentu, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, platí sa poplatok za šestnásty a každý ďalší patentový nárok podľa Poplatkového poriadku v lehote určenej pravidlom 159 odsekom 1.

(2) Ak nie sú poplatky za patentové nároky uhradené včas, môžu byť stále uhradené v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia týkajúceho sa nedodržania lehoty. Ak sú v tejto lehote

podané zmenené patentové nároky, poplatky za ne sa vypočítajú na základe týchto zmenených patentových nárokov.

(3) Ak poplatky za patentové nároky uhradené v lehote podľa odseku 1 prevyšujú poplatky podľa odseku 2 druhá veta, budú tieto poplatky vrátené.

(4) Ak nebol poplatok za patentové nároky uhradený včas, bude sa predpokladať, že sa od príslušného patentového nároku upustilo.

Pravidlo 163

Prieskum určitých formálnych náležitostí Európskym patentovým úradom

(1) Ak nebol určený vynálezca podľa pravidla 19 odsek 1, v lehote podľa pravidla 159 odsek 1 vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby určil vynálezcu v lehote dvoch mesiacov.

(3) Ak sa uplatňuje právo prednosti zo skoršej prihlášky a číslo podania predchádzajúcej prihlášky alebo jej kópia podľa pravidla 52 odseku 1 a pravidla 53 nebolo v lehote podľa pravidla 159 odseku 1 ešte predložené, vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby toto číslo alebo jeho kópiu v lehote dvoch mesiacov predložil. Platí pravidlo 53 odsek 2.

(3) Ak v prípade uplynutia lehoty podľa pravidla 159 odsek 1 Európsky patentový úrad nemá k dispozícii sekvenčný protokol vyhovujúci štandardu uvedeného v administratívnych inštrukciách Zmluvy o patentovej spolupráci, prihlasovateľ bude vyzvaný, aby podal sekvenčný protokol vyhovujúci pravidlám predpísaným prezidentom Európskeho patentového úradu v lehote dvoch mesiacov. Primerane platí pravidlo 30 odseky 2 a 3.

(4) Ak v prípade uplynutia lehoty podľa pravidla 159 odsek 1 chýba u ktoréhokoľvek prihlasovateľa uvedenie adresy, národnosti alebo štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalé bydlisko alebo sídlo podnikania, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil tieto údaje v lehote dvoch mesiacov.

(5) Ak v prípade uplynutia lehoty podľa pravidla 159 odsek 1 neboli splnené požiadavky podľa článku 133 odsek 2, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby si zvolil kvalifikovaného zástupcu v lehote dvoch mesiacov.

(6) Ak nie sú nedostatky uvedené v odsekoch 1, 4 alebo 5 odstránené včas, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak nedostatok uvedený v odseku 2 nie je odstránený včas, prihláška stratí právo prednosti.

Pravidlo 164

Posúdenie jednotnosti Európskym patentovým úradom

(1) Ak Európsky patentový úrad posúdi, že písomnosti prihlášky, ktoré slúžia ako základ doplnkovej európskej rešerše, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu, správa o doplnkovej európskej rešerši sa vyhotoví pre tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle znenia článku 82, ktoré sú uvedené v patentových nárokoch ako prvé.

(2) Ak prieskumové oddelenie zistí, že písomnosti prihlášky, na ktorých je založené konanie o udelení európskeho patentu, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu alebo dôjde k prípadu, že sa ochrana žiada pre vynález nezahrnutý do medzinárodnej rešeršnej správy alebo prípadne do doplnkovej medzinárodnej rešeršnej správy, alebo do doplnkovej správy o európskej rešerši, vyzve prihlasovateľa, aby obmedzil prihlášku na jeden vynález zahrnutý do medzinárodnej rešeršnej správy, do doplnkovej medzinárodnej rešeršnej správy alebo do doplnkovej správy o európskej rešerši.

Pravidlo 165

Euro-PCT prihláška ako kolízna prihláška podľa článku 54 odsek 3

Euro-PCT prihláška sa považuje za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odsek 3, ak okrem podmienok uvedených v článku 153 odsek 3 alebo 4 bol zaplatený prihlasovací poplatok podľa pravidla 159 odsek 1 písmeno c).

Vyhotovené v Mníchove 7. decembra 2006.

K oznámeniu č. 590/2007 Z. z.

IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION

of 5 October 1973
as adopted by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation
of 7 December 2006

PART I IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I OF THE CONVENTION

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Rule 1

Written proceedings

In written proceedings before the European Patent Office, the requirement to use the written form shall be satisfied if the content of the documents can be reproduced in a legible form on paper.

Rule 2

Filing of and formal requirements for documents

(1) In proceedings before the European Patent Office, documents may be filed by delivery by hand, by post or by technical means of communication. The President of the European Patent Office shall lay down the details and conditions and, where appropriate, any special formal or technical requirements for the filing of documents. In particular, he may specify that confirmation must be supplied. If such confirmation is not supplied in due time, the European patent application shall be refused; documents filed subsequently shall be deemed not to have been received.

(2) Where the Convention provides that a document must be signed, the authenticity of the document may be confirmed by handwritten signature or other appropriate means the use of which has been permitted by the President of the European Patent Office. A document authenticated by such other means shall be deemed to meet the legal requirements of signature in the same way as a document bearing a handwritten signature which has been filed in paper form.

Rule 3

Language in written proceedings

(1) In written proceedings before the European Patent Office, any party may use any official language

of the European Patent Office. The translation referred to in Article 14, paragraph 4, may be filed in any official language of the European Patent Office.

(2) Amendments to a European patent application or European patent shall be filed in the language of the proceedings.

(3) Documentary evidence and, in particular, publications may be filed in any language. The European Patent Office may, however, require that a translation in one of its official languages be filed, within a period to be specified. If a required translation is not filed in due time, the European Patent Office may disregard the document in question.

Rule 4

Language in oral proceedings

(1) Any party to oral proceedings before the European Patent Office may use an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings, if such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date of such oral proceedings or provides for interpretation into the language of the proceedings. Any party may use an official language of a Contracting State, if he provides for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may permit derogations from these provisions.

(2) In the course of oral proceedings, employees of the European Patent Office may use an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings.

(3) Where evidence is taken, any party, witness or expert to be heard who is unable to express himself adequately in an official language of the European Patent Office or of a Contracting State may use another language. Where evidence is taken upon request of a party, parties, witnesses or experts expressing themselves in a language other than an official language of the European Patent Office shall be heard only if that party provides for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may, however, permit interpretation into one of its other official languages.

(4) If the parties and the European Patent Office agree, any language may be used.

(5) The European Patent Office shall, if necessary, provide at its own expense interpretation into the language of the proceedings, or, where appropriate, into its other official languages, unless such interpretation is the responsibility of one of the parties.

(6) Statements by employees of the European Patent Office, parties, witnesses or experts, made in an official language of the European Patent Office, shall be entered in the minutes in that language. Statements made in any other language shall be entered in the official language into which they are translated. Amendments to a European patent application or European patent shall be entered in the minutes in the language of the proceedings.

Rule 5

Certification of translations

Where the translation of a document is required, the European Patent Office may require that a certificate that the translation corresponds to the original text be filed within a period to be specified. If the certificate is not filed in due time, such document shall be deemed not to have been filed, unless otherwise provided.

Rule 6

Filing of translations and reduction of fees

(1) A translation under Article 14, paragraph 2, shall be filed within two months of filing the European patent application.

(2) A translation under Article 14, paragraph 4, shall be filed within one month of filing the document. This shall also apply to requests under Article 105a. Where the document is a notice of opposition or appeal, or a statement of grounds of appeal, or a petition for review, the translation may be filed within the period for filing such a notice or statement or petition, if that period expires later.

(3) Where a person referred to in Article 14, paragraph 4, files a European patent application, a request for examination, an opposition, an appeal, a petition for review or a request for limitation or revocation in a language admitted in that provision, the filing fee, examination fee, opposition fee, appeal fee, fee for the petition for review or the limitation or revocation fee shall be reduced in accordance with the Rules relating to Fees.

Rule 7

Legal authenticity of the translation of the European patent application

Unless evidence is provided to the contrary, the European Patent Office shall assume, for the purpose of determining whether the subject-matter of the European patent application or European patent extends beyond the content of the application as filed, that the translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3, is in conformity with the original text of the application.

CHAPTER II ORGANISATION OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Section 1

General matters

Rule 8

Patent classification

The European Patent Office shall use the classification referred to in Article 1 of the Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification of 24 March 1971, hereinafter referred to as the international classification.

Rule 9

Administrative structure of the European Patent Office

(1) The European Patent Office shall be divided administratively into Directorates-General, to which the departments specified in Article 15, and the services set up to deal with legal matters and the internal administration of the Office, shall be assigned.

(2) Each Directorate-General shall be directed by a Vice-President. The assignment of a Vice-President to a Directorate-General shall be decided by the Administrative Council, after the President of the European Patent Office has been consulted.

Rule 10

Responsibility of the Receiving Section and the Examining Division

(1) The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of a European patent application up to the time when the Examining Division becomes responsible for the examination of the European patent application under Article 94, paragraph 1.

(2) Subject to paragraphs 3 and 4, the Examining Division shall be responsible for the examination of a European patent application under Article 94, paragraph 1, from the time when a request for examination is filed.

(3) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the Examining Division shall, subject to paragraph 4, be responsible from the time when the European Patent Office receives the indication under Rule 70, paragraph 2.

(4) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, and if the applicant has waived the right under Rule 70, paragraph 2, the Examining Division shall be responsible from the time when the search report is transmitted to the applicant.

Rule 11

Allocation of duties to the departments
of first instance

(1) Technically qualified examiners acting as members of Search, Examining or Opposition Divisions shall be assigned to Directorates. The President of the European Patent Office shall allocate duties to these Directorates by reference to the international classification.

(2) The President of the European Patent Office may allocate further duties to the Receiving Section, the Search, Examining and Opposition Divisions, and the Legal Division, in addition to the responsibilities vested in them under the Convention.

(3) The President of the European Patent Office may entrust to employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of duties falling to the Search, Examining or Opposition Divisions and involving no technical or legal difficulties.

Section 2**Organisation of the Boards of Appeal
and the Enlarged Board of Appeal**

Rule 12

Presidium of the Boards of Appeal

(1) The autonomous authority within the organisational unit comprising the Boards of Appeal (the "Presidium of the Boards of Appeal") shall consist of the Vice-President in charge of the Boards of Appeal, who shall act as chairman, and twelve members of the Boards of Appeal, six being Chairmen and six being other members.

(2) All members of the Presidium shall be elected by the Chairmen and members of the Boards of Appeal for two working years. If the full composition of the Presidium cannot be reached, the vacancies shall be filled by designating the most senior Chairmen and members.

(3) The Presidium shall adopt the Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Rules of Procedure for the election and designation of its members. The Presidium shall further advise the Vice-President in charge of the Boards of Appeal with regard to matters concerning the functioning of the Boards of Appeal in general.

(4) Before the beginning of each working year, the Presidium, extended to include all Chairmen, shall allocate duties to the Boards of Appeal. In the same composition, it shall decide on conflicts regarding the allocation of duties between two or more Boards of Appeal. The extended Presidium shall designate the regular and alternate members of the various Boards of Appeal. Any member of a Board of Appeal may be designated as a member of more than one Board of Appeal. These measures may, where necessary, be amended during the course of the working year in question.

(5) The Presidium may only take a decision if at least five of its members are present; these must include the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of two Boards of Appeal. Where the tasks mentioned in paragraph 4 are concerned, nine members must be present, including the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of three Boards of Appeal. Decisions shall be taken by a majority vote; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

(6) The Administrative Council may allocate duties under Article 134a, paragraph 1(c), to the Boards of Appeal.

Rule 13

Business distribution scheme
for the Enlarged Board of Appeal
and adoption of its Rules of Procedure

(1) Before the beginning of each working year, the members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, shall designate the regular and alternate members of the Enlarged Board of Appeal in proceedings under Article 22, paragraph 1(a) and (b), and the regular and alternate members in proceedings under Article 22, paragraph 1(c).

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, shall adopt the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

(3) Decisions on matters mentioned in paragraphs 1 and 2 may only be taken if at least five members are present, including the Chairman of the Enlarged Board of Appeal or his deputy; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

PART II**IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART II OF THE CONVENTION**

CHAPTER I

PROCEDURE WHERE THE APPLICANT IS NOT
ENTITLED

Rule 14

Stay of proceedings

(1) If a third party provides evidence that he has instituted proceedings against the applicant seeking a decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, the proceedings for grant shall be stayed unless the third party communicates to the European Patent Office in writing his consent to the continuation of such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However, proceedings for grant shall not be stayed before the publication of the European patent application.

(2) Where evidence is provided that a final decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, has been taken, the European Patent Office shall inform the applicant and any other party that the proceedings for grant shall be resumed as from the date stated in the communication, unless a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), has been filed for all the designated Contracting States. If the decision is in favour of the third party, the proceedings may not be resumed earlier than three months after the decision has become final, unless the third party requests the resumption.

(3) Upon staying the proceedings for grant, or thereafter, the European Patent Office may set a date on which it intends to resume the proceedings for grant, regardless of the stage reached in the national proceedings instituted under paragraph 1. It shall communicate this date to the third party, the applicant and any other party. If no evidence has been provided by that date that a final decision has been taken, the European Patent Office may resume proceedings.

(4) All periods other than those for the payment of renewal fees, running at the date of the stay of proceedings, shall be interrupted by such stay. The time which has not yet elapsed shall begin to run from the date on which proceedings are resumed. However, the time still to run after such resumption shall not be less than two months.

Rule 15

Limitation on withdrawals

From the date on which a third party provides evidence that he has instituted national proceedings under Rule 14, paragraph 1, and up to the date on which the proceedings for grant are resumed, neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn.

Rule 16

Procedure under Article 61, paragraph 1

(1) A person entitled to the grant of a European patent may only avail himself of the remedies under Article 61, paragraph 1, if:

- (a) he does so no later than three months after the decision recognising his entitlement has become final, and
- (b) the European patent has not yet been granted.

(2) Such remedies shall only apply in respect of Contracting States designated in the European patent application in which the decision has been taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition.

Rule 17

Filing of a new European patent application by the entitled person

(1) Where the person adjudged by a final decision to be entitled to the grant of the European patent files

a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), the original application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing the new application for the Contracting States designated therein in which the decision has been taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition.

(2) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the new application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the new application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 18

Partial transfer of the right to the European patent

(1) If a final decision determines that a third party is entitled to the grant of a European patent in respect of only part of the subject-matter disclosed in the original European patent application, Article 61 and Rules 16 and 17 shall apply to such part.

(2) Where appropriate, the original European patent application shall contain, for the designated Contracting States in which the decision was taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition, claims, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

CHAPTER II

MENTION OF THE INVENTOR

Rule 19

Designation of the inventor

(1) The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and full address of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.

(2) The European Patent Office shall not verify the accuracy of the designation of the inventor.

(3) If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the European Patent Office shall communicate to the designated inventor the information in the document designating him and the following data:

- (a) the number of the European patent application;
- (b) the date of filing of the European patent application and, if priority has been claimed, the date, State and file number of the previous application;
- (c) the name of the applicant;

- (d) the title of the invention;
- (e) the Contracting States designated.

(4) The applicant and the inventor may invoke neither the omission of the communication under paragraph 3 nor any errors contained therein.

Rule 20

Publication of the mention of the inventor

(1) The designated inventor shall be mentioned in the published European patent application and the European patent specification, unless he informs the European Patent Office in writing that he has waived his right to be thus mentioned.

(2) Paragraph 1 shall apply where a third party files with the European Patent Office a final decision determining that the applicant for or proprietor of a European patent is required to designate him as an inventor.

Rule 21

Rectification of the designation of an inventor

(1) An incorrect designation of an inventor shall be rectified upon request and only with the consent of the wrongly designated person and, where such a request is filed by a third party, the consent of the applicant for or proprietor of the patent. Rule 19 shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where an incorrect designation of the inventor has been recorded in the European Patent Register or published in the European Patent Bulletin, its rectification or cancellation shall also be recorded or published therein.

CHAPTER III

REGISTRATION OF TRANSFERS, LICENCES AND OTHER RIGHTS

Rule 22

Registration of transfers

(1) The transfer of a European patent application shall be recorded in the European Patent Register at the request of an interested party, upon production of documents providing evidence of such transfer.

(2) The request shall not be deemed to have been filed until an administrative fee has been paid. It may be rejected only if paragraph 1 has not been complied with.

(3) A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only at the date when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.

Rule 23

Registration of licences and other rights

(1) Rule 22, paragraphs 1 and 2, shall apply *mutatis mutandis* to the registration of the grant or transfer of

a licence, the establishment or transfer of a right *in rem* in respect of a European patent application and any legal means of execution affecting such an application.

(2) A registration under paragraph 1 shall be cancelled upon request, supported by documents providing evidence that the right has lapsed, or by the written consent of the proprietor of the right to the cancellation of the registration. Rule 22, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 24

Special entries for licence registrations

A licence in respect of a European patent application shall be recorded

- (a) as an exclusive licence if the applicant and the licensee so request;
- (b) as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the European Patent Register.

CHAPTER IV

CERTIFICATE OF EXHIBITION

Rule 25

Certificate of exhibition

Within four months of filing the European patent application, the applicant shall file the certificate referred to in Article 55, paragraph 2, which:

- (a) is issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition;
- (b) states that the invention was in fact displayed there;
- (c) states the opening date of the exhibition and, where the invention was disclosed later than on that date, the date on which the invention was first disclosed; and
- (d) is accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority.

CHAPTER V

BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS

Rule 26

General and definitions

(1) For European patent applications and patents concerning biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of this Chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of interpretation.

(2) "Biotechnological inventions" are inventions which concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.

(3) "Biological material" means any material containing genetic information and capable of

reproducing itself or being reproduced in a biological system.

(4) "Plant variety" means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be:

- (a) defined by the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes,
- (b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and
- (c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.

(5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.

(6) "Microbiological process" means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material.

Rule 27

Patentable biotechnological inventions

Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern:

- (a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature;
- (b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;
- (c) a microbiological or other technical process, or a product obtained by means of such a process other than a plant or animal variety.

Rule 28

Exceptions to patentability

Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:

- (a) processes for cloning human beings;
- (b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;
- (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;
- (d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

Rule 29

The human body and its elements

(1) The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial

sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions.

(2) An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

(3) The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application.

Rule 30

Requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences

(1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application, the description shall contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences.

(2) A sequence listing filed after the date of filing shall not form part of the description.

(3) Where the applicant has not filed a sequence listing complying with the requirements under paragraph 1 at the date of filing, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish such a sequence listing and pay the late furnishing fee. If the applicant does not furnish the required sequence listing and pay the required late furnishing fee within a period of two months after such an invitation, the application shall be refused.

Rule 31

Deposit of biological material

(1) If an invention involves the use of or concerns biological material which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 if:

- (a) a sample of the biological material has been deposited with a recognised depositary institution on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977 not later than the date of filing of the application;
- (b) the application as filed gives such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the biological material;
- (c) the depositary institution and the accession number of the deposited biological material are stated in the application, and
- (d) where the biological material has been deposited by a person other than the applicant, the name and address of the depositor are stated in the application

and a document is submitted to the European Patent Office providing evidence that the depositor has authorised the applicant to refer to the deposited biological material in the application and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 33.

- (2) The information referred to in paragraph 1(c) and (d) may be submitted
- (a) within sixteen months after the date of filing of the application or, if priority has been claimed, after the priority date, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for publication of the European patent application;
- (b) up to the date of submission of a request under Article 93, paragraph 1(b);
- (c) within one month after the European Patent Office has communicated to the applicant that the right to inspect the files under Article 128, paragraph 2, exists.

The ruling period shall be the one which is the first to expire. The communication of this information shall be considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited biological material being made available to the public in accordance with Rule 33.

Rule 32

Expert solution

- (1) Until completion of the technical preparations for publication of the European patent application, the applicant may inform the European Patent Office that,
- (a) until the publication of the mention of the grant of the European patent or, where applicable,
- (b) for twenty years from the date of filing, if the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn,
- the availability referred to in Rule 33 shall be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester.

- (2) The following may be nominated as an expert:
- (a) any natural person, provided that the requester furnishes evidence, when filing the request, that the nomination has the approval of the applicant;
- (b) any natural person recognised as an expert by the President of the European Patent Office.

The nomination shall be accompanied by a declaration from the expert vis-à-vis the applicant in which he enters into the undertaking given under Rule 33 until either the date on which the patent expires in all the designated States or, where the application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the date referred to in paragraph 1(b), the requester being regarded as a third party.

Rule 33

Availability of biological material

- (1) Biological material deposited in accordance with

Rule 31 shall be available upon request to any person from the date of publication of the European patent application and to any person having the right to inspect the files under Article 128, paragraph 2, prior to that date. Subject to Rule 32, such availability shall be effected by the issue of a sample of the biological material to the person making the request (hereinafter referred to as "the requester").

(2) Said issue shall be made only if the requester has undertaken vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent not to make the biological material or any biological material derived therefrom available to any third party and to use that material for experimental purposes only, until such time as the patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or before the European patent has expired in all the designated States, unless the applicant for or proprietor of the patent expressly waives such an undertaking.

The undertaking to use the biological material for experimental purposes only shall not apply in so far as the requester is using that material under a compulsory licence. The term "compulsory licence" shall be construed as including ex officio licences and the right to use patented inventions in the public interest.

(3) For the purposes of paragraph 2, derived biological material shall mean any material which still exhibits those characteristics of the deposited material which are essential to carrying out the invention. The undertaking under paragraph 2 shall not impede any deposit of derived biological material necessary for the purpose of patent procedure.

(4) The request referred to in paragraph 1 shall be submitted to the European Patent Office on a form recognised by that Office. The European Patent Office shall certify on the form that a European patent application referring to the deposit of the biological material has been filed, and that the requester or the expert nominated by him under Rule 32 is entitled to the issue of a sample of that material. After grant of the European patent, the request shall also be submitted to the European Patent Office.

(5) The European Patent Office shall transmit a copy of the request, with the certification provided for in paragraph 4, to the depositary institution and to the applicant for or the proprietor of the patent.

(6) The European Patent Office shall publish in its Official Journal the list of depositary institutions and experts recognised for the purpose of Rules 31 to 34.

Rule 34

New deposit of biological material

If biological material deposited in accordance with Rule 31 ceases to be available from the recognised depositary institution, an interruption in availability shall be deemed not to have occurred if a new deposit of that material is made with a recognised depositary institution on the same terms as those laid down in the

Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977, and if a copy of the receipt of the new deposit issued by the depositary institution is forwarded to the European Patent Office within four months of the date of the new deposit, stating the number of the European patent application or of the European patent.

**PART III
IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART III OF THE CONVENTION**

CHAPTER I

FILING OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Rule 35

General provisions

(1) European patent applications may be filed in writing with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin, or the authorities referred to in Article 75, paragraph 1(b).

(2) The authority with which the European patent application is filed shall mark the documents making up the application with the date of their receipt, and issue without delay a receipt to the applicant including at least the application number and the nature, number and date of receipt of the documents.

(3) If the European patent application is filed with an authority referred to in Article 75, paragraph 1(b), such authority shall without delay inform the European Patent Office of the receipt of the application, and, in particular, of the nature and date of receipt of the documents, the application number and any priority date claimed.

(4) Upon receipt of a European patent application forwarded by the central industrial property office of a Contracting State, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly, indicating the date of its receipt.

Rule 36

European divisional applications

(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.

(2) A divisional application shall be in the language of the proceedings for the earlier application and shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.

(3) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the divisional application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European

search report drawn up in respect of the divisional application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 37

Forwarding of European patent applications

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward European patent applications to the European Patent Office in the shortest time compatible with its national law relating to the secrecy of inventions in the interests of the State, and shall take all appropriate steps to ensure such forwarding within:

- (a) six weeks of filing, where the subject of the application is evidently not liable to secrecy under the national law; or
- (b) four months of filing or, if priority has been claimed, fourteen months of the date of priority, where the application requires further examination as to its liability to secrecy.

(2) A European patent application not received by the European Patent Office within fourteen months of filing or, if priority has been claimed, of the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. Any fees paid in respect of this application shall be refunded.

Rule 38

Filing fee and search fee

The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the European patent application.

Rule 39

Designation fees

(1) Designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.

(2) Where the designation fee is not paid in due time in respect of any Contracting State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.

(3) Where no designation fee is paid in due time or the designations of all the Contracting States are withdrawn, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(4) Without prejudice to Rule 37, paragraph 2, second sentence, designation fees shall not be refunded.

Rule 40

Date of filing

(1) The date of filing of a European patent application shall be the date on which the documents filed by the applicant contain:

- (a) an indication that a European patent is sought;
- (b) information identifying the applicant or allowing the applicant to be contacted; and
- (c) a description or reference to a previously filed application.

(2) A reference to a previously filed application under paragraph 1(c) shall state the filing date and number of that application and the Office with which it was filed. Such reference shall indicate that it replaces the description and any drawings.

(3) Where the application contains a reference under paragraph 2, a certified copy of the previously filed application shall be filed within two months of filing the application. Where the previously filed application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages shall be filed within the same period. Rule 53, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

CHAPTER II

PROVISIONS GOVERNING THE APPLICATION

Rule 41

Request for grant

(1) The request for grant of a European patent shall be filed on a form drawn up by the European Patent Office.

(2) The request shall contain:

- (a) a petition for the grant of a European patent;
- (b) the title of the invention, which shall clearly and concisely state the technical designation of the invention and shall exclude all fancy names;
- (c) the name, address and nationality of the applicant and the State in which his residence or principal place of business is located. Names of natural persons shall be indicated by the person's family name, followed by his given names. Names of legal persons, as well as of bodies equivalent to legal persons under the law governing them, shall be indicated by their official designations. Addresses shall be indicated in accordance with applicable customary requirements for prompt postal delivery and shall comprise all the relevant administrative units, including the house number, if any. It is recommended that the fax and telephone numbers be indicated;
- (d) if the applicant has appointed a representative, his name and the address of his place of business as prescribed in sub-paragraph (c);
- (e) where appropriate, an indication that the application constitutes a divisional application and the number of the earlier European patent application;
- (f) in cases covered by Article 61, paragraph 1(b), the number of the original European patent application;
- (g) where applicable, a declaration claiming the priority of an earlier application and indicating the date on which and the country in or for which the earlier application was filed;
- (h) the signature of the applicant or his representative;
- (i) a list of the documents accompanying the request. This list shall also indicate the number of sheets of the description, claims, drawings and abstract filed with the request;
- (j) the designation of the inventor, where the applicant is the inventor.

(3) If there is more than one applicant, the request shall preferably contain the appointment of one applicant or representative as common representative.

Rule 42

Content of the description

(1) The description shall:

- (a) specify the technical field to which the invention relates;
- (b) indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application, and, preferably, cite the documents reflecting such art;
- (c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;
- (d) briefly describe the figures in the drawings, if any;
- (e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed, using examples where appropriate and referring to the drawings, if any;
- (f) indicate explicitly, when it is not obvious from the description or nature of the invention, the way in which the invention is industrially applicable.

(2) The description shall be presented in the manner and order specified in paragraph 1, unless, owing to the nature of the invention, a different presentation would afford a better understanding or be more concise.

Rule 43

Form and content of claims

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

- (a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art;
- (b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or "characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:

- (a) a plurality of interrelated products,
- (b) different uses of a product or apparatus,
- (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.

(3) Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments of that invention.

(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features. A dependent claim directly referring to another dependent claim shall also be admissible. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

(5) The number of claims shall be reasonable with regard to the nature of the invention claimed. The claims shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

(6) Except where absolutely necessary, claims shall not rely on references to the description or drawings in specifying the technical features of the invention. In particular, they shall not contain such expressions as "as described in part ... of the description", or "as illustrated in figure ... of the drawings".

(7) Where the European patent application contains drawings including reference signs, the technical features specified in the claims shall preferably be followed by such reference signs relating to these features, placed in parentheses, if the intelligibility of the claim can thereby be increased. These reference signs shall not be construed as limiting the claim.

Rule 44

Unity of invention

(1) Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.

(2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.

Rule 45

Claims incurring fees

(1) Any European patent application comprising more than ten claims shall, in respect of the eleventh and each subsequent claim, incur payment of a claims fee.

(2) The claims fees shall be paid within one month of filing the first set of claims. If the claims fees have not been paid in due time, they may still be paid within one

month of a communication concerning the failure to observe the time limit.

(3) If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 46

Form of the drawings

(1) On sheets containing drawings, the usable surface area shall not exceed 26.2 cm x 17 cm. The usable or used surface shall not be surrounded by frames. The minimum margins shall be as follows:

top	2.5 cm
left side	2.5 cm
right side	1.5 cm
bottom	1 cm

(2) Drawings shall be executed as follows:

- (a) Drawings shall be executed without colourings in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined lines and strokes.
- (b) Cross-sections shall be indicated by hatching which should not impede the clear reading of the reference signs and leading lines.
- (c) The scale of the drawings and their graphical execution shall be such that electronic or photographic reproduction with a linear reduction in size to two-thirds will allow all details to be distinguished without difficulty. If, exceptionally, the scale is given on a drawing, it shall be represented graphically.
- (d) All numbers, letters, and reference signs appearing on the drawings shall be simple and clear. Brackets, circles or inverted commas shall not be used in association with numbers and letters.
- (e) Generally, all lines in the drawings shall be drawn with the aid of drafting instruments.
- (f) Elements of the same figure shall be proportional to one another, unless a difference in proportion is indispensable for the clarity of the figure.
- (g) The height of the numbers and letters shall not be less than 0.32 cm. For the lettering of drawings, the Latin and, where customary, the Greek alphabets shall be used.
- (h) The same sheet of drawings may contain several figures. Where figures drawn on two or more sheets are intended to form a single figure, the figures on the several sheets shall be so arranged that the whole figure can be assembled without concealing any part of the partial figures. The different figures shall be arranged without wasting space, preferably in an upright position, clearly separated from one another. Where the figures are not arranged in an upright position, they shall be presented sideways with the top of the figures at the left side of the sheet. The different figures shall be numbered consecutively in Arabic numerals, independently of the numbering of the sheets.
- (i) Reference signs not mentioned in the description and claims shall not appear in the drawings, and vice versa. Reference signs to features shall be consistent throughout the application.

(j) The drawings shall not contain text matter. Where indispensable to understand the drawings, a few short keywords, such as "water", "steam", "open", "closed" or "section on AB", may be included. Any such keywords shall be placed in such a way that, if required, they can be replaced by their translations without interfering with any lines of the drawings.

(3) Flow sheets and diagrams shall be deemed to be drawings.

Rule 47

Form and content of the abstract

(1) The abstract shall indicate the title of the invention.

(2) The abstract shall contain a concise summary of the disclosure as contained in the description, the claims and any drawings. The summary shall indicate the technical field to which the invention pertains, and shall be drafted in a manner allowing the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention, and the principal use or uses of the invention. The abstract shall, where applicable, contain the chemical formula which, among those contained in the application, best characterises the invention. It shall not contain statements on the alleged merits or value of the invention or on speculative applications thereof.

(3) The abstract shall preferably not contain more than one hundred and fifty words.

(4) If the European patent application contains drawings, the applicant shall indicate the figure or, exceptionally, the figures of the drawings which should be published with the abstract. The European Patent Office may decide to publish one or more other figures if it considers that they better characterise the invention. Each essential feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing shall be followed by a reference sign placed in parentheses.

(5) The abstract shall be drafted in such a manner as to constitute an efficient instrument for the purpose of searching in the particular technical field. In particular, it shall make it possible to assess whether consultation of the European patent application itself is necessary.

Rule 48

Prohibited matter

(1) The European patent application shall not contain:

- (a) statements or other matter contrary to "ordre public" or morality;
- (b) statements disparaging the products or processes of any third party or the merits or validity of the applications or patents of any such party. Mere comparisons with the prior art shall not be considered disparaging *per se*;
- (c) any statement or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances.

(2) If the application contains matter prohibited under paragraph 1(a), the European Patent Office may omit such matter from the application as published, indicating the place and number of words or drawings omitted.

(3) If the application contains statements referred to in paragraph 1(b), the European Patent Office may omit them from the application as published, indicating the place and number of words omitted. Upon request, the European Patent Office shall furnish a copy of the passages omitted.

Rule 49

General provisions governing the presentation of the application documents

(1) Any translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3, shall be deemed to be a document making up the European patent application.

(2) The documents making up the application shall be presented so as to allow electronic and direct reproduction, in particular by scanning, photography, electrostatic processes, photo offset and microfilming, in an unlimited number of copies. All sheets shall be free from cracks, creases and folds. Only one side of the sheet shall be used.

(3) The documents making up the application shall be on A4 paper (29.7 cm x 21 cm) which shall be pliable, strong, white, smooth, matt and durable. Subject to paragraph 10 and Rule 46, paragraph 2(h), each sheet shall be used with its short sides at the top and bottom (upright position).

(4) Each of the documents making up the application (request, description, claims, drawings and abstract) shall commence on a new sheet. The sheets shall be connected in such a way that they can easily be turned over, separated and joined together again.

(5) Subject to Rule 46, paragraph 1, the minimum margins shall be as follows:

top:	2 cm
left side:	2.5 cm
right side:	2 cm
bottom:	2 cm

The recommended maximum for the margins quoted above is as follows:

top:	4 cm
left side:	4 cm
right side:	3 cm
bottom:	3 cm

(6) All the sheets contained in the application shall be numbered in consecutive Arabic numerals. These shall be centred at the top of the sheet, but not placed in the top margin.

(7) The lines of each sheet of the description and of the claims shall preferably be numbered in sets of five, the numbers appearing on the left side, to the right of the margin.

(8) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall be typed or printed. Only graphic symbols and characters and chemical or mathematical formulae may, if necessary, be drawn or written by hand. The typing shall be 1" spaced. All text matter shall be in characters, the capital letters of which are not less than 0.21 cm high, and shall be in a dark, indelible colour.

(9) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall not contain drawings. The description, claims and abstract may contain chemical or mathematical formulae. The description and abstract may contain tables. The claims may contain tables only if their subject-matter makes the use of tables desirable. Tables and chemical or mathematical formulae may be placed sideways on the sheet if they cannot be presented satisfactorily in an upright position. Tables or chemical or mathematical formulae presented sideways shall be placed so that the tops of the tables or formulae are at the left-hand side of the sheet.

(10) Values shall be expressed in units conforming to international standards, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement shall also be expressed in units conforming to international standards. Only the technical terms, conventions, formulae, signs and symbols generally accepted in the field in question shall be used.

(11) The terminology and the signs shall be consistent throughout the European patent application.

(12) Each sheet shall be reasonably free from erasures and shall be free from alterations. Non-compliance with this rule may be authorised if the authenticity of the content is not impugned and the requirements for good reproduction are not thereby jeopardised.

Rule 50

Documents filed subsequently

(1) Rules 42, 43 and 46 to 49 shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. Rule 49, paragraphs 2 to 12, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule 71.

(2) All documents other than those making up the application shall generally be typewritten or printed. There shall be a margin of about 2.5 cm on the left-hand side of each page.

(3) Documents filed after filing the application shall be signed, with the exception of annexed documents. If a document has not been signed, the European Patent Office shall invite the party concerned to do so within a time limit to be specified. If signed in due time, the document shall retain its original date of receipt; otherwise it shall be deemed not to have been filed.

CHAPTER III RENEWAL FEES

Rule 51

Payment of renewal fees

(1) A renewal fee for the European patent application in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application. Renewal fees may not be validly paid more than one year before they fall due.

(2) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may still be paid within six months of the due date, provided that an additional fee is also paid within that period.

(3) Renewal fees already due in respect of an earlier application at the date on which a divisional application is filed shall also be paid for the divisional application and shall be due on its filing. These fees and any renewal fee due within four months of filing the divisional application may be paid within that period without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(4) If a European patent application has been refused or deemed to be withdrawn as a result of non-observance of a time limit, and if the applicant's rights are re-established under Article 122, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date on which the loss of rights occurred, up to and including the date of the notification of the decision re-establishing the rights shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(b) which, on the date on which the loss of rights has occurred, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision re-establishing the rights, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(5) If the Enlarged Board of Appeal re-opens proceedings before the Board of Appeal under Article 112a, paragraph 5, second sentence, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date when the decision of the Board of Appeal subject to the petition for review was taken, up to and including the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(b) which, on the day on which the decision of the Board

of Appeal was taken, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(6) A renewal fee shall not be payable for a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1(b), in respect of the year in which it was filed and any preceding year.

CHAPTER IV PRIORITY

Rule 52

Declaration of priority

(1) The declaration of priority referred to in Article 88, paragraph 1, shall indicate the date of the previous filing, the State party to the Paris Convention or Member of the World Trade Organization in or for which it was made and the file number. In the case referred to in Article 87, paragraph 5, the first sentence shall apply *mutatis mutandis*.

(2) The declaration of priority shall preferably be made on filing the European patent application. It may still be made within sixteen months from the earliest priority date claimed.

(3) The applicant may correct the declaration of priority within sixteen months from the earliest priority date claimed, or, where the correction would cause a change in the earliest priority date claimed, within sixteen months from the corrected earliest priority date, whichever sixteen-month period expires first, provided that such a correction may be submitted until the expiry of four months from the date of filing accorded to the European patent application.

(4) However, a declaration of priority may not be made or corrected after a request under Article 93, paragraph 1(b), has been filed.

(5) The particulars of the declaration of priority shall appear in the published European patent application and the European patent specification.

Rule 53

Priority documents

(1) An applicant claiming priority shall file a copy of the previous application within sixteen months of the earliest priority date claimed. This copy and the date of filing of the previous application shall be certified as correct by the authority with which that application was filed.

(2) The copy of the previous application shall be deemed to be duly filed if a copy of that application available to the European Patent Office is to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

(3) Where the previous application is not in an official language of the European Patent Office and the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned, the European Patent Office shall invite the applicant for or proprietor of the European patent to file a translation of that application into one of the official languages within a period to be specified. Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 54

Issuing priority documents

On request, the European Patent Office shall issue to the applicant a certified copy of the European patent application (priority document), under the conditions determined by the President of the European Patent Office, including the form of the priority document and the circumstances under which an administrative fee shall be paid.

PART IV IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART IV OF THE CONVENTION

CHAPTER I

EXAMINATION BY THE RECEIVING SECTION

Rule 55

Examination on filing

If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that the application fails to meet the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1(a) or (c), paragraph 2 or paragraph 3, first sentence, the European Patent Office shall inform the applicant of any deficiencies and advise him that the application will not be dealt with as a European patent application unless such deficiencies are remedied within two months. If the applicant does this, he shall be informed of the date of filing accorded by the Office.

Rule 56

Missing parts of the description or missing drawings

(1) If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that parts of the description, or drawings referred to in the description or in the claims, appear to be missing, the European Patent Office shall invite the applicant to file the missing parts within two months. The applicant may not invoke the omission of such a communication.

(2) If missing parts of the description or missing drawings are filed later than the date of filing, but within two months of the date of filing or, if a communication is issued under paragraph 1, within two months of that communication, the application

shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(3) If the missing parts of the description or missing drawings are filed within the period under paragraph 2, and the application claims priority of an earlier application, the date of filing shall, provided that the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application, remain the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period under paragraph 2:

- (a) a copy of the earlier application, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 2;
- (b) where the earlier application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 3; and
- (c) an indication as to where the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application and, where applicable, in the translation thereof.

(4) If the applicant:

- (a) fails to file the missing parts of the description or the missing drawings within the period under paragraph 1 or 2, or
- (b) withdraws under paragraph 6 any missing part of the description or missing drawing filed under paragraph 2, any references referred to in paragraph 1 shall be deemed to be deleted, and any filing of the missing parts of the description or missing drawings shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(5) If the applicant fails to comply with the requirements referred to in paragraph 3(a) to (c) within the period under paragraph 2, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(6) Within one month of the notification referred to in paragraph 2 or 5, last sentence, the applicant may withdraw the missing parts of the description or the missing drawings filed, in which case the re-dating shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

Rule 57

Examination as to formal requirements

If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with Article 90, paragraph 3, whether:

- (a) a translation of the application required under Article 14, paragraph 2, or under Rule 40,

paragraph 3, second sentence, has been filed in due time;

- (b) the request for grant of a European patent satisfies the requirements of Rule 41;
- (c) the application contains one or more claims in accordance with Article 78, paragraph 1(c), or a reference to a previously filed application in accordance with Rule 40, paragraphs 1(c), 2 and 3, indicating that it replaces also the claims;
- (d) the application contains an abstract in accordance with Article 78, paragraph 1(e);
- (e) the filing fee and the search fee have been paid in accordance with Rule 17, paragraph 2, Rule 36, paragraph 3, or Rule 38;
- (f) the designation of the inventor has been made in accordance with Rule 19, paragraph 1;
- (g) where appropriate, the requirements laid down in Rules 52 and 53 concerning the claim to priority have been satisfied;
- (h) where appropriate, the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;
- (i) the application meets the requirements laid down in Rule 46 and Rule 49, paragraphs 1 to 9 and 12;
- (j) the application meets the requirements laid down in Rule 30 or Rule 163, paragraph 3.

Rule 58

Correction of deficiencies in the application documents

If the European patent application does not comply with the requirements of Rule 57(a) to (d), (h) and (i), the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to correct the deficiencies noted within two months. The description, claims and drawings may be amended only to an extent sufficient to remedy such deficiencies.

Rule 59

Deficiencies in claiming priority

If the file number of the previous application under Rule 52, paragraph 1, or the copy of that application under Rule 53, paragraph 1, have not been filed in due time, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to file them within a period to be specified.

Rule 60

Subsequent designation of the inventor

(1) If the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall inform the applicant that the European patent application will be refused unless the designation is made within sixteen months of the date of filing of the application or, if priority is claimed, of the date of priority, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for the publication of the European patent application.

(2) Where, in a divisional application or a new

application under Article 61, paragraph 1(b), the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within a period to be specified.

CHAPTER II EUROPEAN SEARCH REPORT

Rule 61 Content of the European search report

(1) The European search report shall mention those documents, available to the European Patent Office at the time of drawing up the report, which may be taken into consideration in deciding whether the invention to which the European patent application relates is new and involves an inventive step.

(2) Each citation shall be referred to the claims to which it relates. Where appropriate, relevant parts of the documents cited shall be identified.

(3) The European search report shall distinguish between cited documents published before the date of priority claimed, between such date of priority and the date of filing, and on or after the date of filing.

(4) Any document which refers to an oral disclosure, a use or any other means of disclosure which took place before the date of filing of the European patent application shall be mentioned in the European search report, together with an indication of the date of publication, if any, of the document and the date of the non-written disclosure.

(5) The European search report shall be drawn up in the language of the proceedings.

(6) The European search report shall contain the classification of the subject-matter of the European patent application in accordance with the international classification.

Rule 62 Extended European search report

(1) The European search report shall be accompanied by an opinion on whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of this Convention, unless a communication under Rule 71, paragraph 1 or 3, can be issued.

(2) The opinion under paragraph 1 shall not be published together with the search report.

Rule 63 Incomplete search

If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with this Convention to such an extent that it is impossible to carry out a meaningful search into the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall either issue a reasoned declaration to

that effect or, as far as is practicable, draw up a partial search report. The declaration or the partial report shall be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the European search report.

Rule 64 European search report where the invention lacks unity

(1) If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall inform the applicant that for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period to be specified, which shall neither be shorter than two weeks nor exceed six weeks. The European search report shall be drawn up for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.

(2) Any fee paid under paragraph 1 shall be refunded if, during the examination of the European patent application, the applicant requests a refund and the Examining Division finds that the communication under paragraph 1 was not justified.

Rule 65 Transmittal of the European search report

Immediately after it has been drawn up, the European search report shall be transmitted to the applicant together with copies of any cited documents.

Rule 66 Definitive content of the abstract

Upon drawing up the European search report, the European Patent Office shall determine the definitive content of the abstract and transmit it to the applicant together with the search report.

CHAPTER III PUBLICATION OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Rule 67 Technical preparations for publication

(1) The President of the European Patent Office shall determine when the technical preparations for publication of the European patent application are deemed to have been completed.

(2) The application shall not be published if it has been finally refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication.

Rule 68

Form of the publication of European patent applications and European search reports

(1) The publication of the European patent application shall contain the description, the claims and any drawings as filed, and the abstract, or, if these documents making up the application were not filed in an official language of the European Patent Office, a translation in the language of the proceedings, and, in an annex, the European search report, where it is available before the termination of the technical preparations for publication. If the search report or the abstract is not published at the same time as the application, it shall be published separately.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the application and the data to be included. The same shall apply where the European search report and the abstract are published separately.

(3) The designated Contracting States shall be indicated in the published application.

(4) If the patent claims were not filed on the date of filing of the application, this shall be indicated when the application is published. If, before the termination of the technical preparations for publication of the application, the claims have been amended under Rule 137, paragraph 2, the new or amended claims shall be included in the publication in addition to the claims as filed.

Rule 69

Information about publication

(1) The European Patent Office shall inform the applicant of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report and shall draw his attention to Rule 70, paragraph 1, and Article 94, paragraph 2.

(2) The applicant may not invoke the omission of the communication under paragraph 1. If a later date of publication is specified in the communication, that later date shall be the decisive date as regards the period for filing the request for examination, unless the error is obvious.

Rule 70

Request for examination

(1) The applicant may request examination of the European patent application up to six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request may not be withdrawn.

(2) If the request for examination has been filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to indicate, within a period to be specified, whether he wishes to proceed further with the application, and shall give him the

opportunity to comment on the search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

(3) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

CHAPTER IV

EXAMINATION BY THE EXAMINING DIVISION

Rule 71

Examination procedure

(1) In any communication under Article 94, paragraph 3, the Examining Division shall, where appropriate, invite the applicant to correct any deficiencies noted and to amend the description, claims and drawings within a period to be specified.

(2) Any communication under Article 94, paragraph 3, shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent.

(3) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it, and shall invite him to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within a period of four months. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the text intended for grant.

(4) If the applicant, within the period laid down in paragraph 3, requests amendments under Rule 137, paragraph 3, or the correction of errors under Rule 139, he shall, where the claims are amended or corrected, file a translation of the claims as amended or corrected. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended or corrected.

(5) If the Examining Division does not consent to an amendment or correction requested under paragraph 4, it shall, before taking a decision, give the applicant an opportunity to submit, within a period to be specified, his observations and any amendments considered necessary by the Examining Division, and, where the claims are amended, a translation of the claims as amended. If the applicant submits such amendments, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended. If the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the fees for grant and printing, and any claims fees paid under paragraph 6, shall be refunded.

(6) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than ten claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of each additional claim within the period under paragraph 3, and, where applicable,

paragraph 5, unless the said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.

(7) If the fees for grant and printing or the claims fees are not paid in due time, or if the translation is not filed in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(8) If the designation fees become due after the communication under paragraph 3, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fees have been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(9) If a renewal fee becomes due after the communication under paragraph 3 and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(10) The communication under paragraph 3 shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall state which text of the European patent application forms the basis for the decision.

Rule 72

Grant of the European patent to different applicants

Where different persons are recorded in the European Patent Register as applicants in respect of different Contracting States, the European Patent Office shall grant the European patent for each Contracting State accordingly.

CHAPTER V

THE EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

Rule 73

Content and form of the specification

(1) The specification of the European patent shall include the description, the claims and any drawings. It shall also indicate the period for opposing the European patent.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the specification and the data to be included.

(3) The designated Contracting States shall be indicated in the specification.

Rule 74

Certificate for a European patent

As soon as the specification of the European patent has been published, the European Patent Office shall issue to the proprietor of the patent a certificate for a European patent. The President of the European Patent Office shall prescribe the content, form and means of communication of the certificate and

determine the circumstances in which an administrative fee is payable.

PART V

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V OF THE CONVENTION

CHAPTER I

OPPOSITION PROCEDURE

Rule 75

Surrender or lapse of the patent

An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

Rule 76

Form and content of the opposition

(1) Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement.

(2) The notice of opposition shall contain:

- (a) particulars of the opponent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
- (b) the number of the European patent against which opposition is filed, the name of the proprietor of the patent and the title of the invention;
- (c) a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based, as well as an indication of the facts and evidence presented in support of these grounds;
- (d) if the opponent has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to the notice of opposition.

Rule 77

Rejection of the opposition as inadmissible

(1) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with the provisions of Article 99, paragraph 1, or Rule 76, paragraph 2(c), or does not sufficiently identify the patent against which opposition has been filed, it shall reject the opposition as inadmissible, unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition period.

(2) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with provisions other than those referred to in paragraph 1, it shall communicate this to the opponent and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Opposition Division shall reject the opposition as inadmissible.

(3) The decision to reject an opposition as inadmissible shall be communicated to the proprietor of the patent, together with a copy of the notice of opposition.

Rule 78

Procedure where the proprietor of the patent is not entitled

(1) If a third party provides evidence, during opposition proceedings or during the opposition period, that he has instituted proceedings against the proprietor of the European patent, seeking a decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, opposition proceedings shall be stayed unless the third party communicates to the European Patent Office in writing his consent to the continuation of such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However, proceedings shall not be stayed until the Opposition Division has deemed the opposition admissible. Rule 14, paragraphs 2 to 4, shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where a third party has, in accordance with Article 99, paragraph 4, replaced the previous proprietor for one or some of the designated Contracting States, the patent as maintained in opposition proceedings may, for these States, contain claims, a description and drawings different from those for the other designated States.

Rule 79

Preparation of the examination of the opposition

(1) The Opposition Division shall communicate the notice of opposition to the proprietor of the patent and shall give him the opportunity to file his observations and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings within a period to be specified.

(2) If several notices of opposition have been filed, the Opposition Division shall communicate them to the other opponents at the same time as the communication under paragraph 1.

(3) The Opposition Division shall communicate any observations and amendments filed by the proprietor of the patent to the other parties, and shall invite them, if it considers this expedient, to reply within a period to be specified.

(4) In the case of an intervention under Article 105, the Opposition Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3.

Rule 80

Amendment of the European patent

Without prejudice to Rule 138, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by a ground for opposition under Article 100, even if that ground has not been invoked by the opponent.

Rule 81

Examination of opposition

(1) The Opposition Division shall examine those

grounds for opposition which are invoked in the opponent's statement under Rule 76, paragraph 2(c). Grounds for opposition not invoked by the opponent may be examined by the Opposition Division of its own motion if they would prejudice the maintenance of the European patent.

(2) Communications under Article 101, paragraph 1, second sentence, and all replies thereto shall be sent to all parties. If the opposition division considers this expedient, it shall invite the parties to reply within a period to be specified.

(3) In any communication under Article 101, paragraph 1, second sentence, the proprietor of the European patent shall, where necessary, be given the opportunity to amend, where appropriate, the description, claims and drawings. Where necessary, the communication shall contain a reasoned statement covering the grounds against the maintenance of the European patent.

Rule 82

Maintenance of the European patent in amended form

(1) Before the Opposition Division decides to maintain the European patent as amended, it shall inform the parties of the text in which it intends to maintain the patent, and shall invite them to file their observations within two months if they disapprove of that text.

(2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued. Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months. This invitation shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1.

(3) If the acts required under paragraph 2 are not performed in due time, they may still be performed within two months of a communication concerning the failure to observe the time limit, provided that a surcharge is paid within this period. Otherwise, the patent shall be revoked.

(4) The decision to maintain the European patent as amended shall state which text of the patent forms the basis for the decision.

Rule 83

Request for documents

Documents referred to by a party to opposition proceedings shall be filed together with the notice of opposition or the written submissions. If such documents are neither enclosed nor filed in due time

upon invitation by the European Patent Office, it may decide not to take into account any arguments based on them.

Rule 84

Continuation of the opposition proceedings
by the European Patent Office of its own motion

(1) If the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States, the opposition proceedings may be continued at the request of the opponent filed within two months of a communication from the European Patent Office informing him of the surrender or lapse.

(2) In the event of the death or legal incapacity of an opponent, the opposition proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion, even without the participation of the heirs or legal representatives. The same shall apply where the opposition is withdrawn.

Rule 85

Transfer of the European patent

Rule 22 shall apply to any transfer of the European patent made during the opposition period or during opposition proceedings.

Rule 86

Documents in opposition proceedings

Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings.

Rule 87

Content and form of the new specification
of the European patent

The new specification of the European patent shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

Rule 88

Costs

(1) The apportionment of costs shall be dealt with in the decision on the opposition. Such apportionment shall only take into consideration the expenses necessary to assure proper protection of the rights involved. The costs shall include the remuneration of the representatives of the parties.

(2) The Opposition Division shall, on request, fix the amount of costs to be paid under a final decision apportioning them. A bill of costs, with supporting evidence, shall be attached to the request. Costs may be fixed once their credibility is established.

(3) A request for a decision by the Opposition Division may be filed within one month of the communication on the fixing of costs under paragraph 2. The request shall be filed in writing and state the grounds on which it is based. It shall not be deemed to be filed until the prescribed fee has been paid.

(4) The Opposition Division shall decide on the request under paragraph 3 without oral proceedings.

Rule 89

Intervention of the assumed infringer

(1) Notice of intervention shall be filed within three months of the date on which proceedings referred to in Article 105 are instituted.

(2) Notice of intervention shall be filed in a written reasoned statement; Rules 76 and 77 shall apply *mutatis mutandis*. The notice of intervention shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR LIMITATION OR REVOCATION

Rule 90

Subject of proceedings

The subject of limitation or revocation proceedings under Article 105a shall be the European patent as granted or as amended in opposition or limitation proceedings before the European Patent Office.

Rule 91

Responsibility for proceedings

Decisions on requests for limitation or revocation of the European patent under Article 105a shall be taken by the Examining Division. Article 18, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 92

Requirements of the request

(1) The request for limitation or revocation of a European patent shall be filed in writing. Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in limitation or revocation proceedings.

(2) The request shall contain:

- (a) particulars of the proprietor of the European patent making the request (the requester) as provided in Rule 41, paragraph 2(c), and an indication of the Contracting States for which the requester is the proprietor of the patent;
- (b) the number of the patent whose limitation or

- revocation is requested, and a list of the Contracting States in which the patent has taken effect;
- (c) where appropriate, the names and addresses of the proprietors of the patent for those Contracting States in which the requester is not the proprietor of the patent, and evidence that the requester is entitled to act on their behalf in the proceedings;
- (d) where limitation of the patent is requested, the complete version of the amended claims and, as the case may be, of the amended description and drawings;
- (e) where the requester has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

Rule 93

Precedence of opposition proceedings

(1) The request for limitation or revocation shall be deemed not to have been filed if opposition proceedings in respect of the patent are pending at the time of filing the request.

(2) If, at the time of filing an opposition to a European patent, limitation proceedings in respect of that patent are pending, the Examining Division shall terminate the limitation proceedings and order the reimbursement of the limitation fee. The reimbursement shall also be ordered in respect of the fee referred to in Rule 95, paragraph 3, first sentence, if the requester has already paid this fee.

Rule 94

Rejection of the request as inadmissible

If the Examining Division finds that the request for limitation or revocation fails to comply with the requirements of Rule 92, it shall invite the requester to correct the deficiencies noted, within a period to be specified. If the deficiencies are not corrected in due time, the Examining Division shall reject the request as inadmissible.

Rule 95

Decision on the request

(1) If a request for revocation is admissible, the Examining Division shall revoke the patent and communicate this to the requester.

(2) If a request for limitation is admissible, the Examining Division shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings and comply with Article 84 and Article 123, paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with these requirements, the Examining Division shall give the requester one opportunity to correct any deficiencies noted, and to amend the claims and, where appropriate, the description and drawings, within a period to be specified.

