

Innehåll

Bilagor

Bilaga 1	Kommittédirektiv.....	5
Bilaga 2	European Patent Convention (EPC 2000).....	17
Bilaga 3	Implementing Regulations to the EPC 2000	81
Bilaga 4	EPC-tablå	159
Bilaga 5	Utdrag ur Patentprocessutredningens betänkande ”Patentprocessen m.m.” (SOU 2001:33)	171
Bilaga 6	Londonöverenskommelsen	197
Bilaga 7	Statistik och kostnadsberäkningar med anknytning till Londonöverenskommelsen.....	205
Bilaga 8	Patent Law Treaty – Fördrag om patenträtt (PLT)	211
Bilaga 9	Regulation under the Patent Law Treaty – Tillämpningsföreskrifter till fördrag om patenträtt.....	255
Bilaga 10	Utdrag ur patentsamarbetskonventionen (PCT) i dess lydelse efter den 1 april 2002	299
Bilaga 11	Patentfördragsutredningens utkast till lag om auktoriserade patentombud jämte tillhörande författningskommentarer	313

Kommittédirektiv



Genomförande av några patenträttsliga konventioner, m.m.

**Dir.
2002:32**

Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2002.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall

- ta fram ett underlag för bedömningen av om Sverige bör tillträda den reviderade versionen av den europeiska patentkonventionen (EPC), överenskommelsen om tillämpningen av artikel 65 i EPC och patenträttskonventionen (PLT),
- ge förslag till ställningstagande i tillträdesfrågorna,
- lägga fram förslag till de lagändringar som behövs för att dessa instrument skall kunna tillträdas eller som bedöms lämpliga i samband med ett tillträde,
- lämna förslag till de lagändringar som behövs med anledning av de ändringar som gjorts i konventionen om patentsamarbete (PCT) och dess tillämpningsföreskrifter.

Därutöver skall utredaren överväga några andra immaterialrättsliga frågor som aktualiserats bl.a. genom framställningar till Justitiedepartementet och som i vissa fall också har samband med någon av konventionerna, bl.a. om det finns anledning att införa särskilda regler om skydd för tystnadsplikt för patentombud och för bolagsjurister som sysslar med immaterialrättslig rådgivning. I förekommande fall skall utredaren även lämna förslag till bestämmelser rörande dessa frågor.

Utredaren skall samråda med berörda departement och utredningar i de andra nordiska länderna.

Bakgrund

Den svenska patentlagen

Den som gjort en uppfinning kan under vissa förutsättningar få patent på uppfinningen. Patent meddelas enligt patentlagen (1967:837). De grundläggande materiella kraven för att patent skall beviljas innefattar krav på nyhet och uppfinningshöjd. Andra grundläggande krav för att en uppfinning skall vara patenterbar är att den har teknisk effekt och teknisk karaktär samt är reproducerbar.

Patent beviljas efter ansökan hos patentmyndigheten. Patent som gäller i Sverige meddelas av antingen Patent- och registreringsverket (PRV) eller det europeiska patentverket. Ansökningsförfarandet innefattar prövning av en rad formella och materiella krav. En ansökning måste bl.a. innehålla en bestämd uppgift om vad skyddet skall avse, uttryckt i ett eller flera s.k. patentkrav. En ansökning måste också innefatta en beskrivning av uppfinningen samt ett sammandrag av patentkraven och beskrivningen. I 14 § patentlagen finns en bestämmelse om s.k. löpdagsförskjutning. Den innebär att om en sökande ändrar sin ansökning inom sex månader skall ansökningen anses gjord vid den tidpunkt ändringen gjordes om sökanden yrkar det. Huvudparten av de bestämmelser som finns i svensk lag om handläggningen av svenska patentärenden finns i 2 kap. patentlagen och i patentkungörelsen (1967:838). 77 § första stycket patentlagen möjliggör delegering av normgivning från regeringen till PRV såvitt gäller bl.a. bestämmelser om patentansökningar.

När ett patent har beviljats kan tredje man inom en viss tidsperiod göra invändning mot patentet. Det finns möjlighet att överklaga såväl ett beslut att avslå en patentansökning som ett beslut om att bifalla eller avslå en invändning.

Ett beviljat patent gäller i 20 år från det att ansökningen ingavs under förutsättning att patenthavaren betalar de årsavgifter som krävs för patentets upprätthållande. Patentlagen innehåller också bestämmelser om tvistlösning för tiden efter ett patents beviljande. I 52 § patentlagen finns bestämmelser om vilka grunder som kan åberopas till stöd för ett yrkande om att ett patent skall förklaras ogiltigt. I 9 kap. patentlagen finns bestämmelser bl.a. om ansvar och ersättningsskyldighet avseende patentintrång.

PRV handlägger även ärenden om tilläggsskydd för läkemedel och för växtskyddsmedel. Regler om tilläggsskydd finns i rådets

förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om tilläggsskydd för läkemedel (EGT nr L 182, 2.7.1992, s. 1, Celex 392R1768) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om tilläggsskydd för växtskyddsmedel (EGT nr L 198, 8.8.1996, s. 30, Celex 396R1610).

Den europeiska patentkonventionen

Sverige är en av 20 konventionsstater till den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). Samtliga EU-stater är anslutna till konventionen och därutöver även Cypern, Liechtenstein, Monaco, Schweiz och Turkiet. Genom konventionen har inrättats den europeiska patentorganisationen och det europeiska patentverket, som båda har sitt säte i München. Organisationens uppgift är att meddela europeiska patent, vilket utförs av verket. EPC innehåller bestämmelser om ansökningsförfarandet i vid bemärkelse (inklusive invändningsförfarande och överklagandemöjligheter) och om förutsättningarna för att meddela patent. Ett patent som meddelas av det europeiska patentverket gäller som ett nationellt patent i de länder som angivits, designerats, i ansökningsförfarandet. Det är inte fråga om ett enda odelbart patent för de stater som designeras utan snarare om ett knippe nationella patent som erhålls genom ett enda ansöknings- och prövningsförfarande. Det finns inte något gemensamt domstolsystem som prövar mål om intrång i och ogiltighet av europeiska patent. Sådana mål handläggs i nationell domstol i respektive stat. EPC innehåller även bestämmelser om på vilka grunder ett europeiskt patent kan förklaras ogiltigt.

I 11 kap. patentlagen finns regler om europeiska patent för Sverige och om europeiska patentansökningar som omfattar Sverige. Konventionen har även haft en mycket stor inverkan på patentlagens och patentkungörelsens bestämmelser om handläggningen av nationella patentärenden. Det har ansetts önskvärt med en långtgående harmonisering med EPC och med den praxis som utvecklats av det europeiska patentverket inom ramen för konventionen. Sådant harmoniseringsarbete har därför skett.

Det europeiska patentverket har tre handläggningspråk: engelska, franska och tyska. Enligt artikel 14 EPC gäller att patentskriften skall publiceras på det av de tre handläggningspråken som sökanden har valt som handläggningspråk och att patentskriften skall innehålla en översättning av patentkraven till de

två andra handläggningsspråken. Utöver det finns i artikel 65 EPC regler om konventionsstaternas rätt att kräva översättningar. Enligt denna artikel gäller att om ett patent inte finns på något av en konventionsstats språk har denna stat rätt att som villkor för patentets giltighet föreskriva att patentskriften skall översättas till ett av dess officiella språk. Denna möjlighet har de flesta av konventionsstaterna, inklusive Sverige, utnyttjat. I 82 § patentlagen finns en regel om översättning till svenska av europeiska patent.

Vissa patentfrågor som hanteras inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

Inom FN-organet Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization, WIPO) bedrivs förhandlingar på global nivå bl.a. rörande patenträtt. WIPO förvaltar en rad konventioner, bl.a. konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT) och dess tillämpningsföreskrifter. Sverige är en av drygt 100 stater som är anslutna till denna konvention. Genom den har införts en möjlighet att ge in en s.k. internationell ansökning. En sådan ges in till en nationell patentmyndighet eller en internationell organisation som är behörig att ta emot sådana ansökningar. Förfarandet innefattar en centraliserad internationell nyhetsgranskning och en möjlighet till en internationell förberedande prövning av om uppfinningen kan patenteras. Detta arbete utförs av ett begränsat antal myndigheter, bland dem den svenska patentmyndigheten. För att patent skall meddelas krävs att den internationella ansökningen inom viss tid fullföljs vid nationella patentmyndigheter i de stater där skydd önskas eller vid en internationell organisation som kan meddela patent för en eller flera av dessa. Varje patentmyndighet gör en slutlig prövning enligt sin nationella patenträtt.

Regler om internationella ansökningar finns i 3 kap. patentlagen. 31 § patentlagen innehåller regler avseende nationellt fullföljande av en internationell ansökning. Där anges bl.a. vilka tidsfrister som gäller för sådant fullföljande.

Under ett flertal år har man vidare inom WIPO bedrivit förhandlingar som syftar till en global harmonisering av patenträttsliga regler, såväl i formellt som materiellt hänseende. Dessa förhandlingar har under år 2000 resulterat i en konvention om formalia kring patentansökningar, den s.k. patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT).

Skydd för tystnadsplikt i rättegång

Enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken får advokater och deras biträden höras som vittne i en rättegång om något som i denna deras yrkesutövning anförtrots dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller om den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Av 38 kap. 8 § rättegångsbalken följer att ett editionsföreläggande inte får avse en handling vars innehåll är sådant att en advokat eller biträde som haft befattning med handlingen, inte får höras som vittne om det.

När det gäller immaterialrättsliga angelägenheter är det vanligt förekommande att patentombud anlitas för juridisk rådgivning eller för biträde i ansökningsärenden eller immaterialrättsmål. En annan vanlig situation är att företag har egna bolagsjurister som anlitas i dessa funktioner. I den utsträckning dessa personer fungerat som rättegångsombud eller biträde gäller enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken att de får höras som vittnen om vad som anförtrots dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det. Vad gäller editionsförelägganden gäller i dessa fall samma regler som för advokater och deras biträden. Det finns däremot inte några regler som hindrar att dessa yrkeskategorier hörs i rättegång om sådana uppgifter som anförtrots dem i annan egenskap än rättegångsombud eller biträde. Inte heller finns det bestämmelser som hindrar editionsförelägganden avseende skriftliga handlingar som de haft befattning med när de bistått ett företag i en rättslig angelägenhet om de inte varit rättegångsombud eller biträde åt företaget.

Revisionen av den europeiska patentkonventionen

Den 20-29 november 2000 hölls mellan konventionsstaterna till EPC en diplomatkonferens för revidering av denna konvention. Den revisionsakt som antogs innebär att ett stort antal artiklar ändras och att ett antal nya artiklar tillkommer. Som exempel på några av de mer betydelsefulla ändringarna kan följande nämnas. Genom en ändring i artikel 33 får den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd behörighet att revidera stora delar av konventionen för att anpassa konventionstexten till en internationell konvention eller till EG-lagstiftning på patentområdet. I de nya artiklarna 105a-c har regler om möjlighet för patenthavaren att efter patentets beviljande begränsa patentets omfattning genom

ett administrativt förfarande införts. Genom den nya artikel 112a har införts ett institut som liknar resning och klagan över domvilla. I artikel 138(3) har uttryckligen angivits att patenthavaren skall ha rätt att i en rättegång rörande ogiltighet av patentet begränsa patentet genom ändring av patentkraven.

Den reviderade versionen av EPC träder i kraft två år efter det att den femtonde konventionsstaten har deponerat sitt ratificerings- eller anslutningsinstrument eller på första dagen av den tredje månaden efter det att den sista konventionsstaten har gjort detta. En konventionsstat som inte har tillträtt eller anslutit sig till den reviderade versionen när denna träder i kraft utesluts ur den europeiska patentorganisationen. Sverige har signerat revisionsakten.

Revideringen av EPC kommer att föranleda en mängd ändringar även i konventionens tillämpningsföreskrifter. Förslag till sådana ändringar har ännu inte lagts fram.

Överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i den europeiska patentkonventionen

Översättningskostnaderna för ett genomsnittligt europeiskt patent, giltigt i åtta stater, uppgår till cirka 39 procent av totalkostnaden för patentet. I syfte att minska kostnaden för att erhålla ett europeiskt patent tillsatte konventionsstaterna till EPC vid en regeringskonferens i juni 1999 en arbetsgrupp (Working Party on Cost Reduction, WPR). Denna arbetsgrupps huvuduppgift var att ta fram förslag för att minska översättningskostnaderna för europeiska patent. Arbetsgruppen enades om ett förslag till en överenskommelse om tillämpning av artikel 65 EPC. Texten till överenskommelsen antogs vid en regeringskonferens i London i oktober 2000. Överenskommelsen är öppen för de konventionsstater som vill ansluta sig till den. Den innebär i korthet följande. Sådana konventionsstater som har något av det europeiska patentverkets handläggningsspråk som ett av sina officiella språk avstår genom överenskommelsen från att i fortsättningen kräva översättning av patentskriften för att patentet skall bli giltigt. Sådana konventionsstater som inte har ett officiellt språk som också är handläggningsspråk i det europeiska patentverket skall peka ut ett av de tre handläggningsspråken och avstå från översättning till ett nationellt språk om patentskriften finns på det utpekade språket. Även i fall när patentskriften finns på detta språk

har dessa stater alltså rätt att kräva översättning av patentkraven till ett av sina officiella nationella språk.

För att överenskommelsen skall träda i kraft krävs att minst åtta konventionsstater tillträder eller ansluter sig till den. Bland dessa åtta stater måste Frankrike, Storbritannien och Tyskland återfinnas. Danmark, Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland har signerat överenskommelsen. Ingen stat har ännu tillträtt överenskommelsen.

Patenträttskonventionen

Patenträttskonventionen, eller PLT som är den mer kända beteckningen, antogs vid en diplomatkonferens våren 2000. Den innebär åtaganden om avreglering och viss harmonisering av bestämmelser om formalia kring patentansökningar. Konventionens bestämmelser är med ett undantag minimibestämmelser, dvs. konventionsstaterna har frihet att tillämpa bestämmelser som är mer liberala för patentsökande och rättighetsinnehavare än vad som anges i konventionen. Undantaget från denna princip gäller i fråga om vad som skall få krävas för att fastställa en ingivningsdag (filing date) för en ansökning. Där tillåts i princip inga avvikelser från den i och för sig generösa standard som konventionen slår fast. Artikel 5 rörande ingivningsdag (artikel 5) är en av de viktigaste i konventionen. Bland övriga artiklar kan nämnas artikel 11 och 12, som behandlar möjlighet att få handläggningen av ett patentärende återupptagen respektive återställande av försutten tid, samt artikel 13, som öppnar en helt ny möjlighet till återställande av prioritetsrätt i vissa fall.

Alla stater som tillhör Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten eller WIPO har rätt att ansluta sig till PLT. Konventionen träder i kraft tre månader efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument har deponerats hos WIPO. Sverige har signerat konventionen.

Ändringarna i konventionen om patentsamarbete och dess tillämpningsföreskrifter

Under senare tid har PCT ändrats vid ett tillfälle och tillämpningsföreskrifterna till denna konvention vid två tillfällen. Den 17 mars

2000 antogs ändringar i tillämpningsföreskrifterna, vilka trädde i kraft den 1 mars 2001. Den 24 september till 3 oktober 2001 antogs ändringar i både konventionen och dess tillämpningsföreskrifter, vilka träder i kraft den 1 april 2002. Vid det senare tillfället gjordes bl.a. ändringar avseende tidsfristerna för att fullfölja en internationell ansökning nationellt. I den mån lagstiftningen i en konventionsstat inte överensstämmer med konventionen eller dess tillämpningsföreskrifter efter ikraftträdandet av ändringarna kan den staten anmäla detta förhållande med effekt att den ändrade versionen inte träder i kraft för den staten förrän lagändringar gjorts. Sverige har i anslutning till båda dessa ändringstillfällen gjort en sådan anmälan.

Översynen av PCT fortgår alltjämt och ytterligare ändringar i konventionen eller dess tillämpningsföreskrifter kan därför bli aktuella under år 2002.

Tystnadsplikt för patentombud och för bolagsjurister som sysslar med rådgivning i immaterialrättsliga frågor

I framställningar till Justitiedepartementet har påtalats att svensk rätt inte ger något skydd i rättegång för patentombuds tystnadsplikt utöver det skydd som kan gälla enligt reglerna om skydd för rättegångsombuds eller biträdens tystnadsplikt. Det har ifrågasatts om inte patentombuden bör ha ett lagfäst skydd för en tystnadsplikt som omfattar alla slags uppgifter som erhålls under yrkesutövningen.

I de bestämmelser som gäller för de ombud som uppträder vid det europeiska patentverket har intagits en regel om tystnadsplikt som inte inskränker sig till specifika mål utan omfattar all information som har anförtrotts patentombudet i förtroende under hans eller hennes yrkesutövning. Kravet på tystnadsplikt för ombuden vid det europeiska patentverket sträcker sig därmed längre än vad som ges skydd för i svensk rättegång. Vid revisionen av EPC uppmärksammades ett problem som uppkommit för europeiska patentombud i samband med rättegångar i Förenta staterna. Det saknas bestämmelser i den gällande versionen av denna konvention rörande skydd för brev och andra handlingar som utväxlats mellan patentombud och klient. Något behov av sådana bestämmelser har inte tidigare ansetts föreligga eftersom det europeiska patentverket inte haft några rättsliga möjligheter att tvinga ett patentombud att ge in sådant material. Avsaknaden av

uttryckliga bestämmelser till skydd för sådana handlingar har emellertid medfört att amerikansk domstol ansett att något motsvarande skydd inte kan erhållas i amerikansk rättegång. Europeiska patentombud har därmed ett sämre skydd än sina amerikanska motsvarigheter i amerikansk rättegång. Mot denna bakgrund har vid revisionen av EPC intagits en ny bestämmelse, artikel 134a(1)(d), där det skapas möjlighet att besluta om skydd för den aktuella typen av handlingar.

Motsvarande problem som redovisats beträffande patentombuden kan även uppkomma för bolagsjurister som i samband med rättslig rådgivning till bolaget får ta emot bolagsinterna förtroenden. Företag som sysslar med innovativ eller annan immaterialrättslig verksamhet utgör här en grupp av företag med vissa särdrag. För det första genererar denna typ av frågor ofta ett behov av nära och daglig kontakt med jurist, vilket medför att det är svårt att skydda informationen genom att ersätta bolagsjuristen med en advokat. Dessutom präglas dessa branscher av en alltmer tilltagande globalisering, som gör att risken för processer i andra länder, t.ex. Förenta staterna, har ökat.

Några andra patenträttsliga frågor

I en framställning till Justitiedepartementet år 1996 har PRV framfört vissa önskemål om ändringar i patentlagen. Ett förslag är att en särskild avgift skall införas för en tredje man som gör invändning mot ett meddelat patent. Därigenom skulle antalet mindre seriösa invändningar sjunka. Verket har särskilt pekat på att det i artikel 99(1) EPC ställs krav på särskild invändningsavgift.

Vidare har PRV i sin framställning föreslagit att de svenska reglerna om löpdagsförskjutning i 14 § patentlagen skall upphävas. Bakgrunden till förslaget var vissa diskussioner inom ramen för ett nordiskt samarbete på patentverksnivå. Läget har sedan dess ändrats något till följd av artikel 5 PLT, som bl.a. föreskriver att en sökande skall ha vissa möjligheter att komplettera sin patentansökning och att en sådan komplettering skall påverka vad som anses vara patentansökningens ingivningsdag.

Slutligen har verket tagit upp en fråga rörande 77 § första stycket patentlagen. Där saknas uttrycklig möjlighet att delegera normgivning beträffande invändningsärenden och sådana ärenden om tilläggskydd som avses i 105 § patentlagen. PRV har föreslagit att

bestämmelsen ändras så att dessa typer av ärenden anges uttryckligen.

Behovet av en utredning

Sverige måste tillträda den ändrade versionen av EPC för att inte bli uteslutet ur den europeiska patentorganisationen. En uteslutning skulle medföra mycket negativa effekter för svenskt näringsliv och det kan också ifrågasättas om det är möjligt för en medlemsstat i EU att stå utanför den europeiska patentorganisationen. Det föreligger således starka skäl för ett tillträde i detta fall. Ett mindre antal ändringar i svensk lag kommer att vara nödvändiga i samband med ett tillträde. Det är dock troligt att ett förhållandevis stort antal ändringar är motiverade av intresset att bibehålla överensstämmelse mellan den svenska patentlagens handläggningsregler avseende nationella patentärenden och EPC. Det kan konstateras att frågan om begränsning av patent i administrativ ordning i allt väsentligt redan har tagits om hand genom ett förslag från Patentprocessutredningen (SOU 2001:33). Framtagandet av ändringar i tillämpningsföreskrifterna till EPC till följd av revisionen av konventionen kan dock föranleda smärre anpassningar i det förslaget.

För bedömning av frågan om tillträde till den s.k. Londonöverenskommelsen rörande översättning av patentskrifter är det av stor vikt att det tas fram ett beslutsunderlag som ger en allsidig belysning av frågan. Överenskommelsen medger en valmöjlighet beträffande frågan huruvida nationell lagstiftning skall ställa upp krav på översättning av patentkraven. En rimlig utgångspunkt torde vara att ett sådant översättningskrav skall ställas upp. Även denna fråga behöver dock analyseras och belysas. De lagändringar som behövs för ett tillträde torde dock inte vara särskilt omfattande.

PLT innebär förenklingar för patentsökandena. Det framstår som angeläget att Sverige kan tillträda konventionen. Behovet av lagändringar för att möjliggöra ett sådant tillträde bedöms vara litet. Vissa lagändringar krävs dock.

Som nämnts har det gjorts ändringar i PCT och dess tillämpningsföreskrifter som för sin tillämpning kräver ändringar av svensk lag. Ytterligare sådana ändringar kan bli aktuella under år 2002.

Övervägandena rörande lagändringar till följd av tillträde till den reviderade versionen av EPC aktualiserar frågan om skydd för tystnadsplikt och för skriftliga handlingar såvitt gäller patentombud. I detta sammanhang finns anledning att även göra motsvarande överväganden såvitt gäller bolagsjurister som sysslar med immaterialrättslig rådgivning. Vid den översyn av lagbestämmelserna rörande nationella patentärenden som EPC-ändringarna aktualiserar är det lämpligt att också överväga PRV:s förslag om en särskild avgift för invändningsärenden. Ett tillträde till PLT aktualiserar frågan om löpdagsförskjutning och den framställning rörande denna fråga som finns från PRV. Slutligen bör i detta sammanhang även den av PRV väckta frågan om ändring i bestämmelsen om delegering av normgivning övervägas.

