

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2007

Vyhlásené: 19.12.2007

Časová verzia predpisu účinná od: 19.12.2007

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

590

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli v Mníchove 7. decembra 2006 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z. a oznámenie č. 191/2005 Z. z.). Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) nadobudli platnosť 13. decembra 2007. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 13. decembra 2007.

**K oznámeniu č. 590
2007 Z. z.****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 reprodukovat 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 inštancie

(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 PRIHLASOVATEĽ 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) Prerušením 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) Poplatky za určenie môžu byť uhradené 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 pravidiel 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 Budapešťianskej 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 pravidiel 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 „žiadateľ“).

(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 Budapeštianska 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 ešte v konaní.

(2) Vylúčená prihláška musí byť v jazyku konania skoršej prihlášky a 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) Určovacie poplatky musia byť uhradené do šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia európskej rešeršnej správy v Európskom patentovom vestníku, ktorá sa týka vylúčenej prihlášky. Uplatní sa 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

Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť uhradené do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky.

Pravidlo 39

Určovacie poplatky

(1) Určovacie poplatky musia byť uhradené do šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia európskej rešeršnej správy v Európskom patentovom vestníku.

(2) Ak nie je určovací poplatok uhradený včas vzhľadom na akýkoľvek zmluvný štát, určenie daného štátu sa považuje za vzaté späť.

(3) Ak nie sú určovacie poplatky uhradené včas alebo ak sú určenia všetkých zmluvných štátov vzaté späť, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.

(4) S výhradou ustanovenia pravidla 37 odsek 2 druhá veta určovacie poplatky nebudú refundované.

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.
- 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.

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 nárokováný, 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 nárokovanej 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 nárokovanej 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 číslujú 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 nároková 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 nárokových 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 nárokové v samostatných nárokoch, alebo ako varianty v rámci jediného nároku.

Pravidlo 45

Patentové nároky podliehajúce poplatkom

(1) Keď európska patentová prihláška obsahuje viac ako desať patentových nárokov, platí sa za každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok.

(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 dvojtreťinovom 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 obrázkov 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

Nepripustné 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 nepripustné 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 x 21 cm). Podľa odseku 10 a pravidla 46 odsek 2 písmeno 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. Číslo 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 tieto požiadavky, sa

vyjadria aj v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi. Používajú sa len technické pojmy, konvencie, 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 posledný deň mesiaca, ktorý sa svojím názvom zhoduje s mesiacom, v ktorom bola podaná európska patentová prihláška. Udržiavacie poplatky nemôžu byť zaplatené skôr ako jeden rok 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 vylúčenie prihlášky 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 znovuo tvorení 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 znovuo tvorení 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 šiestnástich 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 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 druhá veta 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 stanovené v pravidle 30 alebo v pravidle 163 odsek 3.

Pravidlo 58

Odstránenie nedostatkov v prihláške

Ak európska patentová prihláška nespĺňa 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 63

Neúplná rešerš

Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nevyhovuje ustanoveniam tohto Dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokovaných predmetov, buď vydá odôvodnené vyhlásenie s týmto zámerom, alebo, ak je to možné, vypracuje čiastočnú správu o rešerši. Vyhlásenie alebo čiastočná správa sa považujú pri ďalšom konaní za správu o európskej rešerši.

Pravidlo 64

Správa o európskej rešerši pri nesplnení požiadavky jednotnosti vynálezu

(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu, vyhotoví 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 za každý vynález zaplatený nový poplatok za rešerš v lehote, ktorú stanoví a ktorá nesmie byť kratšia ako dva týždne a dlhšia ako šesť týždňov. Správa o európskej

rešerši bude vyhotovená 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

Odovzdanie 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, kedy bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši a v tomto oznámení ho upozorní na ustanovenie pravidla 70 odsek 1 a článku 94 odsek 2.

(2) Prihlasovateľ nemôže žiadať vynechanie oznámenia podľa odseku 1. Ak je v oznámení uvedený neskorší dátum, ako je dátum, keď bolo zverejnenie oznámené, je tento neskorší dátum rozhodujúci pre lehotu na podanie žiadosti o prieskum, 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 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 poplatky za udelenie a vytlačenie a predložil preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania, v lehote štyroch mesiacov. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a predloží preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že prihlasovateľ súhlasí s textom 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, a ak sú patentové nároky zmenené, 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, poplatky za udelenie a tlač a akékoľvek 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 desať 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 tlač alebo poplatky za patentové nároky neboli zaplatené včas alebo ak preklad nebol podaný včas.