(3) If a request for limitation is allowable under

paragraph 2, the Examining Division shall communicate this to the requester and invite him to pay the prescribed fee and to file a translation of the amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months; Rule 82, paragraph 3, first sentence, shall apply *mutatis mutandis*. If the requester performs these acts in due time, the Examining Division shall limit the patent.

(4) If the requester does not respond in due time to the communication issued under paragraph 2, or if the request for limitation is not allowable, or if the requester fails to perform the acts required under paragraph 3 in due time, the Examining Division shall reject the request

Rule 96

Content and form of the amended European patent specification

The amended European patent specification shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

PART VII IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VI OF THE CONVENTION

CHAPTER I APPEALS PROCEDURE

Rule 97

Appeal against apportionment and fixing of costs

(1) The apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal.

(2) A decision fixing the amount of costs of opposition proceedings cannot be appealed unless the amount exceeds that of the fee for appeal.

Rule 98

Surrender or lapse of the patent

The decision of an Opposition Division may be appealed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

Rule 99

Content of the notice of appeal and the statement of grounds

(1) The notice of appeal shall contain:

- (a) the name and the address of the appellant as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
- (b) an indication of the decision impugned; and
- (c) a request defining the subject of the appeal.

(2) In the statement of grounds of appeal the appellant shall indicate the reasons for setting aside the decision impugned, or the extent to which it is to be amended, and the facts and evidence on which the appeal is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to the notice of appeal, the statement of grounds and the documents filed in appeal proceedings.

Rule 100

Examination of appeals

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has taken the decision impugned shall apply to appeal proceedings.

(2) In the examination of the appeal, the Board of Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be specified, on communications issued by itself or observations submitted by another party.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn, unless the decision impugned was taken by the Legal Division.

Rule 101

Rejection of the appeal as inadmissible

(1) If the appeal does not comply with Articles 106 to 108, Rule 97 or Rule 99, paragraph 1(b) or (c) or paragraph 2, the Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless any deficiency has been remedied before the relevant period under Article 108 has expired.

(2) If the Board of Appeal notes that the appeal does not comply with Rule 99, paragraph 1(a), it shall communicate this to the appellant and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Board of Appeal shall reject the appeal as inadmissible.

Rule 102

Form of decision of the Board of Appeal

The decision shall be authenticated by the Chairman of the Board of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of Appeal, either by their signature or by any other appropriate means. The decision shall contain:

- (a) a statement that it was delivered by the Board of Appeal;
- (b) the date when the decision was taken;
- (c) the names of the Chairman and of the other members of the Board of Appeal taking part;
- (d) the names of the parties and their representatives;
- (e) the requests of the parties;
- (f) a summary of the facts;
- (g) the reasons;

- (h) the order of the Board of Appeal, including, where appropriate, a decision on costs.

Rule 103

Reimbursement of appeal fees

- (1) The appeal fee shall be reimbursed
 - (a) in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation, or
 - (b) if the appeal is withdrawn before the filing of the statement of grounds of appeal and before the period for filing that statement has expired.
- (2) The department whose decision is impugned shall order the reimbursement if it revises its decision and considers reimbursement equitable by reason of a substantial procedural violation. In all other cases, matters of reimbursement shall be decided by the Board of Appeal.

CHAPTER II

PETITIONS FOR REVIEW BY THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Rule 104

Further fundamental procedural defects

A fundamental procedural defect under Article 112a, paragraph 2(d), may have occurred where the Board of Appeal,

- (a) contrary to Article 116, failed to arrange for the holding of oral proceedings requested by the petitioner, or
- (b) decided on the appeal without deciding on a request relevant to that decision.

Rule 105

Criminal acts

A petition for review may be based on Article 112a, paragraph 2(e), if a competent court or authority has finally established that the criminal act occurred; a conviction is not necessary.

Rule 106

Obligation to raise objections

A petition under Article 112a, paragraph 2(a) to (d), is only admissible where an objection in respect of the procedural defect was raised during the appeal proceedings and dismissed by the Board of Appeal, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings.

Rule 107

Contents of the petition for review

- (1) The petition shall contain:
 - (a) the name and the address of the petitioner as provided in Rule 41, paragraph 2(c);

(b) an indication of the decision to be reviewed.

(2) The petition shall indicate the reasons for setting aside the decision of the Board of Appeal, and the facts and evidence on which the petition is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to the petition for review and the documents filed in the proceedings.

Rule 108

Examination of the petition

(1) If the petition does not comply with Article 112a, paragraphs 1, 2 or 4, Rule 106 or Rule 107, paragraph 1(b) or 2, the Enlarged Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless any defect has been remedied before the relevant period under Article 112a, paragraph 4, expires.

(2) If the Enlarged Board of Appeal notes that the petition does not comply with Rule 107, paragraph 1(a), it shall communicate this to the petitioner and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Enlarged Board of Appeal shall reject the petition as inadmissible.

(3) If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision of the Board of Appeal and order the re-opening of the proceedings before the Board of Appeal responsible under Rule 12, paragraph 4. The Enlarged Board of Appeal may order that members of the Board of Appeal who participated in taking the decision set aside shall be replaced.

Rule 109

Procedure in dealing with petitions for review

(1) In proceedings under Article 112a, the provisions relating to proceedings before the Boards of Appeal shall apply, unless otherwise provided. Rule 115, paragraph 1, second sentence, Rule 118, paragraph 2, first sentence, and Rule 132, paragraph 2, shall not apply. The Enlarged Board of Appeal may specify a period deviating from Rule 4, paragraph 1, first sentence.

(2) The Enlarged Board of Appeal

- (a) consisting of two legally qualified members and one technically qualified member shall examine all petitions for review and shall reject those which are clearly inadmissible or unallowable; such decision shall require unanimity;
- (b) consisting of four legally qualified members and one technically qualified member shall decide on any petition not rejected under sub-paragraph (a).

(3) The Enlarged Board of Appeal composed according to paragraph 2(a) shall decide without the involvement of other parties and on the basis of the petition.

Rule 110

Reimbursement of the fee for petitions for review

The Enlarged Board of Appeal shall order the reimbursement of the fee for a petition for review if the proceedings before the Boards of Appeal are reopened.

PART VII

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VII OF THE CONVENTION

CHAPTER I

DECISIONS AND COMMUNICATIONS OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Rule 111

Form of decisions

(1) Where oral proceedings are held before the European Patent Office, the decision may be given orally. The decision shall subsequently be put in writing and notified to the parties.

(2) Decisions of the European Patent Office which are open to appeal shall be reasoned and shall be accompanied by a communication pointing out the possibility of appeal and drawing the attention of the parties to Articles 106 to 108, the text of which shall be attached. The parties may not invoke the omission of the communication.

Rule 112

Noting of loss of rights

(1) If the European Patent Office notes that a loss of rights has occurred, without any decision concerning the refusal of the European patent application or the grant, revocation or maintenance of the European patent, or the taking of evidence, it shall communicate this to the party concerned.

(2) If the party concerned considers that the finding of the European Patent Office is inaccurate, it may, within two months of the communication under paragraph 1, apply for a decision on the matter. The European Patent Office shall take such decision only if it does not share the opinion of the party requesting it; otherwise, it shall inform that party.

Rule 113

Signature, name, seal

(1) Any decisions, summonses, notices and communications from the European Patent Office shall be signed by, and state the name of, the employee responsible.

(2) Where a document referred to in paragraph 1 is produced by the employee responsible using a computer, a seal may replace the signature. Where the document is produced automatically by a computer, the employee's name may also be

dispensed with. The same shall apply to pre-printed notices and communications.

CHAPTER II OBSERVATIONS BY THIRD PARTIES

Rule 114

Observations by third parties

(1) Any observations by a third party shall be filed in writing in an official language of the European Patent Office and state the grounds on which they are based. Rule 3, paragraph 3, shall apply.

(2) Any such observations shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent, who may comment on them.

CHAPTER III ORAL PROCEEDINGS AND TAKING OF EVIDENCE

Rule 115

Summons to oral proceedings

(1) The parties shall be summoned to oral proceedings under Article 116, drawing their attention to paragraph 2 of this Rule. At least two months' notice of the summons shall be given, unless the parties agree to a shorter period.

(2) If a party duly summoned to oral proceedings before the European Patent Office does not appear as summoned, the proceedings may continue without that party.

Rule 116

Preparation of oral proceedings

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 132 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 117

Decision on taking of evidence

Where the European Patent Office considers it necessary to hear a party, witness or expert, or to carry out an inspection, it shall take a decision to this end,

setting out the investigation which it intends to carry out, relevant facts to be proved and the date, time and place of the investigation. If the hearing of a witness or expert is requested by a party, the decision shall specify the period within which the requester must make known the name and address of any witness or expert concerned.

Rule 118

Summons to give evidence before the European Patent Office

(1) A summons to give evidence before the European Patent Office shall be issued to the parties, witnesses or experts concerned.

(2) At least two months' notice of a summons issued to a party, witness or expert to testify shall be given, unless they agree to a shorter period. The summons shall contain:

- (a) an extract from the decision under Rule 117, indicating the date, time and place of the investigation ordered and stating the facts in respect of which parties, witnesses or experts are to be heard;
- (b) the names of the parties and particulars of the rights which the witnesses or experts may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4;
- (c) an indication that the party, witness or expert may request to be heard by a competent court of his country of residence under Rule 120, and an invitation to inform the European Patent Office, within a period to be specified, whether he is prepared to appear before it.

Rule 119

Examination of evidence before the European Patent Office

(1) The Examining Division, Opposition Division or Board of Appeal may commission one of its members to examine the evidence adduced.

(2) Before a party, witness or expert may be heard, he shall be informed that the European Patent Office may request the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his testimony under oath or in an equally binding form.

(3) The parties may attend an investigation and may put relevant questions to the testifying party, witness or expert.

Rule 120

Hearing by a competent national court

(1) A party, witness or expert who is summoned before the European Patent Office may request the latter to allow him to be heard by a competent court in his country of residence. If this is requested, or if no reply is received within the period specified in the summons, the European Patent Office may, in accordance with Article 131, paragraph 2, request the competent court to hear the person concerned.

(2) If a party, witness or expert has been heard by the European Patent Office, the latter may, if it considers it advisable for the testimony to be given under oath or in an equally binding form, issue a request under Article 131, paragraph 2, to the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his testimony under such conditions.

(3) When the European Patent Office requests a competent court to take evidence, it may request the court to take the evidence under oath or in an equally binding form and to permit a member of the department concerned to attend the hearing and question the party, witness or expert, either through the intermediary of the court or directly.

Rule 121 Commissioning of experts

(1) The European Patent Office shall decide in what form the opinion of an expert whom it appoints shall be submitted.

(2) The terms of reference of the expert shall include:

- (a) a precise description of his task;
- (b) the period specified for the submission of his opinion;
- (c) the names of the parties to the proceedings;
- (d) particulars of the rights which he may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4.

(3) A copy of any written opinion shall be submitted to the parties.

(4) The parties may object to an expert. The department of the European Patent Office concerned shall decide on the objection.

Rule 122 Costs of taking of evidence

(1) The taking of evidence by the European Patent Office may be made conditional upon deposit with it, by the party requesting the evidence to be taken, of an amount to be fixed by reference to an estimate of the costs.

(2) Witnesses or experts who are summoned by and appear before the European Patent Office shall be entitled to appropriate reimbursement of expenses for travel and subsistence. An advance for these expenses may be granted to them. This shall also apply to persons who appear before the European Patent Office without being summoned by it and are heard as witnesses or experts.

(3) Witnesses entitled to reimbursement under paragraph 2 shall also be entitled to appropriate compensation for loss of earnings, and experts to fees for their work. These payments shall be made to the witnesses and experts after they have fulfilled their duties or tasks.

(4) The Administrative Council shall lay down the details implementing paragraphs 2 and 3. Any amounts due under these provisions shall be paid by the European Patent Office.

Rule 123 Conservation of evidence

(1) On request, the European Patent Office may, without delay, take measures to conserve evidence of facts liable to affect a decision which it may be called upon to take with regard to a European patent application or a European patent, where there is reason to fear that it might subsequently become more difficult or even impossible to take evidence. The date on which the measures are to be taken shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent in sufficient time to allow him to attend. He may ask relevant questions.

(2) The request shall contain:

- (a) particulars of the requester as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
- (b) sufficient identification of the European patent application or European patent in question;
- (c) an indication of the facts in respect of which evidence is to be taken;
- (d) particulars of the means of giving or obtaining evidence;
- (e) a statement establishing a prima facie case for fearing that it might subsequently become more difficult or impossible to take evidence.

(3) The request shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

(4) The decision on the request and any resulting taking of evidence shall be incumbent upon the department of the European Patent Office which would have to take the decision liable to be affected by the facts to be established. The provisions with regard to the taking of evidence in proceedings before the European Patent Office shall apply.

Rule 124 Minutes of oral proceedings and of taking of evidence

(1) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up, containing the essentials of the oral proceedings or of the taking of evidence, the relevant statements made by the parties, the testimony of the parties, witnesses or experts and the result of any inspection.

(2) The minutes of the testimony of a witness, expert or party shall be read out, submitted to him, so that he may examine them or, where they are recorded by technical means, played back to him, unless he waives this right. It shall be noted in the minutes that this formality has been carried out and that the person who gave the testimony approved the minutes. If his approval is not given, his objections shall be noted. It is not necessary to play back the minutes or to obtain approval of them if the testimony has been recorded verbatim and directly using technical means.

(3) The minutes shall be signed by the employee responsible for drawing them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence.

(4) The parties shall be provided with a copy of the minutes.

CHAPTER IV NOTIFICATIONS

Rule 125 General provisions

(1) In proceedings before the European Patent Office, any notification to be made shall take the form of the original document, a copy thereof certified by or bearing the seal of the European Patent Office, or a computer print-out bearing such seal. Copies of documents emanating from the parties themselves shall not require such certification.

(2) Notification shall be made:

- (a) by post in accordance with Rule 126;
- (b) by technical means of communication in accordance with Rule 127;
- (c) by delivery on the premises of the European Patent Office in accordance with Rule 128; or
- (d) by public notice in accordance with Rule 129.

(3) Notification through the central industrial property office of a Contracting State shall be made in accordance with the law applicable to that office in national proceedings.

(4) Where a document has reached the addressee, if the European Patent Office is unable to prove that it has been duly notified, or if provisions relating to its notification have not been observed, the document shall be deemed to have been notified on the date established by the European Patent Office as the date of receipt.

Rule 126 Notification by post

(1) Decisions incurring a period for appeal or a petition for review, summonses and other such documents as determined by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, such letter shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless it has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(3) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.

(4) To the extent that notification by post is not

covered by paragraphs 1 to 3, the law of the State in which the notification is made shall apply.

Rule 127 Notification by technical means of communication

Notification may be effected by such technical means of communication as are determined by the President of the European Patent Office and under the conditions laid down by him.

Rule 128 Notification by delivery by hand

Notification may be effected on the premises of the European Patent Office by delivery by hand of the document to the addressee, who shall on delivery acknowledge its receipt. Notification shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the document or to acknowledge receipt thereof.

Rule 129 Public notification

(1) If the address of the addressee cannot be established, or if notification in accordance with Rule 126, paragraph 1, has proved to be impossible even after a second attempt, notification shall be effected by public notice.

(2) The President of the European Patent Office shall determine how the public notice is to be given and the beginning of the period of one month on expiry of which the document shall be deemed to have been notified.

Rule 130 Notification to representatives

(1) If a representative has been appointed, notifications shall be addressed to him.

(2) If several representatives have been appointed for a single party, notification to any one of them shall be sufficient.

(3) If several parties have a common representative, notification to the common representative shall be sufficient.

CHAPTER V TIME LIMITS

Rule 131 Calculation of periods

(1) Periods shall be laid down in terms of full years, months, weeks or days.

(2) Computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, the event being either a procedural step or the expiry of another period. Where the procedural step is a notification, the

relevant event shall be the receipt of the document notified, unless otherwise provided.

(3) When a period is expressed as one year or a certain number of years, it shall expire in the relevant subsequent year in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day on which the said event occurred; if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(4) When a period is expressed as one month or a certain number of months, it shall expire in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred; if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(5) When a period is expressed as one week or a certain number of weeks, it shall expire in the relevant subsequent week on the day having the same name as the day on which the said event occurred.

Rule 132

Periods specified by the European Patent Office

(1) Where the Convention or these Implementing Regulations refer to "a period to be specified", this period shall be specified by the European Patent Office.

(2) Unless otherwise provided, a period specified by the European Patent Office shall be neither less than two months nor more than four months; in certain circumstances it may be up to six months. In special cases, the period may be extended upon request, presented before the expiry of such period.

Rule 133

Late receipt of documents

(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered to a recognised delivery service, in due time before expiry of the period in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the period.

(2) Paragraph 1 shall apply *mutatis mutandis* to any period where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

Rule 134

Extension of periods

(1) If a period expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office under Rule 35, paragraph 1, is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, mail is not delivered there, the period shall extend to the first day thereafter on

which all the filing offices are open for receipt of documents and on which mail is delivered. The first sentence shall apply *mutatis mutandis* if documents filed by one of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, cannot be received.

(2) If a period expires on a day on which there is a general dislocation in the delivery or transmission of mail in a Contracting State, the period shall extend to the first day following the end of the interval of dislocation for parties which are resident in the State concerned or have appointed representatives with a place of business in that State. Where the State concerned is the State in which the European Patent Office is located, this provision shall apply to all parties and their representatives. This paragraph shall apply *mutatis mutandis* to the period referred to in Rule 37, paragraph 2.

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply *mutatis mutandis* where acts are performed with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

(4) The date of commencement and the end of any dislocation under paragraph 2 shall be published by the European Patent Office.

(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, a party concerned may produce evidence that on any of the ten days preceding the day of expiry of a period the delivery or transmission of mail was dislocated due to an exceptional occurrence such as a natural disaster, war, civil disorder, a general breakdown in any of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, or other like reasons affecting the locality where the party or his representative resides or has his place of business. If the evidence produced satisfies the European Patent Office, a document received late shall be deemed to have been received in due time, provided that the mailing or the transmission was effected at the latest on the fifth day after the end of the dislocation.

Rule 135

Further processing

(1) Further processing under Article 121, paragraph 1, shall be requested by payment of the prescribed fee within two months of the communication concerning either the failure to observe a time limit or a loss of rights. The omitted act shall be completed within the period for making the request.

(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for further processing.

Rule 136

Re-establishment of rights

(1) Any request for re-establishment of rights under Article 122, paragraph 1, shall be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within one year of expiry of the unobserved time limit. However, a request for re-establishment of rights in respect of any of the periods specified in Article 87, paragraph 1, and in Article 112a, paragraph 4, shall be filed within two months of expiry of that period. The request for re-establishment of rights shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

(2) The request shall state the grounds on which it is based and shall set out the facts on which it relies. The omitted act shall be completed within the relevant period for filing the request according to paragraph 1.

(3) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of any period for which further processing under Article 121 is available and in respect of the period for requesting re-establishment of rights.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for re-establishment of rights.

CHAPTER VI

AMENDMENTS AND CORRECTIONS

Rule 137

Amendment of the European patent application

(1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application unless otherwise provided.

(2) After receipt of the European search report, the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings.

(3) After receipt of the first communication from the Examining Division, the applicant may, of his own volition, amend once the description, claims and drawings, provided that the amendment is filed at the same time as the reply to the communication. No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

(4) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

Rule 138

Different claims, description and drawings for different States

If the European Patent Office is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may, for such State or States, contain

claims and, where appropriate, a description and drawings which are different from those for the other designated States.

Rule 139

Correction of errors in documents filed with the European Patent Office

Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request. However, if the request for such correction concerns the description, claims or drawings, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

Rule 140

Correction of errors in decisions

In decisions of the European Patent Office, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected.

CHAPTER VII

INFORMATION ON PRIOR ART

Rule 141

Information on prior art

The European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period to be specified, information on prior art taken into consideration in the examination of national or regional patent applications and concerning an invention to which the European patent application relates.

CHAPTER VIII

INTERRUPTION OF PROCEEDINGS

Rule 142

Interruption of proceedings

(1) Proceedings before the European Patent Office shall be interrupted:

- (a) in the event of the death or legal incapacity of the applicant for or proprietor of a European patent or of the person authorised by national law to act on his behalf. To the extent that the above events do not affect the authorisation of a representative appointed under Article 134, proceedings shall be interrupted only on application by such representative;
- (b) in the event of the applicant for or proprietor of a patent, as a result of some action taken against his property, being prevented by legal reasons from continuing the proceedings;
- (c) in the event of the death or legal incapacity of the representative of an applicant for or proprietor of a patent, or of his being prevented for legal reasons

resulting from action taken against his property from continuing the proceedings.

(2) When, in the cases referred to in paragraph 1(a) or (b), the European Patent Office has been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it shall notify such person and, where applicable, any third party, that the proceedings will be resumed as from a specified date.

(3) In the case referred to in paragraph 1(c), the proceedings shall be resumed when the European Patent Office has been informed of the appointment of a new representative of the applicant or when the Office has informed the other parties of the appointment of a new representative of the proprietor of the patent. If, three months after the beginning of the interruption of the proceedings, the European Patent Office has not been informed of the appointment of a new representative, it shall communicate to the applicant for or proprietor of the patent:

- (a) where Article 133, paragraph 2, is applicable, that the European patent application will be deemed to be withdrawn or the European patent will be revoked if the information is not submitted within two months of this communication; or
- (b) otherwise, that the proceedings will be resumed with the applicant for or proprietor of the patent as from the notification of this communication.

(4) Any periods, other than those for requesting examination and paying renewal fees, in force at the date of interruption of the proceedings, shall begin again as from the day on which the proceedings are resumed. If such date is less than two months before the end of the period within which the request for examination must be filed, such a request may be filed within two months of such date.

CHAPTER IX INFORMATION TO THE PUBLIC

Rule 143

Entries in the European Patent Register

(1) The European Patent Register shall contain the following entries:

- (a) number of the European patent application;
- (b) date of filing of the application;
- (c) title of the invention;
- (d) classification symbols assigned to the application;
- (e) the Contracting States designated;
- (f) particulars of the applicant for or proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
- (g) family name, given names and address of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;
- (h) particulars of the representative of the applicant for or proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(d); in the case of several representatives only the particulars of the

representative first named, followed by the words "and others" and, in the case of an association referred to in Rule 152, paragraph 11, only the name and address of the association;

- (i) priority data (date, State and file number of the previous application);
- (j) in the event of a division of the application, the numbers of all the divisional applications;
- (k) in the case of a divisional application or a new application under Article 61, paragraph 1(b), the information referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (i) with regard to the earlier application;
- (l) date of publication of the application and, where appropriate, date of the separate publication of the European search report;
- (m) date of filing of the request for examination;
- (n) date on which the application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn;
- (o) date of publication of the mention of the grant of the European patent;
- (p) date of lapse of the European patent in a Contracting State during the opposition period and, where appropriate, pending a final decision on opposition;
- (q) date of filing opposition;
- (r) date and purport of the decision on opposition;
- (s) dates of stay and resumption of proceedings in the cases referred to in Rules 14 and 78;
- (t) dates of interruption and resumption of proceedings in the case referred to in Rule 142;
- (u) date of re-establishment of rights where an entry has been made under sub-paragraphs (n) or (r);
- (v) the filing of a request for conversion under Article 135, paragraph 3;
- (w) rights and transfer of such rights relating to an application or a European patent where these Implementing Regulations provide that they shall be recorded.
- (x) date and purport of the decision on the request for limitation or revocation of the European patent;
- (y) date and purport of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition for review.

(2) The President of the European Patent Office may decide that entries other than those referred to in paragraph 1 shall be made in the European Patent Register.

Rule 144

Parts of the file excluded from inspection

The parts of the file excluded from inspection under Article 128, paragraph 4, shall be:

- (a) the documents relating to the exclusion of or objections to members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal;
- (b) draft decisions and notices, and all other documents, used for the preparation of decisions and notices, which are not communicated to the parties;
- (c) the designation of the inventor, if he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;

- (d) any other document excluded from inspection by the President of the European Patent Office on the ground that such inspection would not serve the purpose of informing the public about the European patent application or the European patent.

Rule 145

Procedures for the inspection of files

(1) Inspection of the files of European patent applications and patents shall either be of the original document, or of copies thereof, or of technical means of storage if the files are stored in this way.

(2) The President of the European Patent Office shall determine all file-inspection arrangements, including the circumstances in which an administrative fee is payable.

Rule 146

Communication of information contained in the files

Subject to the restrictions laid down in Article 128, paragraphs 1 to 4, and in Rule 144, the European Patent Office may, upon request, communicate information concerning any file relating to a European patent application or European patent, subject to the payment of an administrative fee. However, the European Patent Office may refer to the option of file inspection where it deems this to be appropriate in view of the quantity of information to be supplied.

Rule 147

Constitution, maintenance and preservation of files

(1) The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form in which these files shall be constituted, maintained and preserved.

(3) Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals.

(4) Any files shall be preserved for at least five years from the end of the year in which:

- (a) the application is refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn;
- (b) the patent is revoked by the European Patent Office; or
- (c) the patent or the corresponding protection under Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated States.

(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to applications which have given rise to divisional applications under Article 76 or new applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least the same period as the files relating to any one of these last applications. The same shall apply to files relating to any resulting European patents.

CHAPTER X

LEGAL AND ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

Rule 148

Communications between the European Patent Office and the authorities of the Contracting States

(1) Communications between the European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States which arise out of the application of this Convention shall be effected directly between these authorities. Communications between the European Patent Office and the courts or other authorities of the Contracting States may be effected through the intermediary of the said central industrial property offices.

(2) Expenditure in respect of communications under paragraph 1 shall be borne by the authority making the communications, which shall be exempt from fees.

Rule 149

Inspection of files by or via courts or authorities of the Contracting States

(1) Inspection of the files of European patent applications or of European patents by courts or authorities of the Contracting States shall be of the original documents or of copies thereof; Rule 145 shall not apply.

(2) Courts or Public Prosecutors' offices of the Contracting States may, in the course of their proceedings, communicate to third parties files or copies thereof transmitted to them by the European Patent Office. Such communications shall be effected in accordance with Article 128 and shall not be subject to any fee.

(3) The European Patent Office shall, when transmitting the files, draw attention to the restrictions which may, under Article 128, paragraphs 1 and 4, apply to file inspection by third parties.

Rule 150

Procedure for letters rogatory

(1) Each Contracting State shall designate a central authority to receive letters rogatory issued by the European Patent Office and to transmit them to the court or authority competent to execute them.

(2) The European Patent Office shall draw up letters rogatory in the language of the competent court or authority or shall attach to such letters rogatory a translation into that language.

(3) Subject to paragraphs 5 and 6, the competent court or authority shall apply national law as to the procedures to be followed in executing such requests and, in particular, as to the appropriate measures of compulsion.

(4) If the court or authority to which the letters rogatory are transmitted is not competent to execute

them, the letters rogatory shall be sent forthwith to the central authority referred to in paragraph 1. That authority shall transmit the letters rogatory either to the competent court or authority in that State, or to the European Patent Office where no court or authority is competent in that State.

(5) The European Patent Office shall be informed of the time when, and the place where, the enquiry or other legal measure is to take place and shall inform the parties, witnesses and experts concerned.

(6) If so requested by the European Patent Office, the competent court or authority shall permit the attendance of members of the department concerned and allow them to question any person giving evidence either directly or through the competent court or authority.

(7) The execution of letters rogatory shall not give rise to any reimbursement of fees or costs of any nature. Nevertheless, the State in which letters rogatory are executed has the right to require the Organisation to reimburse any fees paid to experts or interpreters and the costs arising from the procedure under paragraph 6.

(8) If the law applied by the competent court or authority obliges the parties to secure evidence and the competent court or authority is not able itself to execute the letters rogatory, that court or authority may, with the consent of the European Patent Office, appoint a suitable person to do so. When seeking such consent, the competent court or authority shall indicate the approximate costs which would result from this procedure. If the European Patent Office gives its consent, the Organisation shall reimburse any costs incurred; otherwise, the Organisation shall not be liable for such costs.

CHAPTER XI REPRESENTATION

Rule 151

Appointment of a common representative

(1) If there is more than one applicant and the request for grant of a European patent does not name a common representative, the applicant first named in the request shall be deemed to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative, this representative shall be deemed to be the common representative, unless the applicant first named has appointed a professional representative. The same shall apply to third parties acting in common in filing a notice of opposition or intervention and to joint proprietors of a European patent.

(2) If the European patent application is transferred to more than one person, and such persons have not appointed a common representative, paragraph 1 shall apply *mutatis mutandis*. If such application is not

possible, the European Patent Office shall invite such persons to appoint a common representative within a period to be specified. If this invitation is not complied with, the European Patent Office shall appoint the common representative.

Rule 152

Authorisations

(1) The President of the European Patent Office shall determine the cases in which a signed authorisation shall be filed by representatives acting before the European Patent Office.

(2) Where a representative fails to file such an authorisation, the European Patent Office shall invite him to do so within a period to be specified. The authorisation may cover one or more European patent applications or European patents and shall be filed in the corresponding number of copies.

(3) Where the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the same period shall be specified for the appointment of a representative and the filing of the authorisation.

(4) A general authorisation may be filed enabling a representative to act in respect of all the patent transactions of a party. A single copy shall suffice.

(5) The President of the European Patent Office may determine the form and content of:

- (a) an authorisation relating to the representation of persons under Article 133, paragraph 2;
- (b) a general authorisation.

(6) If a required authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative, other than the filing of a European patent application, shall be deemed not to have been taken, without prejudice to any other legal consequences provided for by this Convention.

(7) Paragraphs 2 and 4 shall apply to the withdrawal of an authorisation.

(8) A representative shall be deemed to be authorised until the termination of his authorisation has been communicated to the European Patent Office.

(9) Unless it expressly provides otherwise, an authorisation shall not terminate vis-à-vis the European Patent Office upon the death of the person who gave it.

(10) If a party appoints several representatives, they may act either jointly or singly, notwithstanding any provisions to the contrary in the communication of their appointment or in the authorisation.

(11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that he practises within that association.

Rule 153

Attorney evidentiary privilege

(1) Where advice is sought from a professional representative in his capacity as such, all communications between the professional representative and his client or any other person, relating to that purpose and falling under Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives, are permanently privileged from disclosure in proceedings before the European Patent Office, unless such privilege is expressly waived by the client.

(2) Such privilege from disclosure shall apply, in particular, to any communication or document relating to:

- (a) the assessment of the patentability of an invention;
- (b) the preparation or prosecution of a European patent application;
- (c) any opinion relating to the validity, scope of protection or infringement of a European patent or a European patent application.

Rule 154

Amendment of the list
of professional representatives

(1) The entry of a professional representative shall be deleted from the list of professional representatives if he so requests or if, despite repeated reminders, he fails to pay the annual subscription to the Institute before the end of September of the year for which the subscription is due.

(2) Without prejudice to any disciplinary measures taken under Article 134a, paragraph 1(c), the entry of a professional representative may be deleted ex officio only:

- (a) in the event of his death or legal incapacity;
- (b) where he is no longer a national of one of the Contracting States, unless he was granted an exemption under Article 134, paragraph 7(a);
- (c) where he no longer has his place of business or employment within one of the Contracting States.

(3) Any person entered on the list of professional representatives under Article 134, paragraphs (2) or (3), whose entry has been deleted shall, upon request, be re-entered on that list if the conditions for deletion no longer exist.

PART VIII**IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART VIII OF THE CONVENTION**

Rule 155

Filing and transmission
of the request for conversion

(1) The request for conversion referred to in Article 135, paragraph 1(a) or (b), shall be filed within three

months of the withdrawal of the European patent application, or of the communication that the application is deemed to be withdrawn, or of the decision refusing the application or revoking the European patent. The effect of the European patent application under Article 66 shall lapse if the request is not filed in due time.

(2) When transmitting the request for conversion to the central industrial property offices of the Contracting States specified in the request, the central industrial property office concerned or the European Patent Office shall attach to the request a copy of the file relating to the European patent application or European patent.

(3) Article 135, paragraph 4, shall apply if the request for conversion referred to in Article 135, paragraphs 1(a) or (2), is not transmitted before the expiry of a period of twenty months from the date of filing or, if priority has been claimed, the date of priority.

Rule 156

Information to the public
in the event of conversion

(1) The documents accompanying the request for conversion under Rule 155, paragraph 2, shall be made available to the public by the central industrial property office under the same conditions and to the same extent as documents relating to national proceedings.

(2) The printed specification of the national patent resulting from the conversion of a European patent application shall mention that application.

PART IX**IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART X OF THE CONVENTION**

Rule 157

The European Patent Office as a receiving Office

(1) The European Patent Office shall be competent to act as a receiving Office within the meaning of the PCT if the applicant is a resident or national of a Contracting State to this Convention and to the PCT. Without prejudice to paragraph 3, if the applicant chooses the European Patent Office as a receiving Office, the international application shall be filed directly with the European Patent Office. Article 75, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where the European Patent Office acts as a receiving Office under the PCT, the international application shall be filed in English, French or German. The President of the European Patent Office may determine that the international application and any related item shall be filed in more than one copy.

(3) If an international application is filed with an authority of a Contracting State for transmittal to the European Patent Office as the receiving Office, the Contracting State shall ensure that the application reaches the European Patent Office not later than two weeks before the end of the thirteenth month from filing or, if priority is claimed, from the date of priority.

(4) The transmittal fee for the international application shall be paid within one month of filing the application.

Rule 158

The European Patent Office
as an International Searching Authority
or International Preliminary Examining Authority

(1) In the case of Article 17, paragraph 3(a) PCT, an additional international search fee shall be paid for each further invention for which an international search is to be carried out.

(2) In the case of Article 34, paragraph 3(a) PCT, an additional fee for international preliminary examination shall be paid for each further invention for which the international preliminary examination is to be carried out.

(3) Where an additional fee has been paid under protest, the European Patent Office shall examine the protest in accordance with Rule 40.2(c) to (e) or Rule 68.3(c) to (e) PCT, subject to payment of the prescribed protest fee. Further details concerning the procedure shall be determined by the President of the European Patent Office.

Rule 159

The European Patent Office as a designated
or elected Office – Requirements for entry
into the European phase

(1) In respect of an international application under Article 153, the applicant shall perform the following acts within thirty-one months from the date of filing of the application or, if priority has been claimed, from the priority date:

- (a) supply, where applicable, the translation of the international application required under Article 153, paragraph 4;
- (b) specify the application documents, as originally filed or as amended, on which the European grant procedure is to be based;
- (c) pay the filing fee provided for in Article 78, paragraph 2;
- (d) pay the designation fees if the period under Rule 39 has expired earlier;
- (e) pay the search fee, where a supplementary European search report has to be drawn up;
- (f) file the request for examination provided for in Article 94, if the period under Rule 70, paragraph 1, has expired earlier;
- (g) pay the renewal fee in respect of the third year provided for in Article 86, paragraph 1, if the fee has fallen due earlier under Rule 51, paragraph 1;

(h) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 25.

(2) The Examining Division shall be competent to take decisions of the European Patent Office under Article 25, paragraph 2(a) PCT.

Rule 160

Consequences of non-fulfilment
of certain requirements

(1) If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in due time, or if the filing fee or the search fee is not paid in due time, or if no designation fee is paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(2) The designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn.

(3) If the European Patent Office notes that the application or the designation of a Contracting State is deemed to be withdrawn under paragraph 1 or 2, it shall communicate this to the applicant. Rule 112, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 161

Amendment of the application

Without prejudice to Rule 137, paragraphs 2 to 4, the application may be amended once, within one month from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for any supplementary search which has to be performed under Article 153, paragraph 7.

Rule 162

Claims incurring fees

(1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than ten claims, a claims fee shall be paid for the eleventh and each subsequent claim within the period under Rule 159, paragraph 1.

(2) If the claims fees are not paid in due time, they may still be paid within one month from a communication concerning the failure to observe the time limit. If within this period amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims.

(3) Any claims fees paid within the period under paragraph 1 and in excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be refunded.

(4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 163

Examination of certain formal requirements
by the European Patent Office

(1) Where the designation of the inventor under

Rule 19, paragraph 1, has not yet been made within the period under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within two months.

(2) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number of the previous application or the copy thereof provided for in Rule 52, paragraph 1, and Rule 53 have not yet been submitted within the period under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish that number or copy within two months. Rule 53, paragraphs 2 and 3, shall apply.

(3) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, a sequence listing complying with the standard provided for in the Administrative Instructions under the PCT is not available to the European Patent Office, the applicant shall be invited to file a sequence listing complying with the rules laid down by the President of the European Patent Office within two months. Rule 30, paragraphs 2 and 3, shall apply *mutatis mutandis*.

(4) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the address, the nationality or the State in which his residence or principal place of business is located is missing in respect of any applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish these indications within two months.

(5) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the European Patent Office shall invite the applicant to appoint a professional representative within two months.

(6) If the deficiencies noted under paragraphs 1, 4 or 5 are not corrected in due time, the European patent application shall be refused. If the deficiency noted

under paragraph 2 is not corrected in due time, the right of priority shall be lost for the application.

Rule 164

Consideration of unity by the European Patent Office

(1) Where the European Patent Office considers that the application documents which are to serve as the basis for the supplementary search do not meet the requirements of unity of invention, a supplementary search report shall be drawn up on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims.

(2) Where the examining division finds that the application documents on which the European grant procedure is to be based do not meet the requirements of unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by the international search report or, as the case may be, by the supplementary search report, it shall invite the applicant to limit the application to one invention covered by the international search report or the supplementary search report.

Rule 165

The Euro-PCT application as conflicting application under Article 54, paragraph 3

A Euro-PCT application shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if in addition to the conditions laid down in Article 153, paragraph 3 or 4, the filing fee under Rule 159, paragraph 1(c) has been paid.

Done at Munich, 7 December 2006

**PROTOKOL O CENTRALIZÁCIÍ A ZAVEDENÍ EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU
(PROTOKOL O CENTRALIZÁCIÍ)**

Časť I

1

a) Zmluvné štáty Dohovoru, ktoré sú pri jej nadobudnutí platnosti tiež členmi Medzinárodného patentového inštitútu, založeného 6. júna 1947 Haagskym dohovorom, prijímú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu. Toto premiestnenie sa uskutoční na základe dohody uzavretej medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a Európskou patentovou organizáciou. Uvedené štáty, ako aj ostatné zmluvné štáty Dohovoru prijímú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili implementáciu tejto dohody. Členské štáty Medzinárodného patentového inštitútu, ktoré sú pri implementácii tejto dohody tiež členmi Dohovoru, ukončia svoje členstvo v Haagskom dohovore.

b) Členské štáty Dohovoru prijímú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu v súlade s dohodou, na ktorú sa odkazuje v odseku 1 písmeno a). Úlohy Medzinárodného patentového inštitútu po implementácii tejto dohody, ale najmä úlohy vo vzťahu k jeho členským štátom, či sú členmi Dohovoru, alebo nie, ako aj tie úlohy, ktoré v čase nadobudnutia platnosti Dohovoru uskutočňuje vo vzťahu k štátom, ktoré sú tak členmi Medzinárodného patentového inštitútu, ako aj Dohovoru, preberá v deň podpisu Dohovoru Medzinárodný patentový úrad. Okrem toho môže Správna rada Európskej patentovej organizácie prideliť Európskemu patentovému úradu aj ďalšie úlohy v oblasti rešerš.

c) Uvedené povinnosti sa primerane vzťahujú aj na podriadené úrady, ktoré vznikli podľa Haagskeho dohovoru za podmienok, ktoré stanovuje dohoda medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a vládou príslušného členského štátu. Vláda príslušného členského štátu týmto nahrádza dohodu uzavretú s Medzinárodným patentovým inštitútom novou dohodou s Európskym patentovým úradom na účel harmonizácie ustanovení týkajúcich sa organizácie, činnosti a financovania podriadených úradov s ustanoveniami tohto Protokolu.

2) Členské štáty Dohovoru, zastupujúc ústredné úrady priemyselného vlastníctva, s výhradou ustanovení časti III, sa dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, vzdávajú v prospech Európskeho patentového úradu všetkých aktivít týkajúcich sa ich pozície ako orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

3

a) Dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, sa v Berlíne zriaďuje podriadený úrad Európskeho patentového úradu, ktorého činnosť bude riadená pobočkou v Haagu.

b) O povinnostiach, ktoré budú berlínskemu úradu pridelené s ohľadom na všeobecné potreby a požiadavky Európskeho patentového úradu, rozhodne Správna rada.

c) Prinajmenšom na začiatku obdobia, ktoré bude nasledovať po zvýšení činnosti Európskeho patentového úradu, bude množstvo práce, ktoré je pridelené podriadenému úradu, dostatočné, aby dňom, v ktorom je Dohovor otvorený na podpis, umožnilo plné zamestnanie pracovníkov vykonávajúcich prieskum v berlínskej pobočke Nemeckého patentového úradu.

d) Nemecká spolková republika znáša dodatočné výdavky Európskej patentovej organizácie pri zriaďovaní, ako aj pri údržbe berlínskeho úradu.

Časť II

S výhradou ustanovení časti III a IV sa zmluvné štáty Dohovoru v mene svojich ústredných úradov priemyselného vlastníctva vzdávajú všetkých činností, ktoré by mohli vykonávať ako orgány pre medzinárodný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Tento záväzok je účinný len v tom rozsahu, v ktorom môže Európsky patentový úrad vykonávať prieskum európskych patentových prihlášok podľa článku 162 odseku 2 Dohovoru; tento účinok nastane dva roky odo dňa, keď Európsky patentový úrad na základe päťročného plánu, ktorý postupne rozšíri pole pôsobnosti Európskeho patentového úradu na všetky oblasti techniky a ktorý sa môže meniť len rozhodnutím správnej rady, začne prieskumovú činnosť v príslušných oblastiach techniky.

Časť III

1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu Dohovoru, ktorého úradný jazyk nie je jedným z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, je oprávnený pôsobiť ako orgán pre medzinárodnú rešerš a ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Toto oprávnenie je podmienené záväzkom príslušného štátu obmedziť tieto

činnosti na medzinárodné prihlášky podané osobami, ktoré sú príslušníkmi tohto štátu alebo majú v tomto štáte bydlisko alebo sídlo, a na osoby, ktoré sú príslušníkmi susedného zmluvného štátu Dohovoru, alebo majú v tomto susednom štáte bydlisko alebo sídlo. Správna rada môže rozhodnúť o oprávnení ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu Dohovoru rozšíriť tieto činnosti aj na medzinárodné prihlášky podané osobami, ktoré sú príslušníkmi zmluvného štátu s rovnakým úradným jazykom, ako má príslušný zmluvný štát, alebo majú v tomto štáte bydlisko alebo sídlo, a vyhotovené v tomto štáte.

2) S cieľom harmonizovať rešeršné činnosti podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v rámci európskeho systému udeľovania sa vytvára spolupráca medzi Európskym patentovým úradom a medzi ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva oprávnenými na výkon uvedených činností podľa tejto časti. Táto spolupráca je založená na zvláštnej dohode, ktorá sa môže týkať, napríklad, rešeršných postupov a metód, požadovanej kvalifikácie pri prijímaní a odbornej príprave prieskumových pracovníkov, smerníc na výmenu rešerš a iných služieb medzi úradmi, ako aj ďalších opatrení nevyhnutných na zaistenie kontroly a dohľadu.

Časť IV

1

a) Aby sa uľahčilo prispôsobenie národných patentových úradov zmluvných štátov Dohovoru európskemu patentovému systému, môže správna rada, ak to považuje za potrebné a za podmienok ďalej uvedených, previesť do ústredných úradov priemyselného vlastníctva v štátoch, v ktorých môže konanie prebiehať v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, činnosti súvisiace s prerokovaním európskych patentových prihlášok vyhotovených v tomto jazyku, ktorými je podľa článku 18 odseku 2 Dohovoru poverený člen prieskumového oddelenia. Tieto činnosti sa vykonávajú v rámci udeľovacieho konania stanoveného dohodou; rozhodnutia o takých prihláškach vydáva prieskumové oddelenie v zložení uvedenom v článku 18 odsek 2.

b) Činnosti podľa písmena a) sa môžu týkať najviac štyridsiatic percent celkového množstva podaných európskych patentových prihlášok; činnosti zverené jednému štátu sa môžu týkať najviac jednej tretiny počtu podaných európskych patentových prihlášok. Tieto činnosti budú zverené na obdobie 15 rokov od začatia činnosti Európskeho patentového úradu a budú sa v priebehu posledných piatich rokov postupne redukovať (v podstate o 20 % ročne) až na nulu.

c) Správna rada rozhodne s prihliadnutím na písmeno b) o druhu, pôvode a počte európskych patentových prihlášok, spracovaním ktorých môže byť poverený ústredný úrad priemyselného vlastníctva každého z vyššie uvedených zmluvných štátov.

d) Spôsoby vykonania vyššie uvedeného postupu stanoví zvláštna dohoda medzi ústredným úradom priemyselného vlastníctva príslušného zmluvného štátu a Európskou patentovou organizáciou.

e) Úrad, s ktorým bola uzavretá takáto zvláštna dohoda, môže pôsobiť ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, a to až do uplynutia pätnásťročného obdobia.

2

a) Ak je to podľa správnej rady zlučiteľné s riadnym fungovaním Európskeho patentového úradu, môže na zmenšenie ťažkostí, ktoré môžu v niektorých zmluvných štátoch nastať pri vykonávaní časti I odseku 2, zveriť vykonávanie rešerš európskych patentových prihlášok ústredným úradom priemyselného vlastníctva tých štátov, v ktorých je úradným jazykom niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, ak tieto úrady majú predpoklady byť ustanovené ako úrady na medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

b) Pri zaisťovaní týchto činností vykonávaných na zodpovednosť Európskeho patentového úradu budú úrady priemyselného vlastníctva postupovať podľa smerníc na vyhotovenie správy o európskej rešerši.

c) Ustanovenie odseku 1 písmeno b) druhá veta a písmeno d) sa použije primerane.

Časť V

1) Agentúra uvedená v časti I odseku 1 písmeno c) je oprávnená vykonávať rešerše v dokumentácii, ktorú má k dispozícii a ktorá je v úradnom jazyku tohto štátu, európskych patentových prihlášok podaných osobami, ktoré sú príslušníkmi štátu, kde je agentúra umiestnená alebo tu majú bydlisko alebo sídlo. Toto oprávnenie však nesmie viesť k predĺženiu konania o udelení európskeho patentu alebo ku vzniku dodatočných výdavkov pre Európsku patentovú organizáciu.

2) Agentúra uvedená v odseku 1 je oprávnená na žiadosť prihlasovateľa európskeho patentu a na jeho náklady vykonať rešerš jeho patentovej prihlášky v dokumentácii uvedenej v odseku 1. Toto oprávnenie je účinné dovtedy, kým podľa článku 92 Dohovoru bude rešerš rozšírená tak, že bude

zahŕňať aj uvedenú dokumentáciu; oprávnenie nesmie viesť k predĺženiu konania o udelení európskeho patentu alebo ku vzniku dodatočných výdavkov pre Európsku patentovú organizáciu.

3) Správna rada môže tiež rozšíriť oprávnenia podľa odsekov 1 a 2, za predpokladov stanovených v týchto odsekoch, aj na ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov, ktoré nemajú ako úradný jazyk niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu.

Časť VI

Rešerš uvedená v článku 92 Dohovoru bude v zásade rozšírená na všetky európske patentové prihlášky, ako aj na patentové prihlášky a ďalšie relevantné dokumenty zmluvných štátov, ktoré nie sú ku dňu uvedenému v článku 162 odsek 1 Dohovoru obsiahnuté v rešeršnej dokumentácii Európskeho patentového úradu. Rozsah, podmienky a časový plán realizácie takého rozšírenia stanoví správna rada na základe štúdie zaoberajúcej sa hlavne technickými a finančnými aspektmi.

Časť VII

V prípade rozporu majú ustanovenia tohto protokolu prednosť pred ustanoveniami Dohovoru.

Časť VIII

Rozhodnutia správnej rady uvedené v tomto protokole vyžadujú trojštvrťinovú väčšinu (článok 35 odsek 2 Dohovoru). Použije sa aj ustanovenie o počítaní hlasov (článok 36 Dohovoru).

**PROTOKOL O SÚDNEJ PRÁVOMOCI A O UZNÁVANÍ ROZHODNUTÍ O NÁROKU NA UDELENIE
EURÓPSKEHO PATENTU
(PROTOKOL O UZNÁVANÍ)**

Časť I

Právomoc a príslušnosť

Článok 1

1) Príslušnosť súdov vo veciach žalôb podaných proti prihlasovateľovi európskeho patentu a smerujúcich k uplatneniu práva na udelenie európskeho patentu pre jeden alebo niekoľko zmluvných štátov určených v európskej patentovej prihláške sa riadi článkami 2 až 6.

2) Na účely tohto protokolu pojem „súdy“ znamená orgány, ktoré majú podľa vnútroštátneho právneho poriadku zmluvného štátu právomoc rozhodovať o nárokoch uvedených v odseku 1. Každý zmluvný štát oznámi Európskemu patentovému úradu, ktoré orgány majú túto právomoc; Európsky patentový úrad o tom informuje ostatné zmluvné štáty.

3) Na účely tohto protokolu pojem „zmluvný štát“ znamená ten zmluvný štát, ktorý nevylúčil použitie tohto protokolu podľa článku 167 Dohovoru.

Článok 2

S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo na území niektorého zmluvného štátu, podáva sa žaloba proti nemu na súde tohto zmluvného štátu.

Článok 3

S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo mimo územia zmluvných štátov, a keď osoba, ktorá uplatňuje nárok na udelenie európskeho patentu, má bydlisko alebo sídlo na území niektorého zmluvného štátu, potom majú výlučnú právomoc súdy tohto štátu.

Článok 4

S výhradou článku 5, keď je predmetom európskej patentovej prihlášky vynález zamestnanca, potom je na riešenie sporov medzi zamestnancom a zamestnávateľom daná výlučná právomoc súdom zmluvného štátu, podľa práva ktorého sa riadi právo na patent v zmysle článku 60 odseku 1 druhej vety Dohovoru.

Článok 5

1) Keď účastníci sporu týkajúceho sa práva na udelenie európskeho patentu uzavreli písomnú alebo ústnu a písomne potvrdenú dohodu o tom, že o tomto spore rozhodne súd alebo súdy určitého zmluvného štátu, potom je výlučná právomoc daná tomuto alebo týmto súdom.

2) Ak sú účastníkmi sporu zamestnanec a jeho zamestnávateľ, použije sa odsek 1 vtedy, keď vnútroštátny právny poriadok, ktorým sa riadi pracovná zmluva, uzavretie takejto dohody pripúšťa.

Článok 6

V tých prípadoch, keď sa nepoužijú články 2 až 4 ani článok 5 odseku 1, majú výlučnú právomoc súdy Nemeckej spolkovej republiky.

Článok 7

Súdy zmluvných štátov, na ktorých boli uplatnené nároky uvedené v článku 1, skúmajú z moci úradnej, či im je daná ich právomoc a príslušnosť, podľa ktorej musia preskúmať, či na to majú súdnu právomoc podľa článkov 2 až 6.

Článok 8

1) Ak boli podané na súdoch rôznych zmluvných štátov žaloby založené na rovnakom nároku a medzi rovnakými účastníkmi, súd, ktorý dostal žalobu neskôr, ju odmietne v prospech súdu, ktorý dostal žalobu skôr.

2) Ak je spochybnená príslušnosť súdu, ktorý dostal žalobu skôr, pozastaví súd, ktorý dostal žalobu neskôr, svoje rozhodnutie až do vydania konečného rozhodnutia prvého súdu.

Časť II

Uznávanie

Článok 9

1) S výhradou ustanovenia článku 11 odseku 2 sú konečné rozhodnutia vynesené v zmluvnom štáte vo veci práva na európsky patent pre jeden alebo niekoľko zmluvných štátov určených v európskej patentovej prihláške uznávané v ostatných členských štátoch bez zvláštneho konania.

2) Právo a právomoc súdu, ktorého rozhodnutie má byť uznané, ani platnosť tohto rozhodnutia sa nesmie znovu skúmať.

Článok 10

Článok 9 odsek 1 sa nepoužije, ak:

- a) prihlasovateľ európskeho patentu, ktorý bol pozvaný na súd a nedostavil sa, dokáže, že mu návrh na začatie súdneho konania nebol riadne a včas doručený, aby sa mohol obhajovať alebo
- b) prihlasovateľ preukáže, že rozhodnutie je nezlučiteľné s iným rozhodnutím vydaným v niektorom zmluvnom štáte v konaní medzi tými istými účastníkmi konania na základe žaloby podanej skôr, než bola podaná žaloba smerujúca k vydaniu rozhodnutia, ktoré môže byť uznané.

Článok 11

- 1) Vo vzťahoch medzi zmluvnými štátmi majú ustanovenia tohto protokolu prednosť pred ustanoveniami iných dohôd o súdnej právomoci a uznávaní rozhodnutí, ktoré sú s nimi v rozpore.
- 2) Týmto protokolom nie je dotknuté použitie inej dohody medzi zmluvnými štátmi a štátom, ktorý nie je protokolom viazaný.

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE (PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH)

Článok 1

- 1) Priestory Organizácie sú nedotknuteľné.
- 2) Orgány štátov, v ktorých má Organizácia priestory, vstupujú do týchto priestorov len so súhlasom prezidenta Európskeho patentového úradu. V prípade požiaru alebo inej pohromy vyžadujúcej okamžité ochranné opatrenia sa tento súhlas predpokladá.
- 3) Úradné doručenie zásielky alebo inej písomnosti týkajúcej sa súdneho sporu vedeného proti Organizácii nie je porušením nedotknuteľnosti.

Článok 2

Archívy Organizácie a všetky dokumenty, ktoré jej patria alebo ich má v držbe, sú nedotknuteľné.

Článok 3

- 1) Organizácia požíva v rámci úradnej činnosti súdnu a exekučnú imunitu s výnimkou:
 - a) prípadov, keď sa Organizácia v jednotlivom prípade imunity výslovne vzdá;
 - b) prípadov, keď je podaná trefou osobou občiansko-právna žaloba na náhradu škody vzniknutej pri nehode spôsobenej vozidlom, ktoré patrí Organizácii alebo je pre ňu prevádzkované, alebo v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky v súvislosti s týmto vozidlom;
 - c) v prípadoch výkonu rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní podľa článku 23.
- 2) Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie bez ohľadu na to, kde sa nachádza, požíva imunitu voči akejkoľvek forme zabavenia, vyvlastnenia alebo nútenej správy.
- 3) Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie požíva imunitu voči akejkoľvek správnej exekúcii alebo predbežnému súdnemu opatreniu, pokiaľ to nie prechodne nutné na zabránenie nehodám týkajúcich sa vozidiel patriacich Organizácii alebo boli pre ňu prevádzkované, alebo na vyšetrovanie týchto nehôd.
- 4) Úradnou činnosťou Organizácie v zmysle tohto protokolu sú také činnosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre jej administratívnu a technickú prevádzku v zmysle Dohovoru.

Článok 4

- 1) Organizácia a jej nehmotný a hmotný majetok sú v rámci svojej úradnej činnosti oslobodené od všetkých priamych daní.
- 2) Keď Organizácia uskutoční v rámci úradnej činnosti väčšie nákupy, v cene ktorých sú zahrnuté dane alebo clo, prijímú zmluvné štáty vždy, keď to bude možné, vhodné opatrenia na to, aby tieto dane alebo clo boli Organizácii odpustené alebo nahradené.
- 3) Oslobodenie sa neposkytuje vo vzťahu k tým daniam alebo clu, ktoré predstavujú iba odmenu za verejnoprospešné služby.