Uppdraget

En särskild utredare ges uppdraget att ta fram ett underlag för bedömning av om Sverige bör tillträda tre internationella överenskommelser på patentområdet samt ge ett förslag till ställningstagande avseende huruvida tillträde bör ske. Dessa internationella överenskommelser är den reviderade versionen av EPC, överenskommelsen om tillämpningen av artikel 65 i EPC och PLT. Härvid skall särskilt beaktas att de negativa konsekvenser för svenskt näringsliv som skulle uppkomma vid en uteslutning ur den europeiska patentorganisationen med styrka talar för ett tillträde till den reviderade versionen av EPC. Utredaren skall även lägga fram förslag till de lagändringar som behövs för att dessa instrument skall kunna tillträdas och förslag till andra lagändringar som på grund av anknytning till tillträdet bedöms lämpliga. Utgångspunkten för de lagändringar som föreslås med anledning av ändringarna i EPC skall vara att den svenska patentlagstiftningen även såvitt avser nationella patent bör vara harmoniserad med EPC så långt det är möjligt. Utredningen skall bedrivas med beaktande av det fortsatta arbetet med framtagande av de ändringar i tillämpningsföreskrifterna till EPC som föranleds av revisionen av konventionen. I samband med övervägandena avseende överenskommelsen om tillämpningen av artikel 65 EPC skall även frågan huruvida nationell lagstiftning skall ställa upp krav på översättning av patentkraven analyseras och belysas. Därvid torde utgångspunkten vara att ett sådant översättningskrav skall ställas upp.

Utredaren skall vidare lämna förslag till de lagändringar som kan behövas med anledning av de ändringar som gjorts i PCT och dess tillämpningsföreskrifter. Utredaren skall också lämna förslag till de ytterligare lagändringar som kan behövas till följd av eventuella ändringar av PCT och dess tillämpningsföreskrifter under år 2002.

Därutöver skall utredaren överväga några andra immaterialrättsliga frågor som aktualiserats bl.a. genom framställningar till Justitiedepartementet och som i vissa fall också har samband med någon av konventionerna. Dessa frågor är om det finns anledning att införa särskilda regler om skydd för tystnadsplikt, inklusive skydd mot edition av skriftliga handlingar, för patentombud och för bolagsjurister som sysslar med immaterialrättslig rådgivning, om det bör införas en särskild avgift för en tredje man som gör invändning mot ett patent som meddelas av Patent- och registreringsverket, om de svenska reglerna om s.k. löpdagsförskjutning i 14 § patentlagen bör upphävas eller ändras, samt om det bör ske en utvidgning av regeln i 77 § första stycket patentlagen så att den uttryckligen medger delegation av normgivning i fråga om invändningsärenden och ärenden om tillägsskydd. I förekommande fall skall utredaren även lämna förslag till bestämmelser rörande dessa frågor.

Utredaren skall samråda med berörda departement och utredningar i de andra nordiska länderna. En fortsatt nordisk rättslikhet inom patenträtten skall eftersträvas i den utsträckning som är lämplig och möjlig. Uppdraget skall vara slutfört senast den 1 mars 2003.

Utredaren skall, vad gäller redovisning av förslagets konsekvenser för små företag, samråda med Näringslivets Nämnd för Regelgranskning.

(Justitiedepartementet)

European Patent Convention (EPC 2000)

– i lydelse enligt förvaltningsrådets beslut den 28 juni 2001; CA/D 18/01

1. European Patent Convention

PART I

GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS

Chapter I

General provisions

Article 1

European law for the grant of patents

A system of law, common to the Contracting States, for the grant of patents for invention is established by this Convention.

Article 2

European patent

- (1) Patents granted under this Convention shall be called European patents.
- (2) The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless this Convention provides otherwise.

Article 3

Territorial effect

The grant of a European patent may be requested for one or more of the Contracting States.

Article 4

European Patent Organisation

- (1) A European Patent Organisation, hereinafter referred to as the Organisation, is established by this Convention. It shall have administrative and financial autonomy.

- (2) The organs of the Organisation shall
 - (a) the European Patent Office;
 - (b) the Administrative Council.
- (3) The task of the Organisation shall be to grant European patents. This shall be carried out by the European Patent Office supervised by the Administrative Council. be:

Article 4a

Conference of ministers of the Contracting States

A conference of ministers of the Contracting States responsible for patent matters shall meet at least every five years to discuss issues pertaining to the Organisation and to the European patent system.

Chapter II

The European Patent Organisation

Article 5

Legal status

- (1) The Organisation shall have legal personality.
- (2) In each of the Contracting States, the Organisation shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State; it may in particular acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.
- (3) The President of the European Patent Office shall represent the

Article 6

Headquarters

- (1) The Organisation shall have its headquarters in Munich.
- (2) The European Patent Office shall be located in Munich. It shall have a branch at The Hague.

Article 7

Sub-offices of the European Patent Office

By decision of the Administrative Council, sub-offices of the European Patent Office may be created, if need be, for the purpose of information and liaison, in the Contracting States and with inter- governmental organisations in the field of industrial property, subject to the approval of the Contracting State or organisation concerned.

Article 8
Privileges and immunities

The Protocol on Privileges and Immunities annexed to this Convention shall define the conditions under which the Organisation, the members of the Administrative Council, the employees of the European Patent Office, and such other persons specified in that Protocol as take part in the work of the Organisation, shall enjoy, in each Contracting State, the privileges and immunities necessary for the performance of their duties.

Article 9
Liability

- (1) The contractual liability of the Organisation shall be governed by the law applicable to the contract in question.
- (2) The non-contractual liability of the Organisation in respect of any damage caused by it or by the employees of the European Patent Office in the performance of their duties shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany. Where the damage is caused by the branch at The Hague or a sub-office or employees attached thereto, the law of the Contracting State in which such branch or sub-office is located shall apply.
- (3) The personal liability of the employees of the European Patent Office towards the Organisation shall be governed by their Service Regulations or conditions of employment.
- (4) The courts with jurisdiction to settle disputes under paragraphs 1 and 2 shall be:
 - (a) for disputes under paragraph 1, the courts of the Federal Republic of Germany, unless the contract concluded between the parties designates a court of another State;
 - (b) for disputes under paragraph 2, the courts of the Federal Republic of Germany, or of the State in which the branch or sub-office is located.

Chapter III

The European Patent Office

Article 10
Management

- (1) The European Patent Office shall be managed by the President, who shall be responsible for its activities to the Administrative Council.
- (2) To this end, the President shall have in particular the following functions and powers:
 - (a) he shall take all necessary steps to ensure the functioning of the European Patent Office, including the adoption of internal administrative instructions and information to the public;

- (b) unless this Convention provides otherwise, he shall prescribe which acts are to be performed at the European Patent Office in Munich and its branch at The Hague respectively;
 - (c) he may submit to the Administrative Council any proposal for amending this Convention, for general regulations, or for decisions which come within the competence of the Administrative Council;
 - (d) he shall prepare and implement the budget and any amending or supplementary budget;
 - (e) he shall submit a management report to the Administrative Council each year;
 - (f) he shall exercise supervisory authority over the staff;
 - (g) subject to Article 11, he shall appoint the employees and decide on their promotion;
 - (h) he shall exercise disciplinary authority over the employees other than those referred to in Article 11, and may propose disciplinary action to the Administrative Council with regard to employees referred to in Article 11, paragraphs 2 and 3;
 - (i) he may delegate his functions and powers.
- (3) The President shall be assisted by a number of Vice-Presidents. If the President is absent or indisposed, one of the Vice-Presidents shall take his place in accordance with the procedure laid down by the Administrative Council.

Article 11

Appointment of senior employees

- (1) The President of the European Patent Office shall be appointed by the Administrative Council.
- (2) The Vice-Presidents shall be appointed by the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.
- (3) The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by the Administrative Council on a proposal from the President of the European Patent Office. They may be re-appointed by the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.
- (4) The Administrative Council shall exercise disciplinary authority over the employees referred to in paragraphs 1 to 3.
- (5) The Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may also appoint as members of the Enlarged Board of Appeal legally qualified members of the national courts or quasi-judicial authorities of the Contracting States, who may continue their judicial activities at the national level. They shall be appointed for a term of three years and may be re-appointed.

Article 12
Duties of office

Employees of the European Patent Office shall be bound, even after the termination of their employment, neither to disclose nor to make use of information which by its nature is a professional secret.

Article 13

Disputes between the Organisation and the employees of the European
Patent Office

(1) Employees and former employees of the European Patent Office or their successors in title may apply to the Administrative Tribunal of the International Labour Organization in the case of disputes with the European Patent Organisation, in accordance with the Statute of the Tribunal and within the limits and subject to the conditions laid down in the Service Regulations for permanent employees or the Pension Scheme Regulations or arising from the conditions of employment of other employees.

(2) An appeal shall only be admissible if the person concerned has exhausted such other means of appeal as are available to him under the Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or the conditions of employment.

Article 14

Languages of the European Patent Office, European patent applications and
other documents

(1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German.

(2) A European patent application shall be filed in one of the official languages or, if filed in any other language, translated into one of the official languages in accordance with the Implementing Regulations. Throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the application as filed. If a required translation is not filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or into which it is translated shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office, unless the Implementing Regulations provide otherwise.

(4) Natural or legal persons having their residence or principal place of business within a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file documents which have to be filed within a time limit in an official language of that State. They shall, however, file a translation in an official language of the European Patent Office in

accordance with the Implementing Regulations. If any document, other than those documents making up the European patent application, is not filed in the prescribed language, or if any required translation is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been filed.

(5) European patent applications shall be published in the language of the proceedings.

(6) Specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings and shall include a translation of the claims in the other two official languages of the European Patent Office.

(7) The following shall be published in the three official languages of the European Patent Office:

- (a) the European Patent Bulletin;
- (b) the Official Journal of the European Patent Office.

(8) Entries in the European Patent Register shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

Article 15

Departments entrusted with the procedure

To carry out the procedures laid down in this Convention, the following shall be set up within the European Patent Office:

- (a) a Receiving Section;
- (c) Search Divisions;
- (d) Examining Divisions;
- (e) Opposition Divisions;
- (f) a Legal Division;
- (g) Boards of Appeal;
- (h) an Enlarged Board of Appeal.

Article 16

Receiving Section

The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of European patent applications.

Article 17

Search Divisions

The Search Divisions shall be responsible for drawing up European search reports.

Article 18

Examining Divisions

- (1) The Examining Divisions shall be responsible for the examination of European patent applications.
- (2) An Examining Division shall consist of three technically qualified examiners. However, before a decision is taken on a European patent application, its examination shall, as a general rule, be entrusted to one member of the Examining Division. Oral proceedings shall be before the Examining Division itself. If the Examining Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Examining Division shall be decisive.

Article 19

Opposition Divisions

- (1) The Opposition Divisions shall be responsible for the examination of oppositions against any European patent.
- (2) An Opposition Division shall consist of three technically qualified examiners, at least two of whom shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition relates. An examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent may not be the Chairman. Before a decision is taken on the opposition, the Opposition Division may entrust the examination of the opposition to one of its members. Oral proceedings shall be before the Opposition Division itself. If the Opposition Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner who shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Opposition Division shall be decisive.

Article 20

Legal Division

- (1) The Legal Division shall be responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents and in respect of registration on, and deletion from, the list of professional representatives.
- (2) Decisions of the Legal Division shall be taken by one legally qualified member.

Article 21
Boards of Appeal

- (1) The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from decisions of the Receiving Section, the Examining Divisions and Opposition Divisions, and the Legal Division.
- (2) For appeals from decisions of the Receiving Section or the Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally qualified members.
- (3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:
 - (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant, limitation or revocation of a European patent, and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;
 - (b) three technically and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members, or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;
 - (c) three legally qualified members in all other cases.
- (4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:
 - (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;
 - (b) three technically and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members, or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires.

Article 22
Enlarged Board of Appeal

- (1) The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:
 - (a) deciding on points of law referred to it by Boards of Appeal under Article 112;
 - (b) giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under Article 112;
 - (c) deciding on petitions for review of decisions of the Boards of Appeal under Article 112a.
- (2) In proceedings under paragraph 1(a) and (b), the Enlarged Board of Appeal shall consist of five legally and two technically qualified members. In proceedings under paragraph 1(c), the Enlarged Board of Appeal shall consist of three or five members as laid down in the Implementing Regulations. In all proceedings, a legally qualified member shall be the Chairman.

Article 23

Independence of the members of the Boards

- (1) The members of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during this term, except if there are serious grounds for such removal and if the Administrative Council, on a proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this effect. Notwithstanding sentence 1, the term of office of members of the Boards shall end if they resign or are retired in accordance with the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office.
- (2) The members of the Boards may not be members of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or Legal Division.
- (3) In their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention.
- (4) The Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council.

Article 24

Exclusion and objection

- (1) Members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may not take part in a case in which they have any personal interest, or if they have previously been involved as representatives of one of the parties, or if they participated in the decision under appeal.
- (2) If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or for any other reason, a member of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal considers that he should not take part in any appeal, he shall inform the Board accordingly.
- (3) Members of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or if suspected of partiality. An objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step. An objection may not be based upon the nationality of members.
- (4) The Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall decide as to the action to be taken in the cases specified in paragraphs 2 and 3, without the participation of the member concerned. For the purposes of taking this decision the member objected to shall be replaced by his alternate.

Article 25

Technical opinion

At the request of the competent national court hearing an infringement or revocation action, the European Patent Office shall be obliged, on payment

of an appropriate fee, to give a technical opinion concerning the European patent which is the subject of the action. The Examining Division shall be responsible for issuing such opinions.

Chapter IV

The Administrative Council

Article 26

Membership

- (1) The Administrative Council shall be composed of the Representatives and the alternate Representatives of the Contracting States. Each Contracting State shall be entitled to appoint one Representative and one alternate Representative to the Administrative Council.
- (2) The members of the Administrative Council may, in accordance with the Rules of Procedure of the Administrative Council, be assisted by advisers or experts.

Article 27

Chairmanship

- (1) The Administrative Council shall elect a Chairman and a Deputy Chairman from among the Representatives and alternate Representatives of the Contracting States. The Deputy Chairman shall *ex officio* replace the Chairman if he is prevented from carrying out his duties.
- (2) The terms of office of the Chairman and the Deputy Chairman shall be three years. They may be re-elected.

Article 28

Board

- (1) When there are at least eight Contracting States, the Administrative Council may set up a Board composed of five of its members.
- (2) The Chairman and the Deputy Chairman of the Administrative Council shall be members of the Board *ex officio*; the other three members shall be elected by the Administrative Council.
- (3) The term of office of the members elected by the Administrative Council shall be three years. They may not be re-elected.
- (4) The Board shall perform the duties assigned to it by the Administrative Council in accordance with the Rules of Procedure.

Article 29

Meetings

- (1) Meetings of the Administrative Council shall be convened by its Chairman.
- (2) The President of the European Patent Office shall take part in the deliberations of the Administrative Council.
- (3) The Administrative Council shall hold an ordinary meeting once each year. In addition, it shall meet on the initiative of its Chairman or at the request of one-third of the Contracting States.
- (4) The deliberations of the Administrative Council shall be based on an agenda, and shall be held in accordance with its Rules of Procedure.
- (5) The provisional agenda shall contain any question whose inclusion is requested by any Contracting State in accordance with the Rules of Procedure.

Article 30

Attendance of observers

- (1) The World Intellectual Property Organization shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with an agreement between the Organisation and the World Intellectual Property Organization.
- (2) Other intergovernmental organisations entrusted with carrying out international procedures in the field of patents, with which the Organisation has concluded an agreement, shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with such agreement.
- (3) Any other intergovernmental and international non-governmental organisations carrying out an activity of interest to the Organisation may be invited by the Administrative Council to be represented at its meetings during any discussion of matters of mutual interest.

Article 31

Languages of the Administrative Council

- (1) The languages used in the deliberations of the Administrative Council shall be English, French and German.
- (2) Documents submitted to the Administrative Council, and the minutes of its deliberations, shall be drawn up in the three languages specified in paragraph 1.

Article 32

Staff, premises and equipment

The European Patent Office shall place at the disposal of the Administrative Council, and of any committee established by it, such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of their duties.

Article 33

Competence of the Administrative Council in certain cases

- (1) The Administrative Council shall be competent to amend:
 - (a) the time limits laid down in this Convention;
 - (b) Parts II to VIII and Part X of this Convention, to bring them into line with an international treaty relating to patents or European Community legislation relating to patents;
 - (c) the Implementing Regulations.
- (2) The Administrative Council shall be competent, in conformity with this Convention, to adopt or amend:
 - (a) the Financial Regulations;
 - (b) the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and also the nature of any supplementary benefits and the rules for granting them;
 - (c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases in existing pensions to correspond to increases in salaries;
 - (d) the Rules relating to Fees;
 - (e) its Rules of Procedure.
- (3) Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative Council shall be competent to decide, in the light of experience, that in certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one technically qualified examiner only. Such decision may be rescinded.
- (4) The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the European Patent Office to negotiate and, subject to its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up on the basis of agreements with such organisations.
- (5) The Administrative Council may not take a decision under paragraph 1(b):
 - concerning an international treaty, before its entry into force;

– concerning European Community legislation, before its entry into force or, where that legislation lays down a period for its implementation, before the expiry of that period.

Article 34
Voting rights

- (1) The right to vote in the Administrative Council shall be restricted to the Contracting States.
- (2) Each Contracting State shall have one vote, except where Article 36 applies.

Article 35
Voting rules

- (1) The Administrative Council shall take its decisions, other than those referred to in paragraphs 2 and 3, by a simple majority of the Contracting States represented and voting.
- (2) A majority of three quarters of the votes of the Contracting States represented and voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 7, Article 11, paragraph 1, Article 33, paragraphs 1(a) and (c), and 2 to 4, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46, Article 134a, Article 149a, paragraph 2, Article 152, Article 153, paragraph 7, Article 166 and Article 172.
- (3) Unanimity of the Contracting States voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 33, paragraph 1(b). The Administrative Council shall take such decisions only if all the Contracting States are represented. A decision taken on the basis of Article 33, paragraph 1(b), shall not take effect if a Contracting State declares, within twelve months of the date of the decision, that it does not wish to be bound by that decision.
- (4) Abstentions shall not be considered as votes.

Article 36
Weighting of votes

- (1) In respect of the adoption or amendment of the Rules relating to Fees and, if the financial contribution to be made by the Contracting States would thereby be increased, the adoption of the budget of the Organisation and of any amending or supplementary budget, any Contracting State may require, following a first ballot in which each Contracting State shall have one vote, and whatever the result of this ballot, that a second ballot be taken immediately, in which votes shall be given to the States in accordance with

paragraph 2. The decision shall be determined by the result of this second ballot.

(2) The number of votes that each Contracting State shall have in the second ballot shall be calculated as follows:

- (a) the percentage obtained for each Contracting State in respect of the scale for the special financial contributions, pursuant to Article 40, paragraphs 3 and 4, shall be multiplied by the number of Contracting States and divided by five;
- (b) the number of votes thus given shall be rounded upwards to the next whole number;
- (c) five additional votes shall be added to this number;
- (d) nevertheless, no Contracting State shall have more than 30 votes.

Chapter V

Financial provisions

Article 37

Budgetary funding

The budget of the Organisation shall be financed:

- (a) by the Organisation's own resources;
- (b) by payments made by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States;
- (c) where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States,
- (d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146;
- (e) where appropriate, and for tangible assets only, by third-party borrowings secured on land or buildings;
- (f) where appropriate, by third-party funding for specific projects.

Article 38

The Organisation's own resources

The Organisation's own resources shall comprise:

- (a) all income from fees and other sources and also the reserves of the Organisation;
- (b) the resources of the Pension Reserve Fund, which shall be treated as a special class of asset of the Organisation, designed to support the Organisation's pension scheme by providing the appropriate reserves.

Article 39

Payments by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents

- (1) Each Contracting State shall pay to the Organisation in respect of each renewal fee received for a European patent in that State an amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative Council; the proportion shall not exceed 75% and shall be the same for all Contracting States. However, if the said proportion corresponds to an amount which is less than a uniform minimum amount fixed by the Administrative Council, the Contracting State shall pay that minimum to the Organisation.
- (2) Each Contracting State shall communicate to the Organisation such information as the Administrative Council considers to be necessary to determine the amount of these payments.
- (3) The due dates for these payments shall be determined by the Administrative Council.
- (4) If a payment is not remitted fully by the due date, the Contracting State shall pay interest from the due date on the amount remaining unpaid.

Article 40

Level of fees and payments – Special financial contributions

- (1) The amounts of the fees referred to in Article 38 and the proportion referred to in Article 39 shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof is sufficient for the budget of the Organisation to be balanced.
- (2) However, if the Organisation is unable to balance its budget under the conditions laid down in paragraph 1, the Contracting States shall remit to the Organisation special financial contributions, the amount of which shall be determined by the Administrative Council for the accounting period in question.
- (3) These special financial contributions shall be determined in respect of any Contracting State on the basis of the number of patent applications filed in the last year but one prior to that of entry into force of this Convention, and calculated in the following manner:
 - (a) one half in proportion to the number of patent applications filed in that Contracting State;
 - (b) one half in proportion to the second highest number of patent applications filed in the other Contracting States by natural or legal persons having their residence or principal place of business in that Contracting State.

However, the amounts to be contributed by States in which the number of patent applications filed exceeds 25 000 shall then be taken as a whole and a new scale drawn up in proportion to the total number of patent applications filed in these States.

- (4) Where the scale position of any Contracting State cannot be established in accordance with paragraph 3, the Administrative Council shall, with the consent of that State, decide its scale position.
- (5) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis* to the special financial contributions.
- (6) The special financial contributions shall be repaid with interest at a rate which shall be the same for all Contracting States. Repayments shall be made in so far as it is possible to provide for this purpose in the budget; the amount thus provided shall be distributed among the Contracting States in accordance with the scale referred to in paragraphs 3 and 4.
- (7) The special financial contributions remitted in any accounting period shall be repaid in full before any such contributions or parts thereof remitted in any subsequent accounting period are repaid.

Article 4

Advances

- (1) At the request of the President of the European Patent Office, the Contracting States shall grant advances to the Organisation, on account of their payments and contributions, within the limit of the amount fixed by the Administrative Council. The amount of such advances shall be determined in proportion to the amounts due from the Contracting States for the accounting period in question.
- (2) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis* to the advances.