(8) Ak sa určovací poplatok stane splatným po oznámení podľa odseku 3, nebude oznámenie o udelení európskeho patentu 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 uvedú určené zmluvné štáty, ktoré požadujú preklad podľa článku 65 odsek 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, ktoré bolo oznámené 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 v oboch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ktoré neboli jazykom konania. Táto výzva musí obsahovať aj určené zmluvné štáty, pre ktoré sa vyžaduje preklad podľa článku 65 odsek 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. Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre podklady podané v konaní o obmedzení alebo zrušení patentu.

(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 obmedzení 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 v úradných jazykoch Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania, v lehote troch mesiacov; pravidlo 82 odsek 3 prvá veta platí primerane. Ak žiadateľ splní tieto požiadavky včas, prieskumové oddelenie patent obmedzí.

(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 jednohlasnosť;
- 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 spĺňajú 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 namietaf. 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 pečiatku Európskeho patentového úradu, alebo počítačom vytlačených písomností s takouto pečiatkou. 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 doporučené.

(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 písomností

(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 lehoty podľa pravidla 6 odsek 1, pravidla 16 odsek 1 písmeno a), pravidla 31 odsek 2, pravidla 40 odsek 3, pravidla 51 odseky 2 až 5, pravidla 52 odseky 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 64 a pravidla 112 odsek 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 stanovené inak, nemôže prihlasovateľ meniť opis, patentové nároky alebo výkresy európskej patentovej prihlášky skôr, ako dostal správu o európskej rešerši.

(2) Po prijatí správy o európskej rešerši môže prihlasovateľ z vlastnej vôle meniť opis, patentové nároky a výkresy.

(3) Po prijatí prvého oznámenia z prieskumového oddelenia môže prihlasovateľ z vlastnej vôle raz zmeniť opis, patentové nároky a výkresy za predpokladu, že táto zmena je podaná súčasne s odpoveďou na oznámenie. Ďalšie zmeny je možné uskutočniť len so súhlasom prieskumového oddelenia.

(4) Zmenené patentové nároky sa nemôžu týkať predmetu, ktorý nebol podrobený rešerši a ktorý nie je spojený s pôvodne nárokoványm vynálezom alebo skupinou vynálezov tak, aby tvorili jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.

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, zapisujú 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, uchovávania 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 nepoužíja.

(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 mu 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 vyzve 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 ktoréhokoľvek zástupcu, ktorý môže preukázať, že vykonáva zastupovanie v rámci tohto združenia.

Pravidlo 153

Právo zástupcu 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 preklad medzinárodnej prihlášky alebo žiadosť o prieskum podaná včas alebo nie je včas zaplatený prihlasovací poplatok alebo poplatok za rešerš, alebo nie je včas zaplatený určovací poplatok, európska patentová prihláška sa bude považovať za vzatú späť.

(2) Určenie zmluvného štátu, pre ktorý nebol včas zaplatený určovací poplatok, sa bude považovať za vzaté späť.

(3) Ak Európsky patentový úrad zistí, že prihláška alebo určenie zmluvného štátu bolo vzaté späť podľa odseku 1 alebo 2, oznámi to prihlasovateľovi. Primerane platí pravidlo 112 odsek 2.

Pravidlo 161

Zmena v prihláške

Bez porušenia pravidla 137 odseky 2 až 4 môže byť prihláška zmenená raz v lehote jedného mesiaca od oznámenia o tom informujúceho prihlasovateľa. Zmenená prihláška slúži ako základ pre doplnkovú rešerš, ktorá má byť vykonaná podľa článku 153 odsek 7.

Pravidlo 162

Spoplatnené patentové nároky

(1) Ak prihláška, na ktorej je založené udelenie európskeho patentu, obsahuje viac ako 10 patentových nárokov, platí sa poplatok za jedenásť a každý ďalší patentový nárok v lehote určenej pravidlom 159 odsek 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.

(2) Ak sa uplatňuje právo prednosti skoršej prihlášky a číslo podania predchádzajúcej prihlášky alebo jeho kópia podľa pravidla 52 odsek 1 a pravidla 53 nebolo v lehote podľa pravidla 159 odsek 1 ešte predložené, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby toto číslo alebo jeho kópiu v lehote dvoch mesiacov predložil. Platí pravidlo 53 odseky 2 a 3.

(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 pre doplnkovú rešerš, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu, správa o doplnkovej rešerši sa vyhotoví na 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 udelenie 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 rešeršnej správy, prihlasovateľ je vyzvaný, aby obmedzil prihlášku na jeden vynález zahrnutý do medzinárodnej rešeršnej správy alebo do doplnkovej rešeršnej správy.

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 VI 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