Článok 5

Tovar, ktorý organizácia dovezie alebo vyvezie v rámci úradnej činnosti, je oslobodený od colných a dovozných alebo vývozných poplatkov, s výnimkou poplatkov alebo daní za poskytnuté služby, a je vyňatý zo všetkých zákazov a obmedzení dovozu.

Článok 6

Oslobodenie podľa článkov 4 a 5 sa nevzťahuje na tovar zakúpený alebo dovážaný na osobnú potrebu zamestnancov Európskeho patentového úradu.

Článok 7

- 1) Tovar patriaci Organizácii, ktorý bol získaný alebo dovezený v zmysle článkov 4 a 5, je možné predať alebo darovať len za podmienok stanovených zmluvnými štátmi, ktoré poskytli oslobodenie.
- 2) Doprava tovaru a poskytovanie služieb rôznymi budovami Organizácie sú oslobodené od poplatkov a obmedzení všetkých druhov; v prípade nutnosti prijímú zmluvné štáty všetky nevyhnutné opatrenia, aby tieto dávky boli odpustené alebo nahradené a obmedzenia zrušené.

Článok 8

Zasielanie publikácií a iného informačného materiálu Organizáciou alebo Organizácii nepodlieha žiadnym obmedzeniam.

Článok 9

Zmluvné štáty poskytnú Organizácii oslobodenie v oblasti menových predpisov nevyhnutných na výkon jej úradnej činnosti.

Článok 10

1) Pri úradných oznámeniach a preprave všetkých druhov dokumentov požíva Organizácia v každom zmluvnom štáte najvyššie výhody, aké tento štát poskytuje iným medzinárodným organizáciám.

2) Úradné oznámenia Organizácie podávané akýmkoľvek komunikačnými prostriedkami nepodliehajú cenzúre.

Článok 11

Zmluvné štáty prijímú vhodné opatrenia na uľahčenie vstupu, pobytu a odchodu zamestnancov Európskeho patentového úradu.

Článok 12

1) Zástupcovia zmluvných štátov a ich námestníci, poradcovia a znalci požívajú v rámci zasadnutia správnej rady alebo orgánu touto radou ustanoveného, ako aj počas cesty do miesta zasadania a späť nasledujúce výsady a imunity:

a) imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči zadržaniu ich osobnej batožiny s výnimkou ich pristihnutia pri čine;

b) vyňatie zo súdnej právomoci, a to aj po ukončení misie, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa pri výkone svojej činnosti dopustili; táto imunita sa nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky niektorou vyššie uvedenou osobou ani v prípade škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim tejto osobe alebo touto osobou riadeným;

c) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;

d) právo používať kód a prijímať dokumenty alebo korešpondenciu od zvláštneho kuriéra alebo v zapečatených obaloch;

e) oslobodenie pre seba a manželku alebo manžela od všetkých vstupných obmedzení a od ohlasovacej povinnosti pre cudzincov;

f) rovnaké oslobodenia od menových a devízových predpisov, aké požívajú zástupcovia zahraničných vlád na dočasných úradných misiách.

2) Výsady a imunity sú poskytnuté osobám uvedeným v odseku 1, nie však na osobné výhody, ale na zaistenie ich úplnej nezávislosti pri výkone činnosti vo vzťahu k Organizácii. Zmluvný štát má preto povinnosť odobrať imunitu vo všetkých prípadoch, keď by podľa názoru tohto štátu imunita bránila priebeh súdneho konania, a keď môže byť zrušená bez toho, že by to nepriaznivo ovplyvnilo účel, na ktorý bola poskytnutá.

Článok 13

1) S výhradou ustanovenia článku 6 požíva prezident Európskeho patentového úradu výsady a imunity, ktoré sú poskytované diplomatom podľa Viedenskej dohody o diplomatických vzťahoch z 18. apríla 1961.

2) Vyňatie zo súdnej právomoci sa však nevzťahuje na prípady, keď prezident Európskeho patentového úradu poruší pravidlá cestnej premávky alebo v prípade, keď motorové vozidlo, ktoré mu patrí alebo ktoré riadi, spôsobí škodu.

Článok 14

Zamestnanci Európskeho patentového úradu:

a) požívajú, a to aj po skončení zamestnania, vyňatie zo súdnej právomoci, keď ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa dopustili pri výkone svojej činnosti; táto imunita sa však nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky zamestnancom Európskeho patentového úradu, ani na prípad škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim zamestnancovi a ním riadeným;

b) sú oslobodení od všetkých záväzkov k vojenskej službe;

c) požívajú nedotknuteľnosť všetkých svojich úradných listín a dokumentov;

d) požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, rovnaké úľavy od všetkých vstupných obmedzení a od ohlasovacej povinnosti pre cudzincov, aké sa všeobecne poskytujú zamestnancom medzinárodných organizácií;

e) požívajú rovnaké výsady vo vzťahu k devízovým predpisom, aké sa všeobecne poskytujú zamestnancom medzinárodných organizácií;

f) v prípade medzinárodnej krízy požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, rovnaké úľavy pri repatriácii ako diplomati;

g) pri prvom nástupe na miesto v príslušnom členskom štáte majú právo na bezcolný dovoz nábytku a predmetov osobnej potreby a pri skončení zamestnania v tomto štáte majú právo na bezcolný vývoz nábytku a predmetov osobnej potreby s výhradou podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné vláda štátu, na ktorého území je toto právo uplatňované, a s výnimkou majetku nadobudnutého v tomto štáte, ktorý v ňom podlieha zákazu vývozu.

Článok 15

Znalci, ktorí vykonávajú činnosť v mene Organizácie alebo plnia úlohy pre Organizáciu, požívajú nasledujúce výsady a imunity, pokiaľ sú pre výkon ich činnosti nevyhnutné, a to aj v priebehu ciest v rámci výkonu činnosti alebo plnení úloh:

- a) vyňatie zo súdnej právomoci, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa dopustili pri výkone svojej činnosti; táto imunita sa však nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky znalcom ani v prípade škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim znalcovi alebo ním riadeným; znalci požívajú túto imunitu aj po ukončení zamestnania v Organizácii;
- b) nedotknuteľnosť všetkých úradných listín a dokumentov;
- c) devízové úľavy nevyhnutné na prevod odmeny.

Článok 16

1) Osoby uvedené v článkoch 13 a 14 platia v prospech Organizácie dane z plátov a požitkov vyplácaných Organizáciou, a to podľa podmienok a pravidiel vydaných správnou radou v lehote jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti Dohovoru. Odo dňa zavedenia dane sú platy a pôžitky oslobodené od štátnej dane z príjmu. Zmluvné štáty však môžu prihliadať k takto oslobodeným platom a požitkom pri výpočte dane za príjmy z iných zdrojov.

2) Odsek 1 sa nevzťahuje na dôchodky a renty vyplácané Organizáciou bývalým zamestnancom Európskeho patentového úradu.

Článok 17

Správna rada rozhodne o kategóriách zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 14, a to úplne alebo sčasti, a ustanovenia článku 16, a ďalej o kategóriách znalcov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 15. Mená, tituly a adresy týchto zamestnancov, znalcov a expertov sú z času na čas oznamované zmluvným štátom.

Článok 18

V prípade, že Organizácia zriadi vlastný systém sociálneho zabezpečenia, Organizácia aj zamestnanci Európskeho patentového úradu sú oslobodení od povinných príspevkov na štátny systém sociálneho zabezpečenia s výhradou dohôd uzavretých so zmluvnými štátmi podľa ustanovenia článku 25.

Článok 19

1) Výsady a imunity stanovené týmto protokolom nie sú určené na poskytovanie osobných výhod zamestnancom Európskeho patentového úradu alebo znalcom, ktorí vykonávajú činnosť pre Organizáciu alebo v mene Organizácie. Sú stanovené výlučne na to, aby zaistili za každých okolností nerušenú činnosť Organizácie a úplnú nezávislosť osôb, ktorým sú priznané.

2) Prezident Európskeho patentového úradu má povinnosť odobrať imunitu, ak podľa jeho názoru imunita bráni riadnemu výkonu spravodlivosti a ak môže byť bez ovplyvnenia záujmov Organizácie zrušená. Z rovnakých dôvodov môže správna rada odobrať imunitu prezidentovi.

Článok 20

1) Organizácia spolupracuje vždy s príslušnými orgánmi zmluvných štátov, aby sa uľahčil riadny výkon práva, zaistilo sa dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a poriadku, o ochrane zdravia a bezpečnosti práce a iných vnútroštátnych predpisov a aby sa zabránilo zneužitiu výsad a úľav stanovených týmto protokolom.

2) Postup pri spolupráci uvedenej v odseku 1 možno spresniť v doplnkových dohodách uvedených v článku 25.

Článok 21

Každý zmluvný štát si ponecháva právo podniknúť v záujme svojej bezpečnosti všetky nevyhnutné opatrenia.

Článok 22

Zmluvný štát nie je povinný poskytnúť výsady a imunity uvedené v článkoch 12, 13, 14 písmeno b),

e) a g) a v článku 15 písmeno c):

- a) svojím vlastným príslušníkom,
- b) osobám, ktoré majú pri začatí svojej činnosti v Organizácii v tomto štáte stále bydlisko a nie sú zamestnancami inej medzivládnej organizácie, ktorej zamestnanci sú začlenení do Organizácie.

Článok 23

1) Každý zmluvný štát môže predložiť medzinárodnému rozhodcovskému súdu všetky spory týkajúce sa Organizácie alebo zamestnanca Európskeho patentového úradu alebo znalca vykonávajúceho pre ňu alebo v jej mene svoju činnosť, ak Organizácia alebo zamestnanci, alebo znalci uplatnili výsady alebo imunitu podľa tohto protokolu v tých prípadoch, keď táto imunita nebola zrušená.

2) Ak zmluvný štát chce predložiť spor rozhodcovskému súdu, oznámi to predsedovi správnej rady, ktorý o tomto oznámení bezodkladne informuje všetky zmluvné štáty.

3) Postup podľa odseku 1 sa nepoužije v sporoch medzi Organizáciou a zamestnancami alebo znalcami vo veci služobného poriadku alebo zamestnaneckých podmienok, alebo, ak ide o zamestnanca, vo veci dôchodkového fondu.

4) Výrok rozhodcovského súdu je konečný a nie je proti nemu žiadny opravný prostriedok; účastníci sú ním viazaní. V prípade sporu o zmysel a rozsah výroku jeho výklad podá rozhodcovský súd, a to na žiadosť účastníka.

Článok 24

1) Rozhodcovský súd uvedený v článku 23 tvoria traja členovia; jeden rozhodca je menovaný štátom alebo štátmi, ktoré sú účastníkmi rozhodcovského konania, jeden rozhodca je menovaný správnu radou; obidvaja títo rozhodcovia menujú tretieho rozhodcu, ktorý pôsobí ako prezident.

2) Rozhodcovia sú vyberaní zo zoznamu, ktorý obsahuje najviac šesť rozhodcov menovaných každým zmluvným štátom a šesť rozhodcov menovaných správnu radou. Tento zoznam sa zostaví čo najskôr po nadobudnutí platnosti protokolu a podľa potreby sa reviduje.

3) Ak do troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného v článku 23 odsek 2 niektorý z účastníkov nevykoná menovanie podľa odseku 1, vykoná výber na žiadosť druhého účastníka strany prezident Medzinárodného súdneho dvora z osôb uvedených v zozname. Rovnako sa postupuje na žiadosť niektorého z účastníkov v prípade, že sa obidvaja skôr menovaní rozhodcovia nemôžu v lehote jedného mesiaca od menovania druhého rozhodcu dohodnúť na osobe tretieho rozhodcu. Ak je v niektorom z oboch prípadov predsedovi Medzinárodného súdneho dvora zabránené vykonať výber, alebo ak je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu, vykoná uvedené menovanie podpredseda Medzinárodného súdneho dvora, ak sám nie je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu; ak je to tak, menovanie vykoná člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu.

Príslušník štátu, ktorý podal žiadosť o súdne konanie, nemôže byť zvolený za rozhodcovského sudcu, ktorého môže menovať správna rada, a ani na návrh správnej rady do zoznamu zapísaná osoba nemôže byť zvolená na miesto rozhodcovského sudcu, ktorého môže menovať štát, ktorý podal žiadosť. Osoby patriace do obidvoch týchto skupín nemôžu byť zvolené za prezidenta rozhodcovského súdu.

4) Rozhodcovský súd vydá svoj rokovací poriadok.

Článok 25

Organizácia môže na základe rozhodnutia správnej rady uzavrieť doplnkové dohody na vykonanie tohto Protokolu s jedným alebo viacerými zmluvnými štátmi a aj iné dohody na zaistenie dobrej činnosti Organizácie a ochrany jej záujmov.

POPLATKOVÝ PORIADOK K DOHOVORU O UDELOVANÍ EURÓPSKÝCH PATENTOV (Európsky patentový dohovor)

z 20. októbra 1977

novelizovaný rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie zo 7. decembra 2006

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

V súlade s ustanoveniami tohto poriadku sa vyberajú:

- a) poplatky, ktoré sa platia Európskemu patentovému úradu (ďalej len „Úrad“) na základe Dohovoru a vykonávacieho predpisu, ako aj poplatky a náklady, ktoré stanoví prezident Úradu podľa článku 3 odsek 1;
- b) poplatky a náklady podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej len „Zmluva“), ktorých výšku môže stanoviť Úrad.

Článok 2

Poplatky stanovené v Dohovore a vo Vykonávacom predpise

(1) Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, pokiaľ nie je v odseku 2 uvedené inak, sú:

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2), ak | EUR |
| – | európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaná on-line | 105 |
| – | európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) nie je podaná on-line | 190 |
| 1a. | Dodatočný poplatok za európsku patentovú prihlášku, ktorá obsahuje viac ako 35 strán (nepočítajú sa strany, ktoré sú súčasťou zoznamu sekvencií) (pravidlo 38 ods. 2) | plus 13 EUR za 36. a za každú ďalšiu stranu |
| 2. | Poplatok za rešerš týkajúci sa | |
| – | európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni (článok 78 ods. 2, pravidlo 62, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7) | 1 105 |
| – | európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej pred 1. júlom 2005 (článok 78 ods. 2, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7) | 800 |
| – | medzinárodnej rešerše (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 ods. 1) | 1 785 |
| – | doplnkovej medzinárodnej rešerše [pravidlo 45bis.3 písm. a) PCT] | 1 785 |
| 3. | Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2) pre prihlášku podané 1. apríla 2009 alebo po tomto dni | 525 |
| 4. | Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku (článok 86 ods. 1) počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky | |
| – | za 3. rok | 420 |
| – | za 4. rok | 525 |
| – | za 5. rok | 735 |
| – | za 6. rok | 945 |
| – | za 7. rok | 1 050 |
| – | za 8. rok | 1 155 |

–	za 9. rok	1 260
–	za 10. a každý nasledujúci rok	1 420
5.	Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (pravidlo 51 ods. 2)	50 % z oneskoreného udržiavacieho poplatku
6.	Poplatok za prieskum (článok 94 ods. 1) za	
–	prihlášku podanú pred 1. júlom 2005	1 645
–	prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni	1 480
–	medzinárodnú prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni, pre ktorú nebola vypracovaná správa o doplnkovej európskej patentovej rešerši (článok 153 ods. 7)	1 645
7.	Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni	830
8.	Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu (pravidlo 82 ods. 2, pravidlo 95 ods. 3)	65
9.	Príplatok za oneskorené vykonanie úkonov potrebných na zachovanie európskeho patentu v zmenenej forme (pravidlo 82 ods. 3, pravidlo 95 ods. 3)	105
10.	Poplatok za námietky (článok 99 ods. 1, článok 105 ods. 2)	705
10a.	Poplatok za obmedzenie alebo zrušenie (článok 105a ods. 1)	
–	žiadosť o obmedzenie	1 050
–	žiadosť o zrušenie	475
11.	Poplatok za sťažnosť (článok 108)	1 180
11a.	Poplatok za žiadosť o preskúmanie (článok 112a ods. 4)	2 625
12.	Poplatok za pokračovanie v konaní (pravidlo 135 ods. 1)	
–	v prípade oneskorenej platby poplatku	50 % z príslušného poplatku
–	v prípade oneskoreného vykonania úkonov požadovaných podľa pravidla 71 ods. 3	225
–	v ostatných prípadoch	225
13.	Poplatok za obnovenie práv/poplatok za žiadosť o obnovenie práva na prioritu/poplatok za uvedenie do predošlého stavu [pravidlo 136 ods. 1, pravidlo 26bis.3 písm. d) PCT, pravidlo 49ter.2 písm. d) PCT, pravidlo 49.6 písm. d) a i) PCT]	580
14.	Poplatok za zmenu (článok 135 ods. 3 a článok 140)	65
14a.	Poplatok za neskoré predloženie sekvenčného protokolu (pravidlo 30 ods. 3)	210
15.	Poplatok za patentové nároky (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 6 a pravidlo 162 ods. 1) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni	
–	za 16. a každý ďalší patentový nárok až po hranicu 50	210

–	za 51. a každý ďalší patentový nárok	525
16.	Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 88 ods. 3)	65
17.	Poplatok za uchovanie dôkazu (pravidlo 123 ods. 3)	65
18.	Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (pravidlo 157 ods. 4)	115
19.	Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 158 ods. 2)	1 760
20.	Poplatok za technický posudok (článok 25)	3 515
21.	Poplatok za sťažnosť [pravidlá 40.2 písm. e) a 68.3 písm. e) PCT]	
–	za medzinárodné prihlášky 13. decembra 2007 stále v konaní	1 180
–	za medzinárodné prihlášky podané 13. decembra 2007 alebo po tomto dni (pravidlo 158 ods. 3)	790
22.	Poplatok za preskúmanie [pravidlo 45bis.6 písm. c) PCT]	790

(2) Pre európske patentové prihlášky podané pred 1. aprílom 2009 a medzinárodné prihlášky, ktoré vstúpili do regionálnej fázy pred týmto dňom, je výška poplatkov stanovená v článku 2 ods. 3, 3a, 7 a 15 Poplatkového poriadku, ktorý bol účinný do 31. marca 2009, nasledujúca:

3.	Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2); určovacie poplatky sa pokladajú za zaplatené za všetky zmluvné štáty na základe platby 7-násobku výšky tohto poplatku	90
3a.	Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnskeho kniežatstva	90
7.	Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3), ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú:	
7.1	najviac 35 strán	830
7.2	viac ako 35 strán	830 plus 13 EUR za 36. a každú ďalšiu stranu
15.	Poplatok za patentové nároky za 16. a každý ďalší patentový nárok (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 6, pravidlo 162 ods. 1)	210

Článok 3

Poplatky, náklady a ceny stanovené prezidentom Úradu

1. Prezident Úradu stanoví výšku správnych poplatkov uvedených vo vykonávacom predpise a prípadne aj výšku poplatkov a nákladov za iné služby poskytované Úradom, ako sú uvedené v článku 2.

2. Prezident Úradu stanoví aj ceny publikácií uvedených v článkoch 93, 98, 103 a 129 Dohovoru.

3. Výška poplatkov uvedených v článku 2 a výška poplatkov a nákladov stanovených podľa odseku 1 bude uverejnená v Úradnom vestníku a na webovej stránke Európskeho patentového úradu.

Článok 4

Splatnosť poplatkov

1. Poplatky, ktorých splatnosť nie je uvedená v ustanoveniach Dohovoru alebo PCT, alebo vo vykonávacom predpise, sú splatné v deň prijatia žiadosti o službu, za ktorú sa poplatok platí.

2. Prezident Úradu môže rozhodnúť, že poskytnutie služieb v zmysle odseku 1 nie je podmienené zaplatením príslušného poplatku vopred.

Článok 5

Platenie poplatkov

1. Poplatky splatné Úradu sa platia v EUR:

- platbou alebo prevodom na bankový účet Úradu;
- platbou alebo prevodom na žirový účet Úradu alebo
- podaním alebo odoslaním šeku splatného v prospech Úradu.

2. Prezident Úradu môže pripustiť aj iné spôsoby platenia poplatkov, ako sú uvedené v odseku 1.

Článok 6

Údaje o platbách

1. Každá platba musí obsahovať meno platcu a nevyhnutné údaje, aby Úrad mohol ihneď zistiť účel platby.

2. Ak účel platby nie je možné ihneď zistiť, Úrad vyzve platcu, aby v lehote, ktorú mu stanoví, tento účel písomne oznámil. Ak tejto výzve platca nevyhovie včas, predpokladá sa, že sa platba neuskutočnila.

Článok 7

Deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby

1. Deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby v prospech Úradu, je:

a) v prípadoch uvedených v článku 5 odsek 1 (a) a (b): deň, v ktorom je suma platby alebo prevodu skutočne pripísaná na bankový alebo žirový účet Úradu;

b) v prípadoch uvedených v článku 5 odsek 1 (c): deň prijatia šeku Úradom, za predpokladu, že šek je krytý.

2. Ak prezident Úradu na základe článku 5 odsek 2 pripustí aj iné spôsoby platenia poplatkov, ako sú uvedené v článku 5 odsek 1, potom určí aj deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby.

3. Ak sa na základe ustanovení odsekov 1 a 2 platba nepovažuje za uskutočnenú až do uplynutia lehoty, v rámci ktorej mala byť vykonaná; lehota sa považuje za dodržanú, ak bol Úradu predložený dôkaz o tom, že platca:

a) v lehote, v ktorej mala byť platba uskutočnená, splnil v zmluvnom štáte niektorú z uvedených podmienok:

i) uskutočnil platbu prostredníctvom bankovej inštitúcie alebo pošty;

ii) riadne vystavil príkaz bankovej inštitúcii alebo pošte, aby sumu previedla;

iii) odoslal na pošte list s adresou Úradu, ktorý obsahoval šek v zmysle článku 5 odsek 1 (d), za predpokladu, že je tento šek krytý, a

b) zaplatil príplatok 10 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však 150 EUR; príplatok sa neplatí, ak podmienka uvedená v pododseku a) bola splnená najneskôr desať dní pred uplynutím lehoty na zaplatenie.

4. Úrad môže požiadať platcu, aby predložil dôkaz o tom, v ktorý deň bola splnená podmienka uvedená v odseku 3 (a), a aby prípadne zaplatil príplatok uvedený v odseku 3 (b) v lehote, ktorú mu stanoví. Ak tejto výzve nevyhovie alebo dôkaz nie je dostatočný, alebo ak nebol požadovaný príplatok zaplatený včas, lehota na zaplatenie sa považuje za nedodržanú.

Článok 8

Platba v nedostatočnej výške

1. Lehota na zaplatenie sa v zásade považuje za dodržanú iba vtedy, ak bol poplatok zaplatený včas a v plnej výške. Ak poplatok nie je zaplatený v plnej výške, po uplynutí lehoty na zaplatenie sa táto suma vráti. Úrad však môže, ak je to v čase po uplynutí lehoty možné, dať platcovi možnosť chýbajúcu sumu doplatiť. Rovnako môže v odôvodnených prípadoch chýbajúcu malú sumu prehliadnuť bez toho, že sa to dotkne práv platcu.

2. Ak zaplatená suma určovacieho poplatku nie je dostatočná na pokrytie určovacích poplatkov pre všetky zmluvné štáty, zaplatená suma sa použije podľa spresnenia prihlasovateľa poskytnutého najneskôr pri platení. Ak prihlasovateľ pri platení neposkytne žiadne spresnenie, poplatky sa považujú za zaplatené iba na toľko určenie, na koľko daná suma postačuje, a to v takom poradí, v akom sú určené zmluvné štáty uvedené v žiadosti o udelenie.

Článok 9

Vrátenie poplatku za rešerš

1. Poplatok za európsku alebo za doplnkovú európsku rešerš sa vráti v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť alebo zamietnutá, alebo sa považuje za vzatú späť v čase, keď Úrad ešte nezačal vypracovávať rešeršnú správu.

2. Keď je správa o európskej rešerši založená na skoršej správe, ktorú vypracoval Úrad na prihlášku, ktorej priorita sa uplatňuje, alebo na skoršej prihláške v zmysle článku 76 Dohovoru alebo pravidla 17 Dohovoru, Úrad vráti prihlasovateľovi, podľa rozhodnutia prezidenta, sumu, ktorá bude závisieť od typu skoršej rešerše a od rozsahu, v ktorom Úrad bude môcť pri spracúvaní nasledujúcej rešerše čerpať zo skoršej rešeršnej správy.

Článok 10

Vrátenie poplatku za technický posudok

Suma rovnajúca sa 75 % z poplatku za technický posudok podľa článku 25 Dohovoru sa vracia, ak je žiadosť o technický posudok vzatá späť v čase, keď ešte Úrad nezačal vyhotovovať technický posudok.

Článok 11

Vrátenie poplatku za prieskum

Poplatok za prieskum sa podľa článku 94 odsek 1 Dohovoru vracia:

- a) v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť, zamietnutá alebo sa považuje za vzatú späť predtým, ako prešla do kompetencie prieskumových oddelení;
- b) vo výške 75 %, ak je európska patentová prihláška vzatá späť, zamietnutá alebo sa považuje za vzatú späť potom, ako prešla do kompetencie prieskumových oddelení, ale ešte pred začatím vecného prieskumu.

Článok 12

Vrátenie malých súm

Ak sa pri úhrade poplatku zaplatí príliš vysoká suma, preplatok sa nevracia, ak ide o malú sumu a príslušný účastník nepožiadala výslovne o jej vrátenie. Prezident Úradu určí, čo sa považuje za malú sumu.

Článok 13

Rozhodnutia, ktoré určujú výšku nákladov, proti ktorým možno podať sťažnosť

V súlade s pravidlom 97 odsek 2 Dohovoru možno proti rozhodnutiam, ktorými sa určuje výška nákladov konania o námietkach, podať sťažnosť, ak táto výška presahuje sumu rovnajúcu sa poplatku za sťažnosť.

Článok 14

Zníženie poplatkov

1. Zníženie poplatkov podľa pravidla 6 odsek 3 Dohovoru predstavuje 20 % prihlasovacieho poplatku, poplatku za prieskum, poplatku za námietku, poplatku za sťažnosť, poplatku za žiadosť o preskúmanie alebo poplatku za obmedzenie alebo za zrušenie.
2. Ak Európsky patentový úrad vypracoval medzinárodnú predbežnú rešeršnú správu, poplatok za rešerš sa zníži o 50 %. Ak správa bola vyhotovená na určité časti medzinárodnej prihlášky podľa článku 34 odsek 3 (c) PCT, poplatok nebude znížený, ak sa skúma predmet vynálezu, ktorý nebol zahrnutý do správy.

**REVÍZIA ZNENIA TEXTU DOHOVORU O UDELOVANÍ EURÓPSKÝCH PATENTOV
(EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU)**

(Mníchov 29. novembra 2000)

REVÍZIA ZNENIA TEXTU DOHOVORU O UDELOVANÍ EURÓPSKÝCH PATENTOV
(EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU)

Z 5. OKTÓBRA 1973, NAPOSLEDY REVIDOVANÝ 17. DECEMBRA 1991

PREAMBULA

Zmluvné štáty európskeho patentového dohovoru,

berúc do úvahy, že spolupráca krajín Európy na základe Európskeho patentového dohovoru a jednotné konanie pri udeľovaní patentov, ktoré bolo týmto ustanovené, významne prispieva k právnej a ekonomickej integrácii Európy,

prajúc si ešte viac efektívne podporovať inováciu a ekonomický rast položením základov pre ďalší rozvoj európskeho patentového systému,

žejajúc si, s ohľadom na narastajúci medzinárodný charakter patentového systému, prispôsobovať Európsky patentový dohovor technologickému a právnemu vývoju, ktorý sa uskutočnil od jej uzavretia,

dohodli sa takto:

ČLÁNOK 1

ZMENA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU

Európsky patentový dohovor sa mení takto:

1. Za článok 4 sa vkladá nový článok 4a, ktorý znie:

Článok 4a

Konferencia ministrov zmluvných štátov

Konferencia ministrov zmluvných štátov zodpovedných za patentové záležitosti sa bude stretávať aspoň každý piaty rok, aby diskutovala o otázkach týkajúcich sa Organizácie a európskeho patentového systému.

2. Článok 11 znie:

Článok 11

Menovanie vyšších úradníkov

1) Prezident Európskeho patentového úradu je menovaný Správnou radou.

2) Viceprezidenti sú menovaní Správnou radou po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom.

3) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu, vrátane ich predsedov sú menovaní Správnou radou na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu. Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou menovaní opätovne.

4) Správna rada vykonáva disciplinárnu právomoc voči zamestnancom uvedeným v odsekoch 1 až 3.

5) Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou za členov veľkého sťažnostného senátu menovaní právne kvalifikovaní členovia vnútroštátnych súdov alebo kvázi-súdnych orgánov členských štátov, ktorí môžu pokračovať v sudcovskej činnosti na národnej úrovni. Takíto členovia sú menovaní na obdobie troch rokov a môžu byť menovaní opätovne.

3. Článok 14 znie:

Článok 14

Jazyky Európskeho patentového úradu, európske patentové prihlášky a ostatné dokumenty

1) Úradné jazyky Európskeho patentového úradu sú angličtina, francúzština a nemčina.

2) Európska patentová prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov alebo, ak je podaná v inom jazyku, preloží sa do jedného z úradných jazykov v zmysle vykonávacieho predpisu. Počas celého konania pred Európskym patentovým úradom sa môže takýto preklad uvádzať do súladu s pôvodným znením prihlášky. Ak požadovaný preklad nie je podaný v stanovenom termíne, prihláška sa považuje za vzatú späť.

3) Úradný jazyk Európskeho patentového úradu, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná alebo do ktorého bola preložená, sa bude používať ako jazyk konania vo všetkých konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ nie je vykonávacím predpisom určené inak.

4) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú svoje bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu, ktorého úradný jazyk je iný ako angličtina, francúzština alebo nemčina, a štátni príslušníci tohto štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať písomnosti, ktoré je nevyhnutné podať v stanovenej lehote, v úradnom jazyku tohto štátu. Preklad do jedného z úradných jazykov však

musia na Európsky patentový úrad podať v súlade s vykonávacím predpisom. Ak písomnosť, okrem dokumentov tvoriacich európsku patentovú prihlášku, nie je podaná v stanovenom jazyku alebo ak preklad nie je podaný v stanovenom termíne, písomnosť sa považuje za nepodanú.

5) Európske patentové prihlášky sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie.

6) Európske patentové spisy sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie; obsahujú aj preklad patentových nárokov do ostatných dvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu.

7) V troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu sa zverejňuje

a) Európsky patentový vestník,

b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu.

8) Záписy do európskeho patentového registra sa vykonávajú v troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu. V prípade pochybností je rozhodujúci zápis v jazyku konania.

4. Článok 16 znie:

Článok 16

Prijímacie oddelenie

Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonávanie vstupného prieskumu podania a prieskumu na formálne náležitosti európskych patentových prihlášok.

5. Článok 17 znie:

Článok 17

Rešeršné oddelenia

Rešeršné oddelenia sú príslušné na vyhotovenie správ o európskej rešerši.

6. Článok 18 znie:

Článok 18

Prieskumové oddelenia

1) Prieskumové oddelenia sú príslušné na vykonávanie prieskumu európskych patentových prihlášok.

2) Prieskumové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov. Až do vydania rozhodnutia o európskej patentovej prihláške je vykonaním prieskumu spravidla poverený jeden člen prieskumového oddelenia. Ústne konanie prebieha pred celým prieskumovým oddelením. Prieskumové oddelenie sa doplní o právne kvalifikovaného člena, ak to podľa jeho názoru vyžaduje povaha rozhodnutia. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu prieskumového oddelenia.

7. Článok 21 znie:

Článok 21

Sťažnostné senáty

1) Sťažnostné senáty sú príslušné na prerokovanie sťažnosti proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia, rešeršných oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia.

2) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia alebo právneho oddelenia tvoria sťažnostný senát traja právne kvalifikovaní členovia.

3) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prieskumového oddelenia sťažnostný senát pozostáva

a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak sa rozhodnutie týka zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, obmedzenia či zrušenia európskeho patentu a bolo vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov,

b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti,

c) z troch právne kvalifikovaných členov vo všetkých ostatných prípadoch.

4) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu námietkového oddelenia sťažnostný senát pozostáva

a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a z jedného právne kvalifikovaného člena, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo z troch členov,

b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti.

8. Článok 22 znie:

Článok 22

Veľký sťažnostný senát

1) Veľký sťažnostný senát je príslušný na

a) rozhodovanie o právnych otázkach, ktoré mu boli predložené sťažnostnými senátmi,

b) zaujatie stanoviska k právnym otázkam, ktoré mu boli predložené podľa článku 112 prezidentom Európskeho patentového úradu,

c) rozhodovanie o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí sťažnostného senátu podľa článku 112a.

2) Veľký sťažnostný senát je zložený z piatich právne kvalifikovaných členov a z dvoch technicky kvalifikovaných členov v konaniach podľa odseku 1 písm. a) a b). V konaniach podľa odseku 1 písm. c) je veľký sťažnostný senát zložený z troch alebo z piatich členov v zmysle vykonávacieho predpisu. Právne kvalifikovaný člen je predsedom vo všetkých konaniach.

9. Článok 23 znie:

Článok 23

Nezávislosť členov senátov

1) Členovia veľkého sťažnostného senátu a sťažnostných senátov sú menovaní na dobu piatich rokov a počas tohto obdobia môžu byť zo svojich funkcií odvolaní len zo závažných dôvodov a len na základe rozhodnutia Správnej rady vydaného na návrh veľkého sťažnostného senátu. Bez ohľadu na prvú vetu, funkčné obdobie členov senátov končí ich rezignáciou alebo odchodom do dôchodku v zmysle služobného poriadku stálych zamestnancov Európskeho patentového úradu.

2) Členovia senátov nesmú byť členmi prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení alebo právneho oddelenia.

3) Členovia senátov nie sú pri svojom rozhodovaní viazaní žiadnymi pokynmi a riadia sa len ustanoveniami tohto Dohovoru.

4) Rokovacie poriadky sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu budú prijaté v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu a podliehajú schváleniu Správnou radou.

10. Článok 33 znie:

Článok 33

Právomoci Správnej rady v stanovených prípadoch

1) Správna rada je oprávnená meniť tieto ustanovenia Dohovoru:

a) lehoty stanovené v tomto Dohovore,

b) časti II až VIII a časť X tohto Dohovoru tak, aby boli v súlade s medzinárodnými dohovormi týkajúcimi sa patentov alebo legislatívou Európskeho spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na patenty,

c) vykonávací predpis.

2) Správna rada je oprávnená v súlade s týmto Dohovorom prijať alebo meniť tieto predpisy:

a) finančný poriadok,

b) služobný poriadok stálych zamestnancov a zamestnanecké podmienky ostatných zamestnancov Európskeho patentového úradu, mzdové tarify stálych a ostatných zamestnancov, ako aj druhy a pravidlá na poskytovanie ďalších výhod,

c) dôchodkový poriadok a zvyšovanie dôchodkových dávok v súlade so zvyšovaním plátov,

d) poplatkový poriadok,

e) svoj rokovací poriadok.

3) Bez ohľadu na ustanovenie článku 18 odsek 2 je Správna rada na základe skúsenosti oprávnená rozhodnúť, že v niektorých prípadoch budú prieskumové oddelenia tvorené jedným technicky kvalifikovaným členom. Toto rozhodnutie je možné aj odvolať.

4) Správna rada je oprávnená poveriť prezidenta Európskeho patentového úradu rokovaním a, s jej súhlasom, uzavretím dohôd v mene Európskej patentovej organizácie so štátmi alebo s medzivládnyimi organizáciami ako aj s dokumentačnými strediskami založenými na základe dohôd s týmito organizáciami.

5) Správna rada nesmie prijímať rozhodnutia podľa odseku 1 písmeno b)

- týkajúce sa medzinárodnej dohody pred jej vstupom do platnosti,

- týkajúce sa legislatívy Európskeho spoločenstva pred jej vstupom do platnosti alebo, ak táto legislatíva poskytuje obdobie pre svoju implementáciu, pred uplynutím tohto obdobia.

11. Článok 35 znie:

Článok 35

Hlasovanie

1) Správna rada prijíma svoje rozhodnutie, s výhradou odsekov 2 a 3, väčšinou zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov.

2) Trojštvrťinová väčšina zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov je potrebná pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 7, článku 11 odsek 1, článku 33 odsek 1 písmeno a) a c) a odsekov 2 až 4, článku 39 odsek 1, článku 40 odsekov 2 a 4, článku 46, článku 134a, článku 149a odsek 2, článku 152, článku 153 odsek 7, článku 166 a článku 172.

3) Jednohlasné hlasovanie zmluvných štátov je potrebné pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 33 odsek 1 písmeno b). Správna rada prijíma takéto rozhodnutia len za prítomnosti všetkých zmluvných štátov. Rozhodnutie prijaté na základe článku 33 odsek 1 písmeno b) nevstúpi do platnosti, ak zmluvný štát vyhlási do dvanástich mesiacov od prijatia takéhoto rozhodnutia, že nechce byť viazaný takýmto rozhodnutím.

4) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

12. Článok 37 znie:

Článok 37

Financovanie rozpočtu

Rozpočet organizácie je financovaný

- a) vlastnými prostriedkami organizácie,
- b) platbami zmluvných štátov na základe získaných udržiavacích poplatkov za európske patenty v týchto štátoch,
- c) v prípade potreby zvláštnymi finančnými príspevkami zmluvných štátov,
- d) prípadne príjmami uvedenými v článku 146,
- e) prípadne pôžičkami tretích strán zabezpečenými pozemkom alebo budovami, ale len v prípade hmotných aktív,
- f) prípadne financovaním konkrétnych projektov treťou stranou.

13. Článok 38 znie:

Článok 38

Vlastné prostriedky organizácie

Vlastné prostriedky organizácie tvoria

- a) všetky príjmy vyplývajúce z poplatkov a iných zdrojov, ako aj rezervy organizácie,
- b) zdroje dôchodkového rezervného fondu, s ktorým sa nakladá ako so špeciálnym aktívom organizácie na účely poskytnutia podpory dôchodkového poistenia organizácie tým, že sa poskytnú primerané rezervy.

14. Článok 42 znie:

Článok 42

Rozpočet

1) Rozpočet organizácie musí byť vyrovnaný. Rozpočet musí byť zostavený v súlade so všeobecne prijatými účtovnými princípmi, ktoré sú stanovené vo finančnom poriadku. V prípade potreby možno zostaviť rozpočet pozmeňujúci alebo doplnkový.

2) Rozpočet sa zostavuje v účtovnom útvaru stanovenom finančným poriadkom.

15. Článok 50 znie:

Článok 50

Finančný poriadok

Finančný poriadok určuje predovšetkým

- a) spôsob zostavenia a plnenia rozpočtu, ako aj predkladanie a preverovanie účtov,
- b) spôsob a postup, podľa ktorého zmluvné štáty poskytujú organizácii platby a príspevky podľa článku 37 a zálohy podľa článku 41,
- c) predpisy o zodpovednosti účtovníkov a pokladníkov a príslušné kontrolné opatrenia,
- d) úrokové sadzby podľa článkov 39, 40 a 47,
- e) spôsob výpočtu príspevkov platených na základe článku 146,
- f) zloženie a úlohy rozpočtového a finančného výboru, ktorý vytvorí Správna rada,
- g) všeobecne prijaté účtovné princípy, na ktorých je založený rozpočet a ročná účtovná uzávierka.

16. Článok 51 znie:

Článok 51

Poplatky

1) Európsky patentový úrad môže vyberať poplatky za akýkoľvek úradný výkon alebo úkon, ktorý je uskutočnený na základe tohto Dohovoru.

2) Vykonávací predpis stanovuje lehoty na uhradenie poplatkov, ktoré nie sú určené týmto Dohovorom.

3) Ak vykonávací predpis stanoví povinnosť uhradiť poplatok, potom stanoví aj následky neuhradenia takéhoto poplatku v lehote.

4) Poplatkový poriadok určí najmä výšku poplatkov a spôsob ich uhradenia.

17. Článok 52 znie:

Článok 52

Patentovateľné vynálezy

1) Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

2) Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä

a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,

b) estetické výtvary,

c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo vykonávania obchodnej činnosti, ako aj počítačové programy,

d) podávanie informácií.

3) Odsek 2 vylučuje patentovateľnosť predmetov alebo činností uvedených v tomto ustanovení len v rozsahu, v ktorom sa európska patentová prihláška alebo európsky patent vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti ako také.

18. Článok 53 znie:

Článok 53

Výluky z patentovateľnosti

Európske patenty sa neudeľujú na

a) vynálezy, ktorých obchodné využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pričom túto skutočnosť nie je možné vyvodiť len z toho, že využitie vynálezu je vo všetkých alebo v niektorých zmluvných štátoch zakázané zákonom alebo iným právnym predpisom,

b) odrody rastlín alebo plemená zvierat, alebo v podstate biologické spôsoby pestovania rastlín, alebo chovu zvierat; toto ustanovenie sa nevzťahuje na mikrobiologické postupy a na výrobky týmito postupmi získané;

c) spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského tela alebo zvieracieho organizmu a diagnostické spôsoby uplatňované na ľudskom tele alebo zvieracom organizme; toto ustanovenie neplatí pre výrobky, najmä látky alebo zmesi, na využitie pri niektorom z uvedených spôsobov.

19. Článok 54 znie:

Článok 54

Novosť

1) Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.

2) Stav techniky tvorí všetko, čo bolo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky prístupné verejnosti písomným alebo ústnym opisom, využívaním alebo iným spôsobom.

3) Za súčasť stavu techniky sa tiež považuje obsah všetkých európskych patentových prihlášok v znení, v akom boli podané, ktoré majú skorší deň podania, ako je deň uvedený v odseku 2, a ktoré boli zverejnené až tento deň alebo po tomto dni.

4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi, ktorá je súčasťou stavu techniky na využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak jej využitie pri takomto spôsobe nie je súčasťou stavu techniky.

5) Ustanovenia odsekov 2 a 3 taktiež nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi uvedenej v odseku 4 na akékoľvek špecifické využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak takéto využitie nie je súčasťou stavu techniky.

20. Článok 60 znie:

Článok 60

Právo na európsky patent

1) Právo na európsky patent má vynálezca alebo jeho právny nástupca. Keď je vynálezca zamestnancom, riadi sa právo na európsky patent právom štátu, v ktorom je zamestnanec prevažne zamestnaný; pokiaľ nie je možné stanoviť, v ktorom štáte je zamestnanec prevažne zamestnaný, použije sa právo toho štátu, na ktorého území je podnik, ku ktorému zamestnanec patrí.

2) Pokiaľ vytvorilo vynález viac osôb nezávisle od seba, právo na európsky patent prináleží osobe, ktorej európska patentová prihláška má najstarší deň podania; to však platí len vtedy, ak bola táto prvá prihláška zverejnená.

3) Na účely konania pred Európskym patentovým úradom sa predpokladá, že prihlasovateľ je oprávnený uplatniť právo na európsky patent.

21. Článok 61 znie:

Článok 61

Európske patentové prihlášky podané neoprávnenými osobami

1) Pokiaľ právoplatné rozhodnutie priznáva právo na udelenie európskeho patentu osobe, ktorá nie je prihlasovateľom, môže táto osoba v zmysle vykonávacieho predpisu

a) pokračovať s európskou patentovou prihláškou v konaní ako s vlastnou namiesto prihlasovateľa,

b) podať novú európsku patentovú prihlášku na ten istý vynález alebo

c) požiadať, aby európska patentová prihláška bola zamietnutá.

2) Na novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa odseku 1 písmeno b) sa primerane použije ustanovenie článku 76 odsek 1.

22. Článok 65 znie:

Článok 65

Preklad európskeho patentu

1) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak európsky patent v znení, v akom bol udelený, zmenený alebo obmedzený, nie je vyhotovený v niektorom z jeho úradných jazykov, musí majiteľ patentu predložiť na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva preklad tohto znenia do niektorého z jeho úradných jazykov podľa svojej voľby, alebo pokiaľ príslušný štát stanovil používanie jedného určitého jazyka, preklad do tohto jazyka. Lehota na predloženie prekladu sú tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo zachovania európskeho patentu v zmenenej forme alebo obmedzenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku, ak príslušný štát neurčí lehotu dlhšiu.

2) Každý zmluvný štát, ktorý prijal ustanovenia podľa odseku 1, môže stanoviť, že majiteľ patentu musí v lehote týmto štátom určenej zaplatiť v plnej výške alebo sčasti náklady za zverejnenie tohto prekladu.

3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak nebudú dodržané ustanovenia prijaté na základe odsekov 1 a 2, považuje sa európsky patent v tomto štáte za neplatný od počiatku.

23. Článok 67 znie:

Článok 67

Práva z európskej patentovej prihlášky po zverejnení

1) Odo dňa zverejnenia poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch určených vo zverejnenej prihláške prechodnú ochranu podľa článku 64.

2) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu stanovenú v článku 64. Ochrana vyplývajúca zo zverejnenia európskej patentovej prihlášky však nemôže byť menšia, ako je ochrana, ktorú právo príslušného štátu spája s povinným zverejnením národných patentových prihlášok bez prieskumu. V každom prípade každý štát stanoví aspoň to, že odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky sa môže prihlasovateľ domáhať náhrady primeranej okolnostiam od každého, kto v tomto zmluvnom štáte využíval vynález, ak by bol podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za porušenie národného patentu.

3) Každý zmluvný štát, ktorého úradným jazykom nie je jazyk, v ktorom prebieha konanie, môže stanoviť, že dočasná ochrana podľa odsekov 1 a 2 je účinná až od doby, keď preklad nárokov do niektorého z jeho úradných jazykov podľa voľby prihlasovateľa, alebo ak tento štát stanovil používanie jedného určitého úradného jazyka, preklad do tohto jazyka

a) bol sprístupnený verejnosti spôsobom stanoveným vnútroštátnym právom alebo

b) bol doručený tomu, kto v tomto zmluvnom štáte využíva vynález.

4) Ak je európska patentová prihláška vzatá späť, považovaná za vzatú späť alebo ak je právoplatne zamietnutá, má sa za to, že účinky uvedené v odsekoch 1 a 2 nikdy nenastali. To isté platí pre účinky európskej patentovej prihlášky v zmluvnom štáte, ktorého určenie bolo vzaté späť alebo sa považuje za vzaté späť.

24. Článok 68 znie:

Článok 68

Účinok zrušenia alebo obmedzenia európskeho patentu

Ak bol patent zrušený alebo obmedzený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo v konaní o zrušení patentu, má sa za to, že európska patentová prihláška a na jej predmet udelený patent nemali od počiatku účinky uvedené v článkoch 64 a 67, a to v rozsahu, v ktorom bol patent zrušený alebo obmedzený.

25. Článok 69 znie:

Článok 69

Rozsah ochrany

1) Rozsah ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu alebo z európskej patentovej prihlášky je určený patentovými nárokmi. Na výklad patentových nárokov sa však použije aj opis a výkresy.

2) Pre obdobie do udelenia európskeho patentu je rozsah ochrany vyplývajúcej z európskej patentovej prihlášky určený patentovými nárokmi, ktoré sú obsiahnuté v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná. Európsky patent, tak ako bol udelený alebo zmenený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo konaní o zrušení patentu, však určuje spätne rozsah ochrany vyplývajúci z európskej patentovej prihlášky, pokiaľ tým nie je táto ochrana rozšírená.

26. Článok 70 znie:

Článok 70

Autentické znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu

1) Znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v jazyku konania je autentickým znením pre všetky konania pred Európskym patentovým úradom a vo všetkých zmluvných štátoch.

2) Ak však európska patentová prihláška nie je podaná v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, takéto znenie sa stane pôvodne podaným znením prihlášky v zmysle významu tohto pojmu podľa tohto Dohovoru.

3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že preklad do úradného jazyka tohto štátu, v zmysle tohto Dohovoru, sa považuje v tomto štáte za autentické znenie s výnimkou konania o zrušení patentu, ak z európskej patentovej prihlášky alebo z európskeho patentu v jazyku prekladu vyplýva ochrana užšia, ako je ochrana vyplývajúca z tejto prihlášky alebo z tohto patentu v jazyku konania.

4) Každý zmluvný štát, ktorý prijme ustanovenie podľa odseku 3

a) musí umožniť prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu podať opravený preklad európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Opravený preklad nadobúda právny účinok až po splnení podmienok stanovených zmluvným štátom podľa článku 65 odsek 2 a článku 67 odsek 3,

b) môže stanoviť, že každý, kto v tomto štáte v dobrej viere začal vynález využívať alebo vykonal skutočné a vážne prípravy na takéto využívanie, pričom toto využívanie by neznamenal porušenie prihlášky alebo patentu v znení pôvodného prekladu, môže aj potom, keď opravený preklad nadobudol právne účinky, bezplatne pokračovať v jeho využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku.

27. Článok 75 znie:

Článok 75

Podanie európskej patentovej prihlášky

1) Európsku patentovú prihlášku je možné podať

a) v Európskom patentovom úrade alebo,

b) ak to pripúšťa právo zmluvného štátu a s výhradou článku 76 odsek 1, na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva alebo inom príslušnom orgáne tohto štátu. Takto podaná prihláška má rovnaký účinok, ako keby bola podaná v ten istý deň Európskemu patentovému úradu.

2) Odsek 1 nebráni použitiu právnych predpisov, ktoré v zmluvnom štáte

a) platia pre vynálezy, ktoré vzhľadom na povahu ich predmetu nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov tohto štátu odovzdané do zahraničia, alebo

b) určujú, že všetky patentové prihlášky musia byť najskôr podané na národnom úrade alebo podmieňujú priame podanie na inom úrade predchádzajúcim súhlasom.

28. Článok 76 znie:

Článok 76

Európska vylúčená prihláška

1) Európska vylúčená prihláška sa podáva priamo v Európskom patentovom úrade v zmysle vykonávacieho predpisu. Môže byť podaná len na predmet, ktorý nepresahuje obsah pôvodnej prihlášky v tom znení, ako bola podaná; ak je táto požiadavka splnená, považuje sa vylúčená prihláška za podanú v deň podania pôvodnej prihlášky a požíva právo prednosti.

2) V európskej vylúčenej prihláške môžu byť určené len tie zmluvné štáty, ktoré boli určené v pôvodnej prihláške.

29. Článok 77 znie:

Článok 77

Odovzdanie európskej patentovej prihlášky

1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu je povinný odovzdať Európskemu patentovému úradu európske patentové prihlášky, ktoré boli podané na tomto úrade alebo na iných príslušných orgánoch tohto štátu v zmysle vykonávacieho predpisu.

2) Európske patentové prihlášky, ktorých predmet bol utajený, sa Európskemu patentovému úradu neodovzdávajú.

3) Európske patentové prihlášky, ktoré nebudú doručené Európskemu patentovému úradu v predpísanej lehote, sa považujú za vzaté späť.

30. Článok 78 znie:

Článok 78

Náležitosti európskej patentovej prihlášky

1) Európska patentová prihláška obsahuje

- a) žiadosť o udelenie európskeho patentu,
- b) opis vynálezu,
- c) jeden alebo niekoľko patentových nárokov,
- d) výkresy, na ktoré opis alebo nároky odkazujú,
- e) anotáciu,

a spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené vo vykonávacom predpise.

2) Európska patentová prihláška podlieha zaplateniu prihlasovacieho poplatku a poplatku za rešerš. Prihláška sa považuje za vzatú späť, ak prihlasovací poplatok a poplatok za rešerš nie je uhradený v stanovenej lehote.

31. Článok 79 znie:

Článok 79

Určenie zmluvných štátov

1) Všetky zmluvné štáty, ktoré sú v čase podania európskej patentovej prihlášky členmi tohto Dohovoru, sa považujú v žiadosti o udelenie európskeho patentu za určené.

2) Určenie zmluvného štátu môže podliehať zaplateniu poplatku za určenie.

3) Určenie zmluvného štátu je možné kedykoľvek, až do udelenia európskeho patentu, vziať späť.

32. Článok 80 znie:

Článok 80

Deň podania

Dňom podania európskej patentovej prihlášky je deň, v ktorom sú všetky náležitosti stanovené vo vykonávacom predpise splnené.

33. Článok 86 znie:

Článok 86

Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku

1) Za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu udržiavacie poplatky v súlade s vykonávacím predpisom. Tieto poplatky sa platia za tretí a každý ďalší rok, počítané odo dňa podania prihlášky. Ak nie je udržiavací poplatok uhradený včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.

2) Povinnosť platiť udržiavacie poplatky sa končí zaplatením poplatku splatného za rok, v ktorom bolo zverejnené rozhodnutie o udelení európskeho patentu.

34. Článok 87 znie:

Článok 87

Právo prednosti

1) Každý, kto riadne podal v niektorom alebo pre niektorý z členských štátov

a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo

b) Svetovej obchodnej organizácie

prihlášku patentu alebo prihlášku na zápis úžitkového vzoru alebo na osvedčenie o užitočnosti, alebo jeho právny nástupca požíva na účely podania európskej patentovej prihlášky na ten istý vynález právo prednosti, a to po dobu dvanástich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.

2) Za prihlášku, ktorá zakladá právo prednosti, sa považuje každá riadna národná prihláška podľa vnútroštátneho práva štátu, kde bola podaná, alebo podľa dvojstranných, alebo mnohostranných zmlúv vrátane tohto Dohovoru.

3) Za riadnu národnú prihlášku sa považuje každá prihláška, ktorá postačuje na zistenie dátumu, kedy bola podaná, bez ohľadu na jej ďalší osud.

4) Za prvú prihlášku sa na účely určenia práva prednosti považuje aj neskoršia prihláška, ktorá má rovnaký predmet ako skoršia prvá prihláška a je podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, ak táto skoršia prihláška bola ku dňu podania neskoršej prihlášky vzatá späť, došlo k jej vzdaniu sa alebo bola zamietnutá bez toho, že bola predložená na verejné nahliadnutie a bez toho, že by z nej pretrvali akékoľvek práva, a ak nebola podkladom na uplatnenie práva prednosti. Skoršiu prihlášku už potom nemožno použiť ako podklad na uplatnenie práva prednosti.

5) Ak bola podaná prvá prihláška na orgány priemyselného vlastníctva, ktorý nepodlieha Parížskemu dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak tento orgán podľa zverejneného oznámenia prezidenta Európskeho patentového úradu priznáva na základe prvého podania v Európskom patentovom úrade právo prednosti za podmienok a s účinkami, ktoré sú rovnocenné podmienkam a účinkom stanoveným Parížskym dohovorom.

35. Článok 88 znie:

Článok 88

Uplatnenie práva prednosti

1) Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti zo skoršej prihlášky, musí predložiť vyhlásenie o práve prednosti, ako aj ostatné požadované dokumenty v zmysle vykonávacieho predpisu.

2) Pri európskej patentovej prihláške je možné uplatniť niekoľko práv prednosti, aj keď pochádzajú z rôznych štátov. Niekoľko práv prednosti je možné uplatniť aj pre jeden patentový nárok. Pokiaľ je uplatnených niekoľko práv prednosti, lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku práva prednosti, plynú od najstaršieho dňa prednosti.

3) Ak sa pre európsku patentovú prihlášku uplatňuje jedno alebo niekoľko práv prednosti, právo prednosti pokrýva iba tie znaky európskej patentovej prihlášky, ktoré sú obsiahnuté v prihláške alebo v prihláškach, z ktorých sa právo prednosti uplatňuje.

4) Ak nie sú niektoré znaky vynálezu, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti, obsiahnuté v patentových nárokoch skoršej prihlášky, právo prednosti je možné priznať, ak sú z podkladov skoršej prihlášky ako celku tieto znaky zjavné.

36. Článok 90 znie:

Článok 90

Prieskum pri podaní a prieskum na formálne náležitosti

1) Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu zisťuje, či európska patentová prihláška spĺňa podmienky na priznanie dňa podania.