Article 42

Budget

- (1) The budget of the Organisation shall be balanced. It shall be drawn up in accordance with the generally accepted accounting principles laid down in the Financial Regulations. If necessary, there may be amending or supplementary budgets.
- (2) The budget shall be drawn up in the unit of account fixed in the Financial Regulations.

Article 43

Authorisation for expenditure

- (1) The expenditure entered in the budget shall be authorised for the duration of one accounting period, unless the Financial Regulations provide otherwise.
- (2) In accordance with the Financial Regulations, any appropriations, other than those relating to staff costs, which are unexpended at the end of the

accounting period may be carried forward, but not beyond the end of the following accounting period.

(3) Appropriations shall be set out under different headings according to type and purpose of the expenditure and subdivided, as far as necessary, in accordance with the Financial Regulations.

Article 44

Appropriations for unforeseeable expenditure

(1) The budget of the Organisation may contain appropriations for unforeseeable expenditure.

(2) The employment of these appropriations by the Organisation shall be subject to the prior approval of the expenditure Administrative Council.

Article 45

Accounting period

The accounting period shall commence on 1 January and end on 31 December.

Article 46

Preparation and adoption of the budget

(1) The President of the European Patent Office shall submit the draft budget to the Administrative Council no later than the date prescribed in the Financial Regulations.

(2) The budget and any amending or supplementary budget shall be adopted by the Administrative Council.

Article 47

Provisional budget

(1) If, at the beginning of the accounting period, the budget has not been adopted by the Administrative Council, expenditures may be effected on a monthly basis per heading or other division of the budget, in accordance with the Financial Regulations, up to one-twelfth of the budget appropriations for the preceding accounting period, provided that the appropriations thus made available to the President of the European Patent Office shall not exceed one-twelfth of those provided for in the draft budget.

(2) The Administrative Council may, subject to the observance of the other provisions laid down in paragraph 1, authorise expenditure in excess of one-twelfth of the appropriations.

(3) The payments referred to in Article 37(b), shall continue to be made, on a provisional basis, under the conditions determined under Article 39 for the year preceding that to which the draft budget relates.

(4) The Contracting States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale referred to in Article 40, paragraphs 3 and 4, any special financial contributions necessary to ensure implementation of paragraphs 1 and 2. Article 39, paragraph 4, shall apply *mutatis mutandis* to these contributions.

Article 48

Budget implementation

(1) The President of the European Patent Office shall implement the budget and any amending or supplementary budget on his own responsibility and within the limits of the allocated appropriations.

(2) Within the budget, the President of the European Patent Office may, in accordance with the Financial Regulations, transfer funds between the various headings or sub-headings.

Article 49

Auditing of accounts

(1) The income and expenditure account and a balance sheet of the Organisation shall be examined by auditors whose independence is beyond doubt, appointed by the Administrative Council for a period of five years, which shall be renewable or extensible.

(2) The audit shall be based on vouchers and shall take place, if necessary, *in situ*. The audit shall ascertain whether all income has been received and all expenditure effected in a lawful and proper manner and whether the financial management is sound. The auditors shall draw up a report containing a signed audit opinion after the end of each accounting period.

(3) The President of the European Patent Office shall annually submit to the Administrative Council the accounts of the preceding accounting period in respect of the budget and the balance sheet showing the assets and liabilities of the Organisation together with the report of the auditors.

(4) The Administrative Council shall approve the annual accounts together with the report of the auditors and shall discharge the President of the European Patent Office in respect of the implementation of the budget.

Article 50

Financial Regulations

The Financial Regulations shall lay down

(a) the arrangements relating to the establishment and implementation of the budget and for the rendering and auditing of accounts;

(b) the method and procedure whereby the payments and contributions provided for in Article 37 and the advances provided for in Article 41 are to

be made available to the Organisation by the Contracting States; in particular:

- (c) the rules concerning the responsibilities of authorising and accounting officers and the arrangements for their supervision;
- (d) the rates of interest provided for in Articles 39, 40 and 47;
- (e) the method of calculating the contributions payable by virtue of Article 146;
- (f) the composition of and duties to be assigned to a Budget and Finance Committee which should be set up by the Administrative Council;
- (g) the generally accepted accounting principles on which the budget and the annual financial statements shall be based.

Article 51

Fees

- (1) The European Patent Office may levy fees for any official task or procedure carried out under this Convention.
- (2) Time limits for the payment of fees other than those fixed by this Convention shall be laid down in the Implementing Regulations.
- (3) Where the Implementing Regulations provide that a fee shall be paid, they shall also lay down the legal consequences of failure to pay such fee in due time.
- (4) The Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

PART II

SUBSTANTIVE PATENT LAW

Chapter I

Patentability

Article 52

Patentable inventions

- (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
- (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
 - (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

- (b) aesthetic creations;
 - (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
 - (d) presentations of information.
- (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

Article 53

Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

- (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to *ordre public* or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;
- (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;
- (c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Article 54

Novelty

- (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
- (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.
- (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.
- (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.
- (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a

method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

Article 55

Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

- (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or
- (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Article 56

Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 57

Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

Chapter II

**Persons entitled to apply for and obtain a European patent –
Mention of the inventor**

Article 58

Entitlement to file a European patent application

A European patent application may be filed by any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

Article 59
Multiple applicants

A European patent application may also be filed either by joint applicants or by two or more applicants designating different Contracting States.

Article 60
Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has the place of business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published.

(3) In proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent.

Article 61
European patent applications filed by non-entitled persons

(a) If by a final decision it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may, in accordance with the Implementing Regulations:

- (a) prosecute the European patent application as his own application in place of the applicant;
- (b) file a new European patent application in respect of the same invention; or
- (c) request that the European patent application be refused.

(2) Article 76, paragraph 1, shall apply *mutatis mutandis* to a new European patent application filed under paragraph 1(b).

Article 62
Right of the inventor to be mentioned

The inventor shall have the right, vis-à-vis the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.

Chapter III

Effects of the European patent and the
European patent application*Article 63*

Term of the European patent

- (1) The term of the European patent shall be 20 years from the date of filing of the application.
- (2) Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant corresponding protection which follows immediately on expiry of the term of the patent, under the same conditions as those applying to national patents:
 - (a) in order to take account of a state of war or similar emergency conditions affecting that State;
 - (b) if the subject-matter of the European patent is a product or a process for manufacturing a product or a use of a product which has to undergo an administrative authorisation procedure required by law before it can be put on the market in that State.
- (3) Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis* to European patents granted jointly for a group of Contracting States in accordance with Article 142.
- (4) A Contracting State which makes provision for extension of the term or corresponding protection under paragraph 2(b) may, in accordance with an agreement concluded with the Organisation, entrust to the European Patent Office tasks associated with implementation of the relevant provisions.

Article 64

Rights conferred by a European patent

- (1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date on which the mention of its grant is published in the European Patent Bulletin, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.
- (2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.
- (3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

Article 65

Translation of the European patent

(1) Any Contracting State may, if the European patent as granted, amended or limited by the European Patent Office is not drawn up in one of its official languages, prescribe that the proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of the patent as granted, amended or limited in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant, maintenance in amended form or limitation of the European patent is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) Any Contracting State which has adopted provisions pursuant to paragraph 1 may prescribe that the proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation within a period laid down by that State.

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void *ab initio* in that State.

Article 66

Equivalence of European filing with national filing

A European patent application which has been accorded a date of filing shall, in the designated Contracting States, be equivalent to a regular national filing, where appropriate with the priority claimed for the European patent application.

Article 67

Rights conferred by a European patent application after publication

(1) A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.

(3) Any Contracting State which does not have as an official language the language of the proceedings may prescribe that provisional protection in

accordance with paragraphs 1 and 2 above shall not be effective until such time as a translation of the claims in one of its official languages at the option of the applicant or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language:

- (a) has been made available to the public in the manner prescribed by national law, or
 - (b) has been communicated to the person using the invention in the said State.
- (4) The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

Article 68

Effect of revocation or limitation of the European patent

The European patent application and the resulting European patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

Article 69

Extent of protection

- (1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.
- (2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published. However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application, in so far as such protection is not thereby extended.

Article 70

Authentic text of a European patent application or European patent

- (1) The text of a European patent application or a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings before the European Patent Office and in any Contracting State.
- (2) If, however, the European patent application has been filed in a language which is not an official language of the European Patent Office, that text shall be the application as filed within the meaning of this Convention.

(3) Any Contracting State may provide that a translation into one of its official languages, as prescribed by it according to this Convention, shall in that State be regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of the European patent application or European patent in the language of the translation conferring protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

(4) Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3:

(a) shall allow the applicant for or proprietor of the patent to file a corrected translation of the European patent application or European patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until any conditions established by the Contracting State under Article 65, paragraph 2, or Article 67, paragraph 3, have been complied with;

(b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith has used or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation, may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

Chapter IV

The European patent application as an object of property

Article 71

Transfer and constitution of rights

A European patent application may be transferred or give rise to rights for one or more of the designated Contracting States.

Article 72

Assignment

An assignment of a European patent application shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract.

Article 73

Contractual licensing

A European patent application may be licensed in whole or in part for the whole or part of the territories of the designated Contracting States.

Article 74

Law applicable

Unless this Convention provides otherwise, the European patent application as an object of property shall, in each designated Contracting State and with effect for such State, be subject to the law applicable in that State to national patent applications.

PART III**THE EUROPEAN PATENT APPLICATION****Chapter I****Filing and requirements of the European patent application***Article 75*

Filing of a European patent application

- (1) A European patent application may be filed:
 - (a) with the European Patent Office, or
 - (b) if the law of a Contracting State so permits, and subject to Article 76, paragraph 1, with the central industrial property office or other competent authority of that State. Any application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date with the European Patent Office.
- (2) Paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:
 - (a) govern inventions which, owing to the nature of their subject-matter, may not be communicated abroad without the prior authorisation of the competent authorities of that State, or
 - (b) prescribe that any application is to be filed initially with a national authority, or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.

Article 76

European divisional applications

- (1) A European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.
- (2) All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.

Article 77

Forwarding of European patent applications

- (1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward to the European Patent Office any European patent application filed with it or any other competent authority in that State, in accordance with the Implementing Regulations.
- (2) A European patent application the subject of which has been made secret shall not be forwarded to the European Patent Office.
- (3) A European patent application not forwarded to the European Patent Office in due time shall be deemed to be withdrawn.

Article 78

Requirements of a European patent application

A European patent application shall contain:

- (a) a request for the grant of a European patent;
- (b) a description of the invention;
- (c) one or more claims;
- (d) any drawings referred to in the description or the claims;
- (e) an abstract,

and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations.

- (2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee. If the filing fee or the search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 79

Designation of Contracting States

- (1) All the Contracting States party to this Convention at the time of filing of the European patent application shall be deemed to be designated in the request for grant of a European patent.
- (2) The designation of a Contracting State may be subject to the payment of a designation fee.
- (3) The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of the European patent.

Article 80

Date of filing

The date of filing of a European patent application shall be the date on which the requirements laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

Article 81

Designation of the inventor

The European patent application shall designate the inventor. If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent.

Article 82

Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Article 83

Disclosure of the invention

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Article 84

Claims

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

Article 85

Abstract

The abstract shall serve the purpose of technical information only; it may not be taken into account for any other purpose, in particular for interpreting the scope of the protection sought or applying Article 54, paragraph 3.

Article 86

Renewal fees for the European patent application

- (1) Renewal fees for the European patent application shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. These fees shall be due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application. If a renewal fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.
- (2) The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin.

Chapter II

Priority

Article 87

Priority right

- (1) Any person who has duly filed, in or for
 - (a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or
 - (b) any Member of the World Trade Organization,an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.
- (2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised as giving rise to a right of priority.
- (3) A regular national filing shall mean any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever the outcome of the application may be.
- (4) A subsequent application in respect of the same subject-matter as a previous first application and filed in or for the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.
- (5) If the first filing has been made with an industrial property authority which is not subject to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or the Agreement Establishing the World Trade Organization, paragraphs 1 to 4 shall apply if that authority, according to a communication issued by the President of the European Patent Office, recognises that a first filing made with the European Patent Office gives rise to a right of priority under conditions and with effects equivalent to those laid down in the Paris Convention.

Article 88

Claiming priority

- (1) An applicant desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority and any other document required, in accordance with the Implementing Regulations.

(2) Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding the fact that they originated in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which run from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

(3) If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed.

(4) If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

Article 89

Effect of priority right

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.

PART IV

PROCEDURE UP TO GRANT

Article 90

Examination on filing and examination as to formal requirements

(1) The European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the application satisfies the requirements for the accordane of a date of filing.

(2) If a date of filing cannot be accorded following the examination under paragraph 1, the application shall not be dealt with as a European patent application.

(3) If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the requirements in Articles 14, 78 and 81, and, where applicable, Article 88, paragraph 1, and Article 133, paragraph 2, as well as any other requirement laid down in the Implementing Regulations, have been satisfied.

(4) Where the European Patent Office in carrying out the examination under paragraphs 1 or 3 notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them.

(5) If any deficiency noted in the examination under paragraph 3 is not corrected, the European patent application shall be refused unless a different

legal consequence is provided for by this Convention. Where the deficiency concerns the right of priority, this right shall be lost for the application.

Article 91

Examination as to formal requirements (deleted)

Article 92

Drawing up of the European search report

The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, draw up and publish a European search report in respect of the European patent application on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings.

Article 93

Publication of the European patent application

- (1) The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible
 - (a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or
 - (b) at the request of the applicant, before the expiry of that period.
- (2) The European patent application shall be published at the same time as the specification of the European patent when the decision to grant the patent becomes effective before the expiry of the period referred to in paragraph 1(a).

Article 94

Examination of the European patent application

- (1) The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, examine on request whether the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention. The request shall not be deemed to be filed until the examination fee has been paid.
- (2) If no request for examination has been made in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.
- (3) If the examination reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, as often as necessary, to file his observations and, subject to Article 123, paragraph 1, to amend the application.
- (4) If the applicant fails to reply in due time to any communication from the Examining Division, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 95

Extension of the period within which requests for examination may be filed
(deleted)

Article 96

Examination of the European patent application (deleted)

Article 97

Grant or refusal

- (1) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant a European patent, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.
- (2) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless this Convention provides for a different legal consequence.
- (3) The decision to grant a European patent shall take effect on the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin.

Article 98

Publication of the specification of the European patent

The European Patent Office shall publish the specification of the European patent as soon as possible after the mention of the grant of the European patent has been published in the European Patent Bulletin.

PART V**OPPOSITION AND LIMITATION PROCEDURE***Article 99*

Opposition

- (1) Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.
- (2) The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect.
- (3) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent.

(4) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. Notwithstanding Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be regarded as joint proprietors unless both so request.

Article 100

Grounds for opposition

Opposition may only be filed on the grounds that:

- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
- (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

Article 101

Examination of the opposition – Revocation or maintenance of the European patent

- (1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether at least one ground for opposition under Article 100 prejudices the maintenance of the European patent. During this examination, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations on communications from another party or issued by itself.
- (2) If the Opposition Division is of the opinion that at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent. Otherwise, it shall reject the opposition.
- (3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates
 - (a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled;
 - (b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.

Article 102

Revocation or maintenance of the European patent (deleted)

Article 103

Publication of a new specification of the European patent

If the European patent is maintained as amended under Article 101, paragraph 3(a), the European Patent Office shall publish a new specification of the European patent as soon as possible after the mention of the opposition decision has been published in the European Patent Bulletin.

Article 104

Costs

- (1) Each party to the opposition proceedings shall bear the costs it has incurred, unless the Opposition Division, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs.
- (2) The procedure for fixing costs shall be laid down in the Implementing Regulations.
- (3) Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in which enforcement is to take place. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.

Article 105

Intervention of the assumed infringer

- (1) Any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired, if the third party proves that
 - (a) proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him, or
 - (b) following a request of the proprietor of the patent to cease alleged infringement, the third party has instituted proceedings for a ruling that he is not infringing the patent.
- (2) An admissible intervention shall be treated as an opposition.

Article 105a

Request for limitation or revocation

- (1) At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It

shall not be deemed to have been filed until the limitation or revocation fee has been paid.

(2) The request may not be filed while opposition proceedings in respect of the European patent are pending.

Article 105b

Limitation or revocation of the European patent

(1) The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met.

(2) If the European Patent Office considers that the request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall reject the request.

(3) The decision to limit or revoke the European patent shall apply to the European patent in all the Contracting States in respect of which it has been granted. It shall take effect on the date on which the mention of the decision is published in the European Patent Bulletin.

Article 105c

Publication of the amended specification of the European patent

If the European patent is limited under Article 105b, paragraph 2, the European Patent Office shall publish the amended specification of the European patent as soon as possible after the mention of the limitation has been published in the European Patent Bulletin.

PART VI

APPEALS PROCEDURE

Article 106

Decisions subject to appeal

(1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect.

(2) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows a separate appeal.

(3) The right to file an appeal against decisions relating to the apportionment or fixing of costs in opposition proceedings may be restricted in the Implementing Regulations.

Article 107

Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings

Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right.

Article 108

Time limit and form

Notice of appeal shall be filed, in accordance with the Implementing Regulations, at the European Patent Office within two months of notification of the decision. Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid. Within four months of notification of the decision, a statement setting out the grounds of appeal shall be filed in accordance with the Implementing Regulations.

Article 109

Interlocutory revision

- (1) If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision. This shall not apply where the appellant is opposed by another party to the proceedings.
- (2) If the appeal is not allowed within three months of receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit.

Article 110

Examination of appeals

If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable. The examination of the appeal shall be conducted in accordance with the Implementing Regulations.

Article 111

Decision in respect of appeals

- (1) Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution.
- (2) If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the *ratio decidendi* of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same. If the decision under appeal was taken by the Receiving Section, the Examining Division shall also be bound by the *ratio decidendi* of the Board of Appeal.

Article 112

Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

- (1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises:
 - (a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision;
 - (b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.
- (2) In the cases referred to in paragraph 1(a) the parties to the appeal proceedings shall be parties to the proceedings before the Enlarged Board of Appeal.
- (3) The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question.

Article 112a

Petition for review by the Enlarged Board of Appeal

- (1) Any party to appeal proceedings adversely affected by the decision of the Board of Appeal may file a petition for review of the decision by the Enlarged Board of Appeal.
- (2) The petition may only be filed on the grounds that:
 - (a) a member of the Board of Appeal took part in the decision in breach of Article 24, paragraph 1, or despite being excluded pursuant to a decision under Article 24, paragraph 4;
 - (b) the Board of Appeal included a person not appointed as a member of the Boards of Appeal;
 - (c) a fundamental violation of Article 113 occurred;
 - (d) any other fundamental procedural defect defined in the Implementing Regulations occurred in the appeal proceedings; or
 - (e) a criminal act established under the conditions laid down in the Implementing Regulations may have had an impact on the decision.
- (3) The petition for review shall not have suspensive effect.
- (4) The petition for review shall be filed in a reasoned statement, in accordance with the Implementing Regulations. If based on paragraph 2(a) to (d), the petition shall be filed within two months of notification of the decision of the Board of Appeal. If based on paragraph 2(e), the petition shall

be filed within two months of the date on which the criminal act has been established and in any event no later than five years from notification of the decision of the Board of Appeal. The petition shall not be deemed to have been filed until after the prescribed fee has been paid.

(5) The Enlarged Board of Appeal shall examine the petition for review in accordance with the Implementing Regulations. If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision and shall re-open proceedings before the Boards of Appeal in accordance with the Implementing Regulations.

(6) Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the decision of the Board of Appeal and publication in the European Patent Bulletin of the mention of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

PART VII

COMMON PROVISIONS

Chapter I

Common provisions governing procedure

Article 113

Right to be heard and basis of decisions

(1) The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

(2) The European Patent Office shall examine, and decide upon, the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant or the proprietor of the patent.

Article 114

Examination by the European Patent of its own motion

(1) In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.

(2) The European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

Article 115

Observations by third parties

In proceedings before the European Patent Office, following the publication of the European patent application, any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, present Office of its own motion observations concerning the patentability of the invention to which the application or patent relates. That person shall not be a party to the proceedings.

Article 116

Oral proceedings

- (1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same.
- (2) Nevertheless, oral proceedings shall take place before the Receiving Section at the request of the applicant only where the Receiving Section considers this to be expedient or where it intends to refuse the European patent application.
- (3) Oral proceedings before the Receiving Section, the Examining Divisions and the Legal Division shall not be public.
- (4) Oral proceedings, including delivery of the decision, shall be public, as regards the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, after publication of the European patent application, and also before the Opposition Divisions, in so far as the department before which the proceedings are taking place does not decide otherwise in cases where admission of the public could have serious and unjustified disadvantages, in particular for a party to the proceedings.

Article 117

Means and taking of evidence

- (1) In proceedings before the European Patent Office the means of giving or obtaining evidence shall include the following:
 - (a) hearing the parties;
 - (b) requests for information;
 - (c) production of documents;
 - (d) hearing witnesses;
 - (e) opinions by experts;
 - (f) inspection;

- (g) sworn statements in writing.
- (2) The procedure for taking such evidence shall be laid down in the Implementing Regulations.

Article 118

Unity of the European patent application or European patent

Where the applicants for or proprietors of a European patent are not the same in respect of different designated Contracting States, they shall be regarded as joint applicants or proprietors for the purposes of proceedings before the European Patent Office. The unity of the application or patent in these proceedings shall not be affected; in particular the text of the application or patent shall be uniform for all designated Contracting States, unless this Convention provides otherwise.

Article 119

Notification

Decisions, summonses, notices and communications shall be notified by the European Patent Office of its own motion in accordance with the Implementing Regulations. Notification may, where exceptional circumstances so require, be effected through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.

Article 120

Time limits

The Implementing Regulations shall specify:

- (a) the time limits which are to be observed in proceedings before the European Patent Office and are not fixed by this Convention;
- (b) the manner of computation of time limits and the conditions under which time limits may be extended;
- (c) the minima and maxima for time limits to be determined by the European Patent Office.

Article 121

Further processing of the European patent application

- (1) If an applicant fails to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.
- (2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

(3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have

(4) Further processing shall be ruled out in respect of the time limits in . ensued. Article 87, paragraph 1, Article 108 and Article 112a, paragraph 4, as well as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out further processing for other time limits.

Article 122

Re-establishment of rights

(1) An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application or of a request, or the deeming of the application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

(2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the conditions of paragraph 1 and any other requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

(3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

(4) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out re-establishment for other time limits.

(5) Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication in the European Patent Bulletin of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof

(6) Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant re-establishment of rights in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis-à-vis the authorities of such State.