2) Ak sa nemôže priznať deň podania, nebude sa o prihláške konať ako o európskej patentovej prihláške.

3) Ak je európskej patentovej prihláške priznaný deň podania, Európsky patentový úrad zisťuje, v zmysle vykonávacieho predpisu, splnenie požiadaviek v článkoch 14, 78, 81 a tam, kde je to vhodné, aj v článku 88 odsek 1 a v článku 133 odsek 2, ako aj splnenie ostatných požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.

4) Ak pri vykonávaní prieskumu podľa odsekov 1 až 3 Európsky patentový úrad zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť, poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby tieto nedostatky odstránil.

5) Ak nedostatky zistené pri vykonávaní prieskumu podľa odseku 3 nie sú odstránené, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak sa nedostatky týkajú práva prednosti, dôjde k strate tohto práva pre prihlášku.

37. Článok 91 sa vypúšťa.

38. Článok 92 znie:

Článok 92

Vyhotovenie správy o európskej rešerši

Európsky patentový úrad vyhotoví a uverejní, v zmysle vykonávacieho predpisu, správu o európskej rešerši európskej patentovej prihlášky na základe patentových nárokov a s náležitým ohľadom na opis a výkresy.

39. Článok 93 znie:

Článok 93

Zverejnenie európskej patentovej prihlášky

1) Európsky patentový úrad zverejní európsku patentovú prihlášku čo najskôr

a) po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov odo dňa podania alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, alebo

b) pred uplynutím tejto lehoty na žiadosť prihlasovateľa.

2) Ak rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobudne účinnosť pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 písmeno a), zverejní sa európska patentová prihláška aj európsky patentový spis súčasne.

40. Článok 94 znie:

Článok 94

Prieskum európskej patentovej prihlášky

1) Na základe žiadosti a v zmysle vykonávacieho predpisu vykoná Európsky patentový úrad prieskum, či európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za prieskum.

2) Ak žiadosť nie je podaná v určenej lehote, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.

3) Ak prieskum preukáže, že prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, tak často, ako je to nutné, aby podal svoje pripomienky a vykonal zmeny v prihláške v zmysle článku 123 odsek 1.

4) Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote neodpovie na výzvy prieskumového oddelenia, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.

41. Články 95 a 96 sa vypúšťajú.

42. Článok 97 znie:

Článok 97

Zamietnutie prihlášky alebo udelenie patentu

1) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o udelení európskeho patentu za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.

2) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že táto prihláška alebo vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňa podmienky tohto Dohovoru, zamietne európsku patentovú prihlášku, ak tento Dohovor nestanoví inú sankciu.

3) Rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobúda účinnosť dňom zverejnenia oznámenia o tomto udelení v Európskom patentovom vestníku.

43. Článok 98 znie:

Článok 98

Zverejnenie európskeho patentového spisu

Európsky patentový úrad zverejní európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.

44. Názov piatej časti znie:

PIATA ČASŤ

KONANIE O NÁMIETKACH A OBMEDZENÍ PATENTU

45. Článok 99 znie:

Článok 99

Námietky

1) V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku môže každý v súlade s vykonávacím predpisom podať na Európskom patentovom úrade námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa považujú za podané iba po zaplatení poplatku za námietky.

2) Námietky sa vzťahujú na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých je účinný.

3) Účastníci konania o námietkach sú osoby, ktoré námietky podali, a majiteľ patentu.

4) Ak niekto preukáže, že v niektorom zo zmluvných štátov bol na základe právoplatného rozhodnutia zapísaný do patentového registra tohto štátu namiesto doterajšieho majiteľa patentu, nahradí na základe svojej žiadosti pre tento štát doterajšieho majiteľa. Bez ohľadu na ustanovenie článku 118 sa doterajší majiteľ patentu a ten, ktorý takto uplatnil svoje právo, nepovažujú za spolumajiteľov, iba ak by o to obaja požiadali.

46. Článok 101 znie:

Článok 101

Preskúmanie námietok - zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu

1) Ak sú námietky prípustné, námietkové oddelenie preskúma v zmysle vykonávacieho predpisu, či aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok podľa článku 100 bráni zachovaniu európskeho patentu. Pri konaní o námietkach vyzýva námietkové oddelenie účastníkov tak často, ako je to nutné, aby predložili pripomienky k jeho výmerom alebo k podaniam ostatných účastníkov konania.

2) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, že aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok bráni zachovaniu európskeho patentu, patent zruší. V opačnom prípade námietky zamietne.

3) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, s prihliadnutím na zmeny, ktoré majiteľ patentu vykonal v priebehu námietkového konania, že patent a vynález, ktorý je jeho predmetom,

a) spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu tak, ako bol zmenený, za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise,

b) nespĺňa požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zrušení patentu.

47. Článok 102 sa vypúšťa.

48. Článok 103 znie:

Článok 103

Zverejnenie nového európskeho patentového spisu

Ak je patent zachovaný tak, ako bol zmenený v zmysle článku 101 odsek 3 písmeno a), Európsky patentový úrad zverejní nový európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o rozhodnutí o námietkach v Európskom patentovom vestníku.

49. Článok 104 znie:

Článok 104

Náklady

1) Každý účastník námietkového konania znáša náklady, ktoré mu vznikli, pokiaľ námietkové oddelenie v súlade s vykonávacím predpisom nerozhodne z dôvodov spravodlivosti o inom rozdelení nákladov.

2) Postup pri stanovení nákladov upravuje vykonávací predpis.

3) Každé konečné rozhodnutie Európskeho patentového úradu o stanovení výšky nákladov je v každom zmluvnom štáte na účely výkonu rozhodnutia považované za právoplatné rozhodnutie vydané civilným súdom štátu, na ktorého území má byť výkon rozhodnutia uskutočnený. Overenie tohto rozhodnutia sa obmedzí iba na jeho pravosť.

50. Článok 105 znie:

Článok 105

Pristúpenie údajného porušovateľa patentu do konania

1) V súlade s vykonávacím predpisom môže po uplynutí lehoty na podanie námietky pristúpiť do konania o námietkach akákoľvek tretia strana,

a) ak preukáže, že proti nej bolo začaté konanie vo veci porušenia patentu, alebo

b) ak preukáže, že po tom, ako ju majiteľ patentu vyzval, aby upustila od údajného porušovania patentu, začala proti tomuto majiteľovi súdne konanie vo veci určenia, že neporušuje jeho patent.

2) Prípustné pristúpenie do konania sa považuje za námietku.

51. Za článok 105 sa vkladajú nové články 105a, 105b a 105c, ktoré znejú:

Článok 105a

Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie patentu

1) Zmenou patentových nárokov môže byť na žiadosť majiteľa európsky patent zrušený alebo obmedzený. Majiteľ podáva žiadosť na Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú iba po zaplatení poplatku za obmedzenie alebo zrušenie patentu.

2) Žiadosť nesmie byť podaná v čase námietkového konania o predmetnom európskom patente.

Článok 105b

Obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu

1) Európsky patentový úrad preskúma, či sú splnené požiadavky týkajúce sa obmedzenia alebo zrušenia európskeho patentu, stanovené vykonávacím predpisom.

2) Ak je Európsky patentový úrad toho názoru, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu spĺňa tieto požiadavky, rozhodne o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu v súlade s vykonávacím predpisom. V opačnom prípade žiadosť zamietne.

3) Rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu sa vzťahuje na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých bol udelený. Rozhodnutie sa stáva právoplatné v deň zverejnenia oznámenia o rozhodnutí v Európskom patentovom vestníku.

Článok 105c

Zverejnenie zmeneného patentového spisu

Ak v zmysle článku 105b odsek 2 dôjde k obmedzeniu európskeho patentu, Európsky patentový úrad zverejní zmenený európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o obmedzení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.

52. Článok 106 znie:

Článok 106

Rozhodnutia, proti ktorým je možné podať sťažnosť

1) Sťažnosť je možné podať proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia. Sťažnosť má odkladný účinok.

2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa pre niektorého z účastníkov nekončí konanie, je možné podať sťažnosť len spolu s konečným rozhodnutím, pokiaľ toto rozhodnutie nepripúšťa samostatnú sťažnosť.

3) Právo na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu o stanovení výšky nákladov za konanie o námietkach môže byť obmedzené vykonávacím predpisom.

53. Článok 108 znie:

Článok 108

Lehoty a forma sťažnosti

Sťažnosť sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu v Európskom patentovom úrade v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Sťažnosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za sťažnosť. Odôvodnenie sťažnosti musí byť podané v zmysle vykonávacieho predpisu v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.

54. Článok 110 znie:

Článok 110

Preskúmanie sťažnosti

Ak je sťažnosť prípustná, sťažnostný senát preskúma, či je možné jej vyhovieť. Preskúmanie sťažnosti sa vykonáva v súlade s vykonávacím predpisom.

55. Za článkom 112 sa vkladá nový článok 112a, ktorý znie:

Článok 112a

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom

1) Strana, ktorá podľa rozhodnutia sťažnostného senátu nebola v konaní o sťažnosti úspešná, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom.

2) Žiadosť môže byť podaná len z dôvodov, že

a) člen sťažnostného senátu sa zúčastnil takéhoto rozhodovania, porušujúc článok 24 odsek 1, alebo napriek svojmu vylúčeniu v zmysle rozhodnutia podľa článku 24 odsek 4,

b) sťažnostný senát obsahoval osobu, ktorá nebola vymenovaná za jej člena,

c) došlo k závažnému porušeniu článku 113,

d) v konaní o sťažnosti došlo k inej závažnej, vo vykonávacom predpise určenej procesnej chybe alebo

e) na rozhodnutie mohol mať dosah trestný čin vykonaný za podmienok stanovených vo vykonávacom predpise.

3) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia nemá odkladný účinok.

4) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu a musí byť odôvodnená. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno a) až d), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno e), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom bol trestný čin vykonaný, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako päť rokov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu.

5) Veľký sťažnostný senát preskúma žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v súlade s vykonávacím predpisom. Ak je žiadosť prípustná, veľký sťažnostný senát zruší pôvodné rozhodnutie a opätovne odkáže na konanie pred sťažnostným senátom v zmysle vykonávacieho predpisu.

6) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od rozhodnutia sťažnostného senátu, ktoré je predmetom preskúmania, do zverejnenia oznámenia o rozhodnutí veľkého sťažnostného senátu o takejto žiadosti využívať vynález, ktorý je predmetom zverejnenej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.

56. Článok 115 znie:

Článok 115

Pripomienky tretích osôb

Po zverejnení európskej patentovej prihlášky môže v zmysle vykonávacieho predpisu akákoľvek tretia strana v konaní pred Európskym patentovým úradom predložiť pripomienky k patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky. Ten, kto predložil pripomienky, sa nestáva účastníkom konania pred Európskym patentovým úradom.

57. Článok 117 znie:

Článok 117

Dokazovanie

1) V konaní pred Európskym patentovým úradom sú prípustné tieto dôkazové prostriedky:

a) výsluch účastníkov,

b) vyžiadanie informácií,

c) predloženie listín,

d) výsluch svedkov,

e) znalecký posudok,

f) obhliadka na mieste,

g) písomné miestoprísažné vyhlásenie.

2) Postup pri vykonávaní dôkazov upravuje vykonávací predpis.

58. Článok 119 znie:

Článok 119

Doručovanie

Európsky patentový úrad doručuje rozhodnutia a predvolania, ako aj výmery a oznámenia v zmysle vykonávacieho predpisu. Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, je možné doručenie vykonať prostredníctvom ústredných úradov priemyselného vlastníctva členských štátov.

59. Článok 120 znie:

Článok 120

Lehoty

Vykonávací predpis stanoví

- a) lehoty, ktoré sú záväzné v konaní pred Európskym patentovým úradom, a nie sú stanovené v tomto Dohovore,
- b) spôsob počítania lehôt, ako aj podmienky, za ktorých je možné tieto lehoty predĺžiť,
- c) minimálnu a maximálnu dĺžku lehôt, ktoré určí Európsky patentový úrad.

60. Článok 121 znie:

Článok 121

Pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške

- 1) Prihlasovateľ môže požiadať o pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške v prípade, že nedodržiaval lehotu voči Európskemu patentovému úradu.
- 2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
- 3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
- 4) Pokračovanie v konaní je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty stanovené v článku 87 odsek 1, článku 108 a článku 112a odsek 4, ako aj lehoty pre žiadosť o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť pokračovanie v konaní aj pre iné lehoty.

61. Článok 122 znie:

Článok 122

Uvedenie do predošlého stavu

- 1) Prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý napriek všetkej, okolnostiam primeranej snahe nemohol voči Európskemu patentovému úradu dodržať lehotu, sú na jeho žiadosť navrátené práva, ak je priamym dôsledkom zmeškania zamietnutie európskej patentovej prihlášky alebo žiadosti skutočnosť, že sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť, zrušenie európskeho patentu alebo strata iného práva alebo oprávneho prostriedku.
- 2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 1, ako aj ostatných požiadaviek stanovených vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
- 3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
- 4) Uvedenie do predošlého stavu je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty pre žiadosť o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť uvedenie do predošlého stavu aj pre iné lehoty.
- 5) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od straty práv uvedenej v odseku 1 do zverejnenia oznámenia o uvedení do predošlého stavu využívať vynález, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
- 6) Tento článok sa netýka práva zmluvného štátu upraviť uvedenie do predošlého stavu aj pre lehoty, ktoré sú stanovené týmto Dohovorom a ktoré majú byť dodržané voči orgánom tohto štátu.

62. Článok 123 znie:

Článok 123

Zmeny

- 1) Podmienky, na základe ktorých je možné v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente počas konania pred Európskym patentovým úradom vykonať zmeny, stanoví vykonávací predpis. V každom prípade môže prihlasovateľ z vlastného podnetu prihlášku aspoň raz zmeniť.
- 2) V európskej patentovej prihláške a európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ich predmetu nad rámec obsahu prihlášky v tom znení, v akom bola podaná.
- 3) V európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ochrany z neho vyplývajúcej.

63. Článok 124 znie:

Článok 124

Údaje o stave techniky

- 1) Európsky patentový úrad môže v súlade s vykonávacím predpisom vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol informácie týkajúce sa stavu techniky, ktoré sa brali do úvahy v národnom alebo regionálnom konaní o patente a týkali sa vynálezu, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky.
- 2) Ak prihlasovateľ výzve podľa odseku 1 nevyhovie v stanovenej lehote, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.

64. Článok 126 sa vypúšťa.

65. Článok 127 znie:

Článok 127

Európsky patentový register

Európsky patentový úrad vedie európsky patentový register, v ktorom sú zapísané údaje určené vykonávacím predpisom. Žiadny zápis do registra sa nevykoná pred zverejnením európskej patentovej prihlášky. Register je prístupný na verejné nahliadnutie.

66. Článok 128 znie:

Článok 128

Nahliadnutie do spisu

1) Spisy týkajúce sa európskej patentovej prihlášky, ktorá ešte nebola zverejnená, je možné poskytnúť na nahliadnutie iba so súhlasom prihlasovateľa.

2) Každý, kto preukáže, že prihlasovateľ proti nemu uplatnil práva z európskej patentovej prihlášky, môže nahliadnuť do spisu aj pred zverejnením tejto prihlášky a bez súhlasu prihlasovateľa.

3) Po zverejnení európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 môže každý nahliadnuť do spisu pôvodnej prihlášky aj pred jej zverejnením a bez súhlasu prihlasovateľa.

4) Po zverejnení európskej patentovej prihlášky je možné do spisu týkajúceho sa tejto prihlášky a patentu na jej základe udeleného nahliadnuť na žiadosť s výhradou obmedzení stanovených vykonávacím predpisom.

5) Ešte pred zverejnením európskej patentovej prihlášky môže Európsky patentový úrad tretím osobám oznámiť alebo zverejniť údaje, ktoré určuje vykonávací predpis.

67. Článok 129 znie:

Článok 129

Periodicky vydávané publikácie

Európsky patentový úrad vydáva periodicky tieto publikácie:

a) Európsky patentový vestník, ktorý obsahuje zápisy, ktorých zverejňovanie je predpísané týmto Dohovorom, vykonávacím predpisom alebo prezidentom Európskeho patentového úradu,

b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu, ktorý obsahuje všeobecné oznámenia a informácie všeobecnej povahy vydávané prezidentom Európskeho patentového úradu a všetky ďalšie informácie týkajúce sa tohto Dohovoru a jeho implementácie.

68. Článok 130 znie:

Článok 130

Výmena informácií

1) Pokiaľ nie je v tomto Dohovore alebo vnútroštátnym právom určené inak, Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne oznamujú všetky užitočné údaje o európskych alebo národných patentových prihláškach a patentoch, ako aj o priebehu konania o týchto prihláškach a patentoch.

2) Odsek 1 sa použije aj na výmenu informácií na základe pracovných dohôd medzi Európskym patentovým úradom a

a) ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva iných štátov,

b) medzivládnyimi organizáciami poverenými udeľovať patenty,

c) inou organizáciou.

3) Výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 písmen a) a b) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 128. Správna rada môže rozhodnúť, že ani výmena informácií podľa odseku 2 písmeno c) nepodlieha takýmto obmedzeniam, ak príslušná organizácia nakladá s odovzdanými informáciami až do zverejnenia Európskej patentovej prihlášky ako s dôvernými.

69. Článok 133 znie:

Článok 133

Všeobecné zásady zastupovania

1) S výhradou odseku 2 nie je nikto povinný dať sa v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať oprávneným zástupcom.

2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo sídlo v zmluvnom štáte, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom a vystupovať jeho prostredníctvom vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky; ďalšie výnimky môže stanoviť vykonávací predpis.

3) Fyzické osoby alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom v niektorom zmluvnom štáte môžu byť v konaní podľa tohto Dohovoru zastúpené zamestnancom, ktorý nemusí byť oprávneným zástupcom, ale musí byť splnomocnený v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu. Vykonávací predpis môže stanoviť, či a za akých podmienok môže zamestnanec právnickej osoby

zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú sídlo v zmluvnom štáte a majú s ňou ekonomické väzby.

4) Vykonávací predpis môže stanoviť zvláštne ustanovenia o spoločnom zastupovaní účastníkov konajúcich spoločne.

70. Článok 134 znie:

Článok 134

Oprávnení zástupcovia

1) Zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach podľa tohto Dohovoru môžu iba oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname, ktorý na tento účel vedie Európsky patentový úrad.

2) Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá

a) je občanom niektorého zmluvného štátu,

b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v zmluvnom štáte,

c) zložila európsku kvalifikačnú skúšku.

3) V priebehu jedného roka odo dňa, v ktorom pristúpenie štátu k Dohovoru nadobudlo účinnosť, môže o zápis do zoznamu oprávnených zástupcov požiadať každá fyzická osoba, ktorá

a) je občanom zmluvného štátu,

b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v štáte, ktorý pristúpil k Dohovoru, a

c) je oprávnená zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach vo veciach patentových pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva tohto štátu. Ak oprávnenie nie je podriadené požiadavke zvláštnej odbornej kvalifikácie, musí takáto fyzická osoba v danom štáte vykonávať túto činnosť bežne aspoň päť rokov.

4) Zápis sa uskutoční na základe žiadosti s priloženými osvedčeniami o splnení podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3.

5) Osoby zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov sú oprávnené zastupovať vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru.

6) Každá osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov, je oprávnená mať na účely výkonu činnosti oprávneného zástupcu sídlo v každom zmluvnom štáte, v ktorom prebiehajú konania podľa tohto Dohovoru, s prihliadnutím na Protokol o centralizácii, ktorý je prílohou tohto Dohovoru. Orgány tohto štátu môžu toto oprávnenie odobrať len v jednotlivých prípadoch a iba pri použití právnych predpisov na ochranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Prijatie takého opatrenia musia predchádzať konzultácie s prezidentom Európskeho patentového úradu.

7) Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku

a) z ustanovenia odseku 2 písmeno a) alebo odseku 3 písmeno a) za zvláštnych okolností,

b) z ustanovenia odseku 3 písmeno c) druhá veta, ak žiadateľ preukáže, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom.

8) Rovnako ako oprávnený zástupca môže v konaniach podľa tohto Dohovoru zastupovať aj advokát oprávnený pôsobiť v niektorom zmluvnom štáte, ktorý má v tomto štáte sídlo, v rozsahu, v akom je oprávnený pôsobiť v tomto štáte, rovnako ako oprávnený zástupca vo veciach patentových. Ustanovenie odseku 6 sa použije primerane.

71. Za článok 134 sa dopĺňa nový článok 134a, ktorý znie:

Článok 134a

Inštitút oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom

1) Správna rada je oprávnená prijať a meniť nariadenia týkajúce sa

a) Inštitútu oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom (ďalej len „inštitút“),

b) vzdelania a výcviku vyžadovaných na prijatie na európsku kvalifikačnú skúšku a vykonanie tejto skúšky,

c) disciplinárnej právomoci tohto inštitútu alebo Európskeho patentového úradu voči týmto osobám,

d) záväzku dôvernosti oprávneného zástupcu a výsady utajenia v konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ ide o komunikáciu medzi oprávneným zástupcom a jeho klientom alebo akoukoľvek inou osobou.

2) Na základe ustanovenia článku 134 odsek 1 sa členom inštitútu stáva osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov.

72. Článok 135 znie:

Článok 135

Žiadosť o národné konanie

1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva určeného zmluvného štátu začne konanie o udelenie národného patentu na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, a to v týchto prípadoch:

a) ak sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovenia článku 77 odsek 3,

b) v ďalších prípadoch stanovených vnútroštátnym právom, keď je podľa tohto Dohovoru európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť, alebo je európsky patent podľa tohto Dohovoru zrušený.

2) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno a), sa žiadosť o zmenu podáva ústrednému úradu priemyselného vlastníctva, na ktorom bola európska patentová prihláška podaná. Tento úrad, s výhradou ustanovení predpisov o národnej bezpečnosti, odovzdá žiadosť priamo ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.

3) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno b), sa žiadosť o zmenu podáva Európskemu patentovému úradu v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za zmenu. Európsky patentový úrad odovzdá žiadosť ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.

4) Ak žiadosť nie je podaná včas, účinky európskej patentovej prihlášky uvedené v článku 66 zaniknú.

73. Článok 136 sa vypúšťa.

74. Článok 137 znie:

Článok 137

Formálne náležitosti zmeny

1) Európska patentová prihláška odovzdaná podľa článku 135 odsek 2 alebo odsek 3 nepodlieha formálnym náležitostiam vnútroštátneho práva, ktoré sú odlišné alebo dodatočné vzhľadom na náležitosti podľa Dohovoru.

2) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva, ktorému je odovzdaná európska patentová prihláška, môže požadovať, aby prihlasovateľ v lehote najmenej dva mesiace

a) zaplatil národný prihlasovací poplatok,

b) predložil preklad pôvodného znenia európskej patentovej prihlášky do niektorého z úradných jazykov tohto štátu, prípadne aj preklad znenia zmeneného počas konania pred Európskym patentovým úradom, na základe ktorého si prihlasovateľ želá vykonať národné konanie.

75. Článok 138 znie:

Článok 138

Zrušenie európskeho patentu

1) S výhradou ustanovení článku 139 môže byť podľa práva zmluvného štátu európsky patent zrušený s účinkom na jeho území iba z týchto dôvodov:

a) ak predmet európskeho patentu nie je patentovateľný v zmysle článkov 52 až 57,

b) ak európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť,

c) ak predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej patentovej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, presahujúc obsah pôvodnej prihlášky v znení, ako bola podaná,

d) ak bola ochrana vyplývajúca z európskeho patentu rozšírená, alebo

e) ak majiteľ európskeho patentu naň podľa ustanovenia článku 60 odsek 1 nemá právo.

2) Ak sa dôvody na zrušenie týkajú len časti európskeho patentu, vykoná sa zodpovedajúce obmedzenie tohto patentu zmenou patentových nárokov a jeho čiastočným zrušením.

3) Majiteľ patentu má v konaní pred kompetentným súdom alebo orgánom o otázke platnosti európskeho patentu právo obmedziť patent zmenou vykonanou v nárokoch. Takto obmedzený patent je základom konania.

76. Článok 140 znie:

Článok 140

Národné úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti

Články 66, 124, 135, 137 a 139 sa použijú na úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti a na ich prihlášky v zmluvných štátoch, ktorých právo upravuje tieto druhy ochrany.

77. Článok 141 znie:

Článok 141

Udržiavacie poplatky za európsky patent

1) Obnovovacie poplatky za európsky patent je možné vyberať len za roky, ktoré nasledujú za rokom uvedeným v článku 86 odsek 2.

2) Ak nastane splatnosť udržiavacích poplatkov do dvoch mesiacov po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu, považujú sa tieto poplatky za riadne zaplatené, ak sú zaplatené v tejto lehote. Príplatek stanovený vnútroštátnym právom sa nevyberá.

78. Za článok 149 sa dopĺňa nový článok 149a, ktorý znie:

Článok 149a

Ostatné dohody uzavreté medzi zmluvnými štátmi

1) Nič v tomto Dohovore by sa nemalo chápať ako obmedzujúce právo niektorých alebo všetkých zmluvných štátov uzavrieť osobitné dohody týkajúce sa európskych patentových prihlášok alebo patentov, ktoré podľa tohto Dohovoru podliehajú a riadia sa vnútroštátnym právom, a to najmä

- a) dohody ustanovujúcej Európsky patentový súd, ktorý je spoločný pre zmluvné štáty,
- b) dohody ustanovujúcej subjekt, ktorý by bol spoločný pre zmluvné štáty a ktorý by sa na žiadosť vnútroštátnych súdov a kvázi - súdnych orgánov vyjadroval k otázkam európskeho alebo harmonizovaného vnútroštátneho patentového práva,
- c) dohody, na základe ktorej členské štáty netrvajú na úplnom alebo čiastočnom preklade európskych patentov podľa článku 65,
- d) dohody, na základe ktorých členské štáty určia, že preklady európskych patentov podľa článku 65 môžu byť podané na Európsky patentový úrad a ním aj zverejnené.

2) Správna rada je oprávnená rozhodnúť, či

a) členovia sťažnostného senátu, ako aj veľkého sťažnostného senátu môžu zastávať funkciu v Európskom patentovom súde alebo v spoločnom subjekte a či sa môžu zúčastňovať ich konaní v súlade s danou dohodou,

b) Európsky patentový úrad poskytne takémuto spoločnému subjektu zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh, a či budú výdavky tohto subjektu hrazené plne alebo čiastočne organizáciou.

79. Desiata časť Dohovoru znie:

DESIATA ČASŤ

MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA PODĽA ZMLUVY O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI EURO-PCT PRIHLÁŠKA

Článok 150

Použitie Zmluvy o patentovej spolupráci

1) Zmluva o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 (ďalej len „PCT“) sa použije v súlade s ustanoveniami tejto časti.

2) Medzinárodné PCT prihlášky môžu byť predmetom konania pred Európskym patentovým úradom. V tomto konaní sa použijú ustanovenia PCT a jej vykonávacieho predpisu a doplnia sa ustanoveniami tohto Dohovoru. Ak sú ustanovenia tohto Dohovoru v rozpore s ustanoveniami PCT alebo jeho vykonávacím predpisom, majú prednosť ustanovenia PCT.

Článok 151

Európsky patentový úrad ako prijímací úrad

Európsky patentový úrad je prijímacím úradom podľa PCT v zmysle vykonávacieho predpisu.

Článok 75 odsek 2 sa použije primerane.

Článok 152

Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo medzinárodný predbežný prieskum

V súlade s dohodou uzavretou medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva je Európsky patentový úrad orgánom pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT pre občanov alebo štátnych príslušníkov zmluvných štátov tohto Dohovoru. Tento Dohovor môže určiť, že Európsky patentový úrad bude orgánom aj pre iných prihlasovateľov.

Článok 153

Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad

1) Európsky patentový úrad je

a) určeným úradom pre tie zmluvné štáty tohto Dohovoru, pre ktoré PCT nadobudla platnosť a ktoré boli určené v medzinárodnej prihláške a pre ktoré si prihlasovateľ praje získať európsky patent, a

b) úradom zvoleným, ak si prihlasovateľ zvolil štát, ktorý je určený v zmysle ustanovenia písmena a).

2) Medzinárodná prihláška, pre ktorú je Európsky patentový úrad úradom určeným alebo zvoleným a ktorej bol pridelený dátum medzinárodného podania, je rovnocenná riadnej európskej prihláške (Euro-PCT prihláška).

3) Medzinárodné zverejnenie Euro-PCT prihlášky v jednom z oficiálnych jazykov Európskeho patentového úradu nahrádza zverejnenie európskej patentovej prihlášky a je oznámené v Európskom patentovom vestníku.

4) Ak je Euro-PCT prihláška zverejnená v inom jazyku, potom sa jej preklad do jedného z niektorých úradných jazykov podáva na Európsky patentový úrad, ktorý ho zverejní. S výhradou ustanovení článku 67 odsek 3 je dočasná ochrana podľa článku 67 odsekov 1 a 2 účinná až odo dňa tohto zverejnenia.

5) S Euro-PCT prihláškou je nakladané ako s európskou patentovou prihláškou a považuje sa za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odsek 3 za predpokladu, že podmienky stanovené v odseku 3 alebo v odseku 4 a vo vykonávacom predpise sú splnené.

6) Správa o medzinárodnej rešerši vyhotovená k Euro-PCT prihláške alebo vyhlásenie, ktoré ju nahrádza, a ich medzinárodné zverejnenie nahrádza správu o európskej rešerši, ako aj oznámenie o tomto zverejnení v Európskom patentovom vestníku.

7) Podľa ustanovenia odseku 5 sa ku každej Euro-PCT prihláške vyhotoví dodatočná správa o európskej rešerši. Správna rada môže rozhodnúť o upustení od dodatočnej správy o európskej rešerši a o znížení poplatku za rešerš.

80. Články 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 a 163 sa vypúšťajú.

81. Článok 164 znie:

Článok 164

Vykonávací predpis a protokoly

1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru je vykonávací predpis, Protokol o uznávaní, Protokol o výsadách a imunitách, Protokol o centralizácii, Protokol o výklade ustanovenia článku 69 a Protokol o stave zamestnancov.

2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a vykonávacím predpisom ustanovenia tohto Dohovoru majú prednosť.

82. Článok 167 sa vypúšťa.

ČLÁNOK 2

PROTOKOLY

1. Protokol o výklade článku 69 Dohovoru sa mení nasledovne:

PROTOKOL O VÝKLADE ČLÁNKU 69

Článok 1

Všeobecné zásady

Ustanovenie článku 69 by sa nemalo vykladať v tom zmysle, že rozsah ochrany vyplývajúci z európskeho patentu sa má chápať ako určený presne vymedzeným a doslovným významom znenia nárokov, opisov a nákresov, ktoré sú použité len na účel vyriešenia nejednoznačností v patentových nárokoch. Ustanovenie článku 69 by sa taktiež nemalo vykladať v tom zmysle, že nároky slúžia len ako návod a že skutočný rozsah ochrany vyplývajúci z európskeho patentu by sa mohol na základe posúdenia opisu a nákresov odborným referentom rozšíriť na to, čo mal majiteľ patentu v úmysle. Naopak, toto ustanovenie sa má vykladať ako určenie strednej pozície medzi týmito dvoma extrémami a má byť kombináciou spravodlivej ochrany pre majiteľa patentu a prijateľného stupňa istoty pre tretie osoby.

Článok 2

Ekvivalenty

Na potreby určenia rozsahu ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu sa patričný ohľad berie na tie znaky, ktoré sú zhodné/ekvivalentné so znakmi opísanými v patentových nárokoch.

2. Protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Európskeho patentového dohovoru, znie:

PROTOKOL O STAVE ZAMESTNANCOV EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU V HAAGU

(PROTOKOL O STAVE ZAMESTNANCOV)

Európska patentová organizácia zaistí, že podiel pracovných miest pridelených pre pracovisko v Haagu - tak, ako boli stanovené v pláne pre prijatie zamestnancov do pracovného pomeru v roku 2000 a v prehľade pracovných miest - sa podstatne nezmení. O zmene počtu pracovných miest pridelených pre pracovisko v Haagu, ktorá presiahne desať percent spomenutého podielu a ktorá sa ukáže ako nevyhnutná pre riadny chod Európskeho patentového úradu, rozhodne Správna rada Organizácie na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu a po konzultácii s vládami Nemeckej spolkovej republiky a Holandského kráľovstva.

3. Časť I Protokolu o centralizácii znie:

PROTOKOL O CENTRALIZÁCII A ZAVEDENÍ EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU

(PROTOKOL O CENTRALIZÁCII)

Časť I

1

a) Zmluvné štáty Dohovoru, ktoré sú pri jej nadobudnutí platnosti tiež členmi Medzinárodného patentového inštitútu, založeného 6. júna 1947 Haagskym dohovorom, prijímú všetky nevyhnutné

opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu. Toto premiestnenie sa uskutoční na základe dohody uzavretej medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a Európskou patentovou organizáciou. Uvedené štáty, ako aj ostatné zmluvné štáty Dohovoru prijímajú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili implementáciu tejto dohody. Členské štáty Medzinárodného patentového inštitútu, ktoré sú pri implementácii tejto dohody tiež členmi Dohovoru, ukončia svoje členstvo v Haagskom dohovore.

b) Členské štáty Dohovoru prijímajú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu v súlade s dohodou, na ktorú sa odkazuje v odseku 1 písmeno a). Úlohy Medzinárodného patentového inštitútu po implementácii tejto dohody, ale najmä úlohy vo vzťahu k jeho členským štátom, či sú členmi Dohovoru, alebo nie, ako aj tie úlohy, ktoré v čase nadobudnutia platnosti Dohovoru uskutočňuje vo vzťahu k štátom, ktoré sú tak členmi Medzinárodného patentového inštitútu, ako aj Dohovoru, preberá v deň podpisu Dohovoru Medzinárodný patentový úrad. Okrem toho môže Správna rada Európskej patentovej organizácie prideliť Európskemu patentovému úradu aj ďalšie úlohy v oblasti rešerš.

c) Uvedené povinnosti sa primerane vzťahujú aj na podriadené úrady, ktoré vznikli podľa Haagskeho dohovoru za podmienok, ktoré stanovuje dohoda medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a vládou príslušného členského štátu. Vláda príslušného členského štátu týmto nahrádza dohodu uzavretú s Medzinárodným patentovým inštitútom novou dohodou s Európskym patentovým úradom na účel harmonizácie ustanovení týkajúcich sa organizácie, činnosti a financovania podriadených úradov s ustanoveniami tohto Protokolu.

2) Členské štáty Dohovoru, zastupujúc ústredné úrady priemyselného vlastníctva, s výhradou ustanovení časti III, sa dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, vzdávajú v prospech Európskeho patentového úradu všetkých aktivít týkajúcich sa ich pozície ako orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

3

a) Dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, sa v Berlíne zriaďuje podriadený úrad Európskeho patentového úradu, ktorého činnosť bude riadená pobočkou v Haagu.

b) O povinnostiach, ktoré budú berlínskemu úradu pridelené s ohľadom na všeobecné potreby a požiadavky Európskeho patentového úradu, rozhodne Správna rada.

c) Prinajmenšom na začiatku obdobia, ktoré bude nasledovať po zvýšení činnosti Európskeho patentového úradu, bude množstvo práce, ktoré je pridelené podriadenému úradu, dostatočné, aby dňom, v ktorom je Dohovor otvorený na podpis, umožnilo plné zamestnanie pracovníkov vykonávajúcich prieskum v berlínskej pobočke Nemeckého patentového úradu.

d) Nemecká spolková republika znáša dodatočné výdavky Európskej patentovej organizácie pri zriaďovaní, ako aj pri údržbe berlínskeho úradu.

ČLÁNOK 3

NOVÉ ZNENIE DOHOVORU

1) Správna rada Európskej patentovej organizácie je na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu týmto splnomocnená navrhnúť nový text znenia Európskeho patentového dohovoru. Nové znenie textu obsahuje tam, kde je to nevyhnutné, znenia ustanovení Dohovoru, ktoré sú zosúladené v troch úradných jazykoch. Takisto môže byť vykonané následné prečíslovanie ustanovení Dohovoru a zmeny v odkazoch na jej ďalšie ustanovenia tak, aby boli v súlade s novým číslovaním.

2) O prijatí nového znenia textu Dohovoru rozhodne Správna rada trojštvrтинovou väčšinou zúčastnených a hlasujúcich členských štátov. Nový text sa jeho prijatím stáva neoddeliteľnou súčasťou revízie znenia textu Dohovoru.

ČLÁNOK 4

PODPIS A RATIFIKÁCIA

1) Revízia znenia textu Dohovoru je do 1. septembra 2001 otvorená na podpis pre členské štáty v Európskom patentovom úrade v Mníchove.

2) Revízia znenia textu Dohovoru podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny sa ukladajú u vlády Nemeckej spolkovej republiky.

ČLÁNOK 5

PRÍSTUP

1) Revízia znenia textu Dohovoru je otvorená na prístup až do nadobudnutia jeho platnosti pre zmluvné štáty Dohovoru a pre štáty, ktoré ho ratifikujú alebo k nemu pristúpia.

2) Listiny o prístupe sa ukladajú u vlády Nemeckej spolkovej republiky.

ČLÁNOK 6

DOČASNÉ POUŽITIE

Článok 1 body 4 - 6 a 12 - 15, článok 2 body 2 a 3 a články 3 a 7 tejto revízie znenia textu Dohovoru sa použijú dočasne.

ČLÁNOK 7

PRECHODNÉ USTANOVENIA

1) Revidované znenie Dohovoru platí pre všetky európske patentové prihlášky, ktoré boli podané po nadobudnutí jeho platnosti, ako aj pre všetky patenty, ktoré boli udelené na predmety takýchto prihlášok. Revidované znenie sa však nebude vzťahovať na európske patenty, ktoré sú v čase jeho nadobudnutia platnosti už udelené alebo sú v konaní, pokiaľ Správna rada Európskej patentovej organizácie nerozhodne inak.

2) Správna rada Európskej patentovej organizácie prijme rozhodnutie v zmysle ustanovenia odseku 1 najneskôr do 30. júna 2001 trojštvrtinovou väčšinou zúčastnených a hlasujúcich členských štátov. Toto rozhodnutie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou revízie znenia textu Dohovoru.

ČLÁNOK 8

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

1) Revidované znenie Dohovoru nadobudne platnosť dva roky po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe pätnásteho zmluvného štátu alebo v prvý deň tretieho mesiaca po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe posledného zmluvného štátu, ak sa druhé uvedené uskutoční skôr.

2) Pôvodný text znenia Dohovoru skončí svoju platnosť nadobudnutím platnosti revidovaného znenia textu Dohovoru.

ČLÁNOK 9

ODOVZDANIE A OZNÁMENIE

1) Vláda Nemeckej spolkovej republiky vyhotoví overené kópie tejto revízie znenia textu Dohovoru a odovzdá ich vládam zmluvných štátov a vládam, ktoré sú oprávnené k Dohovoru pristúpiť v zmysle ustanovenia článku 166 odsek 1.

2) Vláda Nemeckej spolkovej republiky oznámi vládam uvedeným v odseku 1

a) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe,

b) deň nadobudnutia platnosti revízie textu Dohovoru.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, predložiac riadne plné moci, podpísali túto revíziu znenia textu Dohovoru.

Dané v Mníchove 29. novembra 2000 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku; všetky tri znenia sú autentické. Toto vyhotovenie je uložené v archíve vlády Nemeckej spolkovej republiky.

**CONVENTION
ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS
(EUROPEAN PATENT CONVENTION)**

of 5 October 1973

text as amended by the act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and by decisions of the Administrative
Council of the European Patent Organisation of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995,
5 December 1996 and 10 December 1998

CONTENTS

Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)	3944
Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents	3976
Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction (Protocol on Centralisation)	4004
Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in Respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition)	4007
Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation (Protocol on Privileges and Immunities)	4009
Rules Relating to Fees	4013

CONVENTION

ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS

(EUROPEAN PATENT CONVENTION)

of 5 October 1973

text as amended by the act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and by decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995, 5 December 1996 and 10 December 1998

PREAMBLE

The Contracting States,

Desiring to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

Desiring that such protection may be obtained in those States by a single procedure for the grant of patents and by the establishment of certain standard rules governing patents so granted,

Desiring, for this purpose, to conclude a Convention which establishes a European Patent Organisation and which constitutes a special agreement within the meaning of Article 19 of the Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris on 20 March 1883 and last revised on 14 July 1967, and a regional patent treaty within the meaning of Article 45, paragraph 1, of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970,

Have agreed on the following provisions:

PART I

GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

European law for the grant of patents

A system of law, common to the Contracting States, for the grant of patents for invention is hereby established.

Article 2

European patent

(1) Patents granted by virtue of this Convention shall be called European patents.

(2) The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless otherwise provided in this Convention.

Article 3

Territorial effect

The grant of a European patent may be requested for one or more of the Contracting States.

Article 4

European Patent Organisation

(1) A European Patent Organisation, hereinafter referred to as the Organisation, is established by this Convention. It shall have administrative and financial autonomy.

(2) The organs of the Organisation shall be:

- (a) a European Patent Office;
- (b) an Administrative Council.

(3) The task of the Organisation shall be to grant European patents. This shall be carried out by the European Patent Office supervised by the Administrative Council.

CHAPTER II

THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Article 5

Legal status

(1) The Organisation shall have legal personality.

(2) In each of the Contracting States, the Organisation shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State; it may in particular acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.

(3) The President of the European Patent Office shall represent the Organisation.

Article 6

Seat

(1) The Organisation shall have its seat at Munich.

(2) The European Patent Office shall be set up at Munich. It shall have a branch at The Hague.

Article 7

Sub-offices of the European Patent Office

By decision of the Administrative Council, suboffices

of the European Patent Office may be created if need be, for the purpose of information and liaison, in the Contracting States and with inter-governmental organisations in the field of industrial property, subject to the approval of the Contracting State or organisation concerned.

Article 8

Privileges and immunities

The Protocol on Privileges and Immunities annexed to this Convention shall define the conditions under which the Organisation, the members of the Administrative Council, the employees of the European Patent Office and such other persons specified in that Protocol as take part in the work of the Organisation, shall enjoy, in the territory of each Contracting State, the privileges and immunities necessary for the performance of their duties.

Article 9

Liability

(1) The contractual liability of the Organisation shall be governed by the law applicable to the relevant contract.

(2) The non-contractual liability of the Organisation in respect of any damage caused by it or by the employees of the European Patent Office in the performance of their duties shall be governed by the provisions of the law of the Federal Republic of Germany. Where the damage is caused by the branch at The Hague or a sub-office or employees attached thereto, the provisions of the law of the Contracting State in which such branch or sub-office is located shall apply.

(3) The personal liability of the employees of the European Patent Office towards the Organisation shall be laid down in their Service Regulations or conditions of employment.

(4) The courts with jurisdiction to settle disputes under paragraphs 1 and 2 shall be:

- (a) for disputes under paragraph 1, the courts of competent jurisdiction in the Federal Republic of Germany, unless the contract concluded between the parties designates the courts of another State;
- (b) for disputes under paragraph 2, either the courts of competent jurisdiction in the Federal Republic of Germany, or the courts of competent jurisdiction in the State in which the branch or sub-office is located.

CHAPTER III

THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Article 10

Direction

(1) The European Patent Office shall be directed by

the President who shall be responsible for its activities to the Administrative Council.

(2) To this end, the President shall have in particular the following functions and powers:

- (a) he shall take all necessary steps, including the adoption of internal administrative instructions and the publication of guidance for the public, to ensure the functioning of the European Patent Office;
- (b) in so far as this Convention contains no provisions in this respect, he shall prescribe which transactions are to be carried out at the European Patent Office at Munich and its branch at The Hague respectively;
- (c) he may place before the Administrative Council any proposal for amending this Convention and any proposal for general regulations or decisions which come within the competence of the Administrative Council;
- (d) he shall prepare and implement the budget and any amending or supplementary budget;
- (e) he shall submit a management report to the Administrative Council each year;
- (f) he shall exercise supervisory authority over the personnel;
- (g) subject to the provisions of Article 11, he shall appoint and promote the employees;
- (h) he shall exercise disciplinary authority over the employees other than those referred to in Article 11, and may propose disciplinary action to the Administrative Council with regard to employees referred to in Article 11, paragraphs 2 and 3;
- (i) he may delegate his functions and powers.

(3) The President shall be assisted by a number of Vice-Presidents. If the President is absent or indisposed, one of the Vice-Presidents shall take his place in accordance with the procedure laid down by the Administrative Council.

Article 11

Appointment of senior employees

(1) The President of the European Patent Office shall be appointed by decision of the Administrative Council.

(2) The Vice-Presidents shall be appointed by decision of the Administrative Council after the President has been consulted.

(3) The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by decision of the Administrative Council, taken on a proposal from the President of the European Patent Office. They may be re-appointed by decision of the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

(4) The Administrative Council shall exercise disciplinary authority over the employees referred to in paragraphs 1 to 3.

Article 12 Duties of office

The employees of the European Patent Office shall be bound, even after the termination of their employment, neither to disclose nor to make use of information which by its nature is a professional secret.

Article 13 Disputes between the Organisation and the employees of the European Patent Office

(1) Employees and former employees of the European Patent Office or their successors in title may apply to the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation in the case of disputes with the European Patent Organisation in accordance with the Statute of the Tribunal and within the limits and subject to the conditions laid down in the Service Regulations for permanent employees or the Pension Scheme Regulations or arising from the conditions of employment of other employees.

(2) An appeal shall only be admissible if the person concerned has exhausted such other means of appeal as are available to him under the Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or the conditions of employment, as the case may be.

Article 14 Languages of the European Patent Office

(1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German. European patent applications must be filed in one of these languages.

(2) However, natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file European patent applications in an official language of that State. Nevertheless, a translation in one of the official languages of the European Patent Office must be filed within the time limit prescribed in the Implementing Regulations; throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the original text of the application.

(3) The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or, in the case referred to in paragraph 2, that of the translation, shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office concerning the application or the resulting patent, unless otherwise provided in the Implementing Regulations.

(4) The persons referred to in paragraph 2 may also file documents which have to be filed within a time limit in an official language of the Contracting State concerned. They must however file a translation in the

language of the proceedings within the time limit prescribed in the Implementing Regulations; in the cases provided for in the Implementing Regulations, they may file a translation in a different official language of the European Patent Office.

(5) If any document, other than those making up the European patent application, is not filed in the language prescribed by this Convention, or if any translation required by virtue of this Convention is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been received.

(6) European patent applications shall be published in the language of the proceedings.

(7) The specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings; they shall include a translation of the claims in the two other official languages of the European Patent Office.

(8) There shall be published in the three official languages of the European Patent Office:

- (a) the European Patent Bulletin;
- (b) the Official Journal of the European Patent Office.

(9) Entries in the Register of European Patents shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

Article 15 The departments charged with the procedure

For implementing the procedures laid down in this Convention, there shall be set up within the European Patent Office:

- (a) a Receiving Section;
- (b) Search Divisions;
- (c) Examining Divisions;
- (d) Opposition Divisions;
- (e) a Legal Division;
- (f) Boards of Appeal;
- (g) an Enlarged Board of Appeal.

Article 16 Receiving Section

The Receiving Section shall be in the branch at The Hague. It shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of each European patent application up to the time when a request for examination has been made or the applicant has indicated under Article 96, paragraph 1, that he desires to proceed further with his application. It shall also be responsible for the publication of the European patent application and of the European search report.

Article 17 Search Divisions

The Search Divisions shall be in the branch at The Hague. They shall be responsible for drawing up European search reports.

Article 18 Examining Divisions

(1) An Examining Division shall be responsible for the examination of each European patent application from the time when the Receiving Section ceases to be responsible.

(2) An Examining Division shall consist of three technical examiners. Nevertheless, the examination prior to a final decision shall, as a general rule, be entrusted to one member of the Division. Oral proceedings shall be before the Examining Division itself. If the Examining Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Division shall be decisive.

Article 19 Opposition Divisions

(1) An Opposition Division shall be responsible for the examination of oppositions against any European patent.

(2) An Opposition Division shall consist of three technical examiners, at least two of whom shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition relates. An examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent shall not be the Chairman. Prior to the taking of a final decision on the opposition, the Opposition Division may entrust the examination of the opposition to one of its members. Oral proceedings shall be before the Opposition Division itself. If the Opposition Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner who shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Division shall be decisive.

Article 20 Legal Division

(1) The Legal Division shall be responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents and in respect of registration on, and deletion from, the list of professional representatives.

(2) Decisions of the Legal Division shall be taken by one legally qualified member.

Article 21 Boards of Appeal

(1) The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and of the Legal Division.

(2) For appeals from a decision of the Receiving

Section or the Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally qualified members.

(3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:

- (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;
- (b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;
- (c) three legally qualified members in all other cases.

(4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:

- (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;
- (b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires.

Article 22 Enlarged Board of Appeal

(1) The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:

- (a) deciding points of law referred to it by Boards of Appeal;
- (b) giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under the conditions laid down in Article 112.

(2) For giving decisions or opinions, the Enlarged Board of Appeal shall consist of five legally qualified members and two technically qualified members. One of the legally qualified members shall be the Chairman.

Article 23

Independence of the members of the Boards

(1) The members of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during this term, except if there are serious grounds for such removal and if the Administrative Council, on a proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this effect.

(2) The members of the Boards may not be members of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or of the Legal Division.

(3) In their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention.

(4) The Rules of Procedure of the Boards of Appeal

and the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council.

Article 24 Exclusion and objection

(1) Members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may not take part in any appeal if they have any personal interest therein, if they have previously been involved as representatives of one of the parties, or if they participated in the decision under appeal.

(2) If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or for any other reason, a member of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal considers that he should not take part in any appeal, he shall inform the Board accordingly.

(3) Members of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or if suspected of partiality. An objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step. No objection may be based upon the nationality of members.

(4) The Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall decide as to the action to be taken in the cases specified in paragraphs 2 and 3 without the participation of the member concerned. For the purposes of taking this decision the member objected to shall be replaced by his alternate.

Article 25 Technical opinion

At the request of the competent national court trying an infringement or revocation action, the European Patent Office shall be obliged, against payment of an appropriate fee, to give a technical opinion concerning the European patent which is the subject of the action. The Examining Division shall be responsible for the issue of such opinions.

CHAPTER IV THE ADMINISTRATIVE COUNCIL

Article 26 Membership

(1) The Administrative Council shall be composed of the Representatives and the alternate Representatives of the Contracting States. Each Contracting State shall be entitled to appoint one Representative and one alternate Representative to the Administrative Council.

(2) The members of the Administrative Council may, subject to the provisions of its Rules of Procedure, be assisted by advisers or experts.

Article 27 Chairmanship

(1) The Administrative Council shall elect a Chairman and a Deputy Chairman from among the Representatives and alternate Representatives of the Contracting States. The Deputy Chairman shall ex officio replace the Chairman in the event of his being prevented from attending to his duties.

(2) The duration of the terms of office of the Chairman and the Deputy Chairman shall be three years. The terms of office shall be renewable.

Article 28 Board

(1) When there are at least eight Contracting States, the Administrative Council may set up a Board composed of five of its members.

(2) The Chairman and the Deputy Chairman of the Administrative Council shall be members of the Board ex officio; the other three members shall be elected by the Administrative Council.

(3) The term of office of the members elected by the Administrative Council shall be three years. This term of office shall not be renewable.

(4) The Board shall perform the duties given to it by the Administrative Council in accordance with the Rules of Procedure.

Article 29 Meetings

(1) Meetings of the Administrative Council shall be convened by its Chairman.

(2) The President of the European Patent Office shall take part in the deliberations of the Administrative Council.

(3) The Administrative Council shall hold an ordinary meeting once each year. In addition, it shall meet on the initiative of its Chairman or at the request of one-third of the Contracting States.

(4) The deliberations of the Administrative Council shall be based on an agenda, and shall be held in accordance with its Rules of Procedure.

(5) The provisional agenda shall contain any question whose inclusion is requested by any Contracting State in accordance with the Rules of Procedure.

Article 30 Attendance of observers

(1) The World Intellectual Property Organization shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with the provisions of an agreement to be concluded between the European Patent Organisation and the World Intellectual Property Organization.

(2) Any other inter-governmental organisation charged with the implementation of international procedures in the field of patents with which the Organisation has concluded an agreement shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with any provisions contained in such agreement.

(3) Any other inter-governmental and international non-governmental organisations exercising an activity of interest to the Organisation may be invited by the Administrative Council to arrange to be represented at its meetings during any discussion of matters of mutual interest.

Article 31

Languages of the Administrative Council

(1) The languages in use in the deliberations of the Administrative Council shall be English, French and German.

(2) Documents submitted to the Administrative Council, and the minutes of its deliberations, shall be drawn up in the three languages mentioned in paragraph 1.

Article 32

Staff, premises and equipment

The European Patent Office shall place at the disposal of the Administrative Council and any body established by it such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of their duties.

Article 33

Competence of the Administrative Council in certain cases

(1) The Administrative Council shall be competent to amend the following provisions of this Convention:

- (a) the time limits laid down in this Convention; this shall apply to the time limit laid down in Article 94 only in the conditions laid down in Article 95;
- (b) the Implementing Regulations.

(2) The Administrative Council shall be competent, in conformity with this Convention, to adopt or amend the following provisions:

- (a) the Financial Regulations;
- (b) the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and also the nature, and rules for the grant, of any supplementary benefits;
- (c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases in existing pensions to correspond to increases in salaries;
- (d) the Rules relating to Fees;
- (e) its Rules of Procedure.

(3) Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative Council shall be competent to decide,

in the light of experience, that in certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one technical examiner. Such decision may be rescinded.

(4) The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the European Patent Office to negotiate and, with its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up by virtue of agreements with such organisations.

Article 34

Voting rights

(1) The right to vote in the Administrative Council shall be restricted to the Contracting States.

(2) Each Contracting State shall have one vote, subject to the application of the provisions of Article 36.

Article 35

Voting rules

(1) The Administrative Council shall take its decisions other than those referred to in paragraph 2 by a simple majority of the Contracting States represented and voting.

(2) A majority of three-quarters of the votes of the Contracting States represented and voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 7, Article 11, paragraph 1, Article 33, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46, Article 87, Article 95, Article 134, Article 151, paragraph 3, Article 154, paragraph 2, Article 155, paragraph 2, Article 156, Article 157, paragraphs 2 to 4, Article 160, paragraph 1, second sentence, Article 162, Article 163, Article 166, Article 167 and Article 172.

(3) Abstentions shall not be considered as votes.

Article 36

Weighting of votes

(1) In respect of the adoption or amendment of the Rules relating to Fees and, if the financial contribution to be made by the Contracting States would thereby be increased, the adoption of the budget of the Organisation and of any amending or supplementary budget, any Contracting State may require, following a first ballot in which each Contracting State shall have one vote, and whatever the result of this ballot, that a second ballot be taken immediately, in which votes shall be given to the States in accordance with paragraph 2. The decision shall be determined by the result of this second ballot.

(2) The number of votes that each Contracting State shall have in the second ballot shall be calculated as follows:

- (a) the percentage obtained for each Contracting State in respect of the scale for the special financial

- contributions, pursuant to Article 40, paragraphs 3 and 4, shall be multiplied by the number of Contracting States and divided by five;
- (b) the number of votes thus given shall be rounded upwards to the next higher whole number;
 - (c) five additional votes shall be added to this number;
 - (d) nevertheless no Contracting State shall have more than 30 votes.

CHAPTER V FINANCIAL PROVISIONS

Article 37 Cover for expenditure

The expenditure of the Organisation shall be covered:

- (a) by the Organisation's own resources;
- (b) by payments made by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States;
- (c) where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States;
- (d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146.

Article 38 The Organisation's own resources

The Organisation's own resources shall be the yield from the fees laid down in this Convention, and also all receipts, whatever their nature.

Article 39 Payments by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents

(1) Each Contracting State shall pay to the Organisation in respect of each renewal fee received for a European patent in that State an amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative Council; the proportion shall not exceed 75 per cent and shall be the same for all Contracting States. However, if the said proportion corresponds to an amount which is less than a uniform minimum amount fixed by the Administrative Council, the Contracting State shall pay that minimum to the Organisation.

(2) Each Contracting State shall communicate to the Organisation such information as the Administrative Council considers to be necessary to determine the amount of its payments.

(3) The due dates for these payments shall be determined by the Administrative Council.

(4) If a payment is not remitted fully by the due date, the Contracting State shall pay interest from the due date on the amount remaining unpaid.

Article 40 Level of fees and payments – Special financial contributions

(1) The amounts of the fees referred to under Article 38 and the proportion referred to under Article 39 shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof is sufficient for the budget of the Organisation to be balanced.

(2) However, if the Organisation is unable to balance its budget under the conditions laid down in paragraph 1, the Contracting States shall remit to the Organisation special financial contributions, the amount of which shall be determined by the Administrative Council for the accounting period in question.

(3) These special financial contributions shall be determined in respect of any Contracting State on the basis of the number of patent applications filed in the last year but one prior to that of entry into force of this Convention, and calculated in the following manner:

- (a) one half in proportion to the number of patent applications filed in that Contracting State;
- (b) one half in proportion to the second highest number of patent applications filed in the other Contracting States by natural or legal persons having their residence or principal place of business in that Contracting State.

However, the amounts to be contributed by States in which the number of patent applications filed exceeds 25 000 shall then be taken as a whole and a new scale drawn up determined in proportion to the total number of patent applications filed in these States.

(4) Where, in respect of any Contracting State, its scale position cannot be established in accordance with paragraph 3, the Administrative Council shall, with the consent of that State, decide its scale position.

(5) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to the special financial contributions.

(6) The special financial contributions shall be repaid together with interest at a rate which shall be the same for all Contracting States. Repayments shall be made in so far as it is possible to provide for this purpose in the budget; the amount thus provided shall be distributed among the Contracting States in accordance with the scale mentioned in paragraphs 3 and 4 above.

(7) The special financial contributions remitted in any accounting period shall be wholly repaid before any such contributions or parts thereof remitted in any subsequent accounting period are repaid.

Article 41 Advances

(1) At the request of the President of the European Patent Office, the Contracting States shall make advances to the Organisation, on account of their

payments and contributions, within the limit of the amount fixed by the Administrative Council. Such advances shall be apportioned in proportion to the amounts due by the Contracting States for the accounting period in question.

(2) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis* to the advances.

Article 42

Budget

(1) Income and expenditure of the Organisation shall form the subject of estimates in respect of each accounting period and shall be shown in the budget. If necessary, there may be amending or supplementary budgets.

(2) The budget shall be balanced as between income and expenditure.

(3) The budget shall be drawn up in the unit of account fixed in the Financial Regulations.

Article 43

Authorisation for expenditure

(1) The expenditure entered in the budget shall be authorised for the duration of one accounting period, unless any provisions to the contrary are contained in the Financial Regulations.

(2) Subject to the conditions to be laid down in the Financial Regulations, any appropriations, other than those relating to staff costs, which are unexpended at the end of the accounting period may be carried forward, but not beyond the end of the following accounting period.

(3) Appropriations shall be set out under different headings according to type and purpose of the expenditure and subdivided, as far as necessary, in accordance with the Financial Regulations.

Article 44

Appropriations for unforeseeable expenditure

(1) The budget of the Organisation may contain appropriations for unforeseeable expenditure.

(2) The employment of these appropriations by the Organisation shall be subject to the prior approval of the Administrative Council.

Article 45

Accounting period

The accounting period shall commence on 1 January and end on 31 December.

Article 46

Preparation and adoption of the budget

(1) The President of the European Patent Office shall lay the draft budget before the Administrative Council

not later than the date prescribed in the Financial Regulations.

(2) The budget and any amending or supplementary budget shall be adopted by the Administrative Council.

Article 47

Provisional budget

(1) If, at the beginning of the accounting period, the budget has not been adopted by the Administrative Council, expenditures may be effected on a monthly basis per heading or other division of the budget, according to the provisions of the Financial Regulations, up to one-twelfth of the budget appropriations for the preceding accounting period, provided that the appropriations thus made available to the President of the European Patent Office shall not exceed one-twelfth of those provided for in the draft budget.

(2) The Administrative Council may, subject to the observance of the other provisions laid down in paragraph 1, authorise expenditure in excess of one-twelfth of the appropriations.

(3) The payments referred to in Article 37, sub-paragraph (b), shall continue to be made, on a provisional basis, under the conditions determined under Article 39 for the year preceding that to which the draft budget relates.

(4) The Contracting States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale referred to in Article 40, paragraphs 3 and 4, any special financial contributions necessary to ensure implementation of paragraphs 1 and 2 above. Article 39, paragraph 4, shall apply *mutatis mutandis* to these contributions.

Article 48

Budget implementation

(1) The President of the European Patent Office shall implement the budget and any amending or supplementary budget on his own responsibility and within the limits of the allocated appropriations.

(2) Within the budget, the President of the European Patent Office may, subject to the limits and conditions laid down in the Financial Regulations, transfer funds as between the various headings or sub-headings.

Article 49

Auditing of accounts

(1) The income and expenditure account and a balance sheet of the Organisation shall be examined by auditors whose independence is beyond doubt, appointed by the Administrative Council for a period of five years, which shall be renewable or extensible.

(2) The audit, which shall be based on vouchers and shall take place, if necessary, *in situ*, shall ascertain that all income has been received and all expenditure

effected in a lawful and proper manner and that the financial management is sound. The auditors shall draw up a report after the end of each accounting period.

(3) The President of the European Patent Office shall annually submit to the Administrative Council the accounts of the preceding accounting period in respect of the budget and the balance sheet showing the assets and liabilities of the Organisation together with the report of the auditors.

(4) The Administrative Council shall approve the annual accounts together with the report of the auditors and shall give the President of the European Patent Office a discharge in respect of the implementation of the budget.

Article 50

Financial Regulations

The Financial Regulations shall in particular establish:

- (a) the procedure relating to the establishment and implementation of the budget and for the rendering and auditing of accounts;
- (b) the method and procedure whereby the payments and contributions provided for in Article 37 and the advances provided for in Article 41 are to be made available to the Organisation by the Contracting States;
- (c) the rules concerning the responsibilities of accounting and paying officers and the arrangements for their supervision;
- (d) the rates of interest provided for in Articles 39, 40 and 47;
- (e) the method of calculating the contributions payable by virtue of Article 146;
- (f) the composition of and duties to be assigned to a Budget and Finance Committee which should be set up by the Administrative Council.

Article 51

Rules relating to Fees

The Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

PART II

SUBSTANTIVE PATENT LAW

CHAPTER I

PATENTABILITY

Article 52

Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) aesthetic creations;
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
- (d) presentations of information.

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

(4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Article 53

Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

- (a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;
- (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof.

Article 54

Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraph 3 shall be applied only in so far as a Contracting State designated in respect of the later application, was also designated in respect of the earlier application as published.

(5) The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not exclude the patentability of any substance or

composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 52, paragraph 4, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.

Article 55

Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

- (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or
- (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the period and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Article 56

Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 57

Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

CHAPTER II

PERSONS ENTITLED TO APPLY FOR AND OBTAIN EUROPEAN PATENTS – MENTION OF THE INVENTOR

Article 58

Entitlement to file a European patent application

A European patent application may be filed by any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

Article 59

Multiple applicants

A European patent application may also be filed either by joint applicants or by two or more applicants designating different Contracting States.

Article 60

Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee the right to the European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to the European patent shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing; however, this provision shall apply only if this first application has been published under Article 93 and shall only have effect in respect of the Contracting States designated in that application as published.

(3) For the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent.

Article 61

European patent applications by persons not having the right to a European patent

(1) If by a final decision it is adjudged that a person referred to in Article 60, paragraph 1, other than the applicant, is entitled to the grant of a European patent, that person may, within a period of three months after the decision has become final, provided that the European patent has not yet been granted, in respect of those Contracting States designated in the European patent application in which the decision has been taken or recognised, or has to be recognised on the basis of the Protocol on Recognition annexed to this Convention:

- (a) prosecute the application as his own application in place of the applicant,
- (b) file a new European patent application in respect of the same invention, or
- (c) request that the application be refused.

(2) The provisions of Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new application filed under paragraph 1.

(3) The procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions applying to a new application filed under paragraph 1 and the time limit for paying the filing, search and designation fees on it are laid down in the Implementing Regulations.

Article 62

Right of the inventor to be mentioned

The inventor shall have the right, *vis-à-vis* the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.

CHAPTER III

EFFECTS OF THE EUROPEAN PATENT
AND THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Article 63

Term of the European patent

(1) The term of the European patent shall be 20 years as from the date of filing of the application.

(2) Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant corresponding protection which follows immediately on expiry of the term of the patent, under the same conditions as those applying to national patents:

- (a) in order to take account of a state of war or similar emergency conditions affecting that State;
- (b) if the subject-matter of the European patent is a product or a process of manufacturing a product or a use of a product which has to undergo an administrative authorisation procedure required by law before it can be put on the market in that State.

(3) Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis* to European patents granted jointly for a group of Contracting States in accordance with Article 142.

(4) A Contracting State which makes provision for extension of the term or corresponding protection under paragraph 2(b) may, in accordance with an agreement concluded with the Organisation, entrust to the European Patent Office tasks associated with implementation of the relevant provisions.

Article 64

Rights conferred by a European patent

(1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date of publication of the mention of its grant, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.

(2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.

(3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

Article 65

Translation of the specification
of the European patent

(1) Any Contracting State may prescribe that if the text, in which the European Patent Office intends to grant a European patent or maintain a European patent as amended for that State, is not drawn up in one of its official languages, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of this text in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant of the European patent or of the maintenance of the European patent as amended is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) Any Contracting State which has adopted provisions pursuant to paragraph 1 may prescribe that the applicant for or proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation within a period laid down by that State.

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void *ab initio* in that State.

Article 66

Equivalence of European filing with national filing

A European patent application which has been accorded a date of filing shall, in the designated Contracting States, be equivalent to a regular national filing, where appropriate with the priority claimed for the European patent application.

Article 67

Rights conferred by a European patent
application after publication

(1) A European patent application shall, from the date of its publication under Article 93, provisionally confer upon the applicant such protection as is conferred by Article 64, in the Contracting States designated in the application as published.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, every State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in the said

State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.

(3) Any Contracting State which does not have as an official language the language of the proceedings, may prescribe that provisional protection in accordance with paragraphs 1 and 2 above shall not be effective until such time as a translation of the claims in one of its official languages at the option of the applicant or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language:

- (a) has been made available to the public in the manner prescribed by national law, or
- (b) has been communicated to the person using the invention in the said State.

(4) The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 above when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

Article 68

Effect of revocation of the European patent

The European patent application and the resulting patent shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked in opposition proceedings.

Article 69

Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the latest filed claims contained in the publication under Article 93. However, the European patent as granted or as amended in opposition proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application, in so far as such protection is not thereby extended.

Article 70

Authentic text of a European patent application or European patent

(1) The text of a European patent application or a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings before the European Patent Office and in any Contracting State.

(2) However, in the case referred to in Article 14,

paragraph 2, the original text shall, in proceedings before the European Patent Office, constitute the basis for determining whether the subject-matter of the application or patent extends beyond the content of the application as filed.

(3) Any Contracting State may provide that a translation, as provided for in this Convention, in an official language of that State, shall in that State be regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of the application or patent in the language of the translation conferring protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

(4) Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3:

- (a) must allow the applicant for or proprietor of the patent to file a corrected translation of the European patent application or European patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until any conditions established by the Contracting State under Article 65, paragraph 2, and Article 67, paragraph 3, have been complied with *mutatis mutandis*;
- (b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith is using or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

CHAPTER IV

THE EUROPEAN PATENT APPLICATION AS AN OBJECT OF PROPERTY

Article 71

Transfer and constitution of rights

A European patent application may be transferred or give rise to rights for one or more of the designated Contracting States.

Article 72

Assignment

An assignment of a European patent application shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract.

Article 73

Contractual licensing

A European patent application may be licensed in whole or in part for the whole or part of the territories of the designated Contracting States.

Article 74

Law applicable

Unless otherwise specified in this Convention, the

European patent application as an object of property shall, in each designated Contracting State and with effect for such State, be subject to the law applicable in that State to national patent applications.

PART III

APPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS

CHAPTER I

FILING AND REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Article 75

Filing of the European patent application

- (1) A European patent application may be filed:
- (a) at the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague, or
 - (b) if the law of a Contracting State so permits, at the central industrial property office or other competent authority of that State. An application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date at the European Patent Office.
- (2) The provisions of paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:
- (a) govern inventions which, owing to the nature of their subject-matter, may not be communicated abroad without the prior authorisation of the competent authorities of that State, or
 - (b) prescribe that each application is to be filed initially with a national authority or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.
- (3) No Contracting State may provide for or allow the filing of European divisional applications with an authority referred to in paragraph 1(b).

Article 76

European divisional applications

- (1) A European divisional application must be filed directly with the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority.
- (2) The European divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application.
- (3) The procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions to be complied with by a divisional application and the time limit for paying the filing, search and designation fees are laid down in the Implementing Regulations.

Article 77

Forwarding of European patent applications

- (1) The central industrial property office of a Contracting State shall be obliged to forward to the European Patent Office, in the shortest time compatible with the application of national law concerning the secrecy of inventions in the interests of the State, any European patent applications which have been filed with that office or with other competent authorities in that State.
- (2) The Contracting States shall take all appropriate steps to ensure that European patent applications, the subject of which is obviously not liable to secrecy by virtue of the law referred to in paragraph 1, shall be forwarded to the European Patent Office within six weeks after filing.
- (3) European patent applications which require further examination as to their liability to secrecy shall be forwarded in such manner as to reach the European Patent Office within four months after filing, or, where priority has been claimed, fourteen months after the date of priority.
- (4) A European patent application, the subject of which has been made secret, shall not be forwarded to the European Patent Office.
- (5) European patent applications which do not reach the European Patent Office before the end of the fourteenth month after filing or, if priority has been claimed, after the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. The filing, search and designation fees shall be refunded.

Article 78

Requirements of the European patent application

- (1) A European patent application shall contain:
- (a) a request for the grant of a European patent;
 - (b) a description of the invention;
 - (c) one or more claims;
 - (d) any drawings referred to in the description or the claims;
 - (e) an abstract.
- (2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee within one month after the filing of the application.
- (3) A European patent application must satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Article 79

Designation of Contracting States

- (1) The request for the grant of a European patent shall contain the designation of the Contracting State or States in which protection for the invention is desired.
- (2) The designation of a contracting state shall be subject to the payment of the designation fee. The designation fees shall be paid within six months of the

date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.

(3) The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of the European patent. Withdrawal of the designation of all the Contracting States shall be deemed to be a withdrawal of the European patent application. Designation fees shall not be refunded.

Article 80 Date of filing

The date of filing of a European patent application shall be the date on which documents filed by the applicant contain:

- (a) an indication that a European patent is sought;
- (b) the designation of at least one Contracting State;
- (c) information identifying the applicant;
- (d) a description and one or more claims in one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, even though the description and the claims do not comply with the other requirements of this Convention.

Article 81 Designation of the inventor

The European patent application shall designate the inventor. If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent.

Article 82 Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Article 83 Disclosure of the invention

The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Article 84 The claims

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

Article 85 The abstract

The abstract shall merely serve for use as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of

interpreting the scope of the protection sought nor for the purpose of applying Article 54, paragraph 3.

Article 86 Renewal fees for European patent applications

(1) Renewal fees shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations in respect of European patent applications. These fees shall be due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application.

(2) When a renewal fee has not been paid on or before the due date, the fee may be validly paid within six months of the said date, provided that the additional fee is paid at the same time.

(3) If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application shall be deemed to be withdrawn. The European Patent Office alone shall be competent to decide this.

(4) The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published.

CHAPTER II PRIORITY

Article 87 Priority right

(1) A person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, an application for a patent or for the registration of a utility model or for a utility certificate or for an inventor's certificate, or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

(2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised as giving rise to a right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever may be the outcome of the application.

(4) A subsequent application for the same subject-matter as a previous first application and filed in or in respect of the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority. The previous application

may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) If the first filing has been made in a State which is not a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, paragraphs 1 to 4 shall apply only in so far as that State, according to a notification published by the Administrative Council, and by virtue of bilateral or multilateral agreements, grants on the basis of a first filing made at the European Patent Office as well as on the basis of a first filing made in or for any Contracting State and subject to conditions equivalent to those laid down in the Paris Convention, a right of priority having equivalent effect.

Article 88

Claiming priority

(1) An applicant for a European patent desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority, a copy of the previous application and, if the language of the latter is not one of the official languages of the European Patent Office, a translation of it in one of such official languages. The procedure to be followed in carrying out these provisions is laid down in the Implementing Regulations.

(2) Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding the fact that they originated in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which run from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

(3) If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed.

(4) If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

Article 89

Effect of priority right

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.

PART IV PROCEDURE UP TO GRANT

Article 90

Examination on filing

- (1) The Receiving Section shall examine whether:
- (a) the European patent application satisfies the requirements for the accordancy of a date of filing;
 - (b) the filing fee and the search fee have been paid in due time;
 - (c) in the case provided for in Article 14, paragraph 2, the translation of the European patent application in the language of the proceedings has been filed in due time.

(2) If a date of filing cannot be accorded, the Receiving Section shall give the applicant an opportunity to correct the deficiencies in accordance with the Implementing Regulations. If the deficiencies are not remedied in due time, the application shall not be dealt with as a European patent application.

(3) If the filing fee and the search fee have not been paid in due time or, in the case provided for in Article 14, paragraph 2, the translation of the application in the language of the proceedings has not been filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 91

Examination as to formal requirements

(1) If a European patent application has been accorded a date of filing, and is not deemed to be withdrawn by virtue of Article 90, paragraph 3, the Receiving Section shall examine whether:

- (a) the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;
- (b) the application meets the physical requirements laid down in the Implementing Regulations for the implementation of this provision;
- (c) the abstract has been filed;
- (d) the request for the grant of a European patent satisfies the mandatory provisions of the Implementing Regulations concerning its content and, where appropriate, whether the requirements of this Convention concerning the claim to priority have been satisfied;
- (e) the designation fees have been paid;
- (f) the designation of the inventor has been made in accordance with Article 81;
- (g) the drawings referred to in Article 78, paragraph 1(d), were filed on the date of filing of the application.

(2) Where the Receiving Section notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them in accordance with the Implementing Regulations.

(3) If any deficiencies noted in the examination under paragraph 1(a) to (d) are not corrected in

accordance with the Implementing Regulations, the application shall be refused; where the provisions referred to in paragraph 1(d) concern the right of priority, this right shall be lost for the application.

(4) Where, in the case referred to in paragraph 1(e), the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.

(5) Where, in the case referred to in paragraph 1(f), the omission of the designation of the inventor is not, in accordance with the Implementing Regulations and subject to the exceptions laid down therein, corrected within 16 months after the date of filing of the European patent application or, if priority is claimed, after the date of priority, the application shall be deemed to be withdrawn.

(6) Where, in the case referred to in paragraph 1(g), the drawings were not filed on the date of filing of the application and no steps have been taken to correct the deficiency in accordance with the Implementing Regulations, either the application shall be re-dated to the date of filing of the drawings or any reference to the drawings in the application shall be deemed to be deleted, according to the choice exercised by the applicant in accordance with the Implementing Regulations.

Article 92

The drawing up of the European search report

(1) If a European patent application has been accorded a date of filing and is not deemed to be withdrawn by virtue of Article 90, paragraph 3, the Search Division shall draw up the European search report on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings, in the form prescribed in the Implementing Regulations.

(2) Immediately after it has been drawn up, the European search report shall be transmitted to the applicant together with copies of any cited documents.

Article 93

Publication of a European patent application

(1) A European patent application shall be published as soon as possible after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, as from the date of priority. Nevertheless, at the request of the applicant the application may be published before the expiry of the period referred to above. It shall be published simultaneously with the publication of the specification of the European patent when the grant of the patent has become effective before the expiry of the period referred to above.

(2) The publication shall contain the description, the claims and any drawings as filed and, in an annex, the European search report and the abstract, in so far as the latter are available before the termination of the technical preparations for publication. If the European search report and the abstract have not been

published at the same time as the application, they shall be published separately.

Article 94

Request for examination

(1) The European Patent Office shall examine, on written request, whether a European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention.

(2) A request for examination may be filed by the applicant up to the end of six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid. The request may not be withdrawn.

(3) If no request for examination has been filed by the end of the period referred to in paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 95

Extension of the period within which requests for examination may be filed

(1) The Administrative Council may extend the period within which requests for examination may be filed if it is established that European patent applications cannot be examined in due time.

(2) If the Administrative Council extends the period, it may decide that third parties will be entitled to make requests for examination. In such cases, it shall determine the appropriate rules in the Implementing Regulations.

(3) Any decision of the Administrative Council to extend the period shall apply only in respect of applications filed after the publication of such decision in the Official Journal of the European Patent Office.

(4) If the Administrative Council extends the period, it must lay down measures with a view to restoring the original period as soon as possible.

Article 96

Examination of the European patent application

(1) If the applicant for a European patent has filed the request for examination before the European search report has been transmitted to him, the European Patent Office shall invite him after the transmission of the report to indicate, within a period to be determined, whether he desires to proceed further with the European patent application.

(2) If the examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his observations within a period to be fixed by the Examining Division.

(3) If the applicant fails to reply in due time to any invitation under paragraph 1 or paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 97
Refusal or grant

(1) The Examining Division shall refuse a European patent application if it is of the opinion that such application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, except where a different sanction is provided for by this Convention.

(2) If the Examining Division is of the opinion that the application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant the European patent for the designated Contracting States provided that:

- (a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the applicant approves the text in which the Examining Division intends to grant the patent;
- (b) the fees for grant and printing are paid within the time limit prescribed in the Implementing Regulations;
- (c) the renewal fees and any additional fees already due have been paid.

(3) If the fees for grant and printing are not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The decision to grant a European patent shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. This mention shall be published at least 3 months after the start of the time limit referred to in paragraph 2(b).

(5) Provision may be made in the Implementing Regulations for the applicant to file a translation, in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, of the claims appearing in the text in which the Examining Division intends to grant the patent. In such case, the period laid down in paragraph 4 shall be at least five months. If the translation has not been filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(6) At the request of the applicant, mention of grant of the European patent shall be published before expiry of the time limit under paragraph 4 or 5. Such request may only be made if the requirements pursuant to paragraphs 2 and 5 are met.

Article 98
Publication of a specification
of the European patent

At the same time as it publishes the mention of the grant of the European patent, the European Patent Office shall publish a specification of the European patent containing the description, the claims and any drawings.

PART V
OPPOSITION PROCEDURE

Article 99
Opposition

(1) Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

(2) The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect.

(3) An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States.

(4) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent.

(5) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. By derogation from Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be deemed to be joint proprietors unless both so request.

Article 100
Grounds for opposition

Opposition may only be filed on the grounds that:

- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57;
- (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

Article 101
Examination of the opposition

(1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine whether the grounds for opposition laid down in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent.

(2) In the examination of the opposition, which shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the

Opposition Division, on communications from another party or issued by itself.

Article 102

Revocation or maintenance of the European patent

(1) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent.

(2) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 do not prejudice the maintenance of the patent unamended, it shall reject the opposition.

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that:

- (a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the proprietor of the patent approves the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent;
- (b) the fee for the printing of a new specification of the European patent is paid within the time limit prescribed in the Implementing Regulations.

(4) If the fee for the printing of a new specification is not paid in due time, the patent shall be revoked.

(5) Provision may be made in the Implementing Regulations for the proprietor of the patent to file a translation of any amended claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings. If the translation has not been filed in due time the patent shall be revoked.

Article 103

Publication of a new specification of the European patent

If a European patent is amended under Article 102, paragraph 3, the European Patent Office shall, at the same time as it publishes the mention of the opposition decision, publish a new specification of the European patent containing the description, the claims and any drawings, in the amended form.

Article 104

Costs

(1) Each party to the proceedings shall meet the costs he has incurred unless a decision of an Opposition Division or Board of Appeal, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings.

(2) On request, the registry of the Opposition

Division shall fix the amount of the costs to be paid under a decision apportioning them. The fixing of the costs by the registry may be reviewed by a decision of the Opposition Division on a request filed within the period laid down in the Implementing Regulations.

(3) Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in the territory of which enforcement is to be carried out. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.

Article 105

Intervention of the assumed infringer

(1) In the event of an opposition to a European patent being filed, any third party who proves that proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him may, after the opposition period has expired, intervene in the opposition proceedings, if he gives notice of intervention within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted. The same shall apply in respect of any third party who proves both that the proprietor of the patent has requested that he cease alleged infringement of the patent and that he has instituted proceedings for a court ruling that he is not infringing the patent.

(2) Notice of intervention shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. Thereafter the intervention shall, subject to any exceptions laid down in the Implementing Regulations, be treated as an opposition.

PART VI

APPEALS PROCEDURE

Article 106

Decisions subject to appeal

(1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect.

(2) An appeal may be filed against the decision of the Opposition Division even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States.

(3) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows separate appeal.

(4) The apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal.

(5) A decision fixing the amount of costs of opposition proceedings cannot be appealed unless the amount is in excess of that laid down in the Rules relating to Fees.

Article 107

Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings

Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right.

Article 108

Time limit and form of appeal

Notice of appeal must be filed in writing at the European Patent Office within two months after the date of notification of the decision appealed from. The notice shall not be deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid. Within four months after the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed.

Article 109

Interlocutory revision

(1) If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision. This shall not apply where the appellant is opposed by another party to the proceedings.

(2) If the appeal is not allowed within three months after receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit.

Article 110

Examination of appeals

(1) If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable.

(2) In the examination of the appeal, which shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, the Board of Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Board of Appeal, on communications from another party or issued by itself.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn, unless the decision under appeal was taken by the Legal Division.

Article 111

Decision in respect of appeals

(1) Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution.

(2) If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same. If the decision which was appealed emanated from the Receiving Section, the Examining Division shall similarly be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal.

Article 112

Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

(1) In order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises:

- (a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision;
- (b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

(2) In the cases covered by paragraph 1(a) the parties to the appeal proceedings shall be parties to the proceedings before the Enlarged Board of Appeal.

(3) The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question.

PART VII**COMMON PROVISIONS**

CHAPTER I

COMMON PROVISIONS
GOVERNING PROCEDURE

Article 113

Basis of decisions

(1) The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

(2) The European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant for or proprietor of the patent.

Article 114

Examination by the European Patent Office
of its own motion

(1) In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts,

evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.

(2) The European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

Article 115

Observations by third parties

(1) Following the publication of the European patent application, any person may present observations concerning the patentability of the invention in respect of which the application has been filed. Such observations must be filed in writing and must include a statement of the grounds on which they are based. That person shall not be a party to the proceedings before the European Patent Office.

(2) The observations referred to in paragraph 1 shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent who may comment on them.

Article 116

Oral proceedings

(1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same.

(2) Nevertheless, oral proceedings shall take place before the Receiving Section at the request of the applicant only where the Receiving Section considers this to be expedient or where it envisages refusing the European patent application.

(3) Oral proceedings before the Receiving Section, the Examining Divisions and the Legal Division shall not be public.

(4) Oral proceedings, including delivery of the decision, shall be public, as regards the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, after publication of the European patent application, and also before the Opposition Divisions, in so far as the department before which the proceedings are taking place does not decide otherwise in cases where admission of the public could have serious and unjustified disadvantages, in particular for a party to the proceedings.

Article 117

Taking of evidence

(1) In any proceedings before an Examining Division, an Opposition Division, the Legal Division or a Board of Appeal the means of giving or obtaining evidence shall include the following:

- (a) hearing the parties;
- (b) requests for information;
- (c) the production of documents;

- (d) hearing the witnesses;
- (e) opinions by experts;
- (f) inspection;
- (g) sworn statements in writing.

(2) The Examining Division, Opposition Division or Board of Appeal may commission one of its members to examine the evidence adduced.

(3) If the European Patent Office considers it necessary for a party, witness or expert to give evidence orally, it shall either:

- (a) issue a summons to the person concerned to appear before it, or
- (b) request, in accordance with the provisions of Article 131, paragraph 2, the competent court in the country of residence of the person concerned to take such evidence.

(4) A party, witness or expert who is summoned before the European Patent Office may request the latter to allow his evidence to be heard by a competent court in his country of residence. On receipt of such a request, or if there has been no reply to the summons by the expiry of a period fixed by the European Patent Office in the summons, the European Patent Office may, in accordance with the provisions of Article 131, paragraph 2, request the competent court to hear the person concerned.

(5) If a party, witness or expert gives evidence before the European Patent Office, the latter may, if it considers it advisable for the evidence to be given on oath or in an equally binding form, request the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his evidence under such conditions.

(6) When the European Patent Office requests a competent court to take evidence, it may request the court to take the evidence on oath or in an equally binding form and to permit a member of the department concerned to attend the hearing and question the party, witness or expert either through the intermediary of the court or directly.

Article 118

Unity of the European patent application or European patent

Where the applicants for or proprietors of a European patent are not the same in respect of different designated Contracting States, they shall be regarded as joint applicants or proprietors for the purposes of proceedings before the European Patent Office. The unity of the application or patent in these proceedings shall not be affected; in particular the text of the application or patent shall be uniform for all designated Contracting States unless otherwise provided for in this Convention.

Article 119

Notification

The European Patent Office shall, as a matter of course, notify those concerned of decisions and

summonses, and of any notice or other communication from which a time limit is reckoned, or of which those concerned must be notified under other provisions of this Convention, or of which notification has been ordered by the President of the European Patent Office. Notifications may, where exceptional circumstances so require, be given through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.

Article 120

Time limits

The Implementing Regulations shall specify:

- (a) the manner of computation of time limits and the conditions under which such time limits may be extended, either because the European Patent Office or the authorities referred to in Article 75, paragraph 1(b), are not open to receive documents or because mail is not delivered in the localities in which the European Patent Office or such authorities are situated or because postal services are generally interrupted or subsequently dislocated;
- (b) the minima and maxima for time limits to be determined by the European Patent Office.

Article 121

Further processing of the European patent application

(1) If the European patent application is to be refused or is refused or deemed to be withdrawn following failure to reply within a time limit set by the European Patent Office, the legal consequence provided for shall not ensue or, if it has already ensued, shall be retracted if the applicant requests further processing of the application.

(2) The request shall be filed in writing within two months of the date on which either the decision to refuse the application or the communication that the application is deemed to be withdrawn was notified. The omitted act must be completed within this time limit. The request shall not be deemed to have been filed until the fee for further processing has been paid.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request.

Article 122

Restitutio in integrum

(1) The applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall, upon application, have his rights re-established if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of this Convention, of causing the refusal of the European patent application, or of a request, or the deeming of the European patent application to have been withdrawn,

or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

(2) The application must be filed in writing within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The omitted act must be completed within this period. The application shall only be admissible within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit. In the case of non-payment of a renewal fee, the period specified in Article 86, paragraph 2, shall be deducted from the period of one year.

(3) The application must state the grounds on which it is based, and must set out the facts on which it relies. It shall not be deemed to be filed until after the fee for re-establishment of rights has been paid.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall decide upon the application.

(5) The provisions of this Article shall not be applicable to the time limits referred to in paragraph 2 of this Article, Article 61, paragraph 3, Article 76, paragraph 3, Article 78, paragraph 2, Article 79, paragraph 2, Article 87, paragraph 1, and Article 94, paragraph 2.

(6) Any person who, in a designated Contracting State, in good faith has used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the course of the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

(7) Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant *restitutio in integrum* in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis-à-vis the authorities of such State.

Article 123

Amendments

(1) The conditions under which a European patent application or a European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office are laid down in the Implementing Regulations. In any case, an applicant shall be allowed at least one opportunity of amending the description, claims and drawings of his own volition.

(2) A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) The claims of the European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred.

Article 124

Information concerning national patent applications

(1) The Examining Division or the Board of Appeal may invite the applicant to indicate, within a period to be determined by it, the States in which he has made applications for national patents for the whole or part of the invention to which the European patent application relates, and to give the reference numbers of the said applications.

(2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

Article 125

Reference to general principles

In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

Article 126

Termination of financial obligations

(1) Rights of the Organisation to the payment of a fee to the European Patent Office shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the fee fell due.

(2) Rights against the Organisation for the refunding by the European Patent Office of fees or sums of money paid in excess of a fee shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the right arose.

(3) The period laid down in paragraphs 1 and 2 shall be interrupted in the case covered by paragraph 1 by a request for payment of the fee and in the case covered by paragraph 2 by a reasoned claim in writing. On interruption it shall begin again immediately and shall end at the latest six years after the end of the year in which it originally began, unless, in the meantime, judicial proceedings to enforce the right have begun; in this case the period shall end at the earliest one year after the judgment enters into force.

CHAPTER II

INFORMATION TO THE PUBLIC
OR OFFICIAL AUTHORITIES

Article 127

Register of European Patents

The European Patent Office shall keep a register, to be known as the Register of European Patents, which shall contain those particulars the registration of which is provided for by this Convention. No entry shall be made in the Register prior to the publication of the European patent application. The Register shall be open to public inspection.

Article 128

Inspection of files

(1) The files relating to European patent applications, which have not yet been published, shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.

(2) Any person who can prove that the applicant for a European patent has invoked the rights under the application against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.

(3) Where a European divisional application or a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any person may obtain inspection of the files of the earlier application prior to the publication of that application and without the consent of the relevant applicant.

(4) Subsequent to the publication of the European patent application, the files relating to such application and the resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the Implementing Regulations.

(5) Even prior to the publication of the European patent application, the European Patent Office may communicate the following bibliographic data to third parties or publish them:

- (a) the number of the European patent application;
- (b) the date of filing of the European patent application and, where the priority of a previous application is claimed, the date, State and file number of the previous application;
- (c) the name of the applicant;
- (d) the title of the invention;
- (e) the Contracting States designated.

Article 129

Periodical publications

The European Patent Office shall periodically publish:

- (a) a European Patent Bulletin containing entries made in the Register of European Patents, as well as other particulars the publication of which is prescribed by this Convention;
- (b) an Official Journal of the European Patent Office, containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to this Convention or its implementation.

Article 130

Exchanges of information

(1) The European Patent Office and, subject to the application of the legislative or regulatory provisions referred to in Article 75, paragraph 2, the central industrial property office of any Contracting State shall, on request, communicate to each other any useful information regarding the filing of European or national patent applications and regarding any

proceedings concerning such applications and the resulting patents.

(2) The provisions of paragraph 1 shall apply to the communication of information by virtue of working agreements between the European Patent Office and:

- (a) the central industrial property office of any State which is not a party to this Convention;

- (b) any inter-governmental organisation entrusted with the task of granting patents;
- (c) any other organisation.

(3) The communications under paragraphs 1 and 2(a) and (b) shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128. The Administrative Council may decide that communications under paragraph 2(c) shall not be subject to such restrictions, provided that the organisation concerned shall treat the information communicated as confidential until the European patent application has been published.

Article 131

Administrative and legal co-operation

(1) Unless otherwise provided in this Convention or in national laws, the European Patent Office and the courts or authorities of Contracting States shall on request give assistance to each other by communicating information or opening files for inspection. Where the European Patent Office lays files open to inspection by courts, Public Prosecutors' Offices or central industrial property offices, the inspection shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128.

(2) Upon receipt of letters rogatory from the European Patent Office, the courts or other competent authorities of Contracting States shall undertake, on behalf of that Office and within the limits of their jurisdiction, any necessary enquiries or other legal measures.

Article 132

Exchange of publications

(1) The European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States shall despatch to each other on request and for their own use one or more copies of their respective publications free of charge.

(2) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange or supply of publications.

CHAPTER III REPRESENTATION

Article 133

General principles of representation

(1) Subject to the provisions of paragraph 2, no person shall be compelled to be represented by a

professional representative in proceedings established by this Convention.

(2) Natural or legal persons not having either a residence or their principal place of business within the territory of one of the Contracting States must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing the European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

(3) Natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of one of the Contracting States may be represented in proceedings established by this Convention by an employee, who need not be a professional representative but who must be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations may provide whether and under what conditions an employee of such a legal person may also represent other legal persons which have their principal place of business within the territory of one of the Contracting States and which have economic connections with the first legal person.

(4) The Implementing Regulations may prescribe special provisions concerning the common representation of parties acting in common.

Article 134

Professional representatives

(1) Professional representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.

(2) Any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

- (a) he must be a national of one of the Contracting States;
- (b) he must have his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;
- (c) he must have passed the European qualifying examination.

(3) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates which must indicate that the conditions laid down in paragraph 2 are fulfilled.

(4) Persons whose names appear on the list of professional representatives shall be entitled to act in all proceedings established by this Convention.

(5) For the purpose of acting as a professional representative, any person whose name appears on the list referred to in paragraph 1 shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State in which proceedings established by this Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authorities of such State may remove that entitlement in individual cases only in application of legal

provisions adopted for the purpose of protecting public security and law and order. Before such action is taken, the President of the European Patent Office shall be consulted.

(6) The President of the European Patent Office may, in special circumstances, grant exemption from the requirement of paragraph 2(a).

(7) Professional representation in proceedings established by this Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in one of the Contracting States and having his place of business within such State, to the extent that he is entitled, within the said State, to act as a professional representative in patent matters. Paragraph 5 shall apply *mutatis mutandis*.

(8) The Administrative Council may adopt provisions governing:

- (a) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;
- (b) the establishment or recognition of an institute constituted by the persons entitled to act as professional representatives by virtue of either the European qualifying examination or the provisions of Article 163, paragraph 7;
- (c) any disciplinary power to be exercised by that institute or the European Patent Office on such persons.

PART VIII

IMPACT ON NATIONAL LAW

CHAPTER I

CONVERSION INTO A NATIONAL PATENT APPLICATION

Article 135

Request for the application of national procedure

(1) The central industrial property office of a designated Contracting State shall apply the procedure for the grant of a national patent only at the request of the applicant for or proprietor of a European patent, and in the following circumstances:

- (a) when the European patent application is deemed to be withdrawn pursuant to Article 77, paragraph 5, or Article 162, paragraph 4;
- (b) in such other cases as are provided for by the national law in which the European patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this Convention.

(2) The request for conversion shall be filed within three months after the European patent application has been withdrawn or after notification has been made that the application is deemed to be withdrawn, or after a decision has been notified refusing the application or revoking the European patent. The

effect referred to in Article 66 shall lapse if the request is not filed in due time.

Article 136

Submission and transmission of the request

(1) A request for conversion shall be filed with the European Patent Office and shall specify the Contracting States in which application of the procedure for the grant of a national patent is desired. The request shall not be deemed to be filed until the conversion fee has been paid. The European Patent Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein, accompanied by a copy of the files relating to the European patent application or the European patent.

(2) However, if the applicant is notified that the European patent application has been deemed to be withdrawn pursuant to Article 77, paragraph 5, the request shall be filed with the central industrial property office with which the application has been filed. That office shall, subject to the provisions of national security, transmit the request, together with a copy of the European patent application, directly to the central industrial property offices of the Contracting States specified by the applicant in the request. The effect referred to in Article 66 shall lapse if such transmission is not made within twenty months after the date of filing or, if a priority has been claimed, after the date of priority.

Article 137

Formal requirements for conversion

(1) A European patent application transmitted in accordance with Article 136 shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Convention.

(2) Any central industrial property office to which the application is transmitted may require that the applicant shall, within not less than two months:

- (a) pay the national application fee;
- (b) file a translation in one of the official languages of the State in question of the original text of the European patent application and, where appropriate, of the text, as amended during proceedings before the European Patent Office, which the applicant wishes to submit to the national procedure.

CHAPTER II

REVOCATION AND PRIOR RIGHTS

Article 138

Grounds for revocation

(1) Subject to the provisions of Article 139, a European patent may only be revoked under the law

of a Contracting State, with effect for its territory, on the following grounds:

- (a) if the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57;
- (b) if the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c) if the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
- (d) if the protection conferred by the European patent has been extended;
- (e) if the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

(2) If the grounds for revocation only affect the European patent in part, revocation shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the said patent. If the national law so allows, the limitation may be effected in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings.

Article 139

Rights of earlier date or the same date

(1) In any designated Contracting State a European patent application and a European patent shall have with regard to a national patent application and a national patent the same prior right effect as a national patent application and a national patent.

(2) A national patent application and a national patent in a Contracting State shall have with regard to a European patent in which that Contracting State is designated the same prior right effect as they have with regard to a national patent.

(3) Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.

CHAPTER III

MISCELLANEOUS EFFECTS

Article 140

National utility models and utility certificates

Article 66, Article 124, Articles 135 to 137 and Article 139 shall apply to utility models and utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.

Article 141

Renewal fees for European patents

(1) Renewal fees in respect of a European patent may only be imposed for the years which follow that referred to in Article 86, paragraph 4.

(2) Any renewal fees falling due within two months after the publication of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.

PART IX

SPECIAL AGREEMENTS

Article 142

Unitary patents

(1) Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States.

(2) Where any group of Contracting States has availed itself of the authorisation given in paragraph 1, the provisions of this Part shall apply.

Article 143

Special departments of the European Patent Office

(1) The group of Contracting States may give additional tasks to the European Patent Office.

(2) Special departments common to the Contracting States in the group may be set up within the European Patent Office in order to carry out the additional tasks. The President of the European Patent Office shall direct such special departments; Article 10, paragraphs 2 and 3, shall apply mutatis mutandis.

Article 144

Representation before special departments

The group of Contracting States may lay down special provisions to govern representation of parties before the departments referred to in Article 143, paragraph 2.

Article 145

Select committee of the Administrative Council

(1) The group of Contracting States may set up a select committee of the Administrative Council for the purpose of supervising the activities of the special departments set up under Article 143, paragraph 2; the European Patent Office shall place at its disposal such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties. The President of the European Patent Office shall be

responsible for the activities of the special departments to the select committee of the Administrative Council.

(2) The composition, powers and functions of the select committee shall be determined by the group of Contracting States.

Article 146

Cover for expenditure for carrying out special tasks

Where additional tasks have been given to the European Patent Office under Article 143, the group of Contracting States shall bear the expenses incurred by the Organisation in carrying out these tasks. Where special departments have been set up in the European Patent Office to carry out these additional tasks, the group shall bear the expenditure on staff, premises and equipment chargeable in respect of these departments. Article 39, paragraphs 3 and 4, Article 41 and Article 47 shall apply *mutatis mutandis*.

Article 147

Payments in respect of renewal fees for unitary patents

If the group of Contracting States has fixed a common scale of renewal fees in respect of European patents the proportion referred to in Article 39, paragraph 1, shall be calculated on the basis of the common scale; the minimum amount referred to in Article 39, paragraph 1, shall apply to the unitary patent. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis*.

Article 148

The European patent application as an object of property

(1) Article 74 shall apply unless the group of Contracting States has specified otherwise.

(2) The group of Contracting States may provide that a European patent application for which these Contracting States are designated may only be transferred, mortgaged or subjected to any legal means of execution in respect of all the Contracting States of the group and in accordance with the provisions of the special agreement.

Article 149

Joint designation

(1) The group of Contracting States may provide that these States may only be designated jointly, and that the designation of one or some only of such States shall be deemed to constitute the designation of all the States of the group.

(2) Where the European Patent Office acts as a designated Office under Article 153, paragraph 1, paragraph 1 shall apply if the applicant has indicated in the international application that he wishes to obtain a European patent for one or more of the

designated States of the group. The same shall apply if the applicant designates in the international application one of the Contracting States in the group, whose national law provides that the designation of that State shall have the effect of the application being for a European patent.

PART X

INTERNATIONAL APPLICATION PURSUANT TO THE PATENT COOPERATION TREATY

Article 150

Application of the Patent Cooperation Treaty

(1) The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter referred to as the Cooperation Treaty, shall be applied in accordance with the provisions of this Part.

(2) International applications filed under the Cooperation Treaty may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of that Treaty shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of conflict, the provisions of the Cooperation Treaty shall prevail. In particular, for an international application the time limit within which a request for examination must be filed under Article 94, paragraph 2, of this Convention shall not expire before the time prescribed by Article 22 or Article 39 of the Cooperation Treaty as the case maybe.

(3) An international application, for which the European Patent Office acts as designated Office or elected Office, shall be deemed to be a European patent application.

(4) Where reference is made in this Convention to the Cooperation Treaty, such reference shall include the Regulations under that Treaty.

Article 151

The European Patent Office as a receiving Office

(1) The European Patent Office may act as a receiving Office within the meaning of Article 2(xv) of the Cooperation Treaty if the applicant is a resident or national of a Contracting State to this Convention in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force.

(2) The European Patent Office may also act as a receiving Office if the applicant is a resident or national of a State which is not a Contracting State to this Convention, but which is a Contracting State to the Cooperation Treaty and which has concluded an agreement with the Organisation whereby the European Patent Office acts as a receiving Office, in accordance with the provisions of the Cooperation Treaty, in place of the national office of that State.

(3) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office may also act as a receiving Office for any other applicant, in accordance with an agreement concluded

between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

Article 152

Filing and transmittal of the international application

(1) If the applicant chooses the European Patent Office as a receiving Office for his international application, he shall file it directly with the European Patent Office. Article 75, paragraph 2, shall nevertheless apply *mutatis mutandis*.

(2) In the event of an international application being filed with the European Patent Office through the intermediary of the competent central industrial property office, the Contracting State concerned shall take all necessary measures to ensure that the application is transmitted to the European Patent Office in time for the latter to be able to comply in due time with the conditions for transmittal under the Cooperation Treaty.

(3) Each international application shall be subject to the payment of the transmittal fee, which shall be payable within one month after receipt of the application.

Article 153

The European Patent Office as a designated Office

(1) The European Patent Office shall act as a designated Office within the meaning of Article 2(xiii) of the Cooperation Treaty for those Contracting States to this Convention in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force and which are designated in the international application if the applicant informs the receiving Office in the international application that he wishes to obtain a European patent for these States. The same shall apply if, in the international application, the applicant designates a Contracting State of which the national law provides that designation of that State shall have the effect of the application being for a European patent.

(2) When the European Patent Office acts as a designated Office, the Examining Division shall be competent to take decisions which are required under Article 25, paragraph 2(a), of the Cooperation Treaty.

Article 154

The European Patent Office as an International Searching Authority

(1) The European Patent Office shall act as an International Searching Authority within the meaning of Chapter I of the Cooperation Treaty for applicants who are residents or nationals of a Contracting State in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force, subject to the conclusion of an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(2) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office shall also act as an International Searching Authority for any other applicant, in accordance with an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(3) The Boards of Appeal shall be responsible for deciding on a protest made by an applicant against an additional fee charged by the European Patent Office under the provisions of Article 17, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty.

Article 155

The European Patent Office as an International Preliminary Examining Authority

(1) The European Patent Office shall act as an International Preliminary Examining Authority within the meaning of Chapter II of the Cooperation Treaty for applicants who are residents or nationals of a Contracting State bound by that Chapter, subject to the conclusion of an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(2) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office shall also act as an International Preliminary Examining Authority for any other applicant, in accordance with an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(3) The Boards of Appeal shall be responsible for deciding on a protest made by an applicant against an additional fee charged by the European Patent Office under the provisions of Article 34, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty.

Article 156

The European Patent Office as an elected Office

The European Patent Office shall act as an elected Office within the meaning of Article 2(xiv) of the Cooperation Treaty if the applicant has elected any of the designated States referred to in Article 153, paragraph 1, or Article 149, paragraph 2, for which Chapter II of that Treaty has become binding. Subject to the prior approval of the Administrative Council, the same shall apply where the applicant is a resident or national of a State which is not a party to that Treaty or which is not bound by Chapter II of that Treaty, provided that he is one of the persons whom the Assembly of the International Patent Cooperation Union has decided to allow, pursuant to Article 31, paragraph 2(b), of the Cooperation Treaty, to make a demand for international preliminary examination.

Article 157

International search report

(1) Without prejudice to the provisions of

paragraphs 2 to 4, the international search report under Article 18 of the Cooperation Treaty or any declaration under Article 17, paragraph 2(a), of that Treaty and their publication under Article 21 of that Treaty shall take the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin.

(2) Subject to the decisions of the Administrative Council referred to in paragraph 3:

- (a) a supplementary European search report shall be drawn up in respect of all international applications;
- (b) the applicant shall pay the search fee, which shall be paid at the same time as the national fee provided for in Article 22, paragraph 1, or Article 39, paragraph 1, of the Cooperation Treaty. If the search fee is not paid in due time the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The Administrative Council may decide under what conditions and to what extent:

- (a) the supplementary European search report is to be dispensed with;
- (b) the search fee is to be reduced.

(4) The Administrative Council may at any time rescind the decisions taken pursuant to paragraph 3.

Article 158

Publication of the international application and its supply to the European Patent Office

(1) Publication under Article 21 of the Cooperation Treaty of an international application for which the European Patent Office is a designated Office shall, subject to paragraph 3, take the place of the publication of a European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin. Such an application shall not however be considered as comprised in the state of the art in accordance with Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 2 are not fulfilled.

(2) The international application shall be supplied to the European Patent Office in one of its official languages. The applicant shall pay to the European Patent Office the national fee provided for in Article 22, paragraph 1, or Article 39, paragraph 1, of the Cooperation Treaty.

(3) If the international application is published in a language other than one of the official languages of the European Patent Office, that Office shall publish the international application, supplied as specified in paragraph 2. Subject to the provisions of Article 67, paragraph 3, the provisional protection in accordance with Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.

PART XI TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 159

Administrative Council during a transitional period

(1) The States referred to in Article 169, paragraph 1, shall appoint their representatives to the Administrative Council; on the invitation of the Government of the Federal Republic of Germany, the Administrative Council shall meet no later than two months after the entry into force of this Convention, particularly for the purpose of appointing the President of the European Patent Office.

(2) The duration of the term of office of the first Chairman of the Administrative Council appointed after the entry into force of this Convention shall be four years.

(3) The term of office of two of the elected members of the first Board of the Administrative Council set up after the entry into force of this Convention shall be five and four years respectively.

Article 160

Appointment of employees during a transitional period

(1) Until such time as the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office have been adopted, the Administrative Council and the President of the European Patent Office, each within their respective powers, shall recruit the necessary employees and shall conclude short-term contracts to that effect. The Administrative Council may lay down general principles in respect of recruitment.

(2) During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, the Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may appoint as members of the Enlarged Board of Appeal or of the Boards of Appeal technically or legally qualified members of national courts and authorities of Contracting States who may continue their activities in their national courts or authorities. They may be appointed for a term of less than five years, though this shall not be less than one year, and may be reappointed.

Article 161

First accounting period

(1) The first accounting period of the Organisation shall extend from the date of entry into force of this Convention to 31 December of the same year. If that date falls within the second half of the year, the

accounting period shall extend until 31 December of the following year.

(2) The budget for the first accounting period shall be drawn up as soon as possible after the entry into force of this Convention. Until contributions provided for in Article 40 due in accordance with the first budget are received by the Organisation, the Contracting States shall, upon the request of and within the limit of the amount fixed by the Administrative Council, make advances which shall be deducted from their contributions in respect of that budget. The advances shall be determined in accordance with the scale referred to in Article 40. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to the advances.

Article 162

Progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office

(1) European patent applications may be filed with the European Patent Office from the date fixed by the Administrative Council on the recommendation of the President of the European Patent Office.

(2) The Administrative Council may, on the recommendation of the President of the European Patent Office, decide that, as from the date referred to in paragraph 1, the processing of European patent applications may be restricted. Such restriction may be in respect of certain areas of technology. However, examination shall in any event be made as to whether European patent applications can be accorded a date of filing.

(3) If a decision has been taken under paragraph 2, the Administrative Council may not subsequently further restrict the processing of European patent applications.

(4) Where, as a result of the procedure being restricted under paragraph 2, a European patent application cannot be further processed, the European Patent Office shall communicate this to the applicant and shall point out that he may make a request for conversion. The European patent application shall be deemed to be withdrawn on receipt of such communication.

Article 163

Professional representatives during a transitional period

(1) During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, notwithstanding the provisions of Article 134, paragraph 2, any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

- (a) he must be a national of a Contracting State;
- (b) he must have his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;
- (c) he must be entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of the Contracting State

in which he has his place of business or employment.

(2) Entry shall be effected upon request, accompanied by a certificate, furnished by the central industrial property office, which must indicate that the conditions laid down in paragraph 1 are fulfilled.

(3) When, in any Contracting State, the entitlement referred to in paragraph 1(c) is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons applying to be entered on the list who act in patent matters before the central industrial property office of the said State must have habitually so acted for at least five years. However, persons whose professional qualification to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of one of the Contracting States is officially recognised in accordance with the regulations laid down by such State shall not be subject to the condition of having exercised the profession. The certificate furnished by the central industrial property office must indicate that the applicant satisfies one of the conditions referred to in the present paragraph.

(4) The President of the European Patent Office may grant exemption from:

- (a) the requirement of paragraph 3, first sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way;
- (b) the requirement of paragraph 1(a) in special circumstances.

(5) The President of the European Patent Office shall grant exemption from the requirement of paragraph 1(a) if on 5 October 1973 the applicant fulfilled the requirements of paragraph 1(b) and (c).

(6) Persons having their places of business or employment in a State which acceded to this Convention less than one year before the expiry of the transitional period referred to in paragraph 1 or after the expiry of the transitional period may, under the conditions laid down in paragraphs 1 to 5, during a period of one year calculated from the date of entry into force of the accession of that State, be entered on the list of professional representatives.

(7) After the expiry of the transitional period, any person whose name was entered on the list of professional representatives during that period shall, without prejudice to any disciplinary measures taken under Article 134, paragraph 8(c), remain thereon or, on request, be restored thereto, provided that he then fulfils the requirement of paragraph 1(b).

PART XII

FINAL PROVISIONS

Article 164

Implementing Regulations and Protocols

(1) The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on Centralisation and the

Protocol on the Interpretation of Article 69 shall be integral parts of this Convention.

(2) In the case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.

Article 165

Signature – Ratification

(1) This Convention shall be open for signature until 5 April 1974 by the States which took part in the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents or were informed of the holding of that conference and offered the option of taking part therein.

(2) This Convention shall be subject to ratification; instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 166

Accession

(1) This Convention shall be open to accession by:
(a) the States referred to in Article 165, paragraph 1;
(b) any other European State at the invitation of the Administrative Council.

(2) Any State which has been a party to the Convention and has ceased so to be as a result of the application of Article 172, paragraph 4, may again become a party to the Convention by acceding to it.

(3) Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 167

Reservations

(1) Each Contracting State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification or accession, make only the reservations specified in paragraph 2.

(2) Each Contracting State may reserve the right to provide that:

- (a) European patents, in so far as they confer protection on chemical, pharmaceutical or food products, as such, shall, in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable; this reservation shall not affect protection conferred by the patent in so far as it involves a process of manufacture or use of a chemical product or a process of manufacture of a pharmaceutical or food product;
- (b) European patents, in so far as they confer protection on agricultural or horticultural processes other than those to which Article 53, sub-paragraph (b), applies, shall, in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable;
- (c) European patents shall have a term shorter than

twenty years, in accordance with the provisions applicable to national patents;

(d) it shall not be bound by the Protocol on Recognition.