Article 123

Amendments

(1) The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition.

(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

Article 124

Information on prior art

(1) The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates.

(2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

Article 125

Reference to general principles

In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

Article 126

Termination of financial obligations (deleted)

Chapter II

Information to the public or to official authorities

Article 127

European Patent Register

The European Patent Office shall keep a European Patent Register, in which the particulars specified in the Implementing Regulations shall be recorded. No entry shall be made in the European Patent Register before the publication of the European patent application. The European Patent Register shall be open to public inspection.

Article 128

Inspection of files

(1) Files relating to European patent applications which have not yet been published shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.

- (2) Any person who can prove that the applicant has invoked the rights under the European patent application against him may obtain inspection of the files before the publication of that application and without the consent of the applicant.
- (3) Where a European divisional application or a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any person may obtain inspection of the files of the earlier application before the publication of that application and without the consent of the applicant.
- (4) After the publication of the European patent application, the files relating to the application and the resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the Implementing Regulations.
- (5) Even before the publication of the European patent application, the European Patent Office may communicate to third parties or publish the particulars specified in the Implementing Regulations.

Article 129

Periodical publications

The European Patent Office shall periodically publish:

- (a) a European Patent Bulletin containing the particulars the publication of which is prescribed by this Convention, the Implementing Regulations or the President of the European Patent Office;
- (b) an Official Journal containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to this Convention or its implementation.

Article 130

Exchange of information

- (1) Unless this Convention or national laws provide otherwise, the European Patent Office and the central industrial property office of any Contracting State shall, on request, communicate to each other any useful information regarding European or national patent applications and patents and any proceedings concerning them.
- (2) Paragraph 1 shall apply to the communication of information by virtue of working agreements between the European Patent Office and
 - (a) the central industrial property offices of other States;
 - (b) any intergovernmental organisation entrusted with the task of granting patents;
 - (c) any other organisation.
- (3) Communications under paragraphs 1 and 2(a) and (b) shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128. The Administrative

Council may decide that communications under paragraph 2(c) shall not be subject to such restrictions, provided that the organisation concerned treats the information communicated as confidential until the European patent application has been published.

Article 131

Administrative and legal co-operation

(1) Unless this Convention or national laws provide otherwise, the European Patent Office and the courts or authorities of Contracting States shall on request give assistance to each other by communicating information or opening files for inspection. Where the European Patent Office makes files available for inspection by courts, Public Prosecutors' Offices or central industrial property offices, the inspection shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128.

(2) At the request of the European Patent Office, the courts or other competent authorities of Contracting States shall undertake, on behalf of the Office and within the limits of their jurisdiction, any necessary enquiries or other legal measures.

Article 132

Exchange of publications

(1) The European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States shall despatch to each other on request and for their own use one or more copies of their respective publications free of charge.

(2) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange or supply of publications.

Chapter III

Representation

Article 133

General principles of representation

(1) Subject to paragraph 2, no person shall be compelled to be represented by a professional representative in proceedings established by this Convention.

(2) Natural or legal persons not having their residence or principal place of business in a Contracting State shall be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing a European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

(3) Natural or legal persons having their residence or principal place of business in a Contracting State may be represented in proceedings

established by this Convention by an employee, who need not be a professional representative but who shall be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations may provide whether and under what conditions an employee of a legal person may also represent other legal persons which have their principal place of business in a Contracting State and which have economic connections with the first legal person.

(4) The Implementing Regulations may lay down special provisions concerning the common representation of parties acting in common.

Article 134

Representation before the European Patent Office

(1) Representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.

(2) Any natural person who

(a) is a national of a Contracting State,

(b) has his place of business or employment in a Contracting State and

(c) has passed the European qualifying examination

may be entered on the list of professional representatives.

(3) During a period of one year from the date on which the accession of a State to this Convention takes effect, entry on that list may also be requested by any natural person who

(a) is a national of a Contracting State,

(b) has his place of business or employment in the State having acceded to the Convention and

(c) is entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of that State. Where such entitlement is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, the person shall have regularly so acted in that State for at least five years.

(4) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates indicating that the conditions laid down in paragraph 2 or 3 are fulfilled.

(5) Persons whose names appear on the list of professional representatives shall be entitled to act in all proceedings established by this Convention.

(6) For the purpose of acting as a professional representative, any person whose name appears on the list of professional representatives shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State in which proceedings established by this Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authorities of such State may remove that entitlement in individual cases only

in application of legal provisions adopted for the purpose of protecting public security and law and order. Before such action is taken, the President of the European Patent Office shall be consulted.

(7) The President of the European Patent Office may grant exemption from:

- (a) the requirement of paragraphs 2(a) or 3(a) in special circumstances;
- (b) the requirement of paragraph 3(c), second sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way.

(8) Representation in proceedings established by this Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in a Contracting State and having his place of business in that State, to the extent that he is entitled in that State to act as a professional representative in patent matters. Paragraph 6 shall apply *mutatis mutandis*.

Article 134a

Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

(1) The Administrative Council shall be competent to adopt and amend provisions governing:

- (a) the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter referred to as the Institute;
- (b) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;
- (c) the disciplinary power exercised by the Institute or the European Patent Office in respect of professional representatives;
- (d) the obligation of confidentiality on the professional representative and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between a professional representative and his client or any other person.

(2) Any person entered on the list of professional representatives referred to in Article 134, paragraph 1, shall be a member of the Institute.

PART VIII

IMPACT ON NATIONAL LAW

Chapter I

Conversion into a national patent application*Article 135*

Request for conversion

- (1) The central industrial property office of a designated Contracting State shall, at the request of the applicant for or proprietor of a European patent, apply the procedure for the grant of a national patent in the following circumstances:
- (a) where the European patent application is deemed to be withdrawn under Article 77, paragraph 3;
 - (b) in such other cases as are provided for by the national law, in which the European patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this Convention.
- (2) In the case referred to in paragraph 1(a), the request for conversion shall be filed with the central industrial property office with which the European patent application has been filed. That office shall, subject to the provisions governing national security, transmit the request directly to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.
- (3) In the cases referred to in paragraph 1(b), the request for conversion shall be submitted to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to be filed until the conversion fee has been paid. The European Patent Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.
- (4) The effect of the European patent application referred to in Article 66 shall lapse if the request for conversion is not submitted in due time.

Article 136

Submission and transmission of the request (deleted)

Article 137

Formal requirements for conversion

- (1) A European patent application transmitted in accordance with Article 135, paragraph 2 or 3, shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Convention.

(2) Any central industrial property office to which the European patent application is transmitted may require that the applicant shall, within a period of not less than two months:

- (a) pay the national application fee; and
- (b) file a translation of the original text of the European patent application in an official language of the State in question and, where appropriate, of the text as amended during proceedings before the European Patent Office which the applicant wishes to use as the basis for the national procedure.

Chapter II

Revocation and prior rights

Article 138

Revocation of European patents

(1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:

- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
 - (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
 - (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
 - (d) the protection conferred by the European patent has been extended; or
 - (e) the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.
- (2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.
- (3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

Article 139

Prior rights and rights arising on the same date

(1) In any designated Contracting State a European patent application and a European patent shall have with regard to a national patent application and a

national patent the same prior right effect as a national patent application and a national patent.

(2) A national patent application and a national patent in a Contracting State shall have with regard to a European patent designating that Contracting State the same prior right effect as if the European patent were a national patent.

(3) Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.

Chapter III

Miscellaneous effects

Article 140

National utility models and utility certificates

Articles 66, 124, 135, 137 and 139 shall apply to utility models and utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.

Article 141

Renewal fees for European patents

(1) Renewal fees for a European patent may only be imposed for the years which follow that referred to in Article 86, paragraph 2.

(2) Any renewal fees falling due within two months of the publication in the European Patent Bulletin of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.

PART IX

SPECIAL AGREEMENTS

Article 142

Unitary patents

(1) Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States.

(2) Where any group of Contracting States has availed itself of the authorisation given in paragraph 1, the provisions of this Part shall apply.

Article 143

Special departments of the European Patent Office

- (1) The group of Contracting States may give additional tasks to the European Patent Office.
- (2) Special departments common to the Contracting States in the group may be set up within the European Patent Office in order to carry out the additional tasks. The President of the European Patent Office shall direct such special departments; Article 10, paragraphs 2 and 3, shall apply *mutatis mutandis*.

Article 144

Representation before special departments

The group of Contracting States may lay down special provisions to govern representation of parties before the departments referred to in Article 143, paragraph 2.

Article 145

Select committee of the Administrative Council

- (1) The group of Contracting States may set up a select committee of the Administrative Council for the purpose of supervising the activities of the special departments set up under Article 143, paragraph 2; the European Patent Office shall place at its disposal such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties. The President of the European Patent Office shall be responsible for the activities of the special departments to the select committee of the Administrative Council.
- (2) The composition, powers and functions of the select committee shall be determined by the group of Contracting States.

Article 146

Cover for expenditure for carrying out special tasks

Where additional tasks have been given to the European Patent Office under Article 143, the group of Contracting States shall bear the expenses incurred by the Organisation in carrying out these tasks. Where special departments have been set up in the European Patent Office to carry out these additional tasks, the group shall bear the expenditure on staff, premises and equipment chargeable in respect of these departments. Article 39, paragraphs 3 and 4, Article 41 and Article 47 shall apply *mutatis mutandis*.

Article 147

Payments in respect of renewal fees for unitary patents

If the group of Contracting States has fixed a common scale of renewal fees in respect of European patents the proportion referred to in Article 39,

paragraph 1, shall be calculated on the basis of the common scale; the minimum amount referred to in Article 39, paragraph 1, shall apply to the unitary patent. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis*.

Article 148

The European patent application as an object of property

- (1) Article 74 shall apply unless the group of Contracting States has specified otherwise.
- (2) The group of Contracting States may provide that a European patent application for which these Contracting States are designated may only be transferred, mortgaged or subjected to any legal means of execution in respect of all the Contracting States of the group and in accordance with the provisions of the special agreement.

Article 149

Joint designation

- (1) The group of Contracting States may provide that these States may only be designated jointly, and that the designation of one or some only of such States shall be deemed to constitute the designation of all the States of the group.
- (2) Where the European Patent Office acts as a designated Office under Article 153, paragraph 1, paragraph 1 shall apply if the applicant has indicated in the international application that he wishes to obtain a European patent for one or more of the designated States of the group. The same shall apply if the applicant designates in the international application one of the Contracting States in the group, whose national law provides that the designation of that State shall have the effect of the application being for a European patent.

Article 149a

Other agreements between the Contracting States

- (1) Nothing in this Convention shall be construed as limiting the right of some or all of the Contracting States to conclude special agreements on any matters concerning European patent applications or European patents which under this Convention are subject to and governed by national law, such as, in particular
 - (a) an agreement establishing a European patent court common to the Contracting States party to it;
 - (b) an agreement establishing an entity common to the Contracting States party to it to deliver, at the request of national courts or quasi-judicial authorities, opinions on issues of European or harmonised national patent law;

- (c) an agreement under which the Contracting States party to it dispense fully or in part with translations of European patents under Article 65;
 - (d) an agreement under which the Contracting States party to it provide that translations of European patents as required under Article 65 may be filed with, and published by, the European Patent Office.
- (2) The Administrative Council shall be competent to decide that:
- (a) the members of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal may serve on a European patent court or a common entity and take part in proceedings before that court or entity in accordance with any such agreement;
 - (b) the European Patent Office shall provide a common entity with such support staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties, and the expenses incurred by that entity shall be borne fully or in part by the Organisation.

PART X

INTERNATIONAL APPLICATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY – EURO-PCT APPLICATIONS

Article 150

Application of the Patent Cooperation Treaty

- (1) The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter referred to as the PCT, shall be applied in accordance with the provisions of this Part.
- (2) International applications filed under the PCT may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of the PCT and its Regulations shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of conflict, the provisions of the PCT or its Regulations shall prevail.

Article 151

The European Patent Office as a receiving Office

The European Patent Office shall act as a receiving Office within the meaning of the PCT, in accordance with the Implementing Regulations. Article 75, paragraph 2, shall apply.

Article 152

The European Patent Office as an International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority

The European Patent Office shall act as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority within the meaning of the PCT, in accordance with an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, for

applicants who are residents or nationals of a State party to this Convention. This agreement may provide that the European Patent Office shall also act for other applicants.

Article 153

The European Patent Office as designated Office or elected Office

- (1) The European Patent Office shall be
 - (a) a designated Office for any State party to this Convention in respect of which the PCT is in force, which is designated in the international application and for which the applicant wishes to obtain a European patent, and
 - (b) an elected Office, if the applicant has elected a State designated pursuant to letter (a).
- (2) An international application for which the European Patent Office is a designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing, shall be equivalent to a regular European application (Euro-PCT application).
- (3) The international publication of a Euro-PCT application in an official language of the European Patent Office shall take the place of the publication of the European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin.
- (4) If the Euro-PCT application is published in another language, a translation into one of the official languages shall be filed with the European Patent Office, which shall publish it. Subject to Article 67, paragraph 3, the provisional protection under Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.
- (5) The Euro-PCT application shall be treated as a European patent application and shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 3 or 4 and in the Implementing Regulations are fulfilled.
- (6) The international search report drawn up in respect of a Euro-PCT application or the declaration replacing it, and their international publication, shall take the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin.
- (7) A supplementary European search report shall be drawn up in respect of any Euro-PCT application under paragraph 5. The Administrative Council may decide that the supplementary search report is to be dispensed with or that the search fee is to be reduced.

Article 154

The European Patent Office as an International Searching Authority
(deleted)

Article 155

The European Patent Office as an International Preliminary Examining Authority (deleted)

Article 156

The European Patent Office as an elected Office (deleted)

Article 157

International search report (deleted)

Article 158

Publication of the international application and its supply to the European Patent Office (deleted)

PART XI

TRANSITIONAL PROVISIONS (deleted)

PART XII

FINAL PROVISIONS

Article 164

Implementing Regulations and Protocols

(1) The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on Centralisation, the Protocol on the Interpretation of Article 69 and the Protocol on Staff Complement shall be integral parts of this Convention.

(2) In case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.

Article 165

Signature – Ratification

(1) This Convention shall be open for signature until 5 April 1974 by the States which took part in the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents or were informed of the holding of that conference and offered the option of taking part therein.

(2) This Convention shall be subject to ratification; instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 166

Accession

- (1) This Convention shall be open to accession by:
 - (a) the States referred to in Article 165, paragraph 1;
 - (b) any other European State at the invitation of the Administrative Council.
- (2) Any State which has been a party to the Convention and has ceased to be so as a result of the application of Article 172, paragraph 4, may again become a party to the Convention by acceding to it.
- (3) Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 167

Reservations (deleted)

Article 168

Territorial field of application

- (1) Any Contracting State may declare in its instrument of ratification or accession, or may inform the Government of the Federal Republic of Germany by written notification at any time thereafter, that this Convention shall be applicable to one or more of the territories for the external relations of which it is responsible. European patents granted for that Contracting State shall also have effect in the territories for which such a declaration has taken effect.
- (2) If the declaration referred to in paragraph 1 is contained in the instrument of ratification or accession, it shall take effect on the same date as the ratification or accession; if the declaration is notified after the deposit of the instrument of ratification or accession, such notification shall take effect six months after the date of its receipt by the Government of the Federal Republic of Germany.
- (3) Any Contracting State may at any time declare that the Convention shall cease to apply to some or to all of the territories in respect of which it has given notification pursuant to paragraph 1. Such declaration shall take effect one year after the date on which the Government of the Federal Republic of Germany received notification thereof.

Article 169

Entry into force

- (1) This Convention shall enter into force three months after the deposit of the last instrument of ratification or accession by six States on whose territory the total number of patent applications filed in 1970 amounted to at least 180 000 for all the said States.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Convention shall take effect on the first day of the third month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 170

Initial contribution

(1) Any State which ratifies or accedes to this Convention after its entry into force shall pay to the Organisation an initial contribution, which shall not be refunded.

(2) The initial contribution shall be 5% of an amount calculated by applying the percentage obtained for the State in question, on the date on which ratification or accession takes effect, in accordance with the scale provided for in Article 40, paragraphs 3 and 4, to the sum of the special financial contributions due from the other Contracting States in respect of the accounting periods preceding the date referred to above.

(3) In the event that special financial contributions were not required in respect of the accounting period immediately preceding the date referred to in paragraph 2, the scale of contributions referred to in that paragraph shall be the scale that would have been applicable to the State concerned in respect of the last year for which financial contributions were required.

Article 171

Duration of the Convention

The present Convention shall be of unlimited duration.

Article 172

Revision

(1) This Convention may be revised by a Conference of the Contracting States.

(2) The Conference shall be prepared and convened by the Administrative Council. The Conference shall not be validly constituted unless at least three-quarters of the Contracting States are represented at it. Adoption of the revised required text shall require a majority of three-quarters of the Contracting States represented and voting at the Conference. Abstentions shall not be considered as votes.

(3) The revised text shall enter into force when it has been ratified or acceded to by the number of Contracting States specified by the Conference, and at the time specified by that Conference.

(4) Such States as have not ratified or acceded to the revised text of the Convention at the time of its entry into force shall cease to be parties to this Convention as from that time.

Article 173

Disputes between Contracting States

- (1) Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall be submitted, at the request of one of the States concerned, to the Administrative Council, which shall endeavour to bring about agreement between the States
- (2) If such agreement is not reached within six months from the date when the dispute was referred to the Administrative Council, any one of the States concerned may submit the dispute to the International Court of Justice for a binding decision.

Article 174

Denunciation

Any Contracting State may at any time denounce this Convention. Denunciation shall be notified to the Government of the Federal Republic of Germany. It shall take effect one year after the date of receipt of such notification. concerned.

Article 175

Preservation of acquired rights

- (1) In the event of a State ceasing to be party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, rights already acquired pursuant to this Convention shall not be impaired.
- (2) A European patent application which is pending when a designated State ceases to be party to the Convention shall be processed by the European Patent Office, as far as that State is concerned, as if the Convention in force thereafter were applicable to that State.
- (3) Paragraph 2 shall apply to European patents in respect of which, on the date mentioned in that paragraph, an opposition is pending or the opposition period has not expired.
- (4) Nothing in this Article shall affect the right of any State that has ceased to be a party to this Convention to treat any European patent in accordance with the text to which it was a party.

Article 176

Financial rights and obligations of former Contracting States

- (1) Any State which has ceased to be a party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, shall have the special financial contributions which it has paid pursuant to Article 40, paragraph 2, refunded to it by the Organisation only at the time when and

under the conditions whereby the Organisation refunds special financial contributions paid by other States during the same accounting period.

(2) The State referred to in paragraph 1 shall, even after ceasing to be a party to this Convention, continue to pay the proportion pursuant to Article 39 of renewal fees in respect of European patents remaining in force in that State, at the rate current on the date on which it ceased to be a party.

Article 177

Languages of the Convention

(1) This Convention, drawn up in a single original, in the English, French and German languages, shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

(2) The texts of this Convention drawn up in official languages of Contracting States other than those specified in paragraph 1 shall, if they have been approved by the Administrative Council, be considered as official texts. In the event of disagreement on the interpretation of the various texts, the texts referred to in paragraph 1 shall be authentic.

Article 178

Transmission and notifications

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Convention and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

- (a) the deposit of any instrument of ratification or accession;
- (b) any declaration or notification received pursuant to Article 168;
- (c) any denunciation received pursuant to Article 174 and the date on which such denunciation comes into force.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

2. Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC

Article 1

General principles

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the

claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Article 2
Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

**3. Protocol on the Staff Complement of the European Patent Office at
The Hague
(Protocol on Staff Complement)**

The European Patent Organisation shall ensure that the proportion of European Patent Office posts assigned to the duty station at The Hague as defined under the 2000 establishment plan and table of posts remains substantially unchanged. Any change in the number of posts assigned to the duty station at The Hague resulting in a deviation of more than ten per cent of that proportion, which proves necessary for the proper functioning of the European Patent Office, shall be subject to a decision by the Administrative Council of the Organisation on a proposal from the President of the European Patent Office after consultation with the Governments of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands.

**4. Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on
its Introduction (Protocol on Centralisation)**

Section I

(1) (a) Upon entry into force of the Convention, States parties thereto which are also members of the International Patent Institute set up by the Hague Agreement of 6 June 1947 shall take all necessary steps to ensure the transfer to the European Patent Office, no later than the date referred to in *Article 162, paragraph 1*, of the Convention, of all assets and liabilities and all staff members of the International Patent Institute. Such transfer shall be effected by an agreement between the International Patent Institute and the European Patent Organisation. The above States and the other States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that that agreement shall be implemented no later than the date referred to in *Article 162, paragraph 1*, of the Convention. Upon implementation of the agreement, those Member States of the International Patent Institute which are also parties to the Convention further undertake to terminate their participation in the Hague Agreement.

(b) The States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that all the assets and liabilities and all the staff members of the International Patent Institute are taken into the European Patent Office in accordance with the agreement referred to in sub-paragraph (a). After the implementation of that agreement the tasks incumbent upon the International Patent Institute at the date on which the Convention is opened for signature, and in particular those carried out vis-à-vis its Member States, whether or not they become parties to the Convention, and such tasks as it has undertaken at the time of the entry into force of the Convention to carry out vis-à-vis States which, at that date, are both members of the International Patent Institute and parties to the Convention, shall be assumed by the European Patent Office. In addition, the Administrative Council of the European Patent Organisation may allocate further duties in the field of searching to the European Patent Office.

(c) The above obligations shall also apply *mutatis mutandis* to the sub-office set up under the Hague Agreement under the conditions set out in the agreement between the International Patent Institute and the Government of the Contracting State concerned. This Government hereby undertakes to make a new agreement with the European Patent Organisation in place of the one already made with the International Patent Institute to harmonise the clauses concerning the organisation, operation and financing of the sub-office with the provisions of this Protocol.

(2) Subject to the provisions of Section III, the States parties to the Convention shall, on behalf of their central industrial property offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities as International Searching Authorities under the Patent Cooperation Treaty as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention.

(3) (a) A sub-office of the European Patent Office shall be set up in Berlin as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. It shall operate under the direction of the branch at The Hague.

(b) The Administrative Council shall determine the duties to be allocated to the sub-office in Berlin in the light of general considerations and of the requirements of the European Patent Office.

(c) At least at the beginning of the period following the progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office, the amount of work assigned to that sub-office shall be sufficient to enable the examining staff of the Berlin Annex of the German Patent Office, as it stands at the date on which the Convention is opened for signature, to be fully employed.