(3) Any reservation made by a Contracting State shall have effect for a period of not more than ten years from the entry into force of this Convention. However, where a Contracting State has made any of the reservations referred to in paragraph 2(a) and (b), the Administrative Council may, in respect of such State, extend the period by not more than five years for all or part of any reservation made, if that State submits, at the latest one year before the end of the ten-year period, a reasoned request which satisfies the Administrative Council that the State is not in a position to dispense with that reservation by the expiry of the ten-year period.

(4) Any Contracting State that has made a reservation shall withdraw this reservation as soon as circumstances permit. Such withdrawal shall be made by notification addressed to the Government of the Federal Republic of Germany and shall take effect one month from the date of receipt of such notification.

(5) Any reservation made in accordance with paragraph 2(a), (b) or (c) shall apply to European patents granted on European patent applications filed during the period in which the reservation has effect. The effect of the reservation shall continue for the term of the patent.

(6) Without prejudice to paragraphs 4 and 5, any reservation shall cease to have effect on expiry of the period referred to in paragraph 3, first sentence, or, if the period is extended, on expiry of the extended period.

Article 168

Territorial field of application

(1) Any Contracting State may declare in its instrument of ratification or accession, or may inform the Government of the Federal Republic of Germany by written notification any time thereafter, that this Convention shall be applicable to one or more of the territories for the external relations of which it is responsible. European patents granted for that Contracting State shall also have effect in the territories for which such a declaration has taken effect.

(2) If the declaration referred to in paragraph 1 is contained in the instrument of ratification or accession, it shall take effect on the same date as the ratification or accession; if the declaration is made in a notification after the deposit of the instrument of ratification or accession, such notification shall take effect six months after the date of its receipt by the Government of the Federal Republic of Germany.

(3) Any Contracting State may at any time declare that the Convention shall cease to apply to some or to all of the territories in respect of which it has given a notification pursuant to paragraph 1. Such

declaration shall take effect one year after the date on which the Government of the Federal Republic of Germany received notification thereof.

Article 169

Entry into force

(1) This Convention shall enter into force three months after the deposit of the last instrument of ratification or accession by six States on whose territory the total number of patent applications filed in 1970 amounted to at least 180 000 for all the said States.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Convention shall take effect on the first day of the third month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 170

Initial contribution

(1) Any State which ratifies or accedes to this Convention after its entry into force shall pay to the Organisation an initial contribution, which shall not be refunded.

(2) The initial contribution shall be 5 % of an amount calculated by applying the percentage obtained for the State in question, on the date on which ratification or accession takes effect, in accordance with the scale provided for in Article 40, paragraphs 3 and 4, to the sum of the special financial contributions due from the other Contracting States in respect of the accounting periods preceding the date referred to above.

(3) In the event that special financial contributions were not required in respect of the accounting period immediately preceding the date referred to in paragraph 2, the scale of contributions referred to in that paragraph shall be the scale that would have been applicable to the State concerned in respect of the last year for which financial contributions were required.

Article 171

Duration of the Convention

The present Convention shall be of unlimited duration.

Article 172

Revision

(1) This Convention may be revised by a Conference of the Contracting States.

(2) The Conference shall be prepared and convened by the Administrative Council. The Conference shall not be deemed to be validly constituted unless at least three-quarters of the Contracting States are represented at it. In order to adopt the revised text there must be a majority of three-quarters of the Contracting States represented and voting at the

Conference. Abstentions shall not be considered as votes.

(3) The revised text shall enter into force when it has been ratified or acceded to by the number of Contracting States specified by the Conference, and at the time specified by that Conference.

(4) Such States as have not ratified or acceded to the revised text of the Convention at the time of its entry into force shall cease to be parties to this Convention as from that time.

Article 173

Disputes between Contracting States

(1) Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall be submitted, at the request of one of the States concerned, to the Administrative Council, which shall endeavour to bring about agreement between the States concerned.

(2) If such agreement is not reached within six months from the date when the Administrative Council was seized of the dispute, any one of the States concerned may submit the dispute to the International Court of Justice for a binding decision.

Article 174

Denunciation

Any Contracting State may at any time denounce this Convention. Notification of denunciation shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification.

Article 175

Preservation of acquired rights

(1) In the event of a State ceasing to be party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, rights already acquired pursuant to this Convention shall not be impaired.

(2) A European patent application which is pending when a designated State ceases to be party to the Convention shall be processed by the European Patent Office, in so far as that State is concerned, as if the Convention in force thereafter were applicable to that State.

(3) The provisions of paragraph 2 shall apply to European patents in respect of which, on the date mentioned in that paragraph, an opposition is pending or the opposition period has not expired.

(4) Nothing in this Article shall affect the right of any State that has ceased to be a party to this Convention to treat any European patent in accordance with the text to which it was a party.

Article 176

Financial rights and obligations
of a former Contracting State

(1) Any State which has ceased to be a party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, shall have the special financial contributions which it has paid pursuant to Article 40, paragraph 2, refunded to it by the Organisation only at the time and under the conditions whereby the Organisation refunds special financial contributions paid by other States during the same accounting period.

(2) The State referred to in paragraph 1 shall, even after ceasing to be a party to this Convention, continue to pay the proportion pursuant to Article 39 of renewal fees in respect of European patents remaining in force in that State, at the rate current on the date on which it ceased to be a party.

Article 177

Languages of the Convention

(1) This Convention, drawn up in a single original, in the English, French and German languages, shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

(2) The texts of this Convention drawn up in official languages of Contracting States other than those referred to in paragraph 1 shall, if they have been approved by the Administrative Council, be considered as official texts. In the event of conflict on the

interpretation of the various texts, the texts referred to in paragraph 1 shall be authentic.

Article 178

Transmission and notifications

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Convention and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

- (a) any signature;
- (b) the deposit of any instrument of ratification or accession;
- (c) any reservation or withdrawal of reservation pursuant to the provisions of Article 167;
- (d) any declaration or notification received pursuant to the provisions of Article 168;
- (e) the date of entry into force of this Convention;
- (f) any denunciation received pursuant to the provisions of Article 174 and the date on which such denunciation comes into force.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Convention.

Done at Munich this fifth day of October one thousand nine hundred and seventy-three.

IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION

of 5 October 1973
as amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation
of 6 March 2008

PART I IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I OF THE CONVENTION

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Rule 1 Written proceedings

In written proceedings before the European Patent Office, the requirement to use the written form shall be satisfied if the content of the documents can be reproduced in a legible form on paper.

Rule 2 Filing of and formal requirements for documents

(1) In proceedings before the European Patent Office, documents may be filed by delivery by hand, by post or by technical means of communication. The President of the European Patent Office shall lay down the details and conditions and, where appropriate, any special formal or technical requirements for the filing of documents. In particular, he may specify that confirmation must be supplied. If such confirmation is not supplied in due time, the European patent application shall be refused; documents filed subsequently shall be deemed not to have been received.

(2) Where the Convention provides that a document must be signed, the authenticity of the document may be confirmed by handwritten signature or other appropriate means the use of which has been permitted by the President of the European Patent Office. A document authenticated by such other means shall be deemed to meet the legal requirements of signature in the same way as a document bearing a handwritten signature which has been filed in paper form.

Rule 3 Language in written proceedings

(1) In written proceedings before the European Patent Office, any party may use any official language

of the European Patent Office. The translation referred to in Article 14, paragraph 4, may be filed in any official language of the European Patent Office.

(2) Amendments to a European patent application or European patent shall be filed in the language of the proceedings.

(3) Documentary evidence and, in particular, publications may be filed in any language. The European Patent Office may, however, require that a translation in one of its official languages be filed, within a period to be specified. If a required translation is not filed in due time, the European Patent Office may disregard the document in question.

Rule 4 Language in oral proceedings

(1) Any party to oral proceedings before the European Patent Office may use an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings, if such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date of such oral proceedings or provides for interpretation into the language of the proceedings. Any party may use an official language of a Contracting State, if he provides for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may permit derogations from these provisions.

(2) In the course of oral proceedings, employees of the European Patent Office may use an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings.

(3) Where evidence is taken, any party, witness or expert to be heard who is unable to express himself adequately in an official language of the European Patent Office or of a Contracting State may use another language. Where evidence is taken upon request of a party, parties, witnesses or experts expressing themselves in a language other than an official language of the European Patent Office shall be heard only if that party provides for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may, however, permit interpretation into one of its other official languages.

(4) If the parties and the European Patent Office agree, any language may be used.

(5) The European Patent Office shall, if necessary, provide at its own expense interpretation into the language of the proceedings, or, where appropriate, into its other official languages, unless such interpretation is the responsibility of one of the parties.

(6) Statements by employees of the European Patent Office, parties, witnesses or experts, made in an official language of the European Patent Office, shall be entered in the minutes in that language. Statements made in any other language shall be entered in the official language into which they are translated. Amendments to a European patent application or European patent shall be entered in the minutes in the language of the proceedings.

Rule 5

Certification of translations

Where the translation of a document is required, the European Patent Office may require that a certificate that the translation corresponds to the original text be filed within a period to be specified. If the certificate is not filed in due time, such document shall be deemed not to have been filed, unless otherwise provided.

Rule 6

Filing of translations and reduction of fees

(1) A translation under Article 14, paragraph 2, shall be filed within two months of filing the European patent application.

(2) A translation under Article 14, paragraph 4, shall be filed within one month of filing the document. This shall also apply to requests under Article 105a. Where the document is a notice of opposition or appeal, or a statement of grounds of appeal, or a petition for review, the translation may be filed within the period for filing such a notice or statement or petition, if that period expires later.

(3) Where a person referred to in Article 14, paragraph 4, files a European patent application, a request for examination, an opposition, an appeal, a petition for review or a request for limitation or revocation in a language admitted in that provision, the filing fee, examination fee, opposition fee, appeal fee, fee for the petition for review or the limitation or revocation fee shall be reduced in accordance with the Rules relating to Fees.

Rule 7

Legal authenticity of the translation of the European patent application

Unless evidence is provided to the contrary, the European Patent Office shall assume, for the purpose of determining whether the subject-matter of the European patent application or European patent extends beyond the content of the application as filed, that the translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3, is in conformity with the original text of the application.

CHAPTER II ORGANISATION OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Section 1

General matters

Rule 8

Patent classification

The European Patent Office shall use the classification referred to in Article 1 of the Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification of 24 March 1971, hereinafter referred to as the international classification.

Rule 9

Administrative structure of the European Patent Office

(1) The European Patent Office shall be divided administratively into Directorates-General, to which the departments specified in Article 15, and the services set up to deal with legal matters and the internal administration of the Office, shall be assigned.

(2) Each Directorate-General shall be directed by a Vice-President. The assignment of a Vice-President to a Directorate-General shall be decided by the Administrative Council, after the President of the European Patent Office has been consulted.

Rule 10

Responsibility of the Receiving Section and the Examining Division

(1) The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of a European patent application up to the time when the Examining Division becomes responsible for the examination of the European patent application under Article 94, paragraph 1.

(2) Subject to paragraphs 3 and 4, the Examining Division shall be responsible for the examination of a European patent application under Article 94, paragraph 1, from the time when a request for examination is filed.

(3) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the Examining Division shall, subject to paragraph 4, be responsible from the time when the European Patent Office receives the indication under Rule 70, paragraph 2.

(4) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, and if the applicant has waived the right under Rule 70, paragraph 2, the Examining Division shall be responsible from the time when the search report is transmitted to the applicant.

Rule 11

Allocation of duties to the departments
of first instance

(1) Technically qualified examiners acting as members of Search, Examining or Opposition Divisions shall be assigned to Directorates. The President of the European Patent Office shall allocate duties to these Directorates by reference to the international classification.

(2) The President of the European Patent Office may allocate further duties to the Receiving Section, the Search, Examining and Opposition Divisions, and the Legal Division, in addition to the responsibilities vested in them under the Convention.

(3) The President of the European Patent Office may entrust to employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of duties falling to the Search, Examining or Opposition Divisions and involving no technical or legal difficulties.

Section 2**Organisation of the Boards of Appeal
and the Enlarged Board of Appeal**

Rule 12

Presidium of the Boards of Appeal

(1) The autonomous authority within the organisational unit comprising the Boards of Appeal (the "Presidium of the Boards of Appeal") shall consist of the Vice-President in charge of the Boards of Appeal, who shall act as chairman, and twelve members of the Boards of Appeal, six being Chairmen and six being other members.

(2) All members of the Presidium shall be elected by the Chairmen and members of the Boards of Appeal for two working years. If the full composition of the Presidium cannot be reached, the vacancies shall be filled by designating the most senior Chairmen and members.

(3) The Presidium shall adopt the Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Rules of Procedure for the election and designation of its members. The Presidium shall further advise the Vice-President in charge of the Boards of Appeal with regard to matters concerning the functioning of the Boards of Appeal in general.

(4) Before the beginning of each working year, the Presidium, extended to include all Chairmen, shall allocate duties to the Boards of Appeal. In the same composition, it shall decide on conflicts regarding the allocation of duties between two or more Boards of Appeal. The extended Presidium shall designate the regular and alternate members of the various Boards of Appeal. Any member of a Board of Appeal may be designated as a member of more than one Board of Appeal. These measures may, where necessary, be amended during the course of the working year in question.

(5) The Presidium may only take a decision if at least five of its members are present; these must include the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of two Boards of Appeal. Where the tasks mentioned in paragraph 4 are concerned, nine members must be present, including the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of three Boards of Appeal. Decisions shall be taken by a majority vote; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

(6) The Administrative Council may allocate duties under Article 134a, paragraph 1(c), to the Boards of Appeal.

Rule 13

Business distribution scheme
for the Enlarged Board of Appeal
and adoption of its Rules of Procedure

(1) Before the beginning of each working year, the members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, shall designate the regular and alternate members of the Enlarged Board of Appeal in proceedings under Article 22, paragraph 1(a) and (b), and the regular and alternate members in proceedings under Article 22, paragraph 1(c).

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, shall adopt the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

(3) Decisions on matters mentioned in paragraphs 1 and 2 may only be taken if at least five members are present, including the Chairman of the Enlarged Board of Appeal or his deputy; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

PART II**IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART II OF THE CONVENTION**

CHAPTER I

PROCEDURE WHERE THE APPLICANT IS NOT
ENTITLED

Rule 14

Stay of proceedings

(1) If a third party provides evidence that he has instituted proceedings against the applicant seeking a decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, the proceedings for grant shall be stayed unless the third party communicates to the European Patent Office in writing his consent to the continuation of such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However, proceedings for grant shall not be stayed before the publication of the European patent application.

(2) Where evidence is provided that a final decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, has been taken, the European Patent Office shall inform the applicant and any other party that the proceedings for grant shall be resumed as from the date stated in the communication, unless a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), has been filed for all the designated Contracting States. If the decision is in favour of the third party, the proceedings may not be resumed earlier than three months after the decision has become final, unless the third party requests the resumption.

(3) Upon staying the proceedings for grant, or thereafter, the European Patent Office may set a date on which it intends to resume the proceedings for grant, regardless of the stage reached in the national proceedings instituted under paragraph 1. It shall communicate this date to the third party, the applicant and any other party. If no evidence has been provided by that date that a final decision has been taken, the European Patent Office may resume proceedings.

(4) All periods other than those for the payment of renewal fees, running at the date of the stay of proceedings, shall be interrupted by such stay. The time which has not yet elapsed shall begin to run from the date on which proceedings are resumed. However, the time still to run after such resumption shall not be less than two months.

Rule 15

Limitation on withdrawals

From the date on which a third party provides evidence that he has instituted national proceedings under Rule 14, paragraph 1, and up to the date on which the proceedings for grant are resumed, neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn.

Rule 16

Procedure under Article 61, paragraph 1

(1) A person entitled to the grant of a European patent may only avail himself of the remedies under Article 61, paragraph 1, if:

- (a) he does so no later than three months after the decision recognising his entitlement has become final, and
- (b) the European patent has not yet been granted.

(2) Such remedies shall only apply in respect of Contracting States designated in the European patent application in which the decision has been taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition.

Rule 17

Filing of a new European patent application by the entitled person

(1) Where the person adjudged by a final decision to be entitled to the grant of the European patent files

a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), the original application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing the new application for the Contracting States designated therein in which the decision has been taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition.

(2) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the new application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the new application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 18

Partial transfer of the right to the European patent

(1) If a final decision determines that a third party is entitled to the grant of a European patent in respect of only part of the subject-matter disclosed in the original European patent application, Article 61 and Rules 16 and 17 shall apply to such part.

(2) Where appropriate, the original European patent application shall contain, for the designated Contracting States in which the decision was taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition, claims, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

CHAPTER II

MENTION OF THE INVENTOR

Rule 19

Designation of the inventor

(1) The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and full address of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.

(2) The European Patent Office shall not verify the accuracy of the designation of the inventor.

(3) If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the European Patent Office shall communicate to the designated inventor the information in the document designating him and the following data:

- (a) the number of the European patent application;
- (b) the date of filing of the European patent application and, if priority has been claimed, the date, State and file number of the previous application;
- (c) the name of the applicant;

- (d) the title of the invention;
- (e) the Contracting States designated.

(4) The applicant and the inventor may invoke neither the omission of the communication under paragraph 3 nor any errors contained therein.

Rule 20

Publication of the mention of the inventor

(1) The designated inventor shall be mentioned in the published European patent application and the European patent specification, unless he informs the European Patent Office in writing that he has waived his right to be thus mentioned.

(2) Paragraph 1 shall apply where a third party files with the European Patent Office a final decision determining that the applicant for or proprietor of a European patent is required to designate him as an inventor.

Rule 21

Rectification of the designation of an inventor

(1) An incorrect designation of an inventor shall be rectified upon request and only with the consent of the wrongly designated person and, where such a request is filed by a third party, the consent of the applicant for or proprietor of the patent. Rule 19 shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where an incorrect designation of the inventor has been recorded in the European Patent Register or published in the European Patent Bulletin, its rectification or cancellation shall also be recorded or published therein.

CHAPTER III

REGISTRATION OF TRANSFERS, LICENCES AND OTHER RIGHTS

Rule 22

Registration of transfers

(1) The transfer of a European patent application shall be recorded in the European Patent Register at the request of an interested party, upon production of documents providing evidence of such transfer.

(2) The request shall not be deemed to have been filed until an administrative fee has been paid. It may be rejected only if paragraph 1 has not been complied with.

(3) A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only at the date when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.

Rule 23

Registration of licences and other rights

(1) Rule 22, paragraphs 1 and 2, shall apply *mutatis mutandis* to the registration of the grant or transfer of

a licence, the establishment or transfer of a right *in rem* in respect of a European patent application and any legal means of execution affecting such an application.

(2) A registration under paragraph 1 shall be cancelled upon request, supported by documents providing evidence that the right has lapsed, or by the written consent of the proprietor of the right to the cancellation of the registration. Rule 22, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 24

Special entries for licence registrations

A licence in respect of a European patent application shall be recorded

- (a) as an exclusive licence if the applicant and the licensee so request;
- (b) as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the European Patent Register.

CHAPTER IV

CERTIFICATE OF EXHIBITION

Rule 25

Certificate of exhibition

Within four months of filing the European patent application, the applicant shall file the certificate referred to in Article 55, paragraph 2, which:

- (a) is issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition;
- (b) states that the invention was in fact displayed there;
- (c) states the opening date of the exhibition and, where the invention was disclosed later than on that date, the date on which the invention was first disclosed; and
- (d) is accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority.

CHAPTER V

BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS

Rule 26

General and definitions

(1) For European patent applications and patents concerning biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of this Chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of interpretation.

(2) "Biotechnological inventions" are inventions which concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.

(3) "Biological material" means any material containing genetic information and capable of

reproducing itself or being reproduced in a biological system.

(4) "Plant variety" means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be:

- (a) defined by the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes,
- (b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and
- (c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.

(5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.

(6) "Microbiological process" means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material.

Rule 27

Patentable biotechnological inventions

Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern:

- (a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature;
- (b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;
- (c) a microbiological or other technical process, or a product obtained by means of such a process other than a plant or animal variety.

Rule 28

Exceptions to patentability

Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:

- (a) processes for cloning human beings;
- (b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;
- (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;
- (d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

Rule 29

The human body and its elements

(1) The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial

sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions.

(2) An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

(3) The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application.

Rule 30

Requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences

(1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application, the description shall contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences.

(2) A sequence listing filed after the date of filing shall not form part of the description.

(3) Where the applicant has not filed a sequence listing complying with the requirements under paragraph 1 at the date of filing, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish such a sequence listing and pay the late furnishing fee. If the applicant does not furnish the required sequence listing and pay the required late furnishing fee within a period of two months after such an invitation, the application shall be refused.

Rule 31

Deposit of biological material

(1) If an invention involves the use of or concerns biological material which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 if:

- (a) a sample of the biological material has been deposited with a recognised depositary institution on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977 not later than the date of filing of the application;
- (b) the application as filed gives such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the biological material;
- (c) the depositary institution and the accession number of the deposited biological material are stated in the application, and
- (d) where the biological material has been deposited by a person other than the applicant, the name and address of the depositor are stated in the application

and a document is submitted to the European Patent Office providing evidence that the depositor has authorised the applicant to refer to the deposited biological material in the application and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 33.

- (2) The information referred to in paragraph 1(c) and (d) may be submitted
- (a) within sixteen months after the date of filing of the application or, if priority has been claimed, after the priority date, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for publication of the European patent application;
- (b) up to the date of submission of a request under Article 93, paragraph 1(b);
- (c) within one month after the European Patent Office has communicated to the applicant that the right to inspect the files under Article 128, paragraph 2, exists.

The ruling period shall be the one which is the first to expire. The communication of this information shall be considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited biological material being made available to the public in accordance with Rule 33.

Rule 32

Expert solution

- (1) Until completion of the technical preparations for publication of the European patent application, the applicant may inform the European Patent Office that,
- (a) until the publication of the mention of the grant of the European patent or, where applicable,
- (b) for twenty years from the date of filing, if the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn,
- the availability referred to in Rule 33 shall be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester.

- (2) The following may be nominated as an expert:
- (a) any natural person, provided that the requester furnishes evidence, when filing the request, that the nomination has the approval of the applicant;
- (b) any natural person recognised as an expert by the President of the European Patent Office.

The nomination shall be accompanied by a declaration from the expert vis-à-vis the applicant in which he enters into the undertaking given under Rule 33 until either the date on which the patent expires in all the designated States or, where the application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the date referred to in paragraph 1(b), the requester being regarded as a third party.

Rule 33

Availability of biological material

- (1) Biological material deposited in accordance with

Rule 31 shall be available upon request to any person from the date of publication of the European patent application and to any person having the right to inspect the files under Article 128, paragraph 2, prior to that date. Subject to Rule 32, such availability shall be effected by the issue of a sample of the biological material to the person making the request (hereinafter referred to as "the requester").

(2) Said issue shall be made only if the requester has undertaken vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent not to make the biological material or any biological material derived therefrom available to any third party and to use that material for experimental purposes only, until such time as the patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or before the European patent has expired in all the designated States, unless the applicant for or proprietor of the patent expressly waives such an undertaking.

The undertaking to use the biological material for experimental purposes only shall not apply in so far as the requester is using that material under a compulsory licence. The term "compulsory licence" shall be construed as including ex officio licences and the right to use patented inventions in the public interest.

(3) For the purposes of paragraph 2, derived biological material shall mean any material which still exhibits those characteristics of the deposited material which are essential to carrying out the invention. The undertaking under paragraph 2 shall not impede any deposit of derived biological material necessary for the purpose of patent procedure.

(4) The request referred to in paragraph 1 shall be submitted to the European Patent Office on a form recognised by that Office. The European Patent Office shall certify on the form that a European patent application referring to the deposit of the biological material has been filed, and that the requester or the expert nominated by him under Rule 32 is entitled to the issue of a sample of that material. After grant of the European patent, the request shall also be submitted to the European Patent Office.

(5) The European Patent Office shall transmit a copy of the request, with the certification provided for in paragraph 4, to the depositary institution and to the applicant for or the proprietor of the patent.

(6) The European Patent Office shall publish in its Official Journal the list of depositary institutions and experts recognised for the purpose of Rules 31 to 34.

Rule 34

New deposit of biological material

If biological material deposited in accordance with Rule 31 ceases to be available from the recognised depositary institution, an interruption in availability shall be deemed not to have occurred if a new deposit of that material is made with a recognised depositary institution on the same terms as those laid down in the

Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977, and if a copy of the receipt of the new deposit issued by the depositary institution is forwarded to the European Patent Office within four months of the date of the new deposit, stating the number of the European patent application or of the European patent.

PART III
IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART III OF THE CONVENTION

CHAPTER I

FILING OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Rule 35

General provisions

(1) European patent applications may be filed in writing with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin, or the authorities referred to in Article 75, paragraph 1(b).

(2) The authority with which the European patent application is filed shall mark the documents making up the application with the date of their receipt, and issue without delay a receipt to the applicant including at least the application number and the nature, number and date of receipt of the documents.

(3) If the European patent application is filed with an authority referred to in Article 75, paragraph 1(b), such authority shall without delay inform the European Patent Office of the receipt of the application, and, in particular, of the nature and date of receipt of the documents, the application number and any priority date claimed.

(4) Upon receipt of a European patent application forwarded by the central industrial property office of a Contracting State, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly, indicating the date of its receipt.

Rule 36

European divisional applications

(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.

(2) A divisional application shall be in the language of the proceedings for the earlier application and shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.

(3) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the divisional application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European

search report drawn up in respect of the divisional application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 37

Forwarding of European patent applications

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward European patent applications to the European Patent Office in the shortest time compatible with its national law relating to the secrecy of inventions in the interests of the State, and shall take all appropriate steps to ensure such forwarding within:

- (a) six weeks of filing, where the subject of the application is evidently not liable to secrecy under the national law; or
- (b) four months of filing or, if priority has been claimed, fourteen months of the date of priority, where the application requires further examination as to its liability to secrecy.

(2) A European patent application not received by the European Patent Office within fourteen months of filing or, if priority has been claimed, of the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. Any fees paid in respect of this application shall be refunded.

Rule 38

Filing fee and search fee

The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the European patent application.

Rule 39

Designation fees

(1) Designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.

(2) Where the designation fee is not paid in due time in respect of any Contracting State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.

(3) Where no designation fee is paid in due time or the designations of all the Contracting States are withdrawn, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(4) Without prejudice to Rule 37, paragraph 2, second sentence, designation fees shall not be refunded.

Rule 40

Date of filing

(1) The date of filing of a European patent application shall be the date on which the documents filed by the applicant contain:

- (a) an indication that a European patent is sought;
- (b) information identifying the applicant or allowing the applicant to be contacted; and
- (c) a description or reference to a previously filed application.

(2) A reference to a previously filed application under paragraph 1(c) shall state the filing date and number of that application and the Office with which it was filed. Such reference shall indicate that it replaces the description and any drawings.

(3) Where the application contains a reference under paragraph 2, a certified copy of the previously filed application shall be filed within two months of filing the application. Where the previously filed application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages shall be filed within the same period. Rule 53, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

CHAPTER II

PROVISIONS GOVERNING THE APPLICATION

Rule 41

Request for grant

(1) The request for grant of a European patent shall be filed on a form drawn up by the European Patent Office.

(2) The request shall contain:

- (a) a petition for the grant of a European patent;
- (b) the title of the invention, which shall clearly and concisely state the technical designation of the invention and shall exclude all fancy names;
- (c) the name, address and nationality of the applicant and the State in which his residence or principal place of business is located. Names of natural persons shall be indicated by the person's family name, followed by his given names. Names of legal persons, as well as of bodies equivalent to legal persons under the law governing them, shall be indicated by their official designations. Addresses shall be indicated in accordance with applicable customary requirements for prompt postal delivery and shall comprise all the relevant administrative units, including the house number, if any. It is recommended that the fax and telephone numbers be indicated;
- (d) if the applicant has appointed a representative, his name and the address of his place of business as prescribed in sub-paragraph (c);
- (e) where appropriate, an indication that the application constitutes a divisional application and the number of the earlier European patent application;
- (f) in cases covered by Article 61, paragraph 1(b), the number of the original European patent application;
- (g) where applicable, a declaration claiming the priority of an earlier application and indicating the date on which and the country in or for which the earlier application was filed;
- (h) the signature of the applicant or his representative;
- (i) a list of the documents accompanying the request. This list shall also indicate the number of sheets of the description, claims, drawings and abstract filed with the request;
- (j) the designation of the inventor, where the applicant is the inventor.

(3) If there is more than one applicant, the request shall preferably contain the appointment of one applicant or representative as common representative.

Rule 42

Content of the description

(1) The description shall:

- (a) specify the technical field to which the invention relates;
- (b) indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application, and, preferably, cite the documents reflecting such art;
- (c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;
- (d) briefly describe the figures in the drawings, if any;
- (e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed, using examples where appropriate and referring to the drawings, if any;
- (f) indicate explicitly, when it is not obvious from the description or nature of the invention, the way in which the invention is industrially applicable.

(2) The description shall be presented in the manner and order specified in paragraph 1, unless, owing to the nature of the invention, a different presentation would afford a better understanding or be more concise.

Rule 43

Form and content of claims

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

- (a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art;
- (b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or "characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:

- (a) a plurality of interrelated products,
- (b) different uses of a product or apparatus,
- (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.

(3) Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments of that invention.

(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features. A dependent claim directly referring to another dependent claim shall also be admissible. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

(5) The number of claims shall be reasonable with regard to the nature of the invention claimed. The claims shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

(6) Except where absolutely necessary, claims shall not rely on references to the description or drawings in specifying the technical features of the invention. In particular, they shall not contain such expressions as "as described in part ... of the description", or "as illustrated in figure ... of the drawings".

(7) Where the European patent application contains drawings including reference signs, the technical features specified in the claims shall preferably be followed by such reference signs relating to these features, placed in parentheses, if the intelligibility of the claim can thereby be increased. These reference signs shall not be construed as limiting the claim.

Rule 44

Unity of invention

(1) Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.

(2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.

Rule 45

Claims incurring fees

(1) Any European patent application comprising more than fifteen claims shall, in respect of the sixteenth and each subsequent claim, incur payment of claims fees as laid down in the Rules relating to Fees.

(2) The claims fees shall be paid within one month of filing the first set of claims. If the claims fees have not been paid in due time, they may still be paid within one

month of a communication concerning the failure to observe the time limit.

(3) If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 46

Form of the drawings

(1) On sheets containing drawings, the usable surface area shall not exceed 26.2 cm x 17 cm. The usable or used surface shall not be surrounded by frames. The minimum margins shall be as follows:

top	2.5 cm
left side	2.5 cm
right side	1.5 cm
bottom	1 cm

(2) Drawings shall be executed as follows:

- (a) Drawings shall be executed without colourings in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined lines and strokes.
- (b) Cross-sections shall be indicated by hatching which should not impede the clear reading of the reference signs and leading lines.
- (c) The scale of the drawings and their graphical execution shall be such that electronic or photographic reproduction with a linear reduction in size to two-thirds will allow all details to be distinguished without difficulty. If, exceptionally, the scale is given on a drawing, it shall be represented graphically.
- (d) All numbers, letters, and reference signs appearing on the drawings shall be simple and clear. Brackets, circles or inverted commas shall not be used in association with numbers and letters.
- (e) Generally, all lines in the drawings shall be drawn with the aid of drafting instruments.
- (f) Elements of the same figure shall be proportional to one another, unless a difference in proportion is indispensable for the clarity of the figure.
- (g) The height of the numbers and letters shall not be less than 0.32 cm. For the lettering of drawings, the Latin and, where customary, the Greek alphabets shall be used.
- (h) The same sheet of drawings may contain several figures. Where figures drawn on two or more sheets are intended to form a single figure, the figures on the several sheets shall be so arranged that the whole figure can be assembled without concealing any part of the partial figures. The different figures shall be arranged without wasting space, preferably in an upright position, clearly separated from one another. Where the figures are not arranged in an upright position, they shall be presented sideways with the top of the figures at the left side of the sheet. The different figures shall be numbered consecutively in Arabic numerals, independently of the numbering of the sheets.
- (i) Reference signs not mentioned in the description and claims shall not appear in the drawings, and vice versa. Reference signs to features shall be consistent throughout the application.

(j) The drawings shall not contain text matter. Where indispensable to understand the drawings, a few short keywords, such as "water", "steam", "open", "closed" or "section on AB", may be included. Any such keywords shall be placed in such a way that, if required, they can be replaced by their translations without interfering with any lines of the drawings.

(3) Flow sheets and diagrams shall be deemed to be drawings.

Rule 47

Form and content of the abstract

(1) The abstract shall indicate the title of the invention.

(2) The abstract shall contain a concise summary of the disclosure as contained in the description, the claims and any drawings. The summary shall indicate the technical field to which the invention pertains, and shall be drafted in a manner allowing the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention, and the principal use or uses of the invention. The abstract shall, where applicable, contain the chemical formula which, among those contained in the application, best characterises the invention. It shall not contain statements on the alleged merits or value of the invention or on speculative applications thereof.

(3) The abstract shall preferably not contain more than one hundred and fifty words.

(4) If the European patent application contains drawings, the applicant shall indicate the figure or, exceptionally, the figures of the drawings which should be published with the abstract. The European Patent Office may decide to publish one or more other figures if it considers that they better characterise the invention. Each essential feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing shall be followed by a reference sign placed in parentheses.

(5) The abstract shall be drafted in such a manner as to constitute an efficient instrument for the purpose of searching in the particular technical field. In particular, it shall make it possible to assess whether consultation of the European patent application itself is necessary.

Rule 48

Prohibited matter

(1) The European patent application shall not contain:

- (a) statements or other matter contrary to "ordre public" or morality;
- (b) statements disparaging the products or processes of any third party or the merits or validity of the applications or patents of any such party. Mere comparisons with the prior art shall not be considered disparaging *per se*;
- (c) any statement or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances.

(2) If the application contains matter prohibited under paragraph 1(a), the European Patent Office may omit such matter from the application as published, indicating the place and number of words or drawings omitted.

(3) If the application contains statements referred to in paragraph 1(b), the European Patent Office may omit them from the application as published, indicating the place and number of words omitted. Upon request, the European Patent Office shall furnish a copy of the passages omitted.

Rule 49

General provisions governing the presentation of the application documents

(1) Any translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3, shall be deemed to be a document making up the European patent application.

(2) The documents making up the application shall be presented so as to allow electronic and direct reproduction, in particular by scanning, photography, electrostatic processes, photo offset and microfilming, in an unlimited number of copies. All sheets shall be free from cracks, creases and folds. Only one side of the sheet shall be used.

(3) The documents making up the application shall be on A4 paper (29.7 cm x 21 cm) which shall be pliable, strong, white, smooth, matt and durable. Subject to paragraph 10 and Rule 46, paragraph 2(h), each sheet shall be used with its short sides at the top and bottom (upright position).

(4) Each of the documents making up the application (request, description, claims, drawings and abstract) shall commence on a new sheet. The sheets shall be connected in such a way that they can easily be turned over, separated and joined together again.

(5) Subject to Rule 46, paragraph 1, the minimum margins shall be as follows:

top:	2 cm
left side:	2.5 cm
right side:	2 cm
bottom:	2 cm

The recommended maximum for the margins quoted above is as follows:

top:	4 cm
left side:	4 cm
right side:	3 cm
bottom:	3 cm

(6) All the sheets contained in the application shall be numbered in consecutive Arabic numerals. These shall be centred at the top of the sheet, but not placed in the top margin.

(7) The lines of each sheet of the description and of the claims shall preferably be numbered in sets of five, the numbers appearing on the left side, to the right of the margin.

(8) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall be typed or printed. Only graphic symbols and characters and chemical or mathematical formulae may, if necessary, be drawn or written by hand. The typing shall be 1" spaced. All text matter shall be in characters, the capital letters of which are not less than 0.21 cm high, and shall be in a dark, indelible colour.

(9) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall not contain drawings. The description, claims and abstract may contain chemical or mathematical formulae. The description and abstract may contain tables. The claims may contain tables only if their subject-matter makes the use of tables desirable. Tables and chemical or mathematical formulae may be placed sideways on the sheet if they cannot be presented satisfactorily in an upright position. Tables or chemical or mathematical formulae presented sideways shall be placed so that the tops of the tables or formulae are at the left-hand side of the sheet.

(10) Values shall be expressed in units conforming to international standards, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement shall also be expressed in units conforming to international standards. Only the technical terms, conventions, formulae, signs and symbols generally accepted in the field in question shall be used.

(11) The terminology and the signs shall be consistent throughout the European patent application.

(12) Each sheet shall be reasonably free from erasures and shall be free from alterations. Non-compliance with this rule may be authorised if the authenticity of the content is not impugned and the requirements for good reproduction are not thereby jeopardised.

Rule 50

Documents filed subsequently

(1) Rules 42, 43 and 46 to 49 shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. Rule 49, paragraphs 2 to 12, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule 71.

(2) All documents other than those making up the application shall generally be typewritten or printed. There shall be a margin of about 2.5 cm on the left-hand side of each page.

(3) Documents filed after filing the application shall be signed, with the exception of annexed documents. If a document has not been signed, the European Patent Office shall invite the party concerned to do so within a time limit to be specified. If signed in due time, the document shall retain its original date of receipt; otherwise it shall be deemed not to have been filed.

CHAPTER III RENEWAL FEES

Rule 51

Payment of renewal fees

(1) A renewal fee for the European patent application in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application. Renewal fees may not be validly paid more than one year before they fall due.

(2) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may still be paid within six months of the due date, provided that an additional fee is also paid within that period.

(3) Renewal fees already due in respect of an earlier application at the date on which a divisional application is filed shall also be paid for the divisional application and shall be due on its filing. These fees and any renewal fee due within four months of filing the divisional application may be paid within that period without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(4) If a European patent application has been refused or deemed to be withdrawn as a result of non-observance of a time limit, and if the applicant's rights are re-established under Article 122, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date on which the loss of rights occurred, up to and including the date of the notification of the decision re-establishing the rights shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(b) which, on the date on which the loss of rights has occurred, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision re-establishing the rights, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(5) If the Enlarged Board of Appeal re-opens proceedings before the Board of Appeal under Article 112a, paragraph 5, second sentence, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date when the decision of the Board of Appeal subject to the petition for review was taken, up to and including the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(b) which, on the day on which the decision of the Board

of Appeal was taken, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(6) A renewal fee shall not be payable for a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1(b), in respect of the year in which it was filed and any preceding year.

CHAPTER IV PRIORITY

Rule 52

Declaration of priority

(1) The declaration of priority referred to in Article 88, paragraph 1, shall indicate the date of the previous filing, the State party to the Paris Convention or Member of the World Trade Organization in or for which it was made and the file number. In the case referred to in Article 87, paragraph 5, the first sentence shall apply *mutatis mutandis*.

(2) The declaration of priority shall preferably be made on filing the European patent application. It may still be made within sixteen months from the earliest priority date claimed.

(3) The applicant may correct the declaration of priority within sixteen months from the earliest priority date claimed, or, where the correction would cause a change in the earliest priority date claimed, within sixteen months from the corrected earliest priority date, whichever sixteen-month period expires first, provided that such a correction may be submitted until the expiry of four months from the date of filing accorded to the European patent application.

(4) However, a declaration of priority may not be made or corrected after a request under Article 93, paragraph 1(b), has been filed.

(5) The particulars of the declaration of priority shall appear in the published European patent application and the European patent specification.

Rule 53

Priority documents

(1) An applicant claiming priority shall file a copy of the previous application within sixteen months of the earliest priority date claimed. This copy and the date of filing of the previous application shall be certified as correct by the authority with which that application was filed.

(2) The copy of the previous application shall be deemed to be duly filed if a copy of that application available to the European Patent Office is to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

(3) Where the previous application is not in an official language of the European Patent Office and the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned, the European Patent Office shall invite the applicant for or proprietor of the European patent to file a translation of that application into one of the official languages within a period to be specified. Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 54

Issuing priority documents

On request, the European Patent Office shall issue to the applicant a certified copy of the European patent application (priority document), under the conditions determined by the President of the European Patent Office, including the form of the priority document and the circumstances under which an administrative fee shall be paid.

PART IV IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART IV OF THE CONVENTION

CHAPTER I

EXAMINATION BY THE RECEIVING SECTION

Rule 55

Examination on filing

If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that the application fails to meet the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1(a) or (c), paragraph 2 or paragraph 3, first sentence, the European Patent Office shall inform the applicant of any deficiencies and advise him that the application will not be dealt with as a European patent application unless such deficiencies are remedied within two months. If the applicant does this, he shall be informed of the date of filing accorded by the Office.

Rule 56

Missing parts of the description or missing drawings

(1) If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that parts of the description, or drawings referred to in the description or in the claims, appear to be missing, the European Patent Office shall invite the applicant to file the missing parts within two months. The applicant may not invoke the omission of such a communication.

(2) If missing parts of the description or missing drawings are filed later than the date of filing, but within two months of the date of filing or, if a communication is issued under paragraph 1, within two months of that communication, the application

shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(3) If the missing parts of the description or missing drawings are filed within the period under paragraph 2, and the application claims priority of an earlier application, the date of filing shall, provided that the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application, remain the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period under paragraph 2:

- (a) a copy of the earlier application, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 2;
- (b) where the earlier application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 3; and
- (c) an indication as to where the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application and, where applicable, in the translation thereof.

(4) If the applicant:

- (a) fails to file the missing parts of the description or the missing drawings within the period under paragraph 1 or 2, or
- (b) withdraws under paragraph 6 any missing part of the description or missing drawing filed under paragraph 2, any references referred to in paragraph 1 shall be deemed to be deleted, and any filing of the missing parts of the description or missing drawings shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(5) If the applicant fails to comply with the requirements referred to in paragraph 3(a) to (c) within the period under paragraph 2, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(6) Within one month of the notification referred to in paragraph 2 or 5, last sentence, the applicant may withdraw the missing parts of the description or the missing drawings filed, in which case the re-dating shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

Rule 57

Examination as to formal requirements

If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with Article 90, paragraph 3, whether:

- (a) a translation of the application required under Article 14, paragraph 2, or under Rule 40,

paragraph 3, second sentence, has been filed in due time;

- (b) the request for grant of a European patent satisfies the requirements of Rule 41;
- (c) the application contains one or more claims in accordance with Article 78, paragraph 1(c), or a reference to a previously filed application in accordance with Rule 40, paragraphs 1(c), 2 and 3, indicating that it replaces also the claims;
- (d) the application contains an abstract in accordance with Article 78, paragraph 1(e);
- (e) the filing fee and the search fee have been paid in accordance with Rule 17, paragraph 2, Rule 36, paragraph 3, or Rule 38;
- (f) the designation of the inventor has been made in accordance with Rule 19, paragraph 1;
- (g) where appropriate, the requirements laid down in Rules 52 and 53 concerning the claim to priority have been satisfied;
- (h) where appropriate, the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;
- (i) the application meets the requirements laid down in Rule 46 and Rule 49, paragraphs 1 to 9 and 12;
- (j) the application meets the requirements laid down in Rule 30 or Rule 163, paragraph 3.

Rule 58

Correction of deficiencies in the application documents

If the European patent application does not comply with the requirements of Rule 57(a) to (d), (h) and (i), the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to correct the deficiencies noted within two months. The description, claims and drawings may be amended only to an extent sufficient to remedy such deficiencies.

Rule 59

Deficiencies in claiming priority

If the file number of the previous application under Rule 52, paragraph 1, or the copy of that application under Rule 53, paragraph 1, have not been filed in due time, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to file them within a period to be specified.

Rule 60

Subsequent designation of the inventor

(1) If the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall inform the applicant that the European patent application will be refused unless the designation is made within sixteen months of the date of filing of the application or, if priority is claimed, of the date of priority, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for the publication of the European patent application.

(2) Where, in a divisional application or a new

application under Article 61, paragraph 1(b), the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within a period to be specified.

CHAPTER II EUROPEAN SEARCH REPORT

Rule 61 Content of the European search report

(1) The European search report shall mention those documents, available to the European Patent Office at the time of drawing up the report, which may be taken into consideration in deciding whether the invention to which the European patent application relates is new and involves an inventive step.

(2) Each citation shall be referred to the claims to which it relates. Where appropriate, relevant parts of the documents cited shall be identified.

(3) The European search report shall distinguish between cited documents published before the date of priority claimed, between such date of priority and the date of filing, and on or after the date of filing.

(4) Any document which refers to an oral disclosure, a use or any other means of disclosure which took place before the date of filing of the European patent application shall be mentioned in the European search report, together with an indication of the date of publication, if any, of the document and the date of the non-written disclosure.

(5) The European search report shall be drawn up in the language of the proceedings.

(6) The European search report shall contain the classification of the subject-matter of the European patent application in accordance with the international classification.

Rule 62 Extended European search report

(1) The European search report shall be accompanied by an opinion on whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of this Convention, unless a communication under Rule 71, paragraph 1 or 3, can be issued.

(2) The opinion under paragraph 1 shall not be published together with the search report.

Rule 63 Incomplete search

If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with this Convention to such an extent that it is impossible to carry out a meaningful search into the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall either issue a reasoned declaration to

that effect or, as far as is practicable, draw up a partial search report. The declaration or the partial report shall be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the European search report.

Rule 64 European search report where the invention lacks unity

(1) If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall inform the applicant that for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period to be specified, which shall neither be shorter than two weeks nor exceed six weeks. The European search report shall be drawn up for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.

(2) Any fee paid under paragraph 1 shall be refunded if, during the examination of the European patent application, the applicant requests a refund and the Examining Division finds that the communication under paragraph 1 was not justified.

Rule 65 Transmittal of the European search report

Immediately after it has been drawn up, the European search report shall be transmitted to the applicant together with copies of any cited documents.

Rule 66 Definitive content of the abstract

Upon drawing up the European search report, the European Patent Office shall determine the definitive content of the abstract and transmit it to the applicant together with the search report.

CHAPTER III PUBLICATION OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Rule 67 Technical preparations for publication

(1) The President of the European Patent Office shall determine when the technical preparations for publication of the European patent application are deemed to have been completed.

(2) The application shall not be published if it has been finally refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication.

Rule 68

Form of the publication of European patent applications and European search reports

(1) The publication of the European patent application shall contain the description, the claims and any drawings as filed, and the abstract, or, if these documents making up the application were not filed in an official language of the European Patent Office, a translation in the language of the proceedings, and, in an annex, the European search report, where it is available before the termination of the technical preparations for publication. If the search report or the abstract is not published at the same time as the application, it shall be published separately.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the application and the data to be included. The same shall apply where the European search report and the abstract are published separately.

(3) The designated Contracting States shall be indicated in the published application.

(4) If the patent claims were not filed on the date of filing of the application, this shall be indicated when the application is published. If, before the termination of the technical preparations for publication of the application, the claims have been amended under Rule 137, paragraph 2, the new or amended claims shall be included in the publication in addition to the claims as filed.

Rule 69

Information about publication

(1) The European Patent Office shall inform the applicant of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report and shall draw his attention to Rule 70, paragraph 1, and Article 94, paragraph 2.

(2) The applicant may not invoke the omission of the communication under paragraph 1. If a later date of publication is specified in the communication, that later date shall be the decisive date as regards the period for filing the request for examination, unless the error is obvious.

Rule 70

Request for examination

(1) The applicant may request examination of the European patent application up to six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request may not be withdrawn.

(2) If the request for examination has been filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to indicate, within a period to be specified, whether he wishes to proceed further with the application, and shall give him the

opportunity to comment on the search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

(3) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

CHAPTER IV

EXAMINATION BY THE EXAMINING DIVISION

Rule 71

Examination procedure

(1) In any communication under Article 94, paragraph 3, the Examining Division shall, where appropriate, invite the applicant to correct any deficiencies noted and to amend the description, claims and drawings within a period to be specified.

(2) Any communication under Article 94, paragraph 3, shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent.

(3) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it, and shall invite him to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within a period of four months. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the text intended for grant.

(4) If the applicant, within the period laid down in paragraph 3, requests amendments under Rule 137, paragraph 3, or the correction of errors under Rule 139, he shall, where the claims are amended or corrected, file a translation of the claims as amended or corrected. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended or corrected.

(5) If the Examining Division does not consent to an amendment or correction requested under paragraph 4, it shall, before taking a decision, give the applicant an opportunity to submit, within a period to be specified, his observations and any amendments considered necessary by the Examining Division, and, where the claims are amended, a translation of the claims as amended. If the applicant submits such amendments, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended. If the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the fees for grant and printing, and any claims fees paid under paragraph 6, shall be refunded.

(6) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than fifteen claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of each additional claim within the period under paragraph 3, and, where

applicable, paragraph 5, unless the said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.

(7) If the fees for grant and printing or the claims fees are not paid in due time, or if the translation is not filed in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(8) If the designation fees become due after the communication under paragraph 3, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fees have been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(9) If a renewal fee becomes due after the communication under paragraph 3 and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(10) The communication under paragraph 3 shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall state which text of the European patent application forms the basis for the decision.

Rule 72

Grant of the European patent to different applicants

Where different persons are recorded in the European Patent Register as applicants in respect of different Contracting States, the European Patent Office shall grant the European patent for each Contracting State accordingly.

CHAPTER V

THE EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

Rule 73

Content and form of the specification

(1) The specification of the European patent shall include the description, the claims and any drawings. It shall also indicate the period for opposing the European patent.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the specification and the data to be included.

(3) The designated Contracting States shall be indicated in the specification.

Rule 74

Certificate for a European patent

As soon as the specification of the European patent has been published, the European Patent Office shall issue to the proprietor of the patent a certificate for a European patent. The President of the European Patent Office shall prescribe the content, form and means of communication of the certificate and

determine the circumstances in which an administrative fee is payable.

PART V

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V OF THE CONVENTION

CHAPTER I

OPPOSITION PROCEDURE

Rule 75

Surrender or lapse of the patent

An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

Rule 76

Form and content of the opposition

(1) Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement.

(2) The notice of opposition shall contain:

- (a) particulars of the opponent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
- (b) the number of the European patent against which opposition is filed, the name of the proprietor of the patent and the title of the invention;
- (c) a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based, as well as an indication of the facts and evidence presented in support of these grounds;
- (d) if the opponent has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to the notice of opposition.

Rule 77

Rejection of the opposition as inadmissible

(1) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with the provisions of Article 99, paragraph 1, or Rule 76, paragraph 2(c), or does not sufficiently identify the patent against which opposition has been filed, it shall reject the opposition as inadmissible, unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition period.

(2) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with provisions other than those referred to in paragraph 1, it shall communicate this to the opponent and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Opposition Division shall reject the opposition as inadmissible.

(3) The decision to reject an opposition as inadmissible shall be communicated to the proprietor of the patent, together with a copy of the notice of opposition.

Rule 78

Procedure where the proprietor of the patent is not entitled

(1) If a third party provides evidence, during opposition proceedings or during the opposition period, that he has instituted proceedings against the proprietor of the European patent, seeking a decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, opposition proceedings shall be stayed unless the third party communicates to the European Patent Office in writing his consent to the continuation of such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However, proceedings shall not be stayed until the Opposition Division has deemed the opposition admissible. Rule 14, paragraphs 2 to 4, shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where a third party has, in accordance with Article 99, paragraph 4, replaced the previous proprietor for one or some of the designated Contracting States, the patent as maintained in opposition proceedings may, for these States, contain claims, a description and drawings different from those for the other designated States.

Rule 79

Preparation of the examination of the opposition

(1) The Opposition Division shall communicate the notice of opposition to the proprietor of the patent and shall give him the opportunity to file his observations and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings within a period to be specified.

(2) If several notices of opposition have been filed, the Opposition Division shall communicate them to the other opponents at the same time as the communication under paragraph 1.

(3) The Opposition Division shall communicate any observations and amendments filed by the proprietor of the patent to the other parties, and shall invite them, if it considers this expedient, to reply within a period to be specified.

(4) In the case of an intervention under Article 105, the Opposition Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3.

Rule 80

Amendment of the European patent

Without prejudice to Rule 138, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by a ground for opposition under Article 100, even if that ground has not been invoked by the opponent.

Rule 81

Examination of opposition

(1) The Opposition Division shall examine those

grounds for opposition which are invoked in the opponent's statement under Rule 76, paragraph 2(c). Grounds for opposition not invoked by the opponent may be examined by the Opposition Division of its own motion if they would prejudice the maintenance of the European patent.

(2) Communications under Article 101, paragraph 1, second sentence, and all replies thereto shall be sent to all parties. If the opposition division considers this expedient, it shall invite the parties to reply within a period to be specified.

(3) In any communication under Article 101, paragraph 1, second sentence, the proprietor of the European patent shall, where necessary, be given the opportunity to amend, where appropriate, the description, claims and drawings. Where necessary, the communication shall contain a reasoned statement covering the grounds against the maintenance of the European patent.

Rule 82

Maintenance of the European patent in amended form

(1) Before the Opposition Division decides to maintain the European patent as amended, it shall inform the parties of the text in which it intends to maintain the patent, and shall invite them to file their observations within two months if they disapprove of that text.

(2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued. Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months. This invitation shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1.

(3) If the acts required under paragraph 2 are not performed in due time, they may still be performed within two months of a communication concerning the failure to observe the time limit, provided that a surcharge is paid within this period. Otherwise, the patent shall be revoked.

(4) The decision to maintain the European patent as amended shall state which text of the patent forms the basis for the decision.

Rule 83

Request for documents

Documents referred to by a party to opposition proceedings shall be filed together with the notice of opposition or the written submissions. If such documents are neither enclosed nor filed in due time

upon invitation by the European Patent Office, it may decide not to take into account any arguments based on them.

Rule 84

Continuation of the opposition proceedings
by the European Patent Office of its own motion

(1) If the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States, the opposition proceedings may be continued at the request of the opponent filed within two months of a communication from the European Patent Office informing him of the surrender or lapse.

(2) In the event of the death or legal incapacity of an opponent, the opposition proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion, even without the participation of the heirs or legal representatives. The same shall apply where the opposition is withdrawn.

Rule 85

Transfer of the European patent

Rule 22 shall apply to any transfer of the European patent made during the opposition period or during opposition proceedings.

Rule 86

Documents in opposition proceedings

Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings.

Rule 87

Content and form of the new specification
of the European patent

The new specification of the European patent shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

Rule 88

Costs

(1) The apportionment of costs shall be dealt with in the decision on the opposition. Such apportionment shall only take into consideration the expenses necessary to assure proper protection of the rights involved. The costs shall include the remuneration of the representatives of the parties.

(2) The Opposition Division shall, on request, fix the amount of costs to be paid under a final decision apportioning them. A bill of costs, with supporting evidence, shall be attached to the request. Costs may be fixed once their credibility is established.

(3) A request for a decision by the Opposition Division may be filed within one month of the communication on the fixing of costs under paragraph 2. The request shall be filed in writing and state the grounds on which it is based. It shall not be deemed to be filed until the prescribed fee has been paid.

(4) The Opposition Division shall decide on the request under paragraph 3 without oral proceedings.

Rule 89

Intervention of the assumed infringer

(1) Notice of intervention shall be filed within three months of the date on which proceedings referred to in Article 105 are instituted.

(2) Notice of intervention shall be filed in a written reasoned statement; Rules 76 and 77 shall apply *mutatis mutandis*. The notice of intervention shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR LIMITATION OR REVOCATION

Rule 90

Subject of proceedings

The subject of limitation or revocation proceedings under Article 105a shall be the European patent as granted or as amended in opposition or limitation proceedings before the European Patent Office.

Rule 91

Responsibility for proceedings

Decisions on requests for limitation or revocation of the European patent under Article 105a shall be taken by the Examining Division. Article 18, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 92

Requirements of the request

(1) The request for limitation or revocation of a European patent shall be filed in writing. Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in limitation or revocation proceedings.

(2) The request shall contain:

- (a) particulars of the proprietor of the European patent making the request (the requester) as provided in Rule 41, paragraph 2(c), and an indication of the Contracting States for which the requester is the proprietor of the patent;
- (b) the number of the patent whose limitation or

- revocation is requested, and a list of the Contracting States in which the patent has taken effect;
- (c) where appropriate, the names and addresses of the proprietors of the patent for those Contracting States in which the requester is not the proprietor of the patent, and evidence that the requester is entitled to act on their behalf in the proceedings;
- (d) where limitation of the patent is requested, the complete version of the amended claims and, as the case may be, of the amended description and drawings;
- (e) where the requester has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

Rule 93

Precedence of opposition proceedings

(1) The request for limitation or revocation shall be deemed not to have been filed if opposition proceedings in respect of the patent are pending at the time of filing the request.

(2) If, at the time of filing an opposition to a European patent, limitation proceedings in respect of that patent are pending, the Examining Division shall terminate the limitation proceedings and order the reimbursement of the limitation fee. The reimbursement shall also be ordered in respect of the fee referred to in Rule 95, paragraph 3, first sentence, if the requester has already paid this fee.

Rule 94

Rejection of the request as inadmissible

If the Examining Division finds that the request for limitation or revocation fails to comply with the requirements of Rule 92, it shall invite the requester to correct the deficiencies noted, within a period to be specified. If the deficiencies are not corrected in due time, the Examining Division shall reject the request as inadmissible.

Rule 95

Decision on the request

(1) If a request for revocation is admissible, the Examining Division shall revoke the patent and communicate this to the requester.

(2) If a request for limitation is admissible, the Examining Division shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings and comply with Article 84 and Article 123, paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with these requirements, the Examining Division shall give the requester one opportunity to correct any deficiencies noted, and to amend the claims and, where appropriate, the description and drawings, within a period to be specified.

(3) If a request for limitation is allowable under

paragraph 2, the Examining Division shall communicate this to the requester and invite him to pay the prescribed fee and to file a translation of the amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months; Rule 82, paragraph 3, first sentence, shall apply *mutatis mutandis*. If the requester performs these acts in due time, the Examining Division shall limit the patent.

(4) If the requester does not respond in due time to the communication issued under paragraph 2, or if the request for limitation is not allowable, or if the requester fails to perform the acts required under paragraph 3 in due time, the Examining Division shall reject the request

Rule 96

Content and form of the amended European patent specification

The amended European patent specification shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

PART VII IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VI OF THE CONVENTION

CHAPTER I APPEALS PROCEDURE

Rule 97

Appeal against apportionment and fixing of costs

(1) The apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal.

(2) A decision fixing the amount of costs of opposition proceedings cannot be appealed unless the amount exceeds that of the fee for appeal.

Rule 98

Surrender or lapse of the patent

The decision of an Opposition Division may be appealed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

Rule 99

Content of the notice of appeal and the statement of grounds

- (1) The notice of appeal shall contain:
- (a) the name and the address of the appellant as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
 - (b) an indication of the decision impugned; and
 - (c) a request defining the subject of the appeal.

(2) In the statement of grounds of appeal the appellant shall indicate the reasons for setting aside the decision impugned, or the extent to which it is to be amended, and the facts and evidence on which the appeal is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to the notice of appeal, the statement of grounds and the documents filed in appeal proceedings.

Rule 100

Examination of appeals

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has taken the decision impugned shall apply to appeal proceedings.

(2) In the examination of the appeal, the Board of Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be specified, on communications issued by itself or observations submitted by another party.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn, unless the decision impugned was taken by the Legal Division.

Rule 101

Rejection of the appeal as inadmissible

(1) If the appeal does not comply with Articles 106 to 108, Rule 97 or Rule 99, paragraph 1(b) or (c) or paragraph 2, the Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless any deficiency has been remedied before the relevant period under Article 108 has expired.

(2) If the Board of Appeal notes that the appeal does not comply with Rule 99, paragraph 1(a), it shall communicate this to the appellant and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Board of Appeal shall reject the appeal as inadmissible.

Rule 102

Form of decision of the Board of Appeal

The decision shall be authenticated by the Chairman of the Board of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of Appeal, either by their signature or by any other appropriate means. The decision shall contain:

- (a) a statement that it was delivered by the Board of Appeal;
- (b) the date when the decision was taken;
- (c) the names of the Chairman and of the other members of the Board of Appeal taking part;
- (d) the names of the parties and their representatives;
- (e) the requests of the parties;
- (f) a summary of the facts;
- (g) the reasons;

- (h) the order of the Board of Appeal, including, where appropriate, a decision on costs.

Rule 103

Reimbursement of appeal fees

- (1) The appeal fee shall be reimbursed
 - (a) in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation, or
 - (b) if the appeal is withdrawn before the filing of the statement of grounds of appeal and before the period for filing that statement has expired.
- (2) The department whose decision is impugned shall order the reimbursement if it revises its decision and considers reimbursement equitable by reason of a substantial procedural violation. In all other cases, matters of reimbursement shall be decided by the Board of Appeal.

CHAPTER II

PETITIONS FOR REVIEW BY THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Rule 104

Further fundamental procedural defects

A fundamental procedural defect under Article 112a, paragraph 2(d), may have occurred where the Board of Appeal,

- (a) contrary to Article 116, failed to arrange for the holding of oral proceedings requested by the petitioner, or
- (b) decided on the appeal without deciding on a request relevant to that decision.

Rule 105

Criminal acts

A petition for review may be based on Article 112a, paragraph 2(e), if a competent court or authority has finally established that the criminal act occurred; a conviction is not necessary.

Rule 106

Obligation to raise objections

A petition under Article 112a, paragraph 2(a) to (d), is only admissible where an objection in respect of the procedural defect was raised during the appeal proceedings and dismissed by the Board of Appeal, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings.

Rule 107

Contents of the petition for review

- (1) The petition shall contain:
 - (a) the name and the address of the petitioner as provided in Rule 41, paragraph 2(c);

(b) an indication of the decision to be reviewed.

(2) The petition shall indicate the reasons for setting aside the decision of the Board of Appeal, and the facts and evidence on which the petition is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to the petition for review and the documents filed in the proceedings.

Rule 108

Examination of the petition

(1) If the petition does not comply with Article 112a, paragraphs 1, 2 or 4, Rule 106 or Rule 107, paragraph 1(b) or 2, the Enlarged Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless any defect has been remedied before the relevant period under Article 112a, paragraph 4, expires.

(2) If the Enlarged Board of Appeal notes that the petition does not comply with Rule 107, paragraph 1(a), it shall communicate this to the petitioner and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Enlarged Board of Appeal shall reject the petition as inadmissible.

(3) If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision of the Board of Appeal and order the re-opening of the proceedings before the Board of Appeal responsible under Rule 12, paragraph 4. The Enlarged Board of Appeal may order that members of the Board of Appeal who participated in taking the decision set aside shall be replaced.

Rule 109

Procedure in dealing with petitions for review

(1) In proceedings under Article 112a, the provisions relating to proceedings before the Boards of Appeal shall apply, unless otherwise provided. Rule 115, paragraph 1, second sentence, Rule 118, paragraph 2, first sentence, and Rule 132, paragraph 2, shall not apply. The Enlarged Board of Appeal may specify a period deviating from Rule 4, paragraph 1, first sentence.

(2) The Enlarged Board of Appeal

- (a) consisting of two legally qualified members and one technically qualified member shall examine all petitions for review and shall reject those which are clearly inadmissible or unallowable; such decision shall require unanimity;
- (b) consisting of four legally qualified members and one technically qualified member shall decide on any petition not rejected under sub-paragraph (a).

(3) The Enlarged Board of Appeal composed according to paragraph 2(a) shall decide without the involvement of other parties and on the basis of the petition.

Rule 110

Reimbursement of the fee for petitions for review

The Enlarged Board of Appeal shall order the reimbursement of the fee for a petition for review if the proceedings before the Boards of Appeal are reopened.

PART VII

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VII OF THE CONVENTION

CHAPTER I

DECISIONS AND COMMUNICATIONS OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Rule 111

Form of decisions

(1) Where oral proceedings are held before the European Patent Office, the decision may be given orally. The decision shall subsequently be put in writing and notified to the parties.

(2) Decisions of the European Patent Office which are open to appeal shall be reasoned and shall be accompanied by a communication pointing out the possibility of appeal and drawing the attention of the parties to Articles 106 to 108, the text of which shall be attached. The parties may not invoke the omission of the communication.

Rule 112

Noting of loss of rights

(1) If the European Patent Office notes that a loss of rights has occurred, without any decision concerning the refusal of the European patent application or the grant, revocation or maintenance of the European patent, or the taking of evidence, it shall communicate this to the party concerned.

(2) If the party concerned considers that the finding of the European Patent Office is inaccurate, it may, within two months of the communication under paragraph 1, apply for a decision on the matter. The European Patent Office shall take such decision only if it does not share the opinion of the party requesting it; otherwise, it shall inform that party.

Rule 113

Signature, name, seal

(1) Any decisions, summonses, notices and communications from the European Patent Office shall be signed by, and state the name of, the employee responsible.

(2) Where a document referred to in paragraph 1 is produced by the employee responsible using a computer, a seal may replace the signature. Where the document is produced automatically by a computer, the employee's name may also be

dispensed with. The same shall apply to pre-printed notices and communications.

CHAPTER II OBSERVATIONS BY THIRD PARTIES

Rule 114

Observations by third parties

(1) Any observations by a third party shall be filed in writing in an official language of the European Patent Office and state the grounds on which they are based. Rule 3, paragraph 3, shall apply.

(2) Any such observations shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent, who may comment on them.

CHAPTER III ORAL PROCEEDINGS AND TAKING OF EVIDENCE

Rule 115

Summons to oral proceedings

(1) The parties shall be summoned to oral proceedings under Article 116, drawing their attention to paragraph 2 of this Rule. At least two months' notice of the summons shall be given, unless the parties agree to a shorter period.

(2) If a party duly summoned to oral proceedings before the European Patent Office does not appear as summoned, the proceedings may continue without that party.

Rule 116

Preparation of oral proceedings

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 132 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 117

Decision on taking of evidence

Where the European Patent Office considers it necessary to hear a party, witness or expert, or to carry out an inspection, it shall take a decision to this end,

setting out the investigation which it intends to carry out, relevant facts to be proved and the date, time and place of the investigation. If the hearing of a witness or expert is requested by a party, the decision shall specify the period within which the requester must make known the name and address of any witness or expert concerned.

Rule 118

Summons to give evidence before the European Patent Office

(1) A summons to give evidence before the European Patent Office shall be issued to the parties, witnesses or experts concerned.

(2) At least two months' notice of a summons issued to a party, witness or expert to testify shall be given, unless they agree to a shorter period. The summons shall contain:

- (a) an extract from the decision under Rule 117, indicating the date, time and place of the investigation ordered and stating the facts in respect of which parties, witnesses or experts are to be heard;
- (b) the names of the parties and particulars of the rights which the witnesses or experts may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4;
- (c) an indication that the party, witness or expert may request to be heard by a competent court of his country of residence under Rule 120, and an invitation to inform the European Patent Office, within a period to be specified, whether he is prepared to appear before it.

Rule 119

Examination of evidence before the European Patent Office

(1) The Examining Division, Opposition Division or Board of Appeal may commission one of its members to examine the evidence adduced.

(2) Before a party, witness or expert may be heard, he shall be informed that the European Patent Office may request the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his testimony under oath or in an equally binding form.

(3) The parties may attend an investigation and may put relevant questions to the testifying party, witness or expert.

Rule 120

Hearing by a competent national court

(1) A party, witness or expert who is summoned before the European Patent Office may request the latter to allow him to be heard by a competent court in his country of residence. If this is requested, or if no reply is received within the period specified in the summons, the European Patent Office may, in accordance with Article 131, paragraph 2, request the competent court to hear the person concerned.

(2) If a party, witness or expert has been heard by the European Patent Office, the latter may, if it considers it advisable for the testimony to be given under oath or in an equally binding form, issue a request under Article 131, paragraph 2, to the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his testimony under such conditions.

(3) When the European Patent Office requests a competent court to take evidence, it may request the court to take the evidence under oath or in an equally binding form and to permit a member of the department concerned to attend the hearing and question the party, witness or expert, either through the intermediary of the court or directly.

Rule 121 Commissioning of experts

(1) The European Patent Office shall decide in what form the opinion of an expert whom it appoints shall be submitted.

(2) The terms of reference of the expert shall include:

- (a) a precise description of his task;
- (b) the period specified for the submission of his opinion;
- (c) the names of the parties to the proceedings;
- (d) particulars of the rights which he may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4.

(3) A copy of any written opinion shall be submitted to the parties.

(4) The parties may object to an expert. The department of the European Patent Office concerned shall decide on the objection.

Rule 122 Costs of taking of evidence

(1) The taking of evidence by the European Patent Office may be made conditional upon deposit with it, by the party requesting the evidence to be taken, of an amount to be fixed by reference to an estimate of the costs.

(2) Witnesses or experts who are summoned by and appear before the European Patent Office shall be entitled to appropriate reimbursement of expenses for travel and subsistence. An advance for these expenses may be granted to them. This shall also apply to persons who appear before the European Patent Office without being summoned by it and are heard as witnesses or experts.

(3) Witnesses entitled to reimbursement under paragraph 2 shall also be entitled to appropriate compensation for loss of earnings, and experts to fees for their work. These payments shall be made to the witnesses and experts after they have fulfilled their duties or tasks.

(4) The Administrative Council shall lay down the details implementing paragraphs 2 and 3. Any amounts due under these provisions shall be paid by the European Patent Office.

Rule 123 Conservation of evidence

(1) On request, the European Patent Office may, without delay, take measures to conserve evidence of facts liable to affect a decision which it may be called upon to take with regard to a European patent application or a European patent, where there is reason to fear that it might subsequently become more difficult or even impossible to take evidence. The date on which the measures are to be taken shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent in sufficient time to allow him to attend. He may ask relevant questions.

(2) The request shall contain:

- (a) particulars of the requester as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
- (b) sufficient identification of the European patent application or European patent in question;
- (c) an indication of the facts in respect of which evidence is to be taken;
- (d) particulars of the means of giving or obtaining evidence;
- (e) a statement establishing a prima facie case for fearing that it might subsequently become more difficult or impossible to take evidence.

(3) The request shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

(4) The decision on the request and any resulting taking of evidence shall be incumbent upon the department of the European Patent Office which would have to take the decision liable to be affected by the facts to be established. The provisions with regard to the taking of evidence in proceedings before the European Patent Office shall apply.

Rule 124 Minutes of oral proceedings and of taking of evidence

(1) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up, containing the essentials of the oral proceedings or of the taking of evidence, the relevant statements made by the parties, the testimony of the parties, witnesses or experts and the result of any inspection.

(2) The minutes of the testimony of a witness, expert or party shall be read out, submitted to him, so that he may examine them or, where they are recorded by technical means, played back to him, unless he waives this right. It shall be noted in the minutes that this formality has been carried out and that the person who gave the testimony approved the minutes. If his approval is not given, his objections shall be noted. It is not necessary to play back the minutes or to obtain approval of them if the testimony has been recorded verbatim and directly using technical means.

(3) The minutes shall be signed by the employee responsible for drawing them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence.

(4) The parties shall be provided with a copy of the minutes.

CHAPTER IV NOTIFICATIONS

Rule 125 General provisions

(1) In proceedings before the European Patent Office, any notification to be made shall take the form of the original document, a copy thereof certified by or bearing the seal of the European Patent Office, or a computer print-out bearing such seal. Copies of documents emanating from the parties themselves shall not require such certification.

(2) Notification shall be made:

- (a) by post in accordance with Rule 126;
- (b) by technical means of communication in accordance with Rule 127;
- (c) by delivery on the premises of the European Patent Office in accordance with Rule 128; or
- (d) by public notice in accordance with Rule 129.

(3) Notification through the central industrial property office of a Contracting State shall be made in accordance with the law applicable to that office in national proceedings.

(4) Where a document has reached the addressee, if the European Patent Office is unable to prove that it has been duly notified, or if provisions relating to its notification have not been observed, the document shall be deemed to have been notified on the date established by the European Patent Office as the date of receipt.

Rule 126 Notification by post

(1) Decisions incurring a period for appeal or a petition for review, summonses and other such documents as determined by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, such letter shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless it has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(3) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.

(4) To the extent that notification by post is not

covered by paragraphs 1 to 3, the law of the State in which the notification is made shall apply.

Rule 127 Notification by technical means of communication

Notification may be effected by such technical means of communication as are determined by the President of the European Patent Office and under the conditions laid down by him.

Rule 128 Notification by delivery by hand

Notification may be effected on the premises of the European Patent Office by delivery by hand of the document to the addressee, who shall on delivery acknowledge its receipt. Notification shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the document or to acknowledge receipt thereof.

Rule 129 Public notification

(1) If the address of the addressee cannot be established, or if notification in accordance with Rule 126, paragraph 1, has proved to be impossible even after a second attempt, notification shall be effected by public notice.

(2) The President of the European Patent Office shall determine how the public notice is to be given and the beginning of the period of one month on expiry of which the document shall be deemed to have been notified.

Rule 130 Notification to representatives

(1) If a representative has been appointed, notifications shall be addressed to him.

(2) If several representatives have been appointed for a single party, notification to any one of them shall be sufficient.

(3) If several parties have a common representative, notification to the common representative shall be sufficient.

CHAPTER V TIME LIMITS

Rule 131 Calculation of periods

(1) Periods shall be laid down in terms of full years, months, weeks or days.

(2) Computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, the event being either a procedural step or the expiry of another period. Where the procedural step is a notification, the

relevant event shall be the receipt of the document notified, unless otherwise provided.

(3) When a period is expressed as one year or a certain number of years, it shall expire in the relevant subsequent year in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day on which the said event occurred; if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(4) When a period is expressed as one month or a certain number of months, it shall expire in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred; if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(5) When a period is expressed as one week or a certain number of weeks, it shall expire in the relevant subsequent week on the day having the same name as the day on which the said event occurred.

Rule 132

Periods specified by the European Patent Office

(1) Where the Convention or these Implementing Regulations refer to "a period to be specified", this period shall be specified by the European Patent Office.

(2) Unless otherwise provided, a period specified by the European Patent Office shall be neither less than two months nor more than four months; in certain circumstances it may be up to six months. In special cases, the period may be extended upon request, presented before the expiry of such period.

Rule 133

Late receipt of documents

(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered to a recognised delivery service, in due time before expiry of the period in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the period.

(2) Paragraph 1 shall apply *mutatis mutandis* to any period where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

Rule 134

Extension of periods

(1) If a period expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office under Rule 35, paragraph 1, is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, mail is not delivered there, the period shall extend to the first day thereafter on

which all the filing offices are open for receipt of documents and on which mail is delivered. The first sentence shall apply *mutatis mutandis* if documents filed by one of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, cannot be received.

(2) If a period expires on a day on which there is a general dislocation in the delivery or transmission of mail in a Contracting State, the period shall extend to the first day following the end of the interval of dislocation for parties which are resident in the State concerned or have appointed representatives with a place of business in that State. Where the State concerned is the State in which the European Patent Office is located, this provision shall apply to all parties and their representatives. This paragraph shall apply *mutatis mutandis* to the period referred to in Rule 37, paragraph 2.

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply *mutatis mutandis* where acts are performed with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

(4) The date of commencement and the end of any dislocation under paragraph 2 shall be published by the European Patent Office.

(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, a party concerned may produce evidence that on any of the ten days preceding the day of expiry of a period the delivery or transmission of mail was dislocated due to an exceptional occurrence such as a natural disaster, war, civil disorder, a general breakdown in any of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, or other like reasons affecting the locality where the party or his representative resides or has his place of business. If the evidence produced satisfies the European Patent Office, a document received late shall be deemed to have been received in due time, provided that the mailing or the transmission was effected at the latest on the fifth day after the end of the dislocation.

Rule 135

Further processing

(1) Further processing under Article 121, paragraph 1, shall be requested by payment of the prescribed fee within two months of the communication concerning either the failure to observe a time limit or a loss of rights. The omitted act shall be completed within the period for making the request.

(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for further processing.

Rule 136

Re-establishment of rights

(1) Any request for re-establishment of rights under Article 122, paragraph 1, shall be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within one year of expiry of the unobserved time limit. However, a request for re-establishment of rights in respect of any of the periods specified in Article 87, paragraph 1, and in Article 112a, paragraph 4, shall be filed within two months of expiry of that period. The request for re-establishment of rights shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

(2) The request shall state the grounds on which it is based and shall set out the facts on which it relies. The omitted act shall be completed within the relevant period for filing the request according to paragraph 1.

(3) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of any period for which further processing under Article 121 is available and in respect of the period for requesting re-establishment of rights.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for re-establishment of rights.

CHAPTER VI

AMENDMENTS AND CORRECTIONS

Rule 137

Amendment of the European patent application

(1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application unless otherwise provided.

(2) After receipt of the European search report, the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings.

(3) After receipt of the first communication from the Examining Division, the applicant may, of his own volition, amend once the description, claims and drawings, provided that the amendment is filed at the same time as the reply to the communication. No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

(4) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

Rule 138

Different claims, description
and drawings for different States

If the European Patent Office is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may, for such State or States, contain

claims and, where appropriate, a description and drawings which are different from those for the other designated States.

Rule 139

Correction of errors in documents filed
with the European Patent Office

Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request. However, if the request for such correction concerns the description, claims or drawings, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

Rule 140

Correction of errors in decisions

In decisions of the European Patent Office, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected.

CHAPTER VII

INFORMATION ON PRIOR ART

Rule 141

Information on prior art

The European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period to be specified, information on prior art taken into consideration in the examination of national or regional patent applications and concerning an invention to which the European patent application relates.

CHAPTER VIII

INTERRUPTION OF PROCEEDINGS

Rule 142

Interruption of proceedings

(1) Proceedings before the European Patent Office shall be interrupted:

- (a) in the event of the death or legal incapacity of the applicant for or proprietor of a European patent or of the person authorised by national law to act on his behalf. To the extent that the above events do not affect the authorisation of a representative appointed under Article 134, proceedings shall be interrupted only on application by such representative;
- (b) in the event of the applicant for or proprietor of a patent, as a result of some action taken against his property, being prevented by legal reasons from continuing the proceedings;
- (c) in the event of the death or legal incapacity of the representative of an applicant for or proprietor of a patent, or of his being prevented for legal reasons

resulting from action taken against his property from continuing the proceedings.

(2) When, in the cases referred to in paragraph 1(a) or (b), the European Patent Office has been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it shall notify such person and, where applicable, any third party, that the proceedings will be resumed as from a specified date.

(3) In the case referred to in paragraph 1(c), the proceedings shall be resumed when the European Patent Office has been informed of the appointment of a new representative of the applicant or when the Office has informed the other parties of the appointment of a new representative of the proprietor of the patent. If, three months after the beginning of the interruption of the proceedings, the European Patent Office has not been informed of the appointment of a new representative, it shall communicate to the applicant for or proprietor of the patent:

- (a) where Article 133, paragraph 2, is applicable, that the European patent application will be deemed to be withdrawn or the European patent will be revoked if the information is not submitted within two months of this communication; or
- (b) otherwise, that the proceedings will be resumed with the applicant for or proprietor of the patent as from the notification of this communication.

(4) Any periods, other than those for requesting examination and paying renewal fees, in force at the date of interruption of the proceedings, shall begin again as from the day on which the proceedings are resumed. If such date is less than two months before the end of the period within which the request for examination must be filed, such a request may be filed within two months of such date.

CHAPTER IX INFORMATION TO THE PUBLIC

Rule 143

Entries in the European Patent Register

(1) The European Patent Register shall contain the following entries:

- (a) number of the European patent application;
- (b) date of filing of the application;
- (c) title of the invention;
- (d) classification symbols assigned to the application;
- (e) the Contracting States designated;
- (f) particulars of the applicant for or proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
- (g) family name, given names and address of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;
- (h) particulars of the representative of the applicant for or proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(d); in the case of several representatives only the particulars of the

representative first named, followed by the words "and others" and, in the case of an association referred to in Rule 152, paragraph 11, only the name and address of the association;

- (i) priority data (date, State and file number of the previous application);
- (j) in the event of a division of the application, the numbers of all the divisional applications;
- (k) in the case of a divisional application or a new application under Article 61, paragraph 1(b), the information referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (i) with regard to the earlier application;
- (l) date of publication of the application and, where appropriate, date of the separate publication of the European search report;
- (m) date of filing of the request for examination;
- (n) date on which the application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn;
- (o) date of publication of the mention of the grant of the European patent;
- (p) date of lapse of the European patent in a Contracting State during the opposition period and, where appropriate, pending a final decision on opposition;
- (q) date of filing opposition;
- (r) date and purport of the decision on opposition;
- (s) dates of stay and resumption of proceedings in the cases referred to in Rules 14 and 78;
- (t) dates of interruption and resumption of proceedings in the case referred to in Rule 142;
- (u) date of re-establishment of rights where an entry has been made under sub-paragraphs (n) or (r);
- (v) the filing of a request for conversion under Article 135, paragraph 3;
- (w) rights and transfer of such rights relating to an application or a European patent where these Implementing Regulations provide that they shall be recorded.
- (x) date and purport of the decision on the request for limitation or revocation of the European patent;
- (y) date and purport of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition for review.

(2) The President of the European Patent Office may decide that entries other than those referred to in paragraph 1 shall be made in the European Patent Register.

Rule 144

Parts of the file excluded from inspection

The parts of the file excluded from inspection under Article 128, paragraph 4, shall be:

- (a) the documents relating to the exclusion of or objections to members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal;
- (b) draft decisions and notices, and all other documents, used for the preparation of decisions and notices, which are not communicated to the parties;
- (c) the designation of the inventor, if he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;

- (d) any other document excluded from inspection by the President of the European Patent Office on the ground that such inspection would not serve the purpose of informing the public about the European patent application or the European patent.

Rule 145

Procedures for the inspection of files

(1) Inspection of the files of European patent applications and patents shall either be of the original document, or of copies thereof, or of technical means of storage if the files are stored in this way.

(2) The President of the European Patent Office shall determine all file-inspection arrangements, including the circumstances in which an administrative fee is payable.

Rule 146

Communication of information contained in the files

Subject to the restrictions laid down in Article 128, paragraphs 1 to 4, and in Rule 144, the European Patent Office may, upon request, communicate information concerning any file relating to a European patent application or European patent, subject to the payment of an administrative fee. However, the European Patent Office may refer to the option of file inspection where it deems this to be appropriate in view of the quantity of information to be supplied.

Rule 147

Constitution, maintenance and preservation of files

(1) The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form in which these files shall be constituted, maintained and preserved.

(3) Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals.

(4) Any files shall be preserved for at least five years from the end of the year in which:

- (a) the application is refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn;
- (b) the patent is revoked by the European Patent Office; or
- (c) the patent or the corresponding protection under Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated States.

(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to applications which have given rise to divisional applications under Article 76 or new applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least the same period as the files relating to any one of these last applications. The same shall apply to files relating to any resulting European patents.

CHAPTER X

LEGAL AND ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

Rule 148

Communications between the European Patent Office and the authorities of the Contracting States

(1) Communications between the European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States which arise out of the application of this Convention shall be effected directly between these authorities. Communications between the European Patent Office and the courts or other authorities of the Contracting States may be effected through the intermediary of the said central industrial property offices.

(2) Expenditure in respect of communications under paragraph 1 shall be borne by the authority making the communications, which shall be exempt from fees.

Rule 149

Inspection of files by or via courts or authorities of the Contracting States

(1) Inspection of the files of European patent applications or of European patents by courts or authorities of the Contracting States shall be of the original documents or of copies thereof; Rule 145 shall not apply.

(2) Courts or Public Prosecutors' offices of the Contracting States may, in the course of their proceedings, communicate to third parties files or copies thereof transmitted to them by the European Patent Office. Such communications shall be effected in accordance with Article 128 and shall not be subject to any fee.

(3) The European Patent Office shall, when transmitting the files, draw attention to the restrictions which may, under Article 128, paragraphs 1 and 4, apply to file inspection by third parties.

Rule 150

Procedure for letters rogatory

(1) Each Contracting State shall designate a central authority to receive letters rogatory issued by the European Patent Office and to transmit them to the court or authority competent to execute them.

(2) The European Patent Office shall draw up letters rogatory in the language of the competent court or authority or shall attach to such letters rogatory a translation into that language.

(3) Subject to paragraphs 5 and 6, the competent court or authority shall apply national law as to the procedures to be followed in executing such requests and, in particular, as to the appropriate measures of compulsion.

(4) If the court or authority to which the letters rogatory are transmitted is not competent to execute

them, the letters rogatory shall be sent forthwith to the central authority referred to in paragraph 1. That authority shall transmit the letters rogatory either to the competent court or authority in that State, or to the European Patent Office where no court or authority is competent in that State.

(5) The European Patent Office shall be informed of the time when, and the place where, the enquiry or other legal measure is to take place and shall inform the parties, witnesses and experts concerned.

(6) If so requested by the European Patent Office, the competent court or authority shall permit the attendance of members of the department concerned and allow them to question any person giving evidence either directly or through the competent court or authority.

(7) The execution of letters rogatory shall not give rise to any reimbursement of fees or costs of any nature. Nevertheless, the State in which letters rogatory are executed has the right to require the Organisation to reimburse any fees paid to experts or interpreters and the costs arising from the procedure under paragraph 6.

(8) If the law applied by the competent court or authority obliges the parties to secure evidence and the competent court or authority is not able itself to execute the letters rogatory, that court or authority may, with the consent of the European Patent Office, appoint a suitable person to do so. When seeking such consent, the competent court or authority shall indicate the approximate costs which would result from this procedure. If the European Patent Office gives its consent, the Organisation shall reimburse any costs incurred; otherwise, the Organisation shall not be liable for such costs.

CHAPTER XI REPRESENTATION

Rule 151

Appointment of a common representative

(1) If there is more than one applicant and the request for grant of a European patent does not name a common representative, the applicant first named in the request shall be deemed to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative, this representative shall be deemed to be the common representative, unless the applicant first named has appointed a professional representative. The same shall apply to third parties acting in common in filing a notice of opposition or intervention and to joint proprietors of a European patent.

(2) If the European patent application is transferred to more than one person, and such persons have not appointed a common representative, paragraph 1 shall apply *mutatis mutandis*. If such application is not

possible, the European Patent Office shall invite such persons to appoint a common representative within a period to be specified. If this invitation is not complied with, the European Patent Office shall appoint the common representative.

Rule 152

Authorisations

(1) The President of the European Patent Office shall determine the cases in which a signed authorisation shall be filed by representatives acting before the European Patent Office.

(2) Where a representative fails to file such an authorisation, the European Patent Office shall invite him to do so within a period to be specified. The authorisation may cover one or more European patent applications or European patents and shall be filed in the corresponding number of copies.

(3) Where the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the same period shall be specified for the appointment of a representative and the filing of the authorisation.

(4) A general authorisation may be filed enabling a representative to act in respect of all the patent transactions of a party. A single copy shall suffice.

(5) The President of the European Patent Office may determine the form and content of:

- (a) an authorisation relating to the representation of persons under Article 133, paragraph 2;
- (b) a general authorisation.

(6) If a required authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative, other than the filing of a European patent application, shall be deemed not to have been taken, without prejudice to any other legal consequences provided for by this Convention.

(7) Paragraphs 2 and 4 shall apply to the withdrawal of an authorisation.

(8) A representative shall be deemed to be authorised until the termination of his authorisation has been communicated to the European Patent Office.

(9) Unless it expressly provides otherwise, an authorisation shall not terminate vis-à-vis the European Patent Office upon the death of the person who gave it.

(10) If a party appoints several representatives, they may act either jointly or singly, notwithstanding any provisions to the contrary in the communication of their appointment or in the authorisation.

(11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that he practises within that association.

Rule 153

Attorney evidentiary privilege

(1) Where advice is sought from a professional representative in his capacity as such, all communications between the professional representative and his client or any other person, relating to that purpose and falling under Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives, are permanently privileged from disclosure in proceedings before the European Patent Office, unless such privilege is expressly waived by the client.

(2) Such privilege from disclosure shall apply, in particular, to any communication or document relating to:

- (a) the assessment of the patentability of an invention;
- (b) the preparation or prosecution of a European patent application;
- (c) any opinion relating to the validity, scope of protection or infringement of a European patent or a European patent application.

Rule 154

Amendment of the list
of professional representatives

(1) The entry of a professional representative shall be deleted from the list of professional representatives if he so requests or if, despite repeated reminders, he fails to pay the annual subscription to the Institute before the end of September of the year for which the subscription is due.

(2) Without prejudice to any disciplinary measures taken under Article 134a, paragraph 1(c), the entry of a professional representative may be deleted *ex officio* only:

- (a) in the event of his death or legal incapacity;
- (b) where he is no longer a national of one of the Contracting States, unless he was granted an exemption under Article 134, paragraph 7(a);
- (c) where he no longer has his place of business or employment within one of the Contracting States.

(3) Any person entered on the list of professional representatives under Article 134, paragraphs (2) or (3), whose entry has been deleted shall, upon request, be re-entered on that list if the conditions for deletion no longer exist.

PART VIII**IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART VIII OF THE CONVENTION**

Rule 155

Filing and transmission
of the request for conversion

(1) The request for conversion referred to in Article 135, paragraph 1(a) or (b), shall be filed within three

months of the withdrawal of the European patent application, or of the communication that the application is deemed to be withdrawn, or of the decision refusing the application or revoking the European patent. The effect of the European patent application under Article 66 shall lapse if the request is not filed in due time.

(2) When transmitting the request for conversion to the central industrial property offices of the Contracting States specified in the request, the central industrial property office concerned or the European Patent Office shall attach to the request a copy of the file relating to the European patent application or European patent.

(3) Article 135, paragraph 4, shall apply if the request for conversion referred to in Article 135, paragraphs 1(a) or (2), is not transmitted before the expiry of a period of twenty months from the date of filing or, if priority has been claimed, the date of priority.

Rule 156

Information to the public
in the event of conversion

(1) The documents accompanying the request for conversion under Rule 155, paragraph 2, shall be made available to the public by the central industrial property office under the same conditions and to the same extent as documents relating to national proceedings.

(2) The printed specification of the national patent resulting from the conversion of a European patent application shall mention that application.

PART IX**IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART X OF THE CONVENTION**

Rule 157

The European Patent Office as a receiving Office

(1) The European Patent Office shall be competent to act as a receiving Office within the meaning of the PCT if the applicant is a resident or national of a Contracting State to this Convention and to the PCT. Without prejudice to paragraph 3, if the applicant chooses the European Patent Office as a receiving Office, the international application shall be filed directly with the European Patent Office. Article 75, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where the European Patent Office acts as a receiving Office under the PCT, the international application shall be filed in English, French or German. The President of the European Patent Office may determine that the international application and any related item shall be filed in more than one copy.

(3) If an international application is filed with an authority of a Contracting State for transmittal to the European Patent Office as the receiving Office, the Contracting State shall ensure that the application reaches the European Patent Office not later than two weeks before the end of the thirteenth month from filing or, if priority is claimed, from the date of priority.

(4) The transmittal fee for the international application shall be paid within one month of filing the application.

Rule 158

The European Patent Office
as an International Searching Authority
or International Preliminary Examining Authority

(1) In the case of Article 17, paragraph 3(a) PCT, an additional international search fee shall be paid for each further invention for which an international search is to be carried out.

(2) In the case of Article 34, paragraph 3(a) PCT, an additional fee for international preliminary examination shall be paid for each further invention for which the international preliminary examination is to be carried out.

(3) Where an additional fee has been paid under protest, the European Patent Office shall examine the protest in accordance with Rule 40.2(c) to (e) or Rule 68.3(c) to (e) PCT, subject to payment of the prescribed protest fee. Further details concerning the procedure shall be determined by the President of the European Patent Office.

Rule 159

The European Patent Office as a designated
or elected Office – Requirements for entry
into the European phase

(1) In respect of an international application under Article 153, the applicant shall perform the following acts within thirty-one months from the date of filing of the application or, if priority has been claimed, from the priority date:

- (a) supply, where applicable, the translation of the international application required under Article 153, paragraph 4;
- (b) specify the application documents, as originally filed or as amended, on which the European grant procedure is to be based;
- (c) pay the filing fee provided for in Article 78, paragraph 2;
- (d) pay the designation fees if the period under Rule 39 has expired earlier;
- (e) pay the search fee, where a supplementary European search report has to be drawn up;
- (f) file the request for examination provided for in Article 94, if the period under Rule 70, paragraph 1, has expired earlier;
- (g) pay the renewal fee in respect of the third year

provided for in Article 86, paragraph 1, if the fee has fallen due earlier under Rule 51, paragraph 1;

(h) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 25.

(2) The Examining Division shall be competent to take decisions of the European Patent Office under Article 25, paragraph 2(a) PCT.

Rule 160

Consequences of non-fulfilment
of certain requirements

(1) If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in due time, or if the filing fee or the search fee is not paid in due time, or if no designation fee is paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(2) The designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn.

(3) If the European Patent Office notes that the application or the designation of a Contracting State is deemed to be withdrawn under paragraph 1 or 2, it shall communicate this to the applicant. Rule 112, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 161

Amendment of the application

Without prejudice to Rule 137, paragraphs 2 to 4, the application may be amended once, within one month from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for any supplementary search which has to be performed under Article 153, paragraph 7.

Rule 162

Claims incurring fees

(1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than fifteen claims, claims fees shall be paid for the sixteenth and each subsequent claim as laid down in the Rules relating to Fees within the period under Rule 159, paragraph 1.

(2) If the claims fees are not paid in due time, they may still be paid within one month from a communication concerning the failure to observe the time limit. If within this period amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims.

(3) Any claims fees paid within the period under paragraph 1 and in excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be refunded.

(4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 163

Examination of certain formal requirements
by the European Patent Office

(1) Where the designation of the inventor under Rule 19, paragraph 1, has not yet been made within the period under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within two months.

(2) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number of the previous application or the copy thereof provided for in Rule 52, paragraph 1, and Rule 53 have not yet been submitted within the period under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish that number or copy within two months. Rule 53, paragraphs 2 and 3, shall apply.

(3) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, a sequence listing complying with the standard provided for in the Administrative Instructions under the PCT is not available to the European Patent Office, the applicant shall be invited to file a sequence listing complying with the rules laid down by the President of the European Patent Office within two months. Rule 30, paragraphs 2 and 3, shall apply *mutatis mutandis*.

(4) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the address, the nationality or the State in which his residence or principal place of business is located is missing in respect of any applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish these indications within two months.

(5) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the European Patent Office shall invite the applicant to appoint a professional representative within two months.

(6) If the deficiencies noted under paragraphs 1, 4 or

5 are not corrected in due time, the European patent application shall be refused. If the deficiency noted under paragraph 2 is not corrected in due time, the right of priority shall be lost for the application.

Rule 164

Consideration of unity
by the European Patent Office

(1) Where the European Patent Office considers that the application documents which are to serve as the basis for the supplementary search do not meet the requirements of unity of invention, a supplementary search report shall be drawn up on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims.

(2) Where the examining division finds that the application documents on which the European grant procedure is to be based do not meet the requirements of unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by the international search report or, as the case may be, by the supplementary search report, it shall invite the applicant to limit the application to one invention covered by the international search report or the supplementary search report.

Rule 165

The Euro-PCT application as conflicting application
under Article 54, paragraph 3

A Euro-PCT application shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if in addition to the conditions laid down in Article 153, paragraph 3 or 4, the filing fee under Rule 159, paragraph 1(c) has been paid.

Done at Munich, 6 March 2008

**EPC - PROTOCOL ON THE CENTRALISATION OF THE EUROPEAN
PATENT SYSTEM AND ON ITS INTRODUCTION
(PROTOCOL ON CENTRALISATION)**

of 5 October 1973

Section I

- (1a) Upon entry into force of the Convention, States parties thereto which are also members of the International Patent Institute set up by the Hague Agreement of 6 June 1947 shall take all necessary steps to ensure the transfer to the European Patent Office no later than the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention of all assets and liabilities and all staff members of the International Patent Institute. Such transfer shall be effected by an agreement between the International Patent Institute and the European Patent Organisation. The above States and the other States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that that agreement shall be implemented no later than the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. Upon implementation of the agreement, those Member States of the International Patent Institute which are also parties to the Convention further undertake to terminate their participation in the Hague Agreement.
- (b) The States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that all the assets and liabilities and all the staff members of the International Patent Institute are taken into the European Patent Office in accordance with the agreement referred to in sub-paragraph (a). After the implementation of that agreement the tasks incumbent upon the International Patent Institute at the date on which the Convention is opened for signature, and in particular those carried out vis-à-vis its Member States, whether or not they become parties to the Convention, and such tasks as it has undertaken at the time of the entry into force of the Convention to carry out vis-à-vis States which, at that date, are both members of the International Patent Institute and parties to the Convention, shall be assumed by the branch located at The Hague. In addition, the Administrative Council of the European Patent Organisation may allocate further duties in the field of searching to that branch.
- (c) The above obligations shall also apply mutatis mutandis to the sub-office set up under the Hague Agreement under the conditions set out in the agreement between the International Patent Institute and the Government of the Contracting State concerned. This Government hereby undertakes to make a new agreement with the European Patent Organisation in place of the one already made with the International Patent Institute

to harmonise the clauses concerning the organisation, operation and financing of the sub-office with the provisions of this Protocol.

- (2) Subject to the provisions of, the States parties to the Convention shall, on behalf of their central industrial property offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities as International Searching Authorities under the Patent Cooperation Treaty as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention.
- (3a) A sub-office of the European Patent Office for searching European patent applications shall be set up in Berlin (West) as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. It shall operate under the direction of the branch at The Hague.
- (b) The Administrative Council shall determine the duties to be allocated to the sub-office in Berlin in the light of general considerations and of the requirements of the European Patent Office with regard to searching.
- (c) At least at the beginning of the period following the progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office, the amount of work assigned to that sub-office shall be sufficient to enable the examining staff of the Berlin Annex of the German Patent Office, as it stands at the date on which the Convention is opened for signature, to be fully employed.
- (d) The Federal Republic of Germany shall bear any additional costs incurred by the European Patent Organisation in setting up and maintaining the sub-office in Berlin.

Section II

Subject to the provisions of Sections III and IV, the States parties to the Convention shall, on behalf of their central industrial property offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities as International Preliminary Examining Authorities under the Patent Cooperation Treaty. This obligation shall apply only to the extent to which the European Patent Office may examine European patent applications in accordance with Article 162, paragraph 2, of the Convention and shall not apply until two years after the date on which the European Patent Office has begun examining activities in the areas of technology concerned, on the basis of a five-year plan which shall progressively extend the activities of the European Patent Office to all areas of technology and which may be amended only by decision of the Administrative Council. The procedures for implementing this

obligation shall be determined by decision of the Administrative Council.

Section III

(1) The central industrial property office of any State party to the Convention in which the official language is not one of the official languages of the European Patent Office, shall be authorised to act as an International Searching Authority and as an International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty. Such authorisation shall be subject to an undertaking by the State concerned to restrict such activities to international applications filed by nationals or residents of such State and by nationals or residents of States parties to the Convention which are adjacent to that State. The Administrative Council may decide to authorise the central industrial property office of any State party to the Convention to extend such activities to cover such international applications as may be filed by nationals or residents of any non-Contracting State having the same official language as the Contracting State in question and drawn up in that language.

(2) For the purpose of harmonising search activities under the Patent Cooperation Treaty within the framework of the European system for the grant of patents, co-operation shall be established between the European Patent Office and any central industrial property office authorised under this Section. Such co-operation shall be based on a special agreement which may cover e.g. search procedures and methods, qualifications required for the recruitment and training of examiners, guidelines for the exchange of search and other services between the offices as well as other measures needed to establish the required control and supervision.

Section IV

(1a) For the purpose of facilitating the adaptation of the national patent offices of the States parties to the Convention to the European patent system, the Administrative Council may, if it considers it desirable, and subject to the conditions set out below, entrust the central industrial property offices of such of those States in which it is possible to conduct the proceedings in one of the official languages of the European Patent Office with tasks concerning the examination of European patent applications drawn up in that language which, pursuant to Article 18, paragraph 2, of the Convention, shall, as a general rule, be entrusted to a member of the Examining Division. Such tasks shall be carried out within the framework of the proceedings for grant laid down in the Convention; decisions on such applications shall be taken by the Examining Division composed in accordance with Article 18, paragraph 2.

(b) Tasks entrusted under sub-paragraph (a) shall not be in respect of more than 40 % of the total number of European patent applications filed; tasks

entrusted to any one State shall not be in respect of more than one-third of the total number of European patent applications filed. These tasks shall be entrusted for a period of 15 years from the opening of the European Patent Office and shall be reduced progressively (in principle by 20 % a year) to zero during the last 5 years of the period.

- (c) The Administrative Council shall decide, while taking into account the provisions of sub-paragraph (b), upon the nature, origin and number of the European patent applications in respect of which examining tasks may be entrusted to the central industrial property office of each of the Contracting States mentioned above.
- (d) The above implementing procedures shall be set out in a special agreement between the central industrial property office of the Contracting State concerned and the European Patent Organisation.
- (e) An office with which such a special agreement has been concluded may act as an International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty, until the expiry of the period of 15 years.

- (2a) If the Administrative Council considers that it is compatible with the proper functioning of the European Patent Office, and in order to alleviate the difficulties which may arise for certain Contracting States from the application of, paragraph 2, it may entrust searching in respect of European patent applications to the central industrial property offices of those States in which the official language is one of the official languages of the European Patent Office, provided that these offices possess the necessary qualifications for appointment as an International Searching Authority in accordance with the conditions laid down in the Patent Cooperation Treaty.
- (b) In carrying out such work, undertaken under the responsibility of the European Patent Office, the central industrial property offices concerned shall adhere to the guidelines applicable to the drawing up of the European search report.
- (c) The provisions of paragraph 1(b), second sentence, and sub-paragraph (d) of this Section shall apply to this paragraph.

Section V

(1) The sub-office referred to in, paragraph 1(c), shall be authorised to carry out searches, among the documentation which is at its disposal and which is in the official language of the State in which the sub-office is located, in respect of European patent applications filed by nationals and residents of that State. This authorisation shall be on the understanding that the procedure for the grant of European patents will not be delayed and that additional costs will not be incurred for the European Patent Organisation.

(2) The sub-office referred to in paragraph 1 shall be authorised to carry out, at the option of an applicant for a European patent and at his expense, a search on

his patent application among the documentation referred to in paragraph 1. This authorisation shall be effective until the search provided for in Article 92 of the Convention has been extended, in accordance with, to cover such documentation and shall be on the understanding that the procedure for the grant of European patents will not be delayed.

(3) The Administrative Council may also extend the authorisations provided for in paragraphs 1 and 2, under the conditions of those paragraphs, to the central industrial property office of a Contracting State which does not have as an official language one of the official languages of the European Patent Office.

Section VI

The search provided for in Article 92 of the Convention shall, in principle, be extended, in respect of all European patent applications, to published patents, published patent applications and other relevant documents of

Contracting States not included in the search documentation of the European Patent Office on the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. The extent, conditions and timing of any such extension shall be determined by the Administrative Council on the basis of a study concerning particularly the technical and financial aspects.

Section VII

The provisions of this Protocol shall prevail over any contradictory provisions of the Convention.

Section VIII

The decisions of the Administrative Council provided for in this Protocol shall require a three-quarters majority (Article 35, paragraph 2, of the Convention). The provisions governing the weighting of votes (Article 36 of the Convention) shall apply.

**EPC - PROTOCOL ON JURISDICTION AND THE RECOGNITION OF DECISIONS
IN RESPECT OF THE RIGHT TO THE GRANT OF A EUROPEAN PATENT
(PROTOCOL ON RECOGNITION)**

of 5 October 1973

Section I
Jurisdiction

Article 1

(1) The courts of the Contracting States shall, in accordance with Articles 2 to 6, have jurisdiction to decide claims, against the applicant, to the right to the grant of a European patent in respect of one or more of the Contracting States designated in the European patent application.

(2) For the purposes of this Protocol, the term "courts" shall include authorities which, under the national law of a Contracting State, have jurisdiction to decide the claims referred to in paragraph 1. Any Contracting State shall notify the European Patent Office of the identity of any authority on which such a jurisdiction is conferred, and the European Patent Office shall inform the other Contracting States accordingly.

(3) For the purposes of this Protocol, the term "Contracting State" refers to a Contracting State which has not excluded application of this Protocol pursuant to Article 167 of the Convention.

Article 2

Subject to Articles 4 and 5, if an applicant for a European patent has his residence or principal place of business within one of the Contracting States, proceedings shall be brought against him in the courts of that Contracting State.

Article 3

Subject to Articles 4 and 5, if an applicant for a European patent has his residence or principal place of business outside the Contracting States, and if the party claiming the right to the grant of the European patent has his residence or principal place of business within one of the Contracting States, the courts of the latter State shall have exclusive jurisdiction.

Article 4

Subject to Article 5, if the subject-matter of a European patent application is the invention of an employee, the courts of the Contracting State, if any, whose law determines the right to the European patent pursuant to Article 60, paragraph 1, second sentence, of the Convention, shall have exclusive jurisdiction over proceedings between the employee and the employer.

Article 5

(1) If the parties to a dispute concerning the right to the grant of a European patent have concluded an agreement, either in writing or verbally with written confirmation, to the effect that a court or the courts of a particular Contracting State shall decide on such a dispute, the court or courts of that State shall have exclusive jurisdiction.

(2) However, if the parties are an employee and his employer, paragraph 1 shall only apply in so far as the national law governing the contract of employment allows the agreement in question.

Article 6

In cases where neither Articles 2 to 4 nor Article 5, paragraph 1, apply, the courts of the Federal Republic of Germany shall have exclusive jurisdiction.

Article 7

The courts of Contracting States before which claims referred to in Article 1 are brought shall of their own motion decide whether or not they have jurisdiction pursuant to Articles 2 to 6.

Article 8

(1) In the event of proceedings based on the same claim and between the same parties being brought before courts of different Contracting States, the court to which a later application is made shall of its own motion decline jurisdiction in favour of the court to which an earlier application was made.

(2) In the event of the jurisdiction of the court to which an earlier application is made being challenged, the court to which a later application is made shall stay the proceedings until the other court takes a final decision.

Section II
Recognition

Article 9

(1) Subject to the provisions of Article 11, paragraph 2, final decisions given in any Contracting State on the right to the grant of a European patent in respect of one or more of the Contracting States designated in the European patent application shall be recognised without requiring a special procedure in the other Contracting States.

(2) The jurisdiction of the court whose decision is to

be recognised and the validity of such decision may not be reviewed.

Article 10

Article 9, paragraph 1, shall not be applicable where:

(a) an applicant for a European patent who has not contested a claim proves that the document initiating the proceedings was not notified to him regularly and sufficiently early for him to defend himself; or

(b) an applicant proves that the decision is incompatible with another decision given in a

Contracting State in proceedings between the same parties which were started before those in which the decision to be recognised was given.

Article 11

(1) In relations between any Contracting States the provisions of this Protocol shall prevail over any conflicting provisions of other agreements on jurisdiction or the recognition of judgments.

(2) This Protocol shall not affect the implementation of any agreement between a Contracting State and a State which is not bound by the Protocol.

**EPC - PROTOCOL ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES
OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION
(PROTOCOL ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES)**

of 5 October 1973

Article 1

(1) The premises of the Organisation shall be inviolable.

(2) The authorities of the States in which the Organisation has its premises shall not enter those premises, except with the consent of the President of the European Patent Office. Such consent shall be assumed in case of fire or other disaster requiring prompt protective action.

(3) Service of process at the premises of the Organisation and of any other procedural instruments relating to a cause of action against the Organisation shall not constitute breach of inviolability.

Article 2

The archives of the Organisation and any documents belonging to or held by it shall be inviolable.

Article 3

(1) Within the scope of its official activities the Organisation shall have immunity from jurisdiction and execution, except

(a) to the extent that the Organisation shall have expressly waived such immunity in a particular case;

(b) in the case of a civil action brought by a third party for damage resulting from an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the Organisation, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle;

(c) in respect of the enforcement of an arbitration award made under Article 23.

(2) The property and assets of the Organisation, wherever situated, shall be immune from any form of requisition, confiscation, expropriation and sequestration.

(3) The property and assets of the Organisation shall also be immune from any form of administrative or provisional judicial constraint, except in so far as may be temporarily necessary in connection with the prevention of, and investigation into, accidents involving motor vehicles belonging to or operated on behalf of the Organisation.

(4) The official activities of the Organisation shall, for the purposes of this Protocol, be such as are strictly necessary for its administrative and technical operation, as set out in the Convention.

Article 4

(1) Within the scope of its official activities the

Organisation and its property and income shall be exempt from all direct taxes.

(2) Where substantial purchases for the exercise of its official activities, and in the price of which taxes or duties are included, are made by the Organisation, appropriate measures shall, whenever possible, be taken by the Contracting States to remit or reimburse to the Organisation the amount of such taxes or duties.

(3) No exemption shall be accorded in respect of duties and taxes which are no more than charges for public utility services.

Article 5

Goods imported or exported by the Organisation for the exercise of its official activities shall be exempt from duties and charges on import or export other than fees or taxes representing services rendered, and from all prohibitions and restrictions on import or export.

Article 6

No exemption shall be granted under Articles 4 and 5 in respect of goods purchased or imported for the personal benefit of the employees of the European Patent Office.

Article 7

(1) Goods belonging to the Organisation which have been acquired or imported under Article 4 or Article 5 shall not be sold or given away except in accordance with conditions laid down by the Contracting States which have granted the exemptions.

(2) The transfer of goods and provision of services between the various buildings of the Organisation shall be exempt from charges or restrictions of any kind; where appropriate, the Contracting States shall take all the necessary measures to remit or reimburse the amount of such charges or to lift such restrictions.

Article 8

The transmission of publications and other information material by or to the Organisation shall not be restricted in any way.

Article 9

The Contracting States shall accord the Organisation the currency exemptions which are necessary for the exercise of its official activities.

Article 10

(1) With regard to its official communications and the transfer of all its documents, the Organisation shall in each Contracting State enjoy the most favourable treatment accorded by that State to any other international organisation.

(2) No censorship shall be applied to official communications of the Organisation by whatever means of communication.

Article 11

The Contracting States shall take all appropriate measures to facilitate the entry, stay and departure of the employees of the European Patent Office.

Article 12

(1) Representatives of Contracting States, alternate Representatives and their advisers or experts, if any, shall enjoy, while attending meetings of the Administrative Council and of any body established by it, and in the course of their journeys to and from the place of meeting, the following privileges and immunities:

- (a) immunity from arrest or detention and from seizure of their personal luggage, except when found committing, attempting to commit, or just having committed an offence;
- (b) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words written and spoken, done by them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a motor traffic offence committed by one of the persons referred to above, nor in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by such a person;
- (c) inviolability for all their official papers and documents;
- (d) the right to use codes and to receive documents or correspondence by special courier or sealed bag;
- (e) exemption for themselves and their spouses from all measures restricting entry and from aliens' registration formalities;
- (f) the same facilities in the matter of currency and exchange control as are accorded to the representatives of foreign Governments on temporary official missions.

(2) Privileges and immunities are accorded to the persons referred to in paragraph 1, not for their personal advantage but in order to ensure complete independence in the exercise of their functions in connection with the Organisation. Consequently, a Contracting State has the duty to waive the immunity in all cases where, in the opinion of that State, such immunity would impede the course of justice and where it can be waived without prejudicing the purposes for which it was accorded.