(d) The Federal Republic of Germany shall bear any additional costs incurred by the European Patent Organisation in setting up and maintaining the sub-office in Berlin.

Section II

Subject to the provisions of Sections III and IV, the States parties to the Convention shall, on behalf of their central industrial property offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities as

International Preliminary Examining Authorities under the Patent Cooperation Treaty. This obligation shall apply only to the extent to which the European Patent Office may examine European patent applications in accordance with *Article 162, paragraph 2*, of the Convention and shall not apply until two years after the date on which the European Patent Office has begun examining activities in the areas of technology concerned, on the basis of a five-year plan which shall progressively extend the activities of the European Patent Office to all areas of technology and which may be amended only by decision of the Administrative Council. The procedures for implementing this obligation shall be determined by decision of the Administrative Council.

Section III

(1) The central industrial property office of any State party to the Convention in which the official language is not one of the official languages of the European Patent Office, shall be authorised to act as an International Searching Authority and as an International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty. Such authorisation shall be subject to an undertaking by the State concerned to restrict such activities to international applications filed by nationals or residents of such State and by nationals or residents of States parties to the Convention which are adjacent to that State. The Administrative Council may decide to authorise the central industrial property office of any State party to the Convention to extend such activities to cover such international applications as may be filed by nationals or residents of any non-Contracting State having the same official language as the Contracting State in question and drawn up in that language.

(2) For the purpose of harmonising search activities under the Patent Cooperation Treaty within the framework of the European system for the grant of patents, co-operation shall be established between the European Patent Office and any central industrial property office authorised under this Section. Such co-operation shall be based on a special agreement which may cover e.g. search procedures and methods, qualifications required for the recruitment and training of examiners, guidelines for the exchange of search and other services between the offices as well as other measures needed to establish the required control and supervision.

Section IV

(1) (a) For the purpose of facilitating the adaptation of the national patent offices of the States parties to the Convention to the European patent system, the Administrative Council may, if it considers it desirable, and subject to the conditions set out below, entrust the central industrial property offices of such of those States in which it is possible to conduct the proceedings in one of the official languages of the European Patent Office with tasks concerning the examination of European patent applications drawn up in that language which, pursuant to *Article 18, paragraph 2*, of the Convention, shall, as a general rule, be entrusted to a member of the Examining Division. Such tasks shall be carried out within the framework of the proceedings for grant laid down in the Convention; decisions on such

applications shall be taken by the Examining Division composed in accordance with Article 18, paragraph 2.

(b) Tasks entrusted under sub-paragraph (a) shall not be in respect of more than 40% of the total number of European patent applications filed; tasks entrusted to any one State shall not be in respect of more than one-third of the total number of European patent applications filed. These tasks shall be entrusted for a period of 15 years from the opening of the European Patent Office and shall be reduced progressively (in principle by 20% a year) to zero during the last 5 years of the period.

(c) The Administrative Council shall decide, while taking into account the provisions of sub-paragraph (b), upon the nature, origin and number of the European patent applications in respect of which examining tasks may be entrusted to the central industrial property office of each of the Contracting States mentioned above.

(d) The above implementing procedures shall be set out in a special agreement between the central industrial property office of the Contracting State concerned and the European Patent Organisation.

(e) An office with which such a special agreement has been concluded may act as an International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty, until the expiry of the period of 15 years.

(2) (a) If the Administrative Council considers that it is compatible with the proper functioning of the European Patent Office, and in order to alleviate the difficulties which may arise for certain Contracting States from the application of Section I, paragraph 2, it may entrust searching in respect of European patent applications to the central industrial property offices of those States in which the official language is one of the official languages of the European Patent Office, provided that these offices possess the necessary qualifications for appointment as an International Searching Authority in accordance with the conditions laid down in the Patent Cooperation Treaty.

(b) In carrying out such work, undertaken under the responsibility of the European Patent Office, the central industrial property offices concerned shall adhere to the guidelines applicable to the drawing up of the European search report.

(c) The provisions of paragraph 1(b), second sentence, and sub-paragraph (d) of this Section shall apply to this paragraph.

Section V

(1) The sub-office referred to in Section I, paragraph 1(c), shall be authorised to carry out searches, among the documentation which is at its disposal and which is in the official language of the State in which the sub-office is located, in respect of European patent applications filed by nationals and residents of that State. This authorisation shall be on the understanding that the procedure for the grant of European patents will not be delayed and that additional costs will not be incurred for the European Patent Organisation.

(2) The sub-office referred to in paragraph 1 shall be authorised to carry out, at the option of an applicant for a European patent and at his expense, a search on his patent application among the documentation referred to in paragraph 1. This authorisation shall be effective until the search provided for in Article 92 of the Convention has been extended, in accordance with Section VI, to cover such documentation and shall be on the understanding that the procedure for the grant of European patents will not be delayed.

(3) The Administrative Council may also extend the authorisations provided for in paragraphs 1 and 2, under the conditions of those paragraphs, to the central industrial property office of a Contracting State which does not have as an official language one of the official languages of the European Patent Office.

Section VI

The search provided for in Article 92 of the Convention shall, in principle, be extended, in respect of all European patent applications, to published patents, published patent applications and other relevant documents of Contracting States not included in the search documentation of the European Patent Office on the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. The extent, conditions and timing of any such extension shall be determined by the Administrative Council on the basis of a study concerning particularly the technical and financial aspects.

Section VII

The provisions of this Protocol shall prevail over any contradictory provisions of the Convention.

Section VIII

The decisions of the Administrative Council provided for in this Protocol shall require a three-quarters majority (Article 35, paragraph 2, of the Convention). The provisions governing the weighting of votes (Article 36 of the Convention) shall apply.

Implementing Regulations to the EPC 2000

– i lydelse enligt förvaltningsrådets beslut den 12 december 2002; CA/D 14/02

PART I

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I OF THE CONVENTION

Chapter I

Languages of the European Patent Office

Rule 1

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.
- (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 EPO may disregard the document in question.

Rule 2

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 3

Change of language of the proceedings

Deleted

Rule 4

Language of a European divisional application

Deleted – substance moved to Rule 25

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 one month of filing the European patent application.
- (2) A translation under Article 14, paragraph 4, shall be filed within one month of filing the document. Where the document is a notice of opposition or appeal, or a statement of grounds of appeal, the translation may be filed within the period for filing such a notice or statement 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 or an appeal in a language admitted in that provision, the filing fee, examination fee, opposition fee or appeal 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 25d, 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 8a

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 upon by the Administrative Council, after the President of the European Patent Office has been consulted.

Rule 9

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) In addition to the responsibilities vested in them under the Convention, 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.

(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 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 10

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 one working year. 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 11

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.

(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.

Rule 12

Administrative structure of the European Patent Office

Deleted – Substance transferred to new Rule 8a

PART II

IMPLEMENTING REGULATIONS
TO PART II OF THE CONVENTION

Chapter I

Procedure where the applicant is not entitled

Rule 13

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 as 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 14

Limitation on withdrawals

As from the date on which a third party provides evidence that he has instituted national proceedings under Rule 13, 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 14a

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, provided that:

- (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 15

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 25c, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 16

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 14a and 15 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 17*

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 18

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 19

Rectification of the designation

(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 of an inventor request is filed by a third party, the consent of the applicant for or proprietor of the patent. Rule 17 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 20*

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 21

Registration of licences and other rights

1) Rule 20, 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 20, paragraph 2, shall apply.

Rule 22

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 23*

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 shall:

- (a) be issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition;
- (b) state that the invention was in fact displayed there;
- (c) state 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) be accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority.

Chapter V

Prior European applications

Deleted

Rule 23a

Prior applications as state of the art

Deleted

Chapter V

Biotechnological inventions*Rule 23b*

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 23c

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 23d

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 23e

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 23f

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) The President of the European Patent Office may require that, in addition to the written application documents, a sequence listing in accordance with paragraph 1 be submitted on a data carrier prescribed by him accompanied by a statement that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.
- (3) If a sequence listing is filed or corrected after the date of filing, the applicant shall submit a statement that the sequence listing so filed or corrected does not include matter which goes beyond the content of the application as filed.
- (4) A sequence listing filed after the date of filing shall not form part of the description.

Rule 23g

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 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 latter 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 23i.

(2) The information referred to in paragraph 1(c) and, where applicable, paragraph 1(d) may be submitted

(a) within a period of sixteen months after the date of filing of the application or, if priority has been claimed, after the priority date, this time limit being deemed to have been met 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 23i.

Rule 23b

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 23i 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 23i 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, until the date referred to in paragraph 1(b), the requester being regarded as a third party.

Rule 23i

Availability of biological material

(1) Biological material deposited in accordance with Rule 23g 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 23h, 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 23h 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 23g to 23i.

Rule 23j

New deposit of biological material

If biological material deposited in accordance with Rule 23g 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 in accordance with the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms 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 24

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), either directly or by post.

- (2) The President of the European Patent Office may determine the means of communication and conditions under which European patent applications may be filed other than directly or by post.
- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) 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 25

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 25c, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Rule 25a

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. The filing, search, designation and claims fees shall be refunded.

Rule 25b

Filing fee and search fee

The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the European patent application.

Rule 25c

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.

Rule 25d

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 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 38a, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Chapter II

Provisions governing the application

Rule 26

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 name(s). 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 27

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 and be more concise.

Rule 27a

Requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences

Deleted – substance moved to new Rule 23f

Rule 28

Deposit of biological material

Deleted – substance moved to new Rules 23g to i

Rule 28a

New deposit of biological material

Deleted – substance moved to new Rule 23j

Rule 29

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. If there are several claims, they 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 30

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 31

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 32

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 33

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 34

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 35*General provisions governing the presentation of
the application documents

- 1) Any translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 25d, 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 32, 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 32, 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) Upon filing the application, the margins shall be completely blank.
- (7) 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.
- (8) 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.

(9) 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 ½ 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.

(10) 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.

(11) 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. Use should be made of the technical terms, conventions, formulae, signs and symbols generally accepted in the field in question.

(12) The terminology and the signs shall be consistent throughout the European patent application.

(13) 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 36

Documents filed subsequently

(1) Rules 27, 29 and 32 to 35 shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. Rule 35, paragraphs 2 to 14, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule 51.

(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) All 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.

(4) Documents to be communicated to other persons, or relating to two or more European patent applications or European patents, shall be filed in a sufficient number of copies. Where a party fails to comply with this requirement despite an invitation to do so from the European Patent Office, the missing copies shall be provided at the expense of that party.

(5) Rule 24, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Chapter III

Renewal fees

Rule 37

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) A renewal fee 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 is due on its filing. This fee 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) 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 38*

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 or Member of the World Trade Organization in or for which it was made and the file number.
- (2) The declaration of priority shall preferably be made on filing the European patent application. It may still be made or corrected within sixteen months from the earliest priority date claimed. However, a declaration of priority may not be made or corrected after a request under Article 93, paragraph 1(b), has been filed.
- (3) The particulars of the declaration of priority shall appear in the published European patent application and the European patent specification.

Rule 38a

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 38b

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 39*

Examination on filing

If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that the application fails to meet the requirements laid down in Rule 25d, 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 39a

Missing parts of the description or missing drawings

(1) If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that parts of the description, or of 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 of a communication under paragraph 1, the application shall be re-dated to the date on which those parts were filed, unless the missing parts of the

description or missing drawings are withdrawn within one month of their filing.

(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 25d, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files a copy of the previous application and, where the previous application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages, within the period under paragraph 2. Rule 38a, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

(4) If the applicant fails to file the missing parts of the description or missing drawings in due time, any references to those parts of the description or drawings shall be deemed to be deleted.

(5) The applicant shall be informed of any new date of filing of the application.

Rule 40

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, has been filed in due time;
- (b) the request for grant of a European patent satisfies the requirements of Rule 26;
- (c) the application contains one or more claims and an abstract in accordance with Article 78, paragraph 1(c) and (e);
- (d) the filing fee and the search fee have been paid in accordance with Rule 15, paragraph 2, Rule 25, paragraph 3, or Rule 25b;
- (e) the designation of the inventor has been made in accordance with Rule 17, paragraph 1;
- (f) where appropriate, the requirements laid down in Rules 38 and 38a concerning the claim to priority have been satisfied;
- (g) where appropriate, the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;

(h) the application meets the requirements laid down in Rules 23f, 32 and 35.

Rule 41

Correction of deficiencies in the application documents

If the European patent application does not comply with the requirements of Rule 40(a) to (c), (g) and (h), 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 41a

Deficiencies in claiming priority

If the file number of the previous application under Rule 38, paragraph 1, or the copy of that application under Rule 38a, 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 42

Subsequent designation of the inventor

(1) If the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 17, the European Patent Office shall inform the applicant that the European patent application shall 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.

(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 17, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within a period to be specified.

Rule 43

Late-filed or missing drawings

Deleted – substance moved to Rule 39a

Chapter II

European search report

Rule 44

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 45

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 46

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 Examination Division finds that the communication under paragraph 1 was not justified.

Rule 46a

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 47

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 48*

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 49

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, the abstract 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 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, before the termination of the technical preparations for publication of the application, the claims have been amended under Rule 86, paragraph 2, the new or amended claims shall be included in the publication in addition to the claims as filed.

Rule 50

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 50a, 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 50a

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 51

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 to be specified, which may not be less than two months or more than four months. The period shall be extended once by a maximum of two months, provided that the applicant so requests before it expires. 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 86, paragraph 3, or the correction of errors under Rule 88, 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 5, unless the said fees have already been paid under Rule 31 or Rule 110.

(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 52

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 53*

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 54

Certificate for a European patent

- (1) 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, to which the specification shall be annexed, certifying that the patent has been granted for the invention described in the patent specification, to the person named in the certificate, for the Contracting States indicated in the specification.
- (2) The proprietor of the patent may request that duplicate copies of the European patent certificate be supplied to him upon payment of an administrative fee.

PART V

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V OF THE
CONVENTION

Chapter I

Opposition procedure

Rule 55

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 55a

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 26, 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 26, paragraph 2(d).

Rule 56

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 55a, 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 56a

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 13, paragraphs 2 and 3, 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 57

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 57a

Amendment of the European patent

Without prejudice to Rule 87, 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 58

Examination of opposition

(1) The Opposition Division shall examine those grounds for opposition which are invoked in the opponent's statement under Rule 55a, 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.

(3) In any communication to the proprietor of the European patent under Article 101, paragraph 1, second sentence, he 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 58a

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 to be specified. 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 59

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 in two copies. 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 60

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 61

Transfer of the European patent

Rule 20 shall apply to any transfer of the European patent made during the opposition period or during opposition proceedings.

Rule 61a

Documents in opposition proceedings

Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations shall apply to documents filed in opposition proceedings.

*Rule 62*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 53, paragraphs 2 and 3, and Rule 54 shall apply.

Rule 62a

New certificate for a European patent

Deleted

Rule 63

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 63a

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; Rule 55a shall apply *mutatis mutandis*. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

Chapter II

Procedure for limitation or revocation*Rule 63b*

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 63c

Competence of the Examining Division

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 63d

Requirements of the request

- (1) The request for limitation or revocation of a European patent shall be filed in writing.
- (2) The request shall contain:
 - (a) particulars of the proprietor of the European patent making the request (the requester) as provided in Rule 26, 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 text of the amended claims and, as the case may be, of the description and drawings as amended;
 - (e) where the requester has appointed a representative, particulars as provided in Rule 26, paragraph 2(d).

Rule 63e

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.

Rule 63f

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 63d, 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 63g

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 to be specified; Rule 58a, 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 63b

Content and form of the amended European patent specification

The amended European patent specification shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 53, paragraphs 2 and 3, and Rule 54 shall apply.

PART VI

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VI OF THE
CONVENTION

Chapter I

Appeals procedure

Rule 63i

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 63j

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 64

Content of the notice of appeal and the statement of grounds

- (1) The notice of appeal shall contain:
 - (a) particulars of the appellant as provided in Rule 26, 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.

Rule 64a

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 65

Rejection of the appeal as inadmissible

(1) If the appeal does not comply with Articles 106 to 108, Rule 63i or Rule 64, 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 64, 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 66

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 is 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) a statement of the issues to be decided;
- (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 67

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 67a

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 67b
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 67c
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 67d
Contents of the petition for review

- (1) The petition shall contain:
 - (a) particulars of the petitioner as provided in Rule 26, 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.

Rule 67e
Examination of the petition

- (1) If the petition does not comply with Article 112a, paragraphs 1, 2 or 4, Rule 67c or Rule 67d, 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 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 10, 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 67f
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 71, paragraph 1, second sentence, and Rule 84, paragraph 2, shall not apply.

(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 subparagraph (a).

(3) The Enlarged Board of Appeal as composed according to paragraph 2(a) shall decide without the involvement of other parties and on the basis of the petition as filed.

Rule 67g

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, unless such reimbursement is inequitable.

PART VII

IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VII OF THE CONVENTION

Chapter I

Decisions and communications of the European Patent Office

Rule 68

Form of decisions

1) Where oral proceedings are held before the European Patent Office, the decision may be given orally. Subsequently the decision in writing shall be 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 written 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 69

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 70

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 70a*

Observations by third parties

(1) Any observations by a third party shall be filed in writing and state the grounds on which they are based.

(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 71

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 it.

Rule 71a

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 84 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 72

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 72a*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 72, indicating the date, time and place of the investigation ordered and stating the facts regarding 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 74, 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 72c, and an invitation to inform the European Patent Office, within a period to be specified, whether he is prepared to appear before it.

*Rule 72b*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 72c

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 73

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 74, 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 74

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 75

Conservation of evidence

(1) On request, the European Patent Office may, without delay, hear oral evidence or conduct inspections, with a view to conserving 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 26, 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 76

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 or submitted to him, so that he may examine them. 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.
- 3) The minutes shall be authenticated by the employee who drew them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence, either by their signature or by any other appropriate means.
- (4) The parties shall be provided with a copy of the minutes. Chapter IV Notifications

Chapter IV

Notifications

Rule 77

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 78;
 - (b) by delivery on the premises of the European Patent Office in accordance with Rule 79;
 - (c) by public notice in accordance with Rule 80; or
 - (d) 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.

(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.

Rule 78

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, this shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless the letter 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 79

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 80

Public notification

(1) If the address of the addressee cannot be established, or if notification in accordance with Rule 78, 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 81

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.

Rule 82

Irregularities in notification

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.

Chapter V

Time limits*Rule 83*

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 event considered 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 84

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 84a

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 85

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 24, paragraph 1, is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, ordinary 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 ordinary mail is delivered.

(2) If a period expires on a day on which there is a general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State or between a Contracting State and the European Patent Office, the period

shall extend to the first day following the end of the interval of interruption or dislocation for parties resident in the State concerned or who have appointed representatives with a place of business in that State. The first sentence shall apply *mutatis mutandis* to the period referred to in Rule 25a, paragraph 2. Where the State concerned is the State in which the European Patent Office is located, this provision shall apply to all parties. The duration of the above-mentioned interval of interruption or dislocation shall be as stated by the President of the European Patent Office.

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply *mutatis mutandis* to any periods where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

(4) If an exceptional occurrence such as a natural disaster or strike interrupts or dislocates the proper functioning of the European Patent Office so that any communication from the Office to parties concerning the expiry of a period is delayed, acts to be completed within such a period may still be completed within one month of the delayed communication. The date of commencement and the end of any such interruption or dislocation shall be as stated by the President of the European Patent Office.

(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, evidence may be offered that on any of the ten days preceding the day of expiry of a period the mail service was interrupted or subsequently dislocated on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, in the locality where the party or his representative resides or has his place of business or is staying. If such circumstances are proven to the satisfaction of the European Patent Office, a document received late shall be deemed to have been received in due time, provided that the mailing has been effected within five days after the mail service was resumed.

Rule 85a

Period of grace for payment of fees

Deleted

Rule 85a

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 14a, paragraph 1(a), Rule 25d, paragraph 3, Rule 37, paragraph 2, Rule 38, paragraph 2, Rules 39 and 39a, Rules 41 and 41a, and Rule 69, paragraph 2.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for further processing.

Rule 85b

Period of grace for the filing of the request for examination

Deleted

Rule 85b

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. Any request for re-establishment of rights in respect of the period specified in Article 87, paragraph 1, 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 86*

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 87

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 88*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 89

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

Chapter VII

Information on prior art*Rule 89a*

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 90*

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.

Rule 91

Waiving of enforced recovery procedures

Deleted

Chapter IX

Information to the public

Rule 92

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 26, 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 18, paragraph 1;
- (h) particulars of the representative of the applicant for or proprietor of the patent as provided in Rule 26, 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 101, paragraph 9, 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 13 and 56a;

- (t) dates of interruption and resumption of proceedings in the case referred to in Rule 90;
 - (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.
- (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 93

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 18, 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 94

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 95

Communication of information contained in the files

Subject to the restrictions laid down in Article 128, paragraphs 1 to 4, and in Rule 93, 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 95a

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.

Rule 96

Additional publications by the European Patent Office

Deleted

Chapter X

Legal and administrative co-operation*Rule 97*

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 98

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 94 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 99

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 authority competent to execute them.

(2) The European Patent Office shall draw up letters rogatory in the language of the competent authority or shall attach to such letters rogatory a translation into the language of that authority.

- (3) Subject to paragraphs 5 and 6, the competent 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 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 authority in that State, or to the European Patent Office where no 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 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 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 authority obliges the parties to secure evidence and the authority is not able itself to execute the letters rogatory, that authority may, with the consent of the European Patent Office, appoint a suitable person to do so. When seeking such consent, the competent 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 100

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 101

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 101a

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 102

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 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 102a

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 103

Information to the public in the event of conversion

- (1) The documents accompanying the request for conversion under Rule 102a, 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 IXIMPLEMENTING REGULATIONS TO PART X OF THE
CONVENTION*Rule 104*

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 105

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, after reviewing the justification for the invitation, proceed to examination of the protest in accordance with Rule 40.2(c) to (e) or Rule 68.3(c) to (e) PCT, provided that the prescribed protest fee has been paid in due time. Further details concerning the procedure shall be determined by the President of the European Patent Office.

Rule 106

The national fee

Deleted

Rule 107

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 25c 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 50a, 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 37, paragraph 1;

(h) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 23.

(2) Where the European Patent Office has drawn up an international preliminary examination report, the examination fee shall be reduced in accordance with the Rules relating to Fees. If the report was established on certain parts of the international application in accordance with Article 34, paragraph 3(c) PCT, the reduction shall be allowed only if examination is to be performed on the subject-matter covered by the report.

(3) The Examining Division shall be competent to take decisions of the European Patent Office under Article 25, paragraph 2(a) PCT.

Rule 108

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 69, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 109

Amendment of the application

Without prejudice to Rule 86, 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 110

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 107, 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 111

Examination of certain formal requirements by the European

(1) Where the designation of the inventor under Rule 17, paragraph 1, has Patent Office not yet been made within the period under Rule 107, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within a period to be specified.

(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 38, paragraph 1, and Rule 38a have not yet been submitted within the period under Rule 107, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish that number or copy within a period to be specified. Rule 38a, paragraphs 2 and 3, shall apply.

(3) Where, at the expiry of the period under Rule 107, paragraph 1, a sequence listing as prescribed in Rule 5.2 PCT is not available to the European Patent Office, or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, the applicant shall be invited to file a sequence listing conforming to that standard or on that data carrier within a period to be specified.

Rule 112

Consideration of unity by the European Patent Office

(1) Where the International Searching Authority has searched only a part of the international application because

(a) it considered that the application did not comply with the requirement of unity of invention, and

(b) the applicant did not pay all additional fees in accordance with Article 17, paragraph 3(a) PCT,

the European Patent Office shall consider whether the application complies with the requirement of unity of invention.

(2) If the European Patent Office considers this not to be the case, it shall inform the applicant that a European search report may be drawn up in respect of those parts of the international application which have not been searched if a search fee is paid for each invention involved within a period to be specified, which may not be shorter than two weeks and may not exceed six weeks.

(3) The European Patent Office shall draw up a European search report for those parts of the application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid. Rule 46, paragraph 2, shall apply.

ÖVERSIKT ÖVER EPC-REGELVERKET I BESLUTAD RESP. FÖRESLAGEN NY LYDELSE

Avsikten med tablån är att tydliggöra innebörden av artikeländringar som beslutats vid diplomatkonferensen den 29 november 2000 (CA/D 18/01) och att redovisa en bedömning av i vad mån ändringarna föranleder ändringar i patentlagen (PL).

På motsvarande sätt behandlas tillämpningsföreskrifter ("regler"; "R") som kompletterar artiklar i EPC. Tillämpningsföreskrifterna redovisas i anslutning till respektive artikel och med utgångspunkt i den lydelse som antagits av Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd den 12 december 2002 (CA/D 14/02).

I tablån redovisas samtliga artiklar, vare sig ändring skett eller ej. Artiklar som bedöms sakna relevans för Patentfördragsutredningen är skuggade.

Förklaringar till kategoribeteckningar som används i tablån:

A = Artikeln oförändrad

B = Redaktionella ändringar endast

C = Institutionell bestämmelse för Europeiska patentorganisationen eller EPO; föranleder ej ändring av PL

D = Bestämmelse som innebär att ytterligare nationell bestämmanderätt måste överlåtas på EPO

E = Överflyttning av bestämmelser från artikel till tillämpningsföreskrift (IR)

F = Bestämmelse som rör förfarandet hos EPO och som inte föranleder ändring av PL

G = Bestämmelse som rör förfarandet hos EPO och som bör/kan föranleda ändring av PL

H = Bestämmelse som är tillämplig på nationellt validerat europeiskt patent ("post grant") och därför nödvändiggör ändring av PL

Artikel	Regel	kategori	Bestämmelsen avser	Anmärkningar
1-4		B	<u>Allmänna inledande bestämmelser</u>	
4a		C	<u>Ministermöten</u> - ska hållas minst vart femte år	
5		A	<u>Rättslig ställning</u>	
6-10		B	<u>Olika institutionella bestämmelser</u>	
11		C	<u>Utnämning av högre tjänstemän</u> Ny punkt 5: Nationella juristdomare kan förordnas som ledamöter i besvärskammare; ersätter art. 160.2 som formellt har karaktär av övergångsbestämmelse. Möjligheten att förordna nationella tekniska ledamöter faller bort.	
12-13		B	<u>Personalbestämmelser</u>	
14	6	E+F	<u>EPO:s språk</u> Bestämmelserna om krav på översättning av en ansökan har modifierats med hänsyn till art. 5 PLT, som innebär att rätten till ingivningsdag inte får göras beroende av översättning	PLT-anpassning I dag gäller 3 månaders frist för översättning av ans. Ändringen innebär bl.a. att fristen kortats till 1 månad. Av kommentarerna framgår dock att fristen i praktiken blir minst 3 månader även framgent, detta m.h.t. kravet i art. 6.1 PLT att sökanden ska ha minst två månaders rättelsefrist räknat från dagen för delgivning.
15		B	<u>EPO-organ</u>	
16		C	<u>Mottagningsavdelning</u> Det anges inte längre att mottagningsstället ("Receiving Section") ska vara lokaliserat till filialen i Haag.	BEST-relaterad ändring
17		C	<u>Nyhetsgranskningsavdelning</u> Det anges inte längre att granskningsavdelningarna ("Search Divisions") ska vara lokaliserade till filialen i Haag.	BEST-relaterad ändring
18		C	<u>Prövningsavdelningar</u> Följdändring till ändring av art. 17	BEST-relaterad ändring
19-20		B	<u>Invändningsavdelningar, rättsavdelning</u>	
21		C	<u>Besvärskamrar</u> Ändring i punkt 3 a föranledd av att patentbegränsning införs	Jfr art. 105a
22		C	<u>Den stora besvärskammaren</u> Bestämmelser om stora besvärskammarens behörighet och sammansättning ändrade i anledning av att resningsinstitut införs	Jfr art. 112a

23		C	<u>Kammarledamöternas oavhängighet</u> På förekommen anledning har klargjorts att ledamöter av besvärskammare avgår obligatoriskt vid pensionering eller när EPO-tjänsten annars upphör	
24		B	<u>Jäv</u>	
25		B	<u>Tekniskt utlåtande</u>	
26-32		C	<u>Bestämmelser om förvaltningsrådet</u>	
33		C	<u>Förvaltningsrådets behörighet i vissa fall</u> Ny <i>punkt 1 b</i> : Förvaltningsrådets behörighet utvidgas så att artikeländringar kan beslutas för anpassning till internationella fördrag eller EG-lagstiftning (jfr art. 35 om röstregler)	Ändringen är av betydelse för frågan om svensk ratificering.
34		B	<u>Rösträtt</u>	
35		C	<u>Röstning</u> För att ändring av artiklar ska få beslutas med stöd av art. 33.1 b EPC 2000 krävs, enligt art. 35.3, enhällighet mellan samtliga medlemsstater. Därtill kommer att ändringen inte träder i kraft, om en medlemsstat inom ett år från beslut frånträder beslutet	Jfr art. 33.
36		B	<u>Vägning av röster</u>	
37-50		C	<u>Ekonomiska bestämmelser</u>	
51		C	<u>Avgiftsbestämmelser</u> Ny, omfattande, delegationsbestämmelse som ger EPO generell behörighet att ta ut avgifter (delvis fråga om att legalisera tidigare praxis). Betalningsfrister och sanktioner vid utebliven betalning ska föreskrivas i IR (om det inte redan finns artikelbestämmelser därom)	
52		G	<u>Patenterbarhet</u> I bestämmelsen anges de grundläggande förutsättningarna för patenterbarhet. – <i>I punkt 1</i> har anpassning skett till ordalydelsen i art. 27.1 TRIPs ("all fields of technology"). – <i>Punkt 4</i> har utgått; texten har flyttats till art. 53. Innebörden av detta är ett ändrat synsätt: Man överger fiktionen att förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling av människor och djur inte utgör uppfinningar. Enligt nya art. 53 betraktas sådana förfaranden som uppfinningar men undantas från patenterbarhet.	– TRIPs-anpassning i punkt 1; det bör övervägas om en motsvarande ändring bör göras i 1 § första stycket PL, så att det uttryckligen anges att patent kan ges på uppfinningar "in all fields of technology". Ett sådant tillägg har tidigare införts i danska patentlagen. – Det bör övervägas om på motsvarande sätt bestämmelsen i 1 § tredje stycket PL bör flyttas till paragrafens fjärde stycke.

53		G	<u>Undantag från patenterbarhet</u> – Genom att ordet ”commercial” lagts till i i <i>punkt (a)</i> har anpassning skett till såväl art. 27.2 TRIPs som art. 6.1 i EG:s bioteknikdirektiv. – I en ny <i>punkt (c)</i> anges att förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling av människor och djur är undantagna från patenterbarhet. Substansen är hämtad från art. 52.4 EPC 1973; jfr kommentaren ovan.	– TRIPs-anpassning i punkt (a); Motsvarande ändring i PL:s ordre public-bestämmelse övervägs i lagstiftningsärendet om genomförande av bioteknikdirektivet. – Jfr kommentaren till art. 52.4 angående skäl för att på motsvarande sätt flytta bestämmelsen i 1 § tredje stycket PL till paragrafens fjärde stycke.
54		F	<u>Nyhet</u> I <i>punkt 4</i> (ändrad) och <i>punkt 5</i> (ny) har gällande praxis betr. patenterbarhet för ny medicinsk användning av kända blandningar och ämnen kommit till uttryck (”andra medicinska indikationen och senare”). <i>Punkt 3 och 4</i> EPC 1973 innebär att en patentansökan som publicerats av EPO utgör nyhetshinder endast i designerade medlemsstater. Ändringarna i EPC 2000 innebär att dessa bestämmelser utmönstrats och att publiceringen således konstituerar nyhetshinder, om viss stat designerats eller ej.	Jfr 2 § fjärde stycket PL. Jfr 87 § andra stycket PL om verkan i Sverige av en ansökan som publicerats av EPO. PL-bestämmelsen är utformad så att någon ändring inte är påkallad i anledning av ändringen i art. 54.3 och 4; jfr art. 67.
55-60		A, B	<u>Uppfinningshöjd, industriell användbarhet m.m.</u>	
61	14a	E+ F	<u>Europeisk patentansökan gjord av obehörig</u> Bestämmelserna i <i>Punkt 1</i> om under vilka förutsättningar den som tilldömts rätten till en uppfinning kan överta ansökan m.m. flyttas till <u>Regel 14 a</u>	
62		B	<u>Uppfinnarens rätt att omnämnas</u>	
63-64		B	<u>Giltighetstid för och rättsverkan av europeiskt patent</u>	
65		H	<u>Översättning av den europeiska patentskriften</u> I <i>punkt 1</i> har två ändringar gjorts med avseende på medlemsstaters möjlighet att kräva översättning av europeiska patent: – Dels hänvisas nu inte till den text på vilken EPO avser att meddela patent, utan till den text enligt vilket patentet är meddelat, – dels har tillägg gjorts ang. översättning av patent som begränsats (följdändring till nya art. 105a – 105c)	Föranleder ändring av 82 § PL, som också behöver ändras för genomförande av Londonöverenskommelsen.
66		B	<u>Europeisk patentansökan jämställd med nationell ansökan</u>	

67		(B)	<u>Rättsverkan av europeisk patentansökan efter publicering</u> I nuvarande lydelse av <i>punkt 1</i> hänvisas till ”publication under article 93”. Hänvisningen till artikel 93 har tagits bort som följd av att den artikeln ändrats	Obs 87 § andra stycket PL, där hänvisning till art. 93 förekommer. Någon ändring är dock inte påkallad.
68		H	<u>Rättsverkan vid upphävande av europeiskt patent</u> I artikeln, som med nuvarande lydelse gäller verkan av att ett patent har upphävts i invändningsförfarande, har tillägg gjorts med avseende på det fall att upphävande eller begränsning i begränsningsförfarande skett (följdändring till nya art. 105a – 105c).	Föranleder ändring av 85 § PL, ev. också av 82 § PL
69		H	<u>Patentskyddets omfattning</u> Artikeln gäller hur omfattningen av ett patent ska bestämmas. I <i>punkt 2</i> har dels en hänvisning till art. 93 tagits bort, dels tillägg gjorts för det fall att ett patent begränsats i begränsningsförfarande (följdändring till nya art. 105a – 105c).	Torde föranleda ändring av 85 § PL; jfr ovan anm. till art. 68.
Protokollet om tolkning av artikel 69			Protokollet har artikelindelats och tillförts bestämmelser om ekvivalenstolkning och ”prior statements”.	Ändringarna i protokollet torde inte föranleda ändring av bestämmelser i PL. Dock kan det finnas skäl att i motivtexten kommentera innehållet i protokollets art. 2 (ekvivalenstolkning) och art. 3 (uttalanden under ansökningsförfarandet om skyddsomfånget)
70		F	<u>Språklydelse som äger vitsord</u> <i>Punkt 2</i> har skrivits om som följd av ändring i art. 14.2	
71-74		A, B	<u>Bestämmelser om europeisk patentans. som förmögenhetsobjekt</u>	
75	24	F	<u>Ingivande av europeisk patentansökan</u> Gäller var ansökningar får ges in. Ändringar av huvudsakligen redaktionella art i <i>punkt 1</i> . <i>Punkt 3</i> utgår som överflödig	Delvis BEST-relaterad ändring i art. 75.1
76	25	E+F	<u>Europeisk avdelad ansökan</u>	Delvis BEST-relaterad ändring i art. 76.
77	25a	E +F (G?)	<u>Översändande av europeiska patentansökningar</u> Vidarebefordran från nationella patentverk av ansökningar som granskats med avs. på försvarsuppfinningar	Ändrad ordalydelse skulle kunna föranleda redaktionell ändring i 93 § första stycket PL.
78	26-35, 25b	E+F	<u>Krav på europeisk patentansökan</u> Bestämmelser om vad en ansökan ska innehålla	
79	25c	E+F	<u>Designering av medlemsstater</u> En ändring i <i>punkt 1</i> innebär att <u>samtliga</u> medlemsstater skall anses designerade vid ansökningstidpunkten.	Ändringen bedöms inte föranleda någon ändring i PL; jfr 87 § andra stycket PL.

80	25d	E+G	<u>Ingivningsdag</u> Anger förutsättningar för tilldelning av ingivningsdag. Anpassning har skett till art. 5 PL	PLT-anpassning; Det måste övervägas i vilken utsträckning bestämmelserna i art. 5 PL måste komma till uttryck i PL.
81-85		B	<u>Angivande av uppfinnare, enhetlighet, patentkrav, sammandrag</u>	
86	37	E+F	<u>Årsavgifter för ansökningar</u>	
87		F	<u>Rätt till prioritet</u>	
88	38	E+G G	<u>Yrkande om prioritet</u> Bestämmelserna i R 38.2 EPC 1973 om att en prioritetsbegäran ska lämnas in vid ansökningstillfället har mjukats upp för anpassning till art. 13.1 PLT samt R 14.1 och 14.3 PLT (jfr R26bis PCT)	PLT-anpassning. Motsvarande ändringar bör göras i PL.
	38a	G	Kravet på obligatorisk översättning av prioritetsgrundande ansökan (regleras nu i art. 88.1 EPC 1973) har mjukats upp för överensstämmelse med R 4.4 PLT	PLT-anpassning. Motsvarande ändringar bör göras i PL
	38b	B		
89		B	<u>Verkan av rätt till prioritet</u>	

90		E+G	<u>Prövning för ingivningsdag och formaliaprövning</u> Gäller prövning av a) om förutsättning finns för att åsätta ingivningsdag och b) om ansökan uppfyller formaliakrav i övrigt. Enligt <i>punkt 5</i> gäller att ansökan avslås, om brister i ansökan inte rättas. Dock gäller att en underlåtenhet att avhjälpa brister som avser rätten till prioritet föranleder att denna rätt går förlorad.	Artikeln har tillförts bestämmelser från art. 91 EPC 1973 om upphävs.
	39	G	Introducerar, i enlighet med art. 5.3 PLT och R 2.1 PLT, en särskild rättelsefrist om två månader för rättelse av brister som förhindrar tilldelning av ingivningsdag.	PLT-anpassning. Motsvarande ändring i PL bör övervägas.
	39a	G	I <i>R 39a.1</i> introduceras, i enlighet med art. 5.5 PLT, en särskild kompletteringsfrist om två månader för det fall prövningen av frågan om ingivningsdag ger vid handen att det saknas delar av beskrivningen eller av ritningar, vartill hänvisas i beskrivningen. I förekommande fall ska, enligt <i>R 39a.2</i> , dagen då komplettering sker gälla som ansökningsdag, allt i överensstämmelse med art. 5.6 PLT och R 2.3 PLT (jfr bestämmelsen om löpdagsförskjutning i 14 § PL). <i>R 39a.3</i> motsvarar den särskilda bestämmelsen i art. 5.6.b PLT om att ursprunglig ingivningsdag kan räddas, om utelämnade delar av beskrivning resp. ritningar återfinns i en tidigare ansökan, från vilken prioritet åberopas.	PLT-anpassning. Motsvarande ändring i PL bör övervägas.
	40	F	Gäller formaliagranskning, väsentligen motsvarande art. 91.1 EPC 1973.	
	41	F	Gäller föreläggande om två månaders komplettering av formaliabrister i allmänhet	
	41a	G	Gäller föreläggande om komplettering, inom en diskretionärt bestämd frist, av vissa uppgifter om tidigare ansökan, från vilken prioritet åberopas	
	42	F	Gäller föreläggande om 16 månaders frist för komplettering av uppgifter om uppfinnaren	Ändringen följer av PLT-anpassning i R 38 och R 38a
91 (upphävd)		E	Bestämmelserna om formaliagranskning i art. 91 EPC 1973 förs till dels art. 90, dels R 40; se ovan	
92	44-46a	F	<u>Upprättande av europeisk nyhetsgranskningsrapport</u>	
93	48-50	F	<u>Publicering av europeisk ansökan</u>	Jfr kommentarer till art. 67 ovan.

94	<i>50a+51</i>	E+F	<u>Begäran om patenterbarhetsprövning</u> Innehåller allmänna bestämmelser om materiell prövning av ansökan. I artikel 94 EPC 2000 har införlivats även bestämmelser i artikel 96 EPC 1973, som nu upphävs	
95 (upphävd)		(E)	Art. 95 EPC 1973 innehåller bestämmelser om möjlighet att förlänga fristen för begäran om patenterbarhetsprövning. Bestämmelsen har blivit överflödig till följd av bemyndigande i art 94.1 EPC 2000	
96 (upphävd)		E	Bestämmelserna om patenterbarhetsprövning i art. 96 EPC 2000 har förts till dels art. 94 EPC 2000, dels IR (R 50a.1)	
97	<i>51-52</i>	E+F	<u>Bifall eller avslag av ansökan</u>	
98	<i>53-54</i>	B	<u>Publicering av den europeiska patentskriften</u>	
99	<i>55a-55b</i>	E+F	<u>Allmänna bestämmelser om invändningsförfarandet</u>	
100		B	<u>Invändningsgrunder</u>	
101	<i>56-58</i>	E+F	<u>Prövning av invändningar</u> I artikel 101 EPC 2000 har införlivats även bestämmelser i artikel 102 EPC 1973, som nu upphävs	
102 (upphävd)			Bestämmelser i art.102 EPC 1973 om upphävande eller upprätthållande i ändrad form av patent har förts till art. 101	
103		B	<u>Publicering av ny patentskrift</u>	
104	<i>63</i>	E+F	<u>Kostnader i invändningsförfarande</u>	
105	<i>63a</i>	E+F	<u>Inträde i invändningsförfarande av påstådd intrångsgörare</u>	

105a – 105c	63b-63h	D, G	<u>Begränsning eller upphävande av patent i administrativ ordning</u> Nya bestämmelser	<p>1999 års patentprocessutredning har i SOU 2001:33 lämnat förslag till en svensk ordning för patentbegränsning, avsedd att spegla bestämmelserna i art. 105a-105c EPC 2000. Dock har Patentprocessutredningen i sitt förslag till nya bestämmelser i 40a – 40 e PL tagit fasta på <i>begränsningsfallet</i> endast. Det kan behöva övervägas om även <i>upphävande</i> ska kunna begäras med stöd av samma bestämmelser. Frågan om vilandeförklaring av en svensk begränsningsbegäran i det fall en sådan begäran redan gjorts hos EPO, bör också behandlas.</p> <p>Därutöver krävs, för att EPO:s beslut om patentbegränsning ska få verkan i Sverige, ändringar i 11 kap. PL (särskilt 85, 92 §§).</p>
106	63i	E+F	<u>Överklagbara beslut</u> En nyhet är att det i IR ska kunna föreskrivas begränsningar i rätten att överklaga beslut som gäller fördelning av kostnader.	
107		B	<u>Rätt att överklaga</u>	
108	64	E+F	<u>Tidsfrist och form för överklagande</u>	
109		B	<u>Omprövning</u>	
110	64a-65	E+F	<u>Prövning av överklaganden</u>	
111	66-67	B	<u>Beslut i anledning av överklaganden</u>	
112		B	<u>Beslut av Stora besvärskammaren</u>	
112a	67a-67g	D(?), F	<u>Nytt extraordinärt rättsmedel ("petition for review")</u> Innebär att Stora besvärskammaren på särskild begäran kan återförvisa ärenden för prövning av besvärskammare i vissa fall då grova förfarandefel förekommit eller då brottslig gärning inverkat på beslut.	De nya bestämmelserna om ett nytt "resningsinstitut" kan sägas innebära att EPO får ökad beslutsbehörighet, och att det i så fall blir fråga om att överföra ytterligare nationell suveränitet på EPO.
113		B	<u>Rätt att bli hörd och underlag för beslut</u>	
114		B	<u>Officialprövning av EPO</u>	
115	70a	E+F	<u>Erinran från tredje man</u>	
116	71-71a	B	<u>Muntlig förhandling</u>	