Article 13

(1) Subject to the provisions of Article 6, the President of the European Patent Office shall enjoy the privileges and immunities accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

(2) However, immunity from jurisdiction shall not apply in the case of a motor traffic offence committed by the President of the European Patent Office or damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by him.

Article 14

The employees of the European Patent Office:

- (a) shall, even after their service has terminated, have immunity from jurisdiction in respect of acts, including words written and spoken, done in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a motor traffic offence committed by an employee of the European Patent Office, nor in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by an employee;
- (b) shall be exempt from all obligations in respect of military service;
- (c) shall enjoy inviolability for all their official papers and documents;
- (d) shall enjoy the same facilities as regards exemption from all measures restricting immigration and governing aliens' registration as are normally accorded to staff members of international organisations, as shall members of their families forming part of their household;
- (e) shall enjoy the same privileges in respect of exchange regulations as are normally accorded to the staff members of international organisations;
- (f) shall enjoy the same facilities as to repatriation as diplomatic agents in time of international crises, as shall the members of their families forming part of their household;
- (g) shall have the right to import duty-free their furniture and personal effects at the time of first taking up their post in the State concerned and the right on the termination of their functions in that State to export free of duty their furniture and personal effects, subject to the conditions considered necessary by the Government of the State in whose territory the right is exercised and with the exception of property acquired in that State which is subject to an export prohibition therein.

Article 15

Experts performing functions on behalf of, or carrying out missions for, the

Organisation shall enjoy the following privileges and immunities, to the extent that they are necessary for the carrying out of their functions, including during journeys made in carrying out their functions and in the course of such missions:

- (a) immunity from jurisdiction in respect of acts done by them in the exercise of their functions, including words written or spoken, except in the case of a motor traffic offence committed by an expert or in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by him; experts shall continue to enjoy this immunity after they have ceased to be employed by the Organisation;
- (b) inviolability for all their official papers and documents;
- (c) the exchange facilities necessary for the transfer of their remuneration.

Article 16

(1) The persons referred to in Articles 13 and 14 shall be subject to a tax for the benefit of the Organisation on salaries and emoluments paid by the Organisation, subject to the conditions and rules laid down by the Administrative Council within a period of one year from the date of the entry into force of the Convention. From the date on which this tax is applied, such salaries and emoluments shall be exempt from national income tax. The Contracting States may, however, take into account the salaries and emoluments thus exempt when assessing the amount of tax to be applied to income from other sources.

(2) Paragraph 1 shall not apply to pensions and annuities paid by the Organisation to the former employees of the European Patent Office.

Article 17

The Administrative Council shall decide the categories of employees to whom the provisions of Article 14, in whole or in part, and Article 16 shall apply and the categories of experts to whom the provisions of Article 15 shall apply. The names, titles and addresses of the employees and experts included in such categories shall be communicated from time to time to the Contracting States.

Article 18

In the event of the Organisation establishing its own social security scheme, the Organisation and the employees of the European Patent Office shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes, subject to the agreements made with the Contracting States in accordance with the provisions of Article 25.

Article 19

(1) The privileges and immunities provided for in this Protocol are not designed to give to employees of the European Patent Office or experts performing functions for or on behalf of the Organisation personal advantage. They are provided solely to ensure, in all circumstances, the unimpeded functioning of the Organisation and the complete independence of the persons to whom they are accorded.

(2) The President of the European Patent Office has the duty to waive immunity where he considers that such immunity prevents the normal course of justice and that it is possible to dispense with such immunity without prejudicing the interests of the Organisation. The Administrative Council may waive immunity of the President for the same reasons.

Article 20

(1) The Organisation shall co-operate at all times with the competent authorities of the Contracting States in order to facilitate the proper administration of justice, to ensure the observance of police regulations and regulations concerning public health, labour inspection or other similar national legislation, and to prevent any abuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol.

(2) The procedure of co-operation mentioned in paragraph 1 may be laid down in the complementary agreements referred to in Article 25.

Article 21

Each Contracting State retains the right to take all precautions necessary in the interests of its security.

Article 22

No Contracting State is obliged to extend the privileges and immunities referred to in Article 12, Article 13, Article 14, sub-paragraphs (b), (e) and (g) and Article 15, sub-paragraph (c) to:

- (a) its own nationals;
- (b) any person who at the time of taking up his functions with the Organisation has his permanent residence in that State and is not an employee of any other inter-governmental organisation whose staff is incorporated into the Organisation.

Article 23

(1) Any Contracting State may submit to an international arbitration tribunal any dispute concerning the Organisation or an employee of the European Patent Office or an expert performing functions for or on its behalf, in so far as the Organisation or the employees and experts have claimed a privilege or an immunity under this Protocol in circumstances where that immunity has not been waived.

(2) If a Contracting State intends to submit a dispute to arbitration, it shall notify the Chairman of the Administrative Council, who shall forthwith inform each Contracting State of such notification.

(3) The procedure laid down in paragraph 1 of this Article shall not apply to disputes between the Organisation and the employees or experts in respect of the Service Regulations or conditions of employment or, with regard to the employees, the Pension Scheme Regulations.

(4) No appeal shall lie against the award of the arbitration tribunal, which shall be final; it shall be binding on the parties. In case of dispute concerning the import or scope of the award, it shall be incumbent upon the arbitration tribunal to interpret it on request by either party.

Article 24

(1) The arbitration tribunal referred to in Article 23 shall consist of three members, one

arbitrator nominated by the State or States party to the arbitration, one arbitrator nominated by the Administrative Council and a third arbitrator, who shall be the chairman, nominated by the said two arbitrators.

(2) The arbitrators shall be nominated from a panel comprising no more than six arbitrators appointed by each Contracting State and six arbitrators appointed by the Administrative Council. This panel shall be established as soon as possible after the Protocol enters into force and shall be revised each time this proves necessary.

(3) If, within three months from the date of the notification referred to in Article 23, paragraph 2, either party fails to make the nomination referred to in paragraph 1 above, the choice of the arbitrator shall, on request of the other party, be made by the President of the International Court of Justice from the persons included in the said panel. This shall also apply, when so requested by either party, if within one month from the date of appointment of the second arbitrator, the first two arbitrators are unable to agree on the

nomination of the third arbitrator. However, if, in these two cases, the President of the International Court of Justice is prevented from making the choice, or if he is a national of one of the States parties to the dispute, the Vice-President of the International Court of Justice shall make the aforementioned appointments, provided that he himself is not a national of one of the States parties to the dispute; if such is the case, the member of the International Court of Justice who is not a national of one of the States parties to the dispute and who has been chosen by the President or Vice-President shall make the appointments. A national of the State applying for arbitration may not be chosen to fill the post of the arbitrator whose appointment devolves on the Administrative Council nor may a person included in the panel and appointed by the Administrative Council be chosen to fill the post of an arbitrator whose appointment devolves on the State which is the claimant. Nor may a person of either of these categories be chosen as chairman of the Tribunal.

(4) The arbitration tribunal shall draw up its own rules of procedure.

Article 25

The Organisation may, on a decision of the Administrative Council, conclude with one or more Contracting States complementary agreements to give effect to the provisions of this Protocol as regards such State or States, and other arrangements to ensure the efficient functioning of the Organisation and the safeguarding of its interests.

RULES RELATING TO FEES OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION

of 20 October 1977
as adopted by decision of the Administrative Council
of the European Patent Organisation
of 14 December 2007

Article 1			
General			
The following shall be levied in accordance with the provisions contained in these Rules:			
(a) fees due to be paid to the European Patent Office (hereinafter referred to as the Office) as provided for in the Convention and in the Implementing Regulations and the fees and expenses which the President of the Office lays down pursuant to Article 3, paragraph 1;		- an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 158, paragraph 1)	1 700
(b) fees and expenses pursuant to the Patent Cooperation Treaty (hereinafter referred to as the PCT), the amounts of which may be fixed by the Office.		3. Designation fee for each Contracting State designated (Article 79, paragraph 2), designation fees being deemed paid for all Contracting States upon payment of seven times the amount of this fee	85
		3a. Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein	85
Article 2			
Fees provided for in the Convention and in the Implementing Regulations			
The fees due to be paid to the Office under Article 1 shall be as follows:			
	EUR	- for the 3rd year	400
1. Filing fee (Article 78, paragraph 2) where		- for the 4th year	500
- the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is filed online	100	- for the 5th year	700
		- for the 6th year	900
- the European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is not filed online	180	- for the 7th year	1 000
		- for the 8th year	1 100
		- for the 9th year	1 200
		- for the 10th and each subsequent year	1 350
2. Search fee in respect of			
- a European or supplementary European search on an application filed on or after 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 62, Rule 64, paragraph 1, Article 153, paragraph 7)	1 050	5. Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Rule 51, paragraph 2)	50% of the belated renewal fee
- a European or supplementary European search on an application filed before 1 July 2005 (Article 78, paragraph 2, Rule 64, paragraph 1, Article 153, paragraph 7)	760	6. Examination fee (Article 94, paragraph 1) in respect of	
		- an application filed before 1 July 2005	1 565

- an application filed on or after 1 July 2005	1 405	- in the event of late payment of a fee	50% of the relevant fee
- an international application filed on or after 1 July 2005 for which no supplementary European search report is drawn up (Article 153, paragraph 7)	1 565	- in the event of late paragraph 3	210
		- other cases	210
7. Fee for grant, including fee for printing the European patent specification (Rule 71, paragraph 3), where the application documents to be printed comprise:		13. Fee for re-establishment of rights / fee for requesting restoration/ fee for reinstatement of rights (Rule 136, paragraph 1, Rule 26bis.3(d) PCT, Rule 49ter.2(d) PCT, Rule 49.6(d)(i) PCT)	550
7.1 not more than 35 pages	790	14. Conversion fee (Article 135, paragraph 3, and Article 140)	60
7.2 more than 35 pages	790	14a. Fee for late furnishing of a sequence listing (Rule 30, paragraph 3)	200
	plus EUR 12 for the 36 th and each subsequent page	15. Claims fee for the 16th and each subsequent claim (Rule 45, paragraph 1, Rule 71, paragraph 6, and Rule 162, paragraph 1)	200
8. Fee for printing a new specification of the European patent (Rule 82, paragraph 2, Rule 95, paragraph 3)		16. Fee for the awarding of costs (Rule 88, paragraph 3)	60
- flat-rate fee	60	17. Fee for the conservation of evidence (Rule 123, paragraph 3)	60
9. Surcharge for late performance of the acts required to maintain the European patent in amended form (Rule 82, paragraph 3, Rule 95, paragraph 3)		18. Transmittal fee for an international application (Rule 157, paragraph 4)	110
- flat-rate fee	100	19. Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 58 PCT and Rule 158, paragraph 2)	1 675
10. Opposition fee (Article 99, paragraph 1, and Article 105, paragraph 2)	670	20. Fee for a technical opinion (Article 25)	3 345
10a. Limitation or revocation fee (Article 105a, paragraph 1)		21. Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT)	
- request for limitation	1 000	- for international applications still pending on 13 December 2007	1 120
- request for revocation	450	- for international applications filed on or after 13 December 2007 (Rule 158, paragraph 3)	750
11. Fee for appeal (Article 108)	1 120		
11a. Fee for petition for review (Article 112a, paragraph 4)	2 500		
12. Fee for further processing (Rule 135, paragraph 1)	210		

Article 3

Fees, expenses and prices laid down by the President of the Office

(1) The President of the Office shall lay down the amount of the administrative fees provided for in the Implementing Regulations and, where appropriate, the

amount of the fees and expenses for any services rendered by the Office other than those specified in Article 2.

(2) He shall also lay down the prices of the publications referred to in Articles 93, 98, 103 and 129 of the Convention.

(3) The amounts of the fees provided for in Article 2 and of the fees and expenses laid down in accordance with paragraph 1 shall be published in the Official Journal and on the website of the European Patent Office.

Article 4

Due date for fees

(1) Fees in respect of which the due date is not specified in the provisions of the Convention or of the PCT or of the Implementing Regulations thereto shall be due on the date of receipt of the request for the service incurring the fee concerned.

(2) The President of the Office may decide not to make services within the meaning of paragraph 1 dependent upon the advance payment of the corresponding fee.

Article 5

Payment of fees

(1) The fees due to the Office shall be paid in euro:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office;
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office; or
- (c) by delivery or remittance of cheques made payable to the Office.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1.

Article 6

Particulars concerning payments

(1) Every payment must indicate the name of the person making the payment and must contain the necessary particulars to enable the Office to establish immediately the purpose of the payment.

(2) If the purpose of the payment cannot immediately be established, the Office shall require the person making the payment to notify it in writing of this purpose within such period as it may specify. If he does not comply with this request in due time the payment shall be considered not to have been made.

Article 7

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

- (a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a)

and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

- (b) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(c): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2) Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

- (a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:
 - (i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;
 - (ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;
 - (iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(c), provided that the cheque is met; and
- (b) paid a surcharge of 10 % on the relevant fee or fees, but not exceeding EUR 150; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

Article 8

Insufficiency of the amount paid

(1) A time limit for payment shall in principle be deemed to have been observed only if the full amount of the fee has been paid in due time. If the fee is not paid in full, the amount which has been paid shall be refunded after the period for payment has expired. The Office may, however, in so far as this is possible within the time remaining before the end of the period, give the person making the payment the opportunity to pay the amount lacking. It may also, where this is considered justified, overlook any small amounts lacking without prejudice to the rights of the person making the payment.

(2) Where the amount paid in designation fees is

insufficient to cover the designation fees payable for all the Contracting States, the amount paid shall be applied according to the specifications to be made by the applicant by the time of payment at the latest. If the applicant makes no such specifications, the fees shall be deemed to be paid only for as many designations as are covered by the amount paid and in the order in which the Contracting States are listed in the request for grant.

Article 9

Refund of search fees

(1) The search fee paid for a European or supplementary European search shall be fully refunded if the European patent application is withdrawn or refused or deemed to be withdrawn at a time when the Office has not yet begun to draw up the search report.

(2) Where the European search report is based on an earlier search report prepared by the Office on an application whose priority is claimed or an earlier application within the meaning of Article 76 of the Convention or of Rule 17 of the Convention, the Office shall refund to the applicant, in accordance with a decision of its President, an amount which shall depend on the type of earlier search and the extent to which the Office benefits from the earlier search report when carrying out the subsequent search.

Article 10

Refund of the fee for a technical opinion

An amount of 75 % of the fee for a technical opinion under Article 25 of the Convention shall be refunded if the request for a technical opinion is withdrawn at a time when the Office has not yet begun to draw up the technical opinion.

Article 11

Refund of examination fee

The examination fee provided for in Article 94, paragraph 1, of the Convention shall be refunded:
(a) in full if the European patent application is

withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the Examining Divisions have assumed responsibility;

(b) at a rate of 75 % if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn after the Examining Divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun.

Article 12

Refund of insignificant amounts

Where too large a sum is paid to cover a fee, the excess shall not be refunded if the amount is insignificant and the party concerned has not expressly requested a refund. The President of the Office shall determine what constitutes an insignificant amount.

Article 13

Decisions fixing costs which are subject to appeal

In accordance with Rule 97, paragraph 2, of the Convention, decisions fixing the amount of costs of opposition proceedings may be appealed if the amount is in excess of the fee for appeal.

Article 14

Reduction of fees

(1) The reduction laid down in Rule 6, paragraph 3, of the Convention shall be 20 % of the filing fee, examination fee, opposition fee, appeal fee, fee for the petition for review or the limitation or revocation fee.

(2) Where the European Patent Office has drawn up an international preliminary examination report, the examination fee shall be reduced by 50 %. If the report was established on certain parts of the international application in accordance with Article 34, paragraph 3(c), PCT, the fee shall not be reduced if subject-matter not covered by the report is to be examined.

Done at Munich, of 14 December 2007

**ACT
REVISING THE CONVENTION ON THE
GRANT OF EUROPEAN PATENTS**

(Munich, 29 November 2000)

**ACT REVISING THE CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS
(EUROPEAN PATENT CONVENTION)
OF 5 OCTOBER 1973, LAST REVISED AT 17 DECEMBER 1991**

PREAMBLE

THE CONTRACTING STATES TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION,

CONSIDERING that the co-operation of the countries of Europe on the basis of the European Patent Convention and the single procedure for the grant of patents thereby established renders a significant contribution to the legal and economic integration of Europe,

WISHING to promote innovation and economic growth in Europe still more effectively by laying foundations for the further development of the European patent system,

DESIRING, in the light of the increasingly international character of the patent system, to adapt the European Patent Convention to the technological and legal developments which have occurred since it was concluded,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

**AMENDMENT OF THE EUROPEAN PATENT
CONVENTION**

The European Patent Convention shall be amended as follows:

1. The following new Article 4a shall be inserted after Article 4:

Article 4a

Conference of ministers of the Contracting States

A conference of ministers of the Contracting States responsible for patent matters shall meet at least every five years to discuss issues pertaining to the Organisation and to the European patent system.

2. Article 11 shall be amended to read as follows:

Article 11

Appointment of senior employees

(1) The President of the European Patent Office shall be appointed by the Administrative Council.

(2) The Vice-Presidents shall be appointed by the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

(3) The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by the Administrative Council on a proposal from the President of the European Patent Office. They may be re-appointed by the Administrative

Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

(4) The Administrative Council shall exercise disciplinary authority over the employees referred to in paragraphs 1 to 3.

(5) The Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may also appoint as members of the Enlarged Board of Appeal legally qualified members of the national courts or quasi-judicial authorities of the Contracting States, who may continue their judicial activities at the national level. They shall be appointed for a term of three years and may be reappointed.

3. Article 14 shall be amended to read as follows:

Article 14

Languages of the European Patent Office, European patent applications and other documents

(1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German.

(2) A European patent application shall be filed in one of the official languages or, if filed in any other language, translated into one of the official languages in accordance with the Implementing Regulations. Throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the application as filed. If a required translation is not filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or into which it is translated shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office, unless otherwise provided in the Implementing Regulations.

(4) Natural or legal persons having their residence or principal place of business within a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file documents which have to be filed within a time limit in an official language of that State. They shall however file a translation in an official language of the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. If any document, other than those documents making up the European patent application, is not filed in the prescribed language, or if any required translation is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been filed.

(5) European patent applications shall be published in the language of the proceedings.

(6) Specifications of European patents shall be

published in the language of the proceedings and shall include a translation of the claims in the two other official languages of the European Patent Office.

(7) There shall be published in the three official languages of the European Patent Office:

- (a) the European Patent Bulletin;
- (b) the Official Journal of the European Patent Office.

(8) Entries in the European Patent Register shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

4. Article 16 shall be amended to read as follows:

Article 16
Receiving Section

The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of European patent applications.

5. Article 17 shall be amended to read as follows:

Article 17
Search Divisions

The Search Divisions shall be responsible for drawing up European search reports.

6. Article 18 shall be amended to read as follows:

Article 18
Examining Divisions

(1) The Examining Divisions shall be responsible for the examination of European patent application

(2) An Examining Division shall consist of three technical examiners. However, the examination of a European patent application prior to a decision on it shall, as a general rule, be entrusted to one member of the Division. Oral proceedings shall be before the Examining Division itself. If the Examining Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Division shall be decisive.

7. Article 21 shall be amended to read as follows:

Article 21
Boards of Appeal

(1) The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and of the Legal Division.

(2) For appeals from a decision of the Receiving Section or the Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally qualified members.

(3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:

- (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant, limitation or revocation of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;
- (b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;
- (c) three legally qualified members in all other cases.

(4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:

- (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;
- (b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires.

8. Article 22 shall be amended to read as follows:

Article 22
Enlarged Board of Appeal

(1) The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:

- (a) deciding points of law referred to it by Boards of Appeal;
- (b) giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under Article 112;
- (c) deciding on petitions for review of decisions of the Boards of Appeal under Article 112a.

(2) In proceedings under paragraph 1(a) and (b), the Enlarged Board of Appeal shall consist of five legally qualified and two technically qualified members. In proceedings under paragraph 1(c), the Enlarged Board of Appeal shall consist of three or five members as laid down in the Implementing Regulations. In all proceedings a legally qualified member shall be the Chairman.

9. Article 23 shall be amended to read as follows:

Article 23
Independence of the members of the Boards

(1) The members of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during this term, except if there are serious grounds for such removal and if the Administrative Council, on a proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this effect. Notwithstanding sentence 1, the term of office of members of the Boards shall end if they resign or are retired in accordance with the

Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office.

(2) The members of the Boards may not be members of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or of the Legal Division.

(3) In their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention.

(4) The Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council.

10. Article 33 shall be amended to read as follows:

Article 33

Competence of the Administrative Council in certain cases

(1) The Administrative Council shall be competent to amend the following provisions:

- (a) the time limits laid down in this Convention;
- (b) Parts II to VIII and Part X of this Convention, to bring them into line with an international treaty relating to patents or European Community legislation relating to patents;
- (c) the Implementing Regulations.

(2) The Administrative Council shall be competent, in conformity with this Convention, to adopt or amend the following provisions:

- (a) the Financial Regulations;
- (b) the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and also the nature and rules for the grant of any supplementary benefits;
- (c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases in existing pensions to correspond to increases in salaries;
- (d) the Rules relating to Fees;
- (e) its Rules of Procedure.

(3) Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative Council shall be competent to decide, in the light of experience, that in certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one technical examiner. Such decision may be rescinded.

(4) The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the European Patent Office to negotiate and, with its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up by virtue of agreements with such organisations.

(5) The Administrative Council may not take a decision under paragraph 1(b):

- concerning an international treaty, before the entry into force of that treaty;
- concerning European Community legislation,

before its entry into force or, where that legislation provides for a period for its implementation, before the expiry of that period.

11. Article 35 shall be amended to read as follows:

Article 35

Voting rules

(1) The Administrative Council shall take its decisions other than those referred to in paragraphs 2 and 3 by a simple majority of the Contracting States represented and voting.

(2) A majority of three quarters of the votes of the Contracting States represented and voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 7, Article 11, paragraph 1, Article 33, paragraphs 1(a) and (c), and 2 to 4, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46, Article 134a, Article 149a, paragraph 2, Article 152, Article 153, paragraph 7, Article 166 and Article 172.

(3) Unanimity of the Contracting States voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 33, paragraph 1(b). The Administrative Council shall take such decisions only if all the Contracting States are represented. A decision taken on the basis of Article 33, paragraph 1(b), shall not take effect if a Contracting State declares, within twelve months of the date of the decision, that it does not wish to be bound by that decision.

(4) Abstentions shall not be considered as votes.

12. Article 37 shall be amended to read as follows:

Article 37

Budgetary funding

The budget of the Organisation shall be financed:

- (a) by the Organisation's own resources;
- (b) by payments made by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States;
- (c) where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States;
- (d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146;
- (e) where appropriate, and for tangible assets only, by third-party borrowings secured on land or buildings;
- (f) where appropriate, by third-party funding for specific projects.

13. Article 38 shall be amended to read as follows:

Article 38

The Organisation's own resources

The Organisation's own resources shall comprise:

- (a) all income from fees and other sources and also the reserves of the Organisation;

- (b) the resources of the Pension Reserve Fund, which shall be treated as a special class of asset of the Organisation designed to lend support to the Organisation's pension scheme by providing the appropriate reserves.

14. Article 42 shall be amended to read as follows:

Article 42

Budget

(1) The budget of the Organisation shall be balanced. It shall be drawn up in accordance with the generally accepted accounting principles laid down in the Financial Regulations. If necessary, there may be amending or supplementary budgets.

(2) The budget shall be drawn up in the unit of account fixed in the Financial Regulations.

15. Article 50 shall be amended to read as follows:

Article 50

Financial Regulations

The Financial Regulations shall in particular establish:

- (a) the procedure relating to the establishment and implementation of the budget and for the rendering and auditing of accounts;
- (b) the method and procedure whereby the payments and contributions provided for in Article 37 and the advances provided for in Article 41 are to be made available to the Organisation by the Contracting States;
- (c) the rules concerning the responsibilities of authorising and accounting officers and the arrangements for their supervision;
- (d) the rates of interest provided for in Articles 39, 40 and 47;
- (e) the method of calculating the contributions payable by virtue of Article 146;
- (f) the composition of and duties to be assigned to a Budget and Finance Committee which should be set up by the Administrative Council;
- (g) the generally accepted accounting principles on which the budget and the annual financial statements shall be based.

16. Article 51 shall be amended to read as follows:

Article 51

Fees

(1) The European Patent Office may levy fees for any official task or procedure carried out under this Convention.

(2) Time limits for the payment of fees other than those fixed by this Convention shall be laid down in the Implementing Regulations.

(3) Where the Implementing Regulations provide that a fee shall be paid, they shall also lay down the consequences of failure to pay such fee in due time.

(4) The Rules relating to Fees shall determine in

particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

17. Article 52 shall be amended to read as follows:

Article 52

Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) aesthetic creations;
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
- (d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

18. Article 53 shall be amended to read as follows:

Article 53

Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

- (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;
- (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;
- (c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

19. Article 54 shall be amended to read as follows:

Article 54

Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in any method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

20. Article 60 shall be amended to read as follows:

Article 60

Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided this first application has been published.

(3) For the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent.

21. Article 61 shall be amended to read as follows:

Article 61

European patent applications filed by non-entitled persons

(1) If by a final decision it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may, in accordance with the Implementing Regulations,

- (a) prosecute the European patent application as his own application in place of the applicant,
- (b) file a new European patent application in respect of the same invention, or
- (c) request that the European patent application be refused.

(2) Article 76, paragraph 1, shall apply *mutatis mutandis* to a new European patent application filed under paragraph 1(b).

22. Article 65 shall be amended to read as follows:

Article 65

Translation of the European patent

(1) Any Contracting State may, if the European patent as granted, amended or limited by the European Patent Office is not drawn up in one of its official languages, prescribe that the proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of the patent as granted, amended or limited in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant, maintenance in amended form or limitation of the European patent is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) Any Contracting State which has adopted provisions pursuant to paragraph 1 may prescribe that the proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation within a period laid down by that State.

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void *ab initio* in that State.

23. Article 67 shall be amended to read as follows:

Article 67

Rights conferred by a European patent application after publication

(1) A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant such protection as is conferred by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, every State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in the said State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.

(3) Any Contracting State which does not have as an official language the language of the proceedings may prescribe that provisional protection in accordance with paragraphs 1 and 2 above shall not be effective

until such time as a translation of the claims in one of its official languages at the option of the applicant or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language:

- (a) has been made available to the public in the manner prescribed by national law, or
- (b) has been communicated to the person using the invention in the said State.

(4) The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 above when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

24. Article 68 shall be amended to read as follows:

Article 68

Effect of revocation or limitation of the European patent

The European patent application and the resulting patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

25. Article 69 shall be amended to read as follows:

Article 69

Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published. However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application, in so far as such protection is not thereby extended.

26. Article 70 shall be amended to read as follows:

Article 70

Authentic text of a European patent application or European patent

(1) The text of a European patent application or a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings before the European Patent Office and in any Contracting State.

(2) If, however, the European patent application has been filed in a language which is not an official language of the European Patent Office, that text shall

be the application as filed within the meaning of this Convention.

(3) Any Contracting State may prescribe that a translation, as provided for in this Convention, in an official language of that State, shall in that State be regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of the European patent application or European patent in the language of the translation conferring protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

(4) Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3:

- (a) must allow the applicant for or proprietor of the patent to file a corrected translation of the European patent application or European patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until any conditions established by the Contracting State under Article 65, paragraph 2, and Article 67, paragraph 3, have been complied with *mutatis mutandis*;
- (b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith is using or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

27. Article 75 shall be amended to read as follows:

Article 75

Filing of a European patent application

(1) A European patent application may be filed:

- (a) at the European Patent Office, or
- (b) if the law of a Contracting State so permits, and subject to Article 76, paragraph 1, at the central industrial property office or other competent authority of that State. Any application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date at the European Patent Office.

(2) Paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:

- (a) govern inventions which, owing to the nature of their subject-matter, may not be communicated abroad without the prior authorisation of the competent authorities of that State, or
- (b) prescribe that any application is to be filed initially with a national authority or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.

28. Article 76 shall be amended to read as follows:

Article 76

European divisional applications

(1) Any European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only

in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.

(2) All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.

29. Article 77 shall be amended to read as follows:

Article 77

Forwarding of European patent applications

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward to the European Patent Office any European patent application filed with it or any other competent authority in that State, in accordance with the Implementing Regulations.

(2) Any European patent application the subject of which has been made secret shall not be forwarded to the European Patent Office.

(3) Any European patent application not forwarded to the European Patent Office in due time shall be deemed to be withdrawn.

30. Article 78 shall be amended to read as follows:

Article 78

Requirements of a European patent application

(1) A European patent application shall contain:

- (a) a request for the grant of a European patent;
- (b) a description of the invention;
- (c) one or more claims;
- (d) any drawings referred to in the description or the claims;
- (e) an abstract,

and satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations.

(2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee. If the filing fee or the search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

31. Article 79 shall be amended to read as follows:

Article 79

Designation of Contracting States

(1) All the Contracting States party to this Convention at the time of filing of a European patent application shall be deemed to be designated in the request for grant of a European patent.

(2) The designation of a Contracting State may be subject to the payment of a designation fee.

(3) The designation of a Contracting State may be

withdrawn at any time up to the grant of the European patent.

32. Article 80 shall be amended to read as follows:

Article 80

Date of filing

The date of filing of a European patent application shall be the date on which the requirements laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

33. Article 86 shall be amended to read as follows:

Article 86

Renewal fees for a European patent application

(1) Renewal fees for a European patent application shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. These fees shall be due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application. If a renewal fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(2) The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published.

34. Article 87 shall be amended to read as follows:

Article 87

Priority right

(1) Any person who has duly filed, in or for
(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or
(b) any Member of the World Trade Organization,
an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

(2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised as giving rise to a right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever may be the outcome of the application.

(4) A subsequent application for the same subject-matter as a previous first application and filed in or in respect of the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for

claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) If the first filing has been made with an industrial property authority which is not subject to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or the Agreement Establishing the World Trade Organization, paragraphs 1 to 4 shall apply if that authority, according to a communication issued by the President of the European Patent Office, recognises that a first filing made at the European Patent Office gives rise to a right of priority under conditions and with effects equivalent to those laid down in the Paris Convention.

35. Article 88 shall be amended to read as follows:

Article 88
Claiming priority

(1) An applicant desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority and any other document required, in accordance with the Implementing Regulations.

(2) Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding the fact that they originated in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which run from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

(3) If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed.

(4) If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

36. Article 90 shall be amended to read as follows:

Article 90
Examination on filing and examination as to formal requirements

(1) The European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing.

(2) If a date of filing cannot be accorded following the examination under paragraph 1, the application shall not be dealt with as a European patent application.

(3) If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the requirements in Articles 14, 78 and 81, and, where applicable, Articles 88,

paragraph 1, and 133, paragraph 2, as well as any other requirement laid down in the Implementing Regulations, have been satisfied.

(4) Where the European Patent Office in carrying out the examination under paragraphs 1 or 3 notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them.

(5) If any deficiency noted in the examination under paragraph 3 is not corrected, the European patent application shall be refused. Where the deficiency concerns the right of priority, this right shall be lost for the application.

37. Article 91 shall be deleted.

38. Article 92 shall be amended to read as follows:

Article 92
Drawing up the European search report

The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, draw up and publish a European search report in respect of the European patent application on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings.

39. Article 93 shall be amended to read as follows:

Article 93
Publication of the European patent application

(1) The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible

(a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or

(b) at the request of the applicant, before the expiry of that period.

(2) The European patent application shall be published at the same time as the specification of the European patent when the decision to grant the patent becomes effective before the expiry of the period referred to in paragraph 1(a).

40. Article 94 shall be amended to read as follows:

Article 94
Examination of the European patent application

(1) The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, examine on request whether the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention. The request shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid.

(2) If no request for examination has been made in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) If the examination reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, as often as

necessary, to file his observations and, subject to Article 123, paragraph 1, to amend the application.

(4) If the applicant fails to reply in due time to any communication from the Examining Division, the application shall be deemed to be withdrawn.

41. Articles 95 and 96 shall be deleted.

42. Article 97 shall be amended to read as follows:

Article 97
Grant or refusal

(1) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant a European patent, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

(2) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless a different sanction is provided for by this Convention.

(3) The decision to grant a European patent shall take effect on the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin.

43. Article 98 shall be amended to read as follows:

Article 98
Publication of the specification of the European patent

The European Patent Office shall publish the specification of the European patent as soon as possible after the mention of the grant of the European patent has been published in the European Patent Bulletin.

44. The title of Part V shall be amended to read as follows:

PART V
OPPOSITION AND LIMITATION PROCEDURE

45. Article 99 shall be amended to read as follows:

Article 99
Opposition

(1) Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until after the opposition fee has been paid.

(2) The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect.

(3) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent.

(4) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. By derogation from Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be deemed to be joint proprietors unless both so request.

46. Article 101 shall be amended to read as follows:

Article 101
Examination of the opposition –
Revocation or maintenance of the European patent

(1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether at least one ground for opposition under Article 100 prejudices the maintenance of the European patent. During this examination, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations on communications from another party or issued by itself.

(2) If the Opposition Division is of the opinion that at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent. Otherwise, it shall reject the opposition.

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates

- (a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled;
- (b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.

47. Article 102 shall be deleted.

48. Article 103 shall be amended to read as follows:

Article 103
Publication of a new specification of the European patent

If a European patent is maintained as amended under Article 101, paragraph 3(a), the European Patent Office shall publish a new specification of the European patent as soon as possible after the mention of the opposition decision has been published in the European Patent Bulletin.

49. Article 104 shall be amended to read as follows:

Article 104

Costs

(1) Each party to the opposition proceedings shall bear the costs it has incurred, unless the Opposition Division, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs.

(2) The procedure for fixing costs shall be laid down in the Implementing Regulations.

(3) Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in the territory of which enforcement is to be carried out. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.

50. Article 105 shall be amended to read as follows:

Article 105

Intervention of the assumed infringer

(1) Any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired, if the third party proves that

- (a) proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him, or
- (b) following a request of the proprietor of the patent to cease alleged infringement, the third party has instituted proceedings for a ruling that he is not infringing the patent.

(2) An admissible intervention shall be treated as an opposition.

51. The following new Articles 105a, 105b and 105c shall be inserted after Article 105:

Article 105a

Request for limitation or revocation

(1) At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed until after the limitation or revocation fee has been paid.

(2) The request may not be filed while opposition proceedings in respect of the European patent are pending.

Article 105b

Limitation or revocation of the European patent

(1) The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met.

(2) If the European Patent Office considers that the

request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall reject the request.

(3) The decision to limit or revoke the European patent shall apply to the European patent in all the Contracting States in respect of which it has been granted. It shall take effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the decision.

Article 105c

Publication of the amended specification of the European patent

If the European patent is limited under Article 105b, paragraph 2, the European Patent Office shall publish the amended specification of the European patent as soon as possible after the mention of the limitation has been published in the European Patent Bulletin.

52. Article 106 shall be amended to read as follows:

Article 106

Decisions subject to appeal

(1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect.

(2) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows separate appeal.

(3) The right to file an appeal against decisions relating to the apportionment or fixing of costs in opposition proceedings may be restricted in the Implementing Regulations.

53. Article 108 shall be amended to read as follows:

Article 108

Time limit and form of appeal

Notice of appeal shall be filed, in accordance with the Implementing Regulations, at the European Patent Office within two months of notification of the decision. Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid. Within four months of notification of the decision, a statement setting out the grounds of appeal shall be filed in accordance with the Implementing Regulations.

54. Article 110 shall be amended to read as follows:

Article 110

Examination of appeals

If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable. The examination of the appeal shall be conducted in accordance with the Implementing Regulations.

55. The following new Article 112a shall be inserted after Article 112:

Article 112a

Petition for review by the Enlarged Board of Appeal

(1) Any party to appeal proceedings adversely affected by the decision of the Board of Appeal may file a petition for review of the decision by the Enlarged Board of Appeal.

(2) The petition may only be filed on the grounds that:

- (a) a member of the Board of Appeal took part in the decision in breach of Article 24, paragraph 1, or despite being excluded pursuant to a decision under Article 24, paragraph 4;
- (b) the Board of Appeal included a person not appointed as a member of the Boards of Appeal;
- (c) a fundamental violation of Article 113 occurred;
- (d) any other fundamental procedural defect defined in the Implementing Regulations occurred in the appeal proceedings; or
- (e) a criminal act established under the conditions laid down in the Implementing Regulations may have had an impact on the decision.

(3) The petition for review shall not have suspensive effect.

(4) The petition for review shall be filed in a reasoned statement, in accordance with the Implementing Regulations. If based on paragraph 2(a) to (d), the petition shall be filed within two months of notification of the decision of the Board of Appeal. If based on paragraph 2(e), the petition shall be filed within two months of the date on which the criminal act has been established and in any event not later than five years from notification of the decision of the Board of Appeal. The petition shall not be deemed to have been filed until after the prescribed fee has been paid.

(5) The Enlarged Board of Appeal shall examine the petition for review in accordance with the Implementing Regulations. If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision under review and shall re-open proceedings before the Boards of Appeal in accordance with the Implementing Regulations.

(6) Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the decision of the Board of Appeal under review and publication of the mention of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

56. Article 115 shall be amended to read as follows:

Article 115

Observations by third parties

In proceedings before the European Patent Office, following the publication of the European patent application, any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, present observations concerning the patentability of the invention to which the application or patent relates. That person shall not be a party to the proceedings.

57. Article 117 shall be amended to read as follows:

Article 117

Means and taking of evidence

(1) In proceedings before the European Patent Office the means of giving or obtaining evidence shall include the following:

- (a) hearing the parties;
- (b) requests for information;
- (c) production of documents;
- (d) hearing witnesses;
- (e) opinions by experts;
- (f) inspection;
- (g) sworn statements in writing.

(2) The procedure for taking such evidence shall be laid down in the Implementing Regulations.

58. Article 119 shall be amended to read as follows:

Article 119

Notification

Decisions, summonses, notices and communications shall be notified by the European Patent Office of its own motion in accordance with the Implementing Regulations. Notifications may, where exceptional circumstances so require, be effected through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.

59. Article 120 shall be amended to read as follows:

Article 120

Time limits

The Implementing Regulations shall specify:

- (a) the time limits which are to be observed in proceedings before the European Patent Office and are not fixed by this Convention;
- (b) the manner of computation of time limits and the conditions under which time limits may be extended;
- (c) the minima and maxima for time limits to be determined by the European Patent Office.

60. Article 121 shall be amended to read as follows:

Article 121

Further processing of the European patent application

(1) If an applicant fails to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.

(2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

(3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

(4) Further processing shall be ruled out in respect of the time limits in Article 87, paragraph 1, Article 108 and Article 112a, paragraph 4, as well as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out further processing for other time limits.

61. Article 122 shall be amended to read as follows:

Article 122

Re-establishment of rights

(1) An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall, upon request, have his rights re-established if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application, or of a request, or the deeming of the European patent application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

(2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the conditions of paragraph 1 and any other requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

(3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

(4) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out re-establishment for other time limits.

(5) Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication of the mention of re-establishment of those rights, may

without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

(6) Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant re-establishment of rights in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis-à-vis the authorities of such State.

62. Article 123 shall be amended to read as follows:

Article 123

Amendments

(1) A European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any case, the applicant shall be given at least one opportunity of amending the application of his own volition.

(2) A European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) A European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

63. Article 124 shall be amended to read as follows:

Article 124

Information on prior art

(1) The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates.

(2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

64. Article 126 shall be deleted.

65. Article 127 shall be amended to read as follows:

Article 127

European Patent Register

The European Patent Office shall keep a European Patent Register, in which the particulars specified in the Implementing Regulations shall be recorded. No entry shall be made in the European Patent Register prior to the publication of the European patent application. The European Patent Register shall be open to public inspection.

66. Article 128 shall be amended to read as follows:

Article 128

Inspection of files

(1) Files relating to European patent applications

which have not yet been published shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.

(2) Any person who can prove that the applicant has invoked the rights under the European patent application against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.

(3) Where a European divisional application or a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any person may obtain inspection of the files of the earlier application prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.

(4) Subsequent to the publication of the European patent application, the files relating to the application and the resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the Implementing Regulations.

(5) Even prior to the publication of the European patent application, the European Patent Office may communicate to third parties or publish the particulars specified in the Implementing Regulations.

67. Article 129 shall be amended to read as follows:

Article 129

Periodical publications

The European Patent Office shall periodically publish:

- (a) a European Patent Bulletin containing the particulars the publication of which is prescribed by this Convention, the Implementing Regulations or the President of the European Patent Office;
- (b) an Official Journal containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to this Convention or its implementation.

68. Article 130 shall be amended to read as follows:

Article 130

Exchange of information

(1) Unless otherwise provided in this Convention or in national laws, the European Patent Office and the central industrial property office of any Contracting State shall, on request, communicate to each other any useful information regarding European or national patent applications and patents and any proceedings concerning them.

(2) Paragraph 1 shall apply to the communication of information by virtue of working agreements between the European Patent Office and

- (a) the central industrial property offices of other States;
- (b) any intergovernmental organisation entrusted with the task of granting patents;
- (c) any other organisation.

(3) The communications under paragraphs 1 and 2(a) and (b) shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128. The Administrative Council may decide that communications under paragraph 2(c) shall not be subject to such restrictions, provided that the organisation concerned treats the information communicated as confidential until the European patent application has been published.

69. Article 133 shall be amended to read as follows:

Article 133

General principles of representation

(1) Subject to paragraph 2, no person shall be compelled to be represented by a professional representative in proceedings established by this Convention.

(2) Natural or legal persons not having their residence or principal place of business in a Contracting State shall be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing a European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

(3) Natural or legal persons having their residence or principal place of business in a Contracting State may be represented in proceedings established by this Convention by an employee, who need not be a professional representative but who shall be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations may provide whether and under what conditions an employee of such a legal person may also represent other legal persons which have their principal place of business in a Contracting State and which have economic connections with the first legal person.

(4) The Implementing Regulations may prescribe special provisions concerning the common representation of parties acting in common.

70. Article 134 shall be amended to read as follows:

Article 134

Representation before the European Patent Office

(1) Representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.

(2) Any natural person who

- (a) is a national of a Contracting State,
- (b) has his place of business or employment in a Contracting State and
- (c) has passed the European qualifying examination may be entered on the list of professional representatives.

(3) During a period of one year from the date on which the accession of a State to this Convention takes effect,

entry on that list may also be requested by any natural person who

- (a) is a national of a Contracting State,
- (b) has his place of business or employment in the State having acceded to the Convention and
- (c) is entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of that State. Where such entitlement is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, the person shall have regularly so acted in that State for at least five years.

(4) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates which shall indicate that the conditions laid down in paragraph 2 or 3 are fulfilled.

(5) Persons whose names appear on the list of professional representatives shall be entitled to act in all proceedings established by this Convention.

(6) For the purpose of acting as a professional representative, any person whose name appears on the list referred to in paragraph 1 shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State in which proceedings established by this Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authorities of such State may remove that entitlement in individual cases only in application of legal provisions adopted for the purpose of protecting public security and law and order. Before such action is taken, the President of the European Patent Office shall be consulted.

(7) The President of the European Patent Office may grant exemption from:

- (a) the requirement of paragraphs 2(a) or 3(a) in special circumstances;
- (b) the requirement of paragraph 3(c), second sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way.

(8) Representation in proceedings established by this Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in a Contracting State and having his place of business in that State, to the extent that he is entitled in that State to act as a professional representative in patent matters. Paragraph 6 shall apply *mutatis mutandis*.

71. The following new Article 134a shall be inserted after Article 134:

Article 134a

Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

(1) The Administrative Council shall be competent to adopt and amend provisions governing:

- (a) the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter referred to as the Institute;
- (b) the qualifications and training required of a person

for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;

- (c) any disciplinary power exercised by the Institute or the European Patent Office in respect of professional representatives;
- (d) the obligation of confidentiality on the professional representative and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between a professional representative and his client or any other person.

(2) Any person entered on the list of professional representatives referred to in Article 134, paragraph 1, shall be a member of the Institute.

72. Article 135 shall be amended to read as follows:

Article 135

Request for the application of national procedure

(1) The central industrial property office of a designated Contracting State shall, at the request of the applicant for or proprietor of a European patent, apply the procedure for the grant of a national patent in the following circumstances:

- (a) when the European patent application is deemed to be withdrawn pursuant to Article 77, paragraph 3;
- (b) in such other cases as are provided for by the national law in which the European patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this Convention.

(2) In the case referred to in paragraph 1(a), the request for conversion shall be filed with the central industrial property office with which the European patent application has been filed. That office shall, subject to the provisions of national security, transmit the request directly to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.

(3) In the cases referred to in paragraph 1(b), the request for conversion shall be submitted to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to be filed until after the conversion fee has been paid. The European Patent Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.

(4) The effect of the European patent application referred to in Article 66 shall lapse if the request for conversion is not submitted in due time.

73. Article 136 shall be deleted.

74. Article 137 shall be amended to read as follows:

Article 137

Formal requirements for conversion

(1) A European patent application transmitted in accordance with Article 135, paragraph 2 or 3, shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Convention.

(2) Any central industrial property office to which the application is transmitted may require that the applicant shall, within not less than two months:

- (a) pay the national application fee;
- (b) file a translation of the original text of the European patent application in one of the official languages of the State in question and, where appropriate, of the text as amended during proceedings before the European Patent Office which the applicant wishes to submit to the national procedure.

75. Article 138 shall be amended to read as follows:

Article 138

Revocation of European patents

(1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:

- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
- (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
- (d) the protection conferred by the European patent has been extended; or
- (e) the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

(2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.

(3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

76. Article 140 shall be amended to read as follows:

Article 140

National utility models and utility certificates

Articles 66, 124, 135, 137 and 139 shall apply to utility models and utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.

77. Article 141 shall be amended to read as follows:

Article 141

Renewal fees for a European patent

(1) Renewal fees for a European patent may only be imposed for the years which follow that referred to in Article 86, paragraph 2.

(2) Any renewal fees falling due within two months after the publication of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.

78. The following new Article 149a shall be inserted after Article 149:

Article 149a

Other agreements between the Contracting States

(1) Nothing in this Convention shall be construed as limiting the right of some or all of the Contracting States to conclude special agreements on any matters concerning European patent applications or European patents which under this Convention are subject to and governed by national law, such as, in particular,

- (a) an agreement establishing a European patent court common to the Contracting States party to it;
- (b) an agreement establishing an entity common to the Contracting States party to it to deliver, at the request of national courts or quasi-judicial authorities, opinions on issues of European or harmonised national patent law;
- (c) an agreement under which the Contracting States party to it dispense fully or in part with translations of European patents under Article 65;
- (d) an agreement under which the Contracting States party to it provide that translations of European patents as required under Article 65 may be filed with, and published by, the European Patent Office.

(2) The Administrative Council shall be competent to decide that:

- (a) the members of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal may serve on a European patent court or a common entity and take part in proceedings before that court or entity in accordance with any such agreement;
- (b) the European Patent Office shall provide a common entity with such support staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties, and the expenses incurred by that entity shall be borne fully or in part by the Organisation.

79. Part X of the Convention shall be amended to read as follows:

PART X

INTERNATIONAL APPLICATIONS UNDER THE
PATENT COOPERATION
TREATY – EURO-PCT APPLICATIONS

Article 150

Application of the Patent Cooperation Treaty

(1) The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter referred to as the PCT, shall be applied in accordance with the provisions of this Part.

(2) International applications filed under the PCT may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of the PCT and its Regulations shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of conflict, the provisions of the PCT or its Regulations shall prevail.

Article 151

The European Patent Office as a receiving Office

The European Patent Office shall act as a receiving Office within the meaning of the PCT, in accordance with the Implementing Regulations. Article 75, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Article 152

The European Patent Office as an International
Searching Authority
or International Preliminary Examining Authority

The European Patent Office shall act as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority within the meaning of the PCT, in accordance with an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, for applicants who are residents or nationals of a Contracting State to this Convention. This agreement may provide that the European Patent Office shall also act for other applicants.

Article 153

The European Patent Office as designated Office
or elected Office

- (1) The European Patent Office shall be
- (a) a designated Office for any Contracting State to this Convention in respect of which the PCT is in force, which is designated in the international application and for which the applicant wishes to obtain a European patent, and
 - (b) an elected Office, if the applicant has elected a State designated pursuant to (a).

(2) An international application for which the European Patent Office is a designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing, shall be equivalent to a regular European application (Euro-PCT application).

(3) The international publication of a Euro-PCT application in one of the official languages of the European Patent Office shall take the place of the

publication of the European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin.

(4) If the Euro-PCT application is published in another language, a translation into one of the official languages shall be filed with the European Patent Office, which shall publish it. Subject to Article 67, paragraph 3, the provisional protection under Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.

(5) The Euro-PCT application shall be treated as a European patent application and shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 3 or 4 and in the Implementing Regulations are fulfilled.

(6) The international search report drawn up in respect of a Euro-PCT application or the declaration replacing it, and their international publication, shall take the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin.

(7) A supplementary European search report shall be drawn up in respect of any Euro-PCT application under paragraph 5. The Administrative Council may decide that the supplementary search report is to be dispensed with or that the search fee is to be reduced.

80. Articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 and 163 shall be deleted.

81. Article 164 shall be amended to read as follows:

Article 164

Implementing Regulations and Protocols

(1) The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on Centralisation, the Protocol on the Interpretation of Article 69 and the Protocol on the Staff Complement shall be integral parts of this Convention.

(2) In case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.

82. Article 167 shall be deleted.

ARTICLE 2

PROTOCOLS

1. The Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC shall be amended to read as follows:

PROTOCOL ON THE INTERPRETATION OF
ARTICLE 69

Article 1

General principles

Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the

description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.

Article 2 Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

2. The following Protocol shall be annexed to the European Patent Convention as an integral part thereof:

PROTOCOL ON THE STAFF COMPLEMENT OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE AT THE HAGUE (PROTOCOL ON THE STAFF COMPLEMENT)

The European Patent Organisation shall ensure that the proportion of European Patent Office posts assigned to the duty station at The Hague as defined under the 2000 establishment plan and table of posts remains substantially unchanged. Any change in the number of posts assigned to the duty station at The Hague resulting in a deviation of more than ten per cent of that proportion, which proves necessary for the proper functioning of the European Patent Office, shall be subject to a decision by the Administrative Council of the Organisation on a proposal from the President of the European Patent Office after consultation with the Governments of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands.

3. Section I of the Protocol on Centralisation shall be amended to read as follows:

PROTOCOL ON THE CENTRALISATION OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM AND ON ITS INTRODUCTION (PROTOCOL ON CENTRALISATION)

Section I

(1a) Upon entry into force of the Convention, States parties thereto which are also members of the International Patent Institute set up by the Hague Agreement of 6 June 1947 shall take all necessary steps to ensure the transfer to the European Patent Office, no later than the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention, of all assets and liabilities and all staff members of the International Patent Institute. Such transfer shall be effected by an agreement between the International Patent Institute and the European Patent Organisation. The above States and the other States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that that agreement shall be implemented no later than the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the

Convention. Upon implementation of the agreement, those Member States of the International Patent Institute which are also parties to the Convention further undertake to terminate their participation in the Hague Agreement.

- (b) The States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that all the assets and liabilities and all the staff members of the International Patent Institute are taken into the European Patent Office in accordance with the agreement referred to in sub-paragraph (a). After the implementation of that agreement the tasks incumbent upon the International Patent Institute at the date on which the Convention is opened for signature, and in particular those carried out vis-à-vis its Member States, whether or not they become parties to the Convention, and such tasks as it has undertaken at the time of the entry into force of the Convention to carry out vis-à-vis States which, at that date, are both members of the International Patent Institute and parties to the Convention, shall be assumed by the European Patent Office. In addition, the Administrative Council of the European Patent Organisation may allocate further duties in the field of searching to the European Patent Office.
- (c) The above obligations shall also apply mutatis mutandis to the sub-office set up under the Hague Agreement under the conditions set out in the agreement between the International Patent Institute and the Government of the Contracting State concerned. This Government hereby undertakes to make a new agreement with the European Patent Organisation in place of the one already made with the International Patent Institute to harmonise the clauses concerning the organisation, operation and financing of the sub-office with the provisions of this Protocol.
- (2) Subject to the provisions of Section III, the States parties to the Convention shall, on behalf of their central industrial property offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities as International Searching Authorities under the Patent Cooperation Treaty as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention.
- (3a) A sub-office of the European Patent Office shall be set up in Berlin as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. It shall operate under the direction of the branch at The Hague.
- (b) The Administrative Council shall determine the duties to be allocated to the sub-office in Berlin in the light of general considerations and of the requirements of the European Patent Office.
- (c) At least at the beginning of the period following the progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office, the amount of work assigned to that sub-office shall be sufficient to enable the examining staff of the Berlin Annex of the German Patent Office, as it stands at the date on which the Convention is opened for signature, to be fully employed.
- (d) The Federal Republic of Germany shall bear any

additional costs incurred by the European Patent Organisation in setting up and maintaining the sub-office in Berlin.

ARTICLE 3

NEW TEXT OF THE CONVENTION

(1) The Administrative Council of the European Patent Organisation is hereby authorised to draw up, at the proposal of the President of the European Patent Office, a new text of the European Patent Convention. In the new text, the wording of the provisions of the Convention shall be aligned, where necessary, in the three official languages. The provisions of the Convention may also be renumbered consecutively and the references to other provisions of the Convention may be amended in accordance with the new numbering.

(2) The Administrative Council shall adopt the new text of the Convention by a majority of three quarters of the Contracting States represented and voting. On its adoption, the new text of the Convention shall become an integral part of this Revision Act.

ARTICLE 4

SIGNATURE AND RATIFICATION

(1) This Revision Act shall be open for signature by the Contracting States at the European Patent Office in Munich until 1 September 2001.

(2) This Revision Act shall be subject to ratification; instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

ARTICLE 5

ACCESSION

(1) This Revision Act shall be open, until its entry into force, to accession by the Contracting States to the Convention and the States which ratify the Convention or accede thereto.

(2) Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

ARTICLE 6

PROVISIONAL APPLICATION

Article 1, items 4-6 and 12-15, Article 2, items 2 and 3 and Articles 3 and 7 of this Revision Act shall be applied provisionally.

ARTICLE 7

TRANSITIONAL PROVISIONS

(1) The revised version of the Convention shall apply

to all European patent applications filed after its entry into force, as well as to all patents granted in respect of such applications. It shall not apply to European patents already granted at the time of its entry into force, or to European patent applications pending at that time, unless otherwise decided by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

(2) The Administrative Council of the European Patent Organisation shall take a decision under paragraph 1 no later than 30 June 2001, by a majority of three quarters of the Contracting States represented and voting. Such decision shall become an integral part of this Revision Act.

ARTICLE 8

ENTRY INTO FORCE

(1) The revised text of the European Patent Convention shall enter into force two years after the fifteenth Contracting State has deposited its instrument of ratification or accession, or on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification or accession by the Contracting State taking this step as the last of all the Contracting States, if this takes place earlier.

(2) Upon entry into force of the revised text of the Convention, the text valid until that time shall cease to apply.

ARTICLE 9

TRANSMISSION AND NOTIFICATIONS

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Revision Act and shall transmit them to the governments of the Contracting States and of the States able to accede to the European Patent Convention under Article 166, paragraph 1.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify the governments referred to in paragraph 1 concerning:

- (a) the deposit of any instrument of ratification or accession;
- (b) the date of entry into force of this Revision Act.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Revision Act.

DONE at Munich this twenty-ninth day of November two thousand in a single original in the English, French and German languages, the three texts being equally authentic. This original text shall be deposited in the archives of the Federal Republic of Germany.