117	72-76		<u>Bevisupptagning</u>	
118		B	<u>Enhetlighet</u>	
119	77-82	E+F	<u>Delgivning</u>	
120	83-85	E+F	<u>Tidsfrister</u> Nytt är ett bemyndigande att i IR föreskriva tidsfrister som inte är bestämda i någon artikel. Bemyndigandet har bl.a. utnyttjats så att det i R 84.1 EPC 2000 anges att EPO (Office) ska bestämma (diskretionärt, i enskilda fall) tidsfristen, då det i en artikel eller en regel hänvisas till "a period to be specified").	
121	85a	E+G	<u>Återupptagande av handläggning ("further processing")</u> Ändringen innebär en väsentlig utvidgning av bestämmelsens tillämpningsområde.	Ändringen tillgodoser PLT men går längre, så till vida att art. 121 EPC 2000 ställer upp en huvudregel om att återupptagande ska vara möjlig med avseende på <u>alla</u> frister som försuttits, inte bara sådana frister som diskretionärt bestäms av EPO (jfr art. 11 PLT: "time limit fixed by the Office"). Endast frister som uttryckligen angivits i art. 121.4 EPC 2000 eller i R 85a.2 EPC 2000 är undantagna. En viktig fråga för utredningen är hur långt man här bör följa EPO.
122	85b	E+G	<u>Återställande av försutten tid (restitutio in integrum)</u>	Ändringarna i art. 121 och 122, som delvis är föranledda av PLT, syftar särskilt till att utvidga möjligheterna att få handläggning återupptagen (art. 121) men samtidigt att inskränka de fall då återställande av försutten tid (restitutio in integrum) enligt art. 122 ska vara möjlig. Enligt R 85b.3 ska det inte gå att få försutten tid återställd beträffande en frist för vilken återupptagande enligt art. 121 är möjligt. Detta ska förstås så att tillämpning av art. 122 är utesluten inte bara i de fall fristen för att begära återupptagande alltjämt löper, utan även i de fall den gått ut. I den senare situationen ska det emellertid vara möjligt att begära återställande av just <u>fristen för begäran av återupptagande</u> . Även här får övervägas hur långt en anpassning till EPC bör gå.
123	86-88	E+F	<u>Ändringar</u>	

124	89a	E+F	<u>Upplysningar om tidigare känd teknik</u>	
125		A	<u>Tillämpning av allmänna rättsprinciper</u>	
126 (upphävd)		F	<u>Preskription av betalningsskyldighet</u> finansiell bestämmelse, vars innehåll ska flyttas till avgiftsreglerna	
127	92	E+F	<u>Europeiskt patentregister</u>	
128		E+F	<u>Handlingars offentlighet</u> (aktinsyn)	<p>Enligt art. 128.4 (oförändrad) ska, efter det att ansökan publicerats, akter i ärenden vara öppna för insyn med de inskränkningar som anges i IR. Sådana bestämmelser finns i R 94.</p> <p>I art 128.5 EPC 1973 föreskrivs att EPO även före publicering får lämna ut vissa uppgifter ur akten till tredje man. Vilka uppgifter det gäller framgår explicit av artikeltexten. Den ändring som nu gjorts av art. 128.5 innebär att listan över uppgifter tagits bort och att det nu anges att uppgifterna ska specificeras i IR. <u>Någon sådan bestämmelse har dock inte tagits in i IR 2000.</u> När detta, bl.a. från svensk sida, påpekats vid PLC-möte i oktober 2002 har EPO gett den förklaringen att aktinsyn före publicering hittills inte medgetts och att en särskild tillämpningsföreskrift skulle vara meningslös.</p> <p>Någon ändring i PL är inte aktuell.</p>
129		F	<u>Periodiska publikationer</u>	
130		F	<u>Informationsutbyte</u>	
131	97-99	B	<u>Administrativt och rättsligt samarbete</u>	
132		A	<u>Utbyte av publikationer</u>	
133		B	<u>Allmänna principer för representation</u>	
134	100-101	F	<u>Auktoriserade ombud</u> <i>Punkt 8 har brutits ut för att bilda en ny art. 134a om epi.</i>	
134a	101a-102	E+G	<u>Institutet för auktoriserade ombud hos EPO</u> Av <i>punkt 1 d</i> framgår att förvaltningsrådet bemyndigats att besluta föreskrifter om tystnadsplikt för ombud i förfaranden hos EPO beträffande förtrolig information som erhållits från uppdragsgivare eller andra. Sådana bestämmelser om "Attorney evidentiary privilege" har tagits in i en ny R 101a.	Bestämmelsen om tystnadsplikt är formellt betydelselös, eftersom EPO inte har några tvångsmedel att avtvinga ombuden förtrolig information. Föreskriften har till ändamål att ge domstolar i USA underlag för bedömning att europeiska ombud inte ska behöva åläggas obegränsad vittnesplikt. Den

				bedömningen kan göras att de nya sekretessbestämmelserna i art 134a resp. R 101a kan få avsett genomslag först sedan EPC:s medlemsstater införlivat motsvarande bestämmelser i nationell lag. Frågan får därmed direkt koppling till utredningens uppdrag att överväga sekretessprivilegium för svenska ombud i patentärenden.
135	102a-103	E+F	<u>Begäran om omvandling</u> – Ändringen innebär bl.a. att till artikeln har förts delar av artikel 136, som nu upphävts	
136 (upphävd)		F	<u>Ingivande och översändande av begäran</u> – Delar av artikeln har förts till art. 135; se ovan	
137		B	<u>Formella krav för omvandling</u>	
138		(H)	<u>Upphävande av europeiska patent</u> (Ny rubrik) – Ändringen innebär bl.a. att det i en ny <i>punkt 3</i> uttryckligen har föreskrivits att innehavaren av ett patent ska ha rätt att i tvister vid nationella domstolar ändra patentet genom att begränsa patentkraven.	1999 års patentprocessutredning har i betänkandet SOU 2001:33 föreslagit ett tillägg i 52 § PL för syftet att tydliggöra överensstämmelse med art. 138.3 EPC 2000.
139		B	<u>Äldre rätt o rätt vid samma ansöknings- eller prioritetsdag</u>	
140		B	<u>Nationella nyttighetsmodeller etc.</u>	
141		B	<u>Årsavgift för europeiskt patent</u>	
142-149		A	<u>Särskilda överenskommelser</u>	.
149a		C	<u>Särskilda överenskommelser mellan (vissa) medlemsstater</u>	I artikeln klargörs att EPC inte lägger hinder i vägen för exempelvis sådana avtal som avses med den s.k. Londonöverenskommelsen och EPLA om en gemensam domstolsprövning.
150-158	104-112	F	<u>PCT-bestämmelser</u>	
159-163 (upphävda)		C	<u>Övergångsbestämmelser</u> – Numera obsoleta	Betr. art. 160.2, se art. 11 EPC 2000.
164		C	<u>Tillämpningsföreskrifter o protokoll</u>	
166-178		A, B	<u>Slutbestämmelser</u>	

Utdrag ur Patentprocessutredningens betänkande "Patentprocessen m.m." (SOU 2001:33)

Lagtext (ändringar i patentlagen)

24 §

Var och en får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades. *Den som vill göra invändning mot ett meddelat patent skall göra det skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.*

Patentmyndigheten skall underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

4 a kap. Patentbegränsning

40 a §

En patenthavare får hos patentmyndigheten begära att patentkrav och, om så behövs, beskrivning ändras så att skyddsomfånget för patentet begränsas (patentbegränsning).

En begäran om patentbegränsning skall göras skriftligen. En sådan begäran får inte göras, om det gjorts invändning enligt 24 § eller väckts talan om ogiltighet enligt 52 §.

Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk ge-

nom betalningssäkring eller är tvist om överföring anhängig, får begäran om patentbegränsning inte göras så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.

För en begäran om patentbegränsning skall patenthavaren betala en särskild avgift.

40 b §

Har patenthavaren inte iakttagit vad som är föreskrivet i 40 a § om en begäran om patentbegränsning eller är begäran inte förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4 om ogiltighet, skall patenthavaren föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse.

Avhörs inte patenthavaren eller finns det även efter det att yttrande avgetts hinder mot att bifalla begäran och har patenthavaren haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall begäran avslås, om det inte finns anledning att ge patenthavaren ett nytt föreläggande.

40 c §

Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att bifalla en begäran om patentbegränsning, skall patentet begränsas i enlighet med begäran. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet och utfärda ett nytt patentbrev. En ny patentskrift skall hållas tillgänglig hos patentmyndigheten.

Begränsning av ett patent får

verkan från den dag patentansökningen gjordes.

40 d §

I mål om patentintrång eller patents ogiltighet är patenthavaren skyldig att till domstolen lämna uppgift om att en begäran om begränsning av patentet gjorts hos patentmyndigheten.

40 e §

Ett slutligt beslut enligt 40 b § att avslå en begäran om patentbegränsning får överklagas av patenthavaren i enlighet med 75 §.

52 §

På talan om det skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

- 1) patentet har meddelats trots att villkoren i 1 och 2 §§ inte är uppfyllda,
- 2) patentet avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den,
- 3) patentet omfattar något som inte framgick av ansökningen när den gjordes, eller
- 4) patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats.

Är patentet ogiltigt endast till en viss del, skall, om patenthavaren yrkar det, patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven.

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grund att den som har fått patentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i *fjärde* stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som

Utom i fall som avses i *femte* stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som

regeringen bestämmer.

regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha sådan rätt. En talan skall väckas inom ett år efter erhållen kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet meddelades eller när det övergick på honom, får talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

53 §

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom. I fråga om den tid inom vilken talan skall väckas äga bestämmelserna i 52 § *ffjärde* stycket tillämpning.

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom. I fråga om den tid inom vilken talan skall väckas äga bestämmelserna i 52 § *femte* stycket tillämpning.

Har den som fränkännes patentet i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade eller igångsätta det tillämnade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. Sådan rätt tillkommer under motsvarande förutsättningar även innehavare av licens som är antecknad i patentregistret.

Rätt enligt andra stycket må övergå till annan endast tillsammans med rörelse, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

77 §

Närmare bestämmelser angående ansökan om patent, kungörelser i patentärende, tryckning av ansökningshandlingarna, patentregistret och dess förande samt patentmyndigheten utfärdas av regeringen eller i den omfattning regeringen bestämmer av patentmyndigheten. Diarier hos patentmyndigheten skola vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen bestämmer.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndigheten utfärdar de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag. Diarier hos patentmyndigheten skall vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen föreskriver.

Regeringen äger förordna, att handlingar i ärenden angående ansökan om patent må utlämnas till myndighet i annan stat.

Regeringen äger även förordna att granskning av ansökningar om patent, efter framställning av patentmyndigheten, må äga rum hos myndighet i annan stat eller hos internationell institution samt att den som söker patent på uppfinning, varå han sökt patent i annan stat, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den staten delgivit honom rörande prövningen av uppfinningens patenterbarhet. Förordnande om sådan redovisningsskyldighet må dock ej ges i fråga om patentansökan som avses i 3 kap., om den varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och rapport rörande denna prövning ingivits till patentmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den ...
2. I fråga om beslut av Patentbesvärsrätten som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
3. Mål i Stockholms tingsrätt enligt 65 § som har avgjorts före ikraftträdandet eller där huvudförhandling har påbörjats före den tidpunkten skall handläggas enligt äldre bestämmelser. Övriga mål skall överlämnas till Patentdomstolen och handläggas enligt de nya bestämmelserna.
4. Har någon före ikraftträdandet av 40 a–40 e §§ eller 52 § andra stycket i god tro börjat att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, för vilken meddelats ett patent vars skyddsomfång begränsas med tillämpning av nämnda bestämmelser, och utgör utnyttjandet intrång i patentet till följd av att de ändrade patentkraven tillförts uppgifter som inte framgick av kraven i deras lydelse före begränsningen, får utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art fortsättas utan hinder av patentet. Detsamma gäller för den som före ikraftträdandet har vidtagit väsentliga förberedelser för ett utnyttjande av uppfinningen. Rätten att fortsätta utnyttjandet får övergå till någon annan endast tillsammans med den rörelse där den har uppkommit eller utnyttjandet avsetts komma att ske.

Patentprocessutredningens överväganden och förslag

13 Begränsning av patent i administrativ ordning m.m.

I PL bör införas regler som gör det möjligt för en patenthavare att hos PRV begära begränsning av patentet. Tredje man bör inte ges en sådan möjlighet. Begränsning av ett patent bör ges verkan ex tunc.

Som skydd för tredje man föreslås att bestämmelserna i 58 § andra stycket PL tillämpas i vissa fall då skadestånd yrkas för tiden före begränsningen av ett patent.

I 52 § PL bör införas en bestämmelse om begränsning av patent vid partiell ogiltighet.

13.1 Allmän bakgrund

13.1.1 Inledning

I flera länders patentlagstiftning finns sedan länge – exempelvis i Tyskland sedan andra världskriget – regler om administrativ begränsning av patent som innebär att en patenthavare har möjlighet att hos patentmyndigheten begära att patentet begränsas, dvs. ändras så att patentets skyddsomfång inskränks. Syftet härmed är främst att tillhandahålla patenthavaren ett enkelt sätt att avgränsa patentet mot teknik som inte har kommit fram under beviljande- eller invändningsförfarandet utan som upptäckts först därefter. Härigenom kan patenthavaren i vissa fall undvika att dras in i en kostsam och tidsödande process i domstol om giltigheten av patentet och han kan rätta till patentet inför en talan om intrång.

Vissa länder – t.ex. USA, England och Danmark – har infört regler om begränsning av patent i administrativ ordning som ger även tredje man rätt att begära en sådan åtgärd. Också här är syftet att spara tid och kostnader.

I den år 1975 antagna – men aldrig ikraftträdde – konventionen om ett EG-patent ingick ett begränsningsförfarande av det förstnämnda slaget. I det förslag till förordning om ett gemenskapspatent som kommissionen lade fram år 2000 finns motsvarande bestämmelser (se avsnitt 6.3.1).

13.1.2 Situationen i de nordiska grannländerna

De i Danmark (år 1993) införda reglerna om administrativ omprövning av patent ger som tidigare nämnts såväl patenthavaren som tredje man rätt att begära omprövning. De danska erfarenheterna av att ge tredje man en sådan rätt har emellertid visat sig vara negativa (se NIR 1996, s. 69 ff.). En arbetsgrupp som tillsatts för en utvärdering av systemet har i en rapport år 1999 rekommenderat att tredje man avskärs från denna rätt. Också i Norge har man (år 1997) infört regler om administrativ omprövning. Man har där valt att inte medge tredje man möjlighet att begära en sådan åtgärd. Från finsk sida föreligger hittills inte något initiativ i frågan.

13.1.3 Grunddragen i PRV:s förslag

Med hänvisning främst till situationen i Danmark och Norge lade PRV i december år 1997 fram det av regeringen till utredningen överlämnade förslaget om att regler om begränsning av patent i administrativ ordning skall införas också i den svenska patentlagen (se avsnitt 1.2). Förslaget bygger på den norska modellen och är således inte öppet för tredje man. Vidare utgår förslaget – i likhet med den danska och norska regleringen – från att en materiell prövning av nyhet och uppfinningshöjd skall göras av det begränsade patentkravet och från att begränsningen får verkan endast för framtiden (*ex nunc*). Är begränsningen otillräcklig, skall den avslås. En begäran om begränsning får enligt förslaget inte göras under invändningsfristen och heller inte innan ett påbörjat invändningsförfarande har avslutats. Därefter kan en begränsning begäras när som helst under patentets livstid. Förslaget innebär att bestämmelser om patentbegränsning förs in i PL som ett nytt 4 a kap. innefattande fem paragrafer. PRV:s lagförslag finns intaget i *bilaga 6*.

13.1.4 Administrativ patentbegränsning i EPO

Som framgått av avsnitt 6.3.3 antogs vid en diplomatkonferens på hösten år 2000 vissa bestämmelser (artiklarna 105 a–c EPC) om administrativ begränsning av europeiska patent genom ett förfarande i EPO. I och med att den reviderade texten till EPC träder i kraft kommer en innehavare av ett europeiskt patent att

kunna få till stånd en begränsning av patentet genom ett sådant förfarande med verkan för samtliga länder som patentet omfattar. Utformningen av systemet avviker i ett par viktiga hänseenden från PRV:s förslag. Dels skall det inte göras någon materiell prövning av (ex tunc).

13.2 Tidigare utredningsförslag m.m.

Frågan om att införa administrativ patentbegränsning i svensk lagstiftning övervägdes redan i samband med patentlagens tillkomst (se NU 1963:6, s. 325 f.). Det anfördes emellertid då, att det visat sig mycket vanskligt att utforma ett sådant institut och att det med hänsyn till (det ringa) antalet fall i vilka patent förklarats helt eller delvis ogiltiga inte syntes föreligga något behov av ett begränsningsinstitut. Frågan övervägdes på nytt av 1979 års patentprocessutredning med anledning av innehållet i 1975 års konvention om ett EG-patent (se SOU 1983:35, s. 105 ff.). Utredningen ansåg dock för sin del att patentkravens centrala roll i svensk rätt för bestämmandet av patentskyddets omfattning och tredje mans behov av förutsebarhet talade mot ett begränsningsförfarande. Utrymmet för omformulering av patentkrav i samband med partiell ogiltighet var enligt gällande rätt mycket begränsat och från tredje mans synpunkt ansågs det vara principiellt utan betydelse, om en ändring av patentkraven kom till stånd på det ena eller andra sättet. Vidare befarade utredningen att tillgången till ett begränsningsförfarande kunde locka sökanden att formulera patentkraven alltför vitt i patentansökan och leda till att tillräcklig omsorg inte från början lades ned från sökandens och patentmyndighetens sida på kravens utformning. Det anfördes också att inte något av de övriga nordiska länderna då övervägde att införa ett begränsningsinstitut. Även intresset av nordisk rättslikhet talade därför vid denna tidpunkt mot ett införande av ett sådant institut i Sverige.

Remissopinionen på utredningens ställningstagande var splittrad (se prop. 1985/86:86, s. 37). Av intresseorganisationerna uttalade sig Sveriges Industriförbund och Svenska Patentombudsforeningen för ett begränsningsinstitut, medan Sveriges advokatsamfund och Svenska Uppfinnareforeningen delade utredningens ståndpunkt. Chefen för Justitiedepartementet valde, huvudsakligen på de grunder som utredningen hade anfört, att inte lägga fram något

förslag. Han uteslöt dock inte att frågan kunde komma att tas upp på nytt.

Frågan om en begränsning av patent i administrativ ordning – liksom sambandet mellan en sådan ordning och problemet i vilken utsträckning en domstol har möjlighet att vid partiell ogiltighet av ett patent omformulera patentkraven med begränsande verkan – diskuterades i olika sammanhang under 1990-talet, bl.a. vid 1996 års nordiska möte för industriellt rättsskydd (se NIR 1996, s. 442 ff.).

13.3 Gällande rätt i fråga om ändring av patent

Görs det invändning mot ett beviljat patent, har patenthavaren rätt att ändra patentkraven så att skyddsomfånget begränsas mot patenterbarhetshinder som framkommit under invändningsförfarandet. Patentet kan då upprätthållas i ändrad lydelse (25 § PL). Begränsningen får ske genom att preciserande bestämmingar hämtas från beskrivningen.

Enligt 54 § PL kan en patenthavare hos PRV avstå från sitt patent. Avståendet kan enligt förarbetena (NU 1963:6, s. 325) gälla även en viss del av patentet och kan ske genom strykning av ett eller flera patentkrav. Någon omformulering av enskilda patentkrav är dock inte möjlig vid avstående.

Frågan om en omformulering av patentkraven kan uppkomma också i samband med att ett patent av en domstol förklaras delvis ogiltigt med stöd av 52 § PL. I det nordiska utredningsbetänkande (NU 1963:6) som låg till grund för PL anfördes att en omformulering borde vara tillåten, om endast vissa delar av patentkraven var hållbara. Det ansågs dock inte vara möjligt att hämta något från beskrivningen som inte tidigare funnits i kraven (se betänkandet s. 229 och s. 318).

Vid remissbehandlingen av 1963 års betänkande framhöll PRV bl.a. att ett fastställande av nya patentkrav från domstolens sida skulle medföra sådana praktiska och administrativa problem att det måste vara uteslutet. Det borde inte vara möjligt att enskilda patentkrav förklarades delvis giltiga och delvis ogiltiga. Med anledning härav uttalade chefen för Justitiedepartementet (prop. 1966:40, s. 193) att även han fann det tvivelaktigt, huruvida det kunde vara lämpligt att omformuleringar av detta slag gjordes, åtminstone frånsett "helt enkla fall". Ett närmare ställningstagande i detta hänseende överläts på rättstillämpningen.

Frågan kom åter upp i samband med införandet av de nya ogiltighetsgrunder som föranleddes av tillträdet år 1978 till EPC. Chefen för Justitiedepartementet uttalade (prop. 1977/78:1, s. 266 f.), sedan han för egen del instämt i uttalandet i 1966 års proposition om att en omformulering inte borde få ske annat än i ”helt enkla fall”, bl.a. följande.

Om det [däremot] är fråga om att hämta en inskränkande bestämmelse från beskrivningen bör detta enligt min uppfattning med hänsyn till tredje mans rättssäkerhet begränsas till fall då det är fråga endast om att göra en erforderlig precisering av ett uttryck som redan förekommer i patentkraven. Att i andra fall hämta upp bestämmelser från beskrivningen anser jag inte förenligt med regleringen i 39 § patentlagen av patentskyddets omfattning. Där ges nämligen patentkraven en helt av- görande betydelse vid bestämmande av skyddets omfattning. Beskrivningen får användas bara som ledning för förståelse av patentkraven.

Domstolspraxis på området under åren 1983–1991 har redovisats av Westlander/Törnroth i boken Patent (1995), s. 297 ff. Av redovisningen framgår att man i praxis varit mycket restriktiv och att en omformulering av patentkrav med stöd av uppgifter i beskrivningen aldrig har medgetts.

13.4 Överväganden och förslag

13.4.1 Allmänna utgångspunkter

Som framgått av avsnitt 13.1.2 har begränsningsinstitut numera införts i såväl Danmark som Norge. Intresset av nordisk rättslikhet talar därför för att bestämmelser om administrativ patentbegränsning nu införts också i Sverige.

En annan utgångspunkt för övervägandena bör rimligen vara att den i november år 2000 reviderade texten till EPC med bl.a. det genom artiklarna 105 a–c införda patentbegränsningsförfarandet (se avsnitt 6.3.3) kommer att ratificeras av Sverige och träda i kraft inom en förhållandevis nära framtid. Huvuddelen av de i Sverige gällande patenterna utgörs av EPC-patent. I fråga om dessa kommer alltså en begränsning att för framtiden kunna ske genom ett administrativt förfarande i EPO. Det synes av såväl principiella som praktiska skäl vara närmast oundvikligt att införa en motsvarande begränsningsmöjlighet i fråga om nationella patent

meddelade av PRV. Det är därvid naturligt att PRV anförtros handläggningen av ärenden om patentbegränsning.

Av artikel 2 EPC i förening med 81 § PL torde följa att en innehavare av ett europeiskt patent som gäller i Sverige måste få rätt att använda också det nationella begränsningsförfarandet. För en innehavare av ett sådant patent kommer alltså båda begränsningsförfarandena att stå öppna. Det nationella förfarandet kan då utnyttjas exempelvis för en avgränsning av ett EPC-patent gentemot ett tidigare inte känt nationellt patent.

När det gäller frågan hur ett patentbegränsningsförfarande bör utformas finns det som framgått av vad tidigare anförts olika modeller. Det finns dels den danska modellen enligt vilken inte bara patenthavaren utan också tredje man kan initiera en begränsning av patentet, dels den norska där bara patenthavaren har initiativrätt. Enligt båda modellerna gör patentmyndigheten en materiell prövning huruvida patentet med den begärda begränsningen uppfyller patenterbarhetsvillkoren. Dessutom finns EPC-modellen som i likhet med den norska är förbehållen patenthavaren. Denna modell innebär inte någon materiell prövning utan förutser endast en prövning av om de ändrade patentkraven tekniskt innebär en inskränkning av patentets skyddsomfång och har motsvarighet i grundhandlingarna samt om de är tydliga och har stöd i beskrivningen, dvs. en prövning av de formella villkor som varje begränsningsbegäran måste uppfylla.

PRV har i sitt förslag utgått från den norska modellen och menar att ett system som innefattar möjlighet för tredje man att initiera en begränsning av ett patent medför fler nackdelar än fördelar och skulle skapa en alltför stor osäkerhet för patenthavaren. PRV:s uppfattning att ett sådant system lätt kan missbrukas och också medför risk för oöverskådliga och utdragna processituationer synes ha fog för sig. Erfarenheterna från det danska systemet pekar i denna riktning. Principiella skäl talar dessutom för att ett ifrågasättande från tredje mans sida av ett patents hållbarhet, sedan patentet beviljats och upprätthållits efter det att ett eventuellt invändningsförfarande har avslutats, bör prövas civilrättsligt i domstol och inte i administrativ ordning av den beviljande patentmyndigheten. PRV:s förslag att begränsningsförfarandet bör stå öppet bara för en patenthavare bör därför läggas till grund för förfarandet.

13.4.2 Frågan om materiell patenterbarhetsbedömning

En grundläggande fråga är den om en begäran om begränsning bör prövas också i materiellt hänseende, dvs. om de ändrade patentkraven bör av PRV prövas med avseende på patenterbarhetsvillkoren i 1 och 2 §§ PL. För en sådan ordning talar att den torde leda till en ökad sannolikhet för att en beviljad begränsning står sig vid en senare prövning i en ogiltighetsprocess grundad på det nyhetsmaterial som patenthavaren utgått från i sin begäran om begränsning. Det innebär en ökad rättssäkerhet och förutsebarhet för såväl patenthavaren som tredje man. För patenthavare från kretsen av enskilda uppfinnare och mindre företag som inte har tillgång till egen patentexpertis är detta av särskild betydelse. Också intresset av nordisk rättslighet talar i viss mån för att en materiell prövning sker. Att begränsningsförfarandet enligt EPC inte innefattar en sådan prövning hindrar i princip inte att den införs i svensk lagstiftning. Å andra sidan är det ofrånkomligt att en materiell prövning generellt sett medför ett väsentligt mer utdraget prövningsförfarande såväl i PRV som i samband med ett eventuellt överklagande av PRV:s beslut, samtidigt som patenthavaren inte uppnår någon absolut garanti för att det begränsade patentet står sig i ett ogiltighetsmål inför domstol. Under de överväganden som har legat till grund för det i EPC införda begränsningsförfarandet har önskemålet om snabbhet och enkelhet varit avgörande. Dessutom har det anförts att erfarenheterna från motsvarande nationella begränsningsförfaranden i Schweiz, Tyskland och Österrike visar, att de patenthavare som begär begränsning alltid strävar efter att denna är tillräcklig i patenterbarhets hänseende.

Det finns sålunda skäl såväl för som emot en materiell prövning. Enligt den inom utredningen förhärskande uppfattningen väger dock behovet av ett snabbt förfarande tyngst, om det viktigaste syftet med ett begränsningsförfarande – dvs. att ge en patenthavare en möjlighet att undvika en befarad ogiltighetsprocess eller att rätta till patentet inför ett annalkande eller pågående intrång – skall kunna uppnås. Det är självfallet en stor fördel om begränsningsförfarandet i sådana situationer kan genomföras utan onödigt dröjsmål. När det gäller behovet för enskilda patenthavare och mindre företag att få tillgång till en patenträttslig bedömning av sina begränsningsyrkanden, bör detta kunna tillgodoses genom anlitan av patentombud. Det kan även tänkas att PRV inom ramen för sin uppdragsverksamhet kan tillhandahålla en sådan bedömning som en service mot betalning. Sammantaget talar

således övervägande skäl för att någon materiell prövning inte bör göras.

13.4.3 Begränsning av ett patent bör ges verkan ex tunc

En principiell fråga är den om ett beslut om en begränsning av ett patent bör ges verkan bara för framtiden, vilket PRV har föreslagit, eller om beslutet bör ges verkan ex tunc, dvs. från dagen för patentansökningen. De danska och norska begränsningsförfarandena bygger på den förstnämnda ordningen medan EPC-förfarandet innefattar en retroaktiv verkan. Principen om verkan endast för framtiden kan motiveras med att begränsningen sker frivilligt och på initiativ av patenthavaren och att patentet därför bör – i analogi med vad som gäller vid avstående från patent helt eller delvis enligt 54 § PL och för det fall att årsavgifter inte längre betalas – stå kvar i sitt ursprungliga omfång fram till begränsningstidpunkten. Detta kan emellertid medföra en del praktiska problem i patentprocesser i den mån det leder till att domstolarna i ett och samma mål tvingas att laborera med olika skyddsomfång, dvs. före och efter begränsningen. Dessutom talar systematiska skäl för den retroaktiva principen, eftersom grunden för en patentbegränsning i regel utgörs av ett objektiva hinder som fanns redan innan patentet söktes. Patentet var med andra ord delvis ogiltigt i sitt ursprungliga skick. Det torde vidare vara ägnat att skapa förvirring att i svensk begränsningslagstiftning införa en annan verkansprincip än den som kommer att gälla enligt EPC (se avsnitt 13.1.4). En patentbegränsning bör därför ges retroaktiv verkan från patentets giltighetsdag. Patentet blir således från början ogiltigt i de delar som faller utanför det snävare skyddsomfång som begränsningsförfarandet leder till.

13.4.4 Skydd för tredje man vid patentbegränsning

Möjligheten till patentbegränsning påverkar i betydande grad avvägningen mellan patenthavarintresset, å ena sidan, och tredjemansintresset å den andra. 1979 års patentprocessutredning påpekade i detta sammanhang att patentkraven är avgörande för att bestämma patentskyddets omfattning och att tredje man, sedan ett patent har meddelats, av patentkraven skall kunna bedöma vad patentet framdeles kan komma att riktas på, om något eller några

av patentkraven visar sig inte vara giltiga (SOU 1983:35, s. 111). Syftet med osjälvständiga krav i ett patent är att utgöra reservkrav i den mån ett självständigt patentkrav visar sig vara ohållbart. En konsekvens av det nu anförda är att en tredje man, som utnyttjar en teknik som faller inom skyddsomfånget enligt ett patents självständiga krav men utanför de osjälvständiga patentkraven, i princip bör gå fri, om det självständiga kravet faller. Möjligheten till omformulering av patentkrav genom patentbegränsning i administrativ ordning kan emellertid leda till att tredje man möts av nya patentkrav som i samband med begränsningsförfarandet preciserats med hjälp av uppgifter som hämtats från patentbeskrivningen. Även om det av allmänna patenträttsliga grunder följer att det måste föreligga ett klart uppfinningssamband mellan sådana uppgifter och de bestämmelser som ingår i det krav som begränsas, kan det vara svårt för tredje man att förutse exakt vilken inriktning patentet kan komma att få i samband med ett begränsningsförfarande. Särskilt gäller detta när det i beskrivningen angetts ett stort antal utföringsformer, något som är vanligt i fråga om patent på kemiska produkter och förfaranden. Det kan för den nu angivna situationen sättas i fråga, om det är skäligt att tredje man vid intrång i det begränsade patentet skall drabbas av skadeståndspåföljd för tiden innan patentkraven omformulerades. Som stötande framstår detta i vart fall om en patenthavare trots vetskap om patenthindrande teknik avstått under lång tid från att begränsa patentet utan gör detta först i samband med en intrångstalan. Det bör därför finnas ett utrymme för att ogilla ett yrkande om skadestånd eller i vart fall jämka skadeståndet såvitt avser tiden innan patentbegränsningen gjordes. Bestämmelsen i 58 § andra stycket PL torde ge erforderligt stöd för en sådan tillämpning. Med en sådan lösning uppnås i huvudsak samma effekt som om patentbegränsningen getts verkan ex nunc utan att man behöver göra avsteg från den principiella lösningen om verkan ex tunc. Väsentligt är under alla förhållanden att man i rättstillämpningen skapar ett klart incitament för patenthavarna att inte avsiktligt eller onödigtvis dröja med att begära begränsning av patent i den mån de har anledning att befara att patenten inte är fullt giltiga i ursprungligt skick.

Det ligger i sakens natur att ett motsvarande synsätt bör tillämpas när omformuleringar kommer till stånd i samband med en partiell ogiltighetsförklaring av ett patent eller under ett invändningsförfarande.

13.4.5 Vissa processuella frågor

När det gäller förhållandet till invändningsförfarandet enligt 24 och 25 §§ PL innebär PRV:s förslag att en patentbegränsning inte får begäras innan invändningsfristen (nio månader) har gått ut och inte heller så länge ett redan påbörjat invändningsförfarande pågår. Som PRV påpekat har en patenthavare emellertid f.n. möjlighet att själv göra invändning i syfte att avgränsa sitt patent mot nyhetsmaterial som upptäckts först efter patentbeviljandet och kan därigenom undgå en talan om ogiltighet (se prop. 1993/94:122, s. 55). Patenthavaren har således alltid möjlighet att genom egen eller annans invändning åstadkomma erforderlig avgränsning av patentet. Å andra sidan kan det, när ett särskilt patentbegränsningsförfarande införs, framstå som riktigare från systematisk synpunkt att invändningsförfarandet förbehålls tredje man och att patenthavaren hänvisas till att utnyttja begränsningsförfarandet. Det förutsätter i så fall att begränsning får begäras redan under invändningsfristen. Eftersom en materiell prövning enligt vad tidigare anförts inte skall företas under begränsningsförfarandet, skulle detta möjliggöra en snabbare handläggning än inom ramen för ett av patenthavaren initierat invändningsförfarande. Härigenom skulle också full parallellitet med EPC uppnås i fråga om förhållandet mellan invändnings- och begränsningsförfarandet. Övervägande skäl synes därför tala för en sådan ordning. I PL bör i enlighet härmed föreskrivas att patentbegränsning är utesluten, om det pågår ett invändningsförfarande. Dessutom bör den nuvarande möjligheten till ”självinvändning” slopas vilket stämmer med vad som numera gäller enligt EPC (se Official Journal 1994, s. 891 ff.). Detta kan lämpligen ske genom en ändring av 24 § PL. Skulle en patenthavare ha inlett ett begränsningsförfarande och en invändning görs därefter, bör invändningsförfarandet ges företräde och begränsningsförfarandet förklaras vilande i avbidan på utgången av invändningsförfarandet. Patenthavaren torde i praktiken vara tillgodosedd genom att de i begränsningsansökan begärda ändringarna av patentet lika väl kan åstadkommas inom ramen för invändningsförfarandet.

När det gäller förhållandet till en talan om ogiltighet ligger det närmast till hands – med beaktande av vad som föreslås i avsnitt 13.4.6 om att omformulering av patentkrav vid sådan talan skall kunna ske i samma omfattning som vid patentbegränsning – att en begäran om begränsning inte bör få göras under den tid då en sådan talan är anhängig. Väcks en ogiltighetstalan efter det att ett

begränsningsförfarande har inletts, förefaller det naturligt att domstolen med hänsyn till omständigheterna får avgöra, om utgången av begränsningsförfarandet skall avvaktas. Det kan i många fall tänkas vara mest rationellt att den föreslagna begränsningen i första hand hanteras i ogiltighetsmålet, eftersom käranden där inte har partsställning i PRV och det ändå är domstolen som ytterst avgör om en viss kravformulering är godtagbar och tillräckligt avgränsad från känd teknik. Huvudregeln skulle då vara att PRV vilandeförklarar begränsningsförfarandet såvida domstolen inte beslutar annorlunda. I och med att ogiltighetsmålet avgjorts saknas – liksom i motsvarande fall när en invändning har gjorts efter det att en begränsning begärts – uppenbarligen grund för att fullfölja begränsningsförfarandet. Det bör då kunna avskrivas från vidare handläggning.

När det gäller mål om intrång som inte är förenade med talan om ogiltighet synes det inte vara befogat att hindra patenthavaren från att under rättegången hos PRV begära en begränsning av patentet. En fortsatt handläggning av intrångsmålet bör därvid i de flesta fall kunna ske på grundval av den ändring av patentkraven som patenthavaren har begärt hos PRV. Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid vara sådana, att en vilandeförklaring i avvaktan på PRV:s beslut är lämpligare. Vad nu sagts gäller också för det fall att patenthavaren hos PRV begärt begränsning av patentet redan innan han väckt talan om intrång. En begäran om patentbegränsning utesluter i sig inte att domstolen beslutar om interimistiska åtgärder.

En patenthavare bör i mål om intrång eller ogiltighet vara skyldig att upplysa domstolen om att en begäran om begränsning av patentet har gjorts hos PRV. Underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet bör i förekommande fall kunna föranleda påföljd i fråga om rättegångskostnaderna.

13.4.6 Omformulering av patentkrav vid partiell ogiltighet

När det gäller möjligheten till omformulering av patentkrav i samband med partiell ogiltigförklaring av patent har åtskilliga länder sedan länge intagit en liberalare hållning än vad som hittills har varit praxis enligt svensk rätt (jfr avsnitt 13.3). Man medger i dessa länder i princip att en omformulering av kraven får ske med stöd av uppgifter från patentbeskrivningen (innefattande eventuella ritningar). Vidare har vid den nyligen gjorda revisionen av EPC (se

avsnitt 6.3.3) – förutom införandet av ett begränsningsförfarande enligt artiklarna 105 a–c – artikel 138 ändrats så, att en patenthavare garanteras rätten att i en process om ogiltighet av ett europeiskt patent ändra patentkraven med, som det får förstås, stöd av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen (se den s.k. Basic proposal, s. 197). Det förtjänar i sammanhanget också att nämnas att Stockholms tingsrätt under senare år i ett par domar (målen nr T7-1185-95 och T7- 978-96), som inneburit partiell ogiltighet av patent, med hänvisning till den internationella utvecklingen gett uttryck för ett mindre restriktivt synsätt i omformuleringsfrågan än enligt tidigare praxis.

Genom införandet av ett system med administrativ patentbegränsning kommer frågan om en omformulering av patentkrav vid partiell ogiltighet i ett helt nytt läge och den gamla läran om ”helt enkla fall” måste nu överges. Det framstår som nödvändigt att möjligheterna till omformulering blir desamma vid partiell ogiltighet som vid patentbegränsning i administrativ ordning. Från tredje mans synpunkt är det i princip utan betydelse, om en omformulering sker på det ena eller andra sättet. Domstolarna får genom sin särskilda sammansättning i patentmål också anses vara kompetenta att bedöma om ett omformulerat patentkrav är godtagbart i patenträttsligt hänseende. Även om en omformulering tillkommit genom ett patentbegränsningsförfarande blir det vid talan om ogiltighet ändå domstolen som ytterst avgör, om omformuleringen är godtagbar. En lösning i enlighet med vad som nu förordats innebär att möjligheterna till omformulering av patentkrav i mål om ogiltighet blir desamma för nationella svenska patent som för EPC-patent med rättsverkan i Sverige. Detta bör lämpligen komma till uttryck genom ett tillägg till 52 § PL.

13.4.7 Vissa frågor om tillämpningen av patentbegränsning på patent som meddelats före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen

PRV har i sitt förslag inte berört frågan om reglerna om patentbegränsning skall gälla också äldre patent eller bara patent som kommer att meddelas efter ikraftträdandet av den nya lagstiftningen. Hur det förhåller sig enligt EPC på den här punkten är f.n. oklart. I artikel 7 i slutdokumentet från revisionskonferensen finns bestämmelser (”transitional provisions”) som i princip förutsätter att den reviderade versionen av EPC inte skall tillämpas

på EPC-patent som beviljats före ikraftträdandet av den reviderade versionen. Detta gäller emellertid "unless otherwise decided" av förvaltningsrådet. Det anges vidare att ett beslut av rådet i denna fråga skall tas senast den 30 juni 2001. Därvid krävs kvalificerad majoritet (se bilaga 5). Huruvida ett sådant beslut kan komma att omfatta de nya bestämmelserna om patentbegränsning går inte att förutse i dagens läge.

Oavsett vad som kan komma att gälla enligt EPC i denna del bör emellertid de föreslagna svenska bestämmelserna om patentbegränsning omfatta också patent som beviljats före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen. Det gäller både svenska patent och europeiska patent som erhållit rättsverkan i Sverige. En annan ordning skulle avsevärt fördröja och minska det praktiska värdet av reformen. Något principiellt hinder mot att låta de nya bestämmelserna tillämpas även på äldre patent kan inte anses föreligga. Det kan emellertid av rättssäkerhetsskäl vara befogat att införa en övergångsbestämmelse till skydd för tredje man som – med utgångspunkt från den tidigare gällande ordningen – före ikraftträdandet i god tro påbörjat ett sådant utnyttjande av den ifrågavarande uppfinningen som formellt kommer att innebära ett intrång i det med tillämpning av de nya bestämmelserna begränsade patentet till följd av att det i de ändrade patentkraven införts nya bestämmelser hämtade från beskrivningen. Ett sådant utnyttjande bör rimligen få fortsättas utan hinder av patentet. Härigenom tillskapas en rätt för tredje man som i princip svarar mot vad som gäller enligt 74 och 92 §§ PL vid "återupprättande" av svenska och europeiska patent (se prop. 1977/78:1, s. 370 ff. och s. 387 ff.). Denna rätt skiljer sig från den s.k. för användarrätten enligt 4 § PL genom det strikta kravet på god tro hos tredje man.

Patentprocessutredningens författningskommentarer

24 §

Skälen för den föreslagna ändringen av paragrafens *första stycke* framgår av avsnitt 13.4.5. Genom ändringen markeras att s.k. självinvändning inte längre får ske. Avfattningen svarar mot vad som föreskrivs i 20 § andra stycket VL och 18 § andra stycket i det av Mönsterutredningen nyligen framlagda förslaget till lag om ändring i ML (SOU 2000:79).

40 a §

Av paragrafens *första stycke* följer att annan än patenthavaren inte får begära begränsning av ett patent. Rätten att begära begränsning omfattar som en följd av artikel 2 EPC jämförd med 81 § även innehavare av europeiska patent med giltighet i Sverige. Vidare framgår av första stycket att en begränsning förutsätter att det görs en ändring av patentkraven. Motsvarande föreskrift finns i den nya artikeln 105 a EPC. Den är motiverad av att det är patentkraven som bestämmer patentskyddets omfattning och är avsedd att tydliggöra att en begränsning inte är möjlig eller tillåten genom en ändring enbart av ett patents beskrivning (innefattande förekommande ritningar). Föreskriften avviker från PRV:s författningsförslag som medger att en begränsning sker genom enbart en beskrivningsändring. Beskrivningen får emellertid också ändras, om det behövs med anledning av de ändrade patentkraven. En begränsningsbegäran får avse såväl att avgränsa patentkraven gentemot känd teknik som att undanröja andra allvarliga brister i patentkraven. Patenthavaren behöver inte i sin begäran ange skälen för patentbegränsningen men bör tydligt ange i vilka avseenden de nya kraven skiljer sig från de tidigare. I patentkungörelsen (1967:838) (PK) bör i anslutning härtill införas en föreskrift om att patenthavaren är skyldig att ange var de nya bestämningarna i patentkraven har sin motsvarighet i de handlingar som ingick i patentansökningen när den gjordes, dvs. i fråga om svensk ansökan grundhandlingarna (jfr 19 § första stycket PK).

Enligt *andra stycket* skall en begäran om begränsning göras skriftligen. Om skriftlighetskravet i 8 § utgår (se prop. 2000/01:13 och SFS 2000:1158) för att möjliggöra en elektronisk ingivning kan det föranleda att detta krav bör utgå. Av andra stycket följer vidare

att en begäran om begränsning inte får göras om det pågår ett invändningsförfarande eller en rättegång om patentets giltighet. Bestämmelsen torde dock inte hindra att en begäran i PRV görs om begränsning av ett europeiskt patent när det pågår ett invändningsförfarande i EPO. Detsamma gäller om patenthavaren redan har inlett ett begränsningsförfarande i EPO. Inte heller hindrar bestämmelsen att en innehavare av ett europeiskt patent under en rättegång om patentets giltighet i Sverige gör en begäran i EPO om begränsning av patentet. I fråga om den sistnämnda situationen torde det inte finnas utrymme för att införa en svensk undantagsbestämmelse, eftersom en patenthavare enligt artikel 105 a EPC har en ovillkorlig rätt att begära begränsning. Det får i stället ankomma på domstolen i ogiltighetsmålet att med hänsyn till omständigheterna avgöra om målet skall fortsätta eller vilandeförklaras.

I *tredje stycket* anges vissa andra fall då begränsning inte får göras. Bestämmelsen har utformats efter mönster av 54 § andra stycket. Den skall emellertid inte förstås så, att den hindrar en begäran om en begränsning, om berörd tredje man samtycker till en sådan.

40 b §

Paragrafen ersätter 40 b och 40 c §§ i PRV:s förslag och anger omfattningen av PRV:s prövning och hur denna skall ske. Som framgått av avsnitt 13.4.2 skall någon materiell prövning enligt 1 och 2 §§ inte göras. Enligt *första stycket* har PRV att pröva om en begäran om patentbegränsning dels uppfyller föreskrifterna i 40 a §, dels är förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4. Punkten 2 innebär att det begränsade patentet måste avse en uppfinning som är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den. Det säger sig självt att PRV i detta hänseende även måste se till att de nya patentkraven är tydliga och bestämda. Punkten 3 innebär att begränsningen inte får omfatta något som inte framgick av patentansökningen när den gjordes, dvs. de nya patentkraven får inte tillföras andra bestämmelser än sådana som för fackmannen har otvetydigt sakligt stöd i de ursprungliga ansökningshandlingarna (grundhandlingarna). Punkten 4 innebär att patentkraven inte får ha ändrats så, att patentskyddets omfattning utvidgats i förhållande till de krav som ingick i patentet när det meddelades. Det innebär i korthet att ett självständigt krav inte får ändras genom att bestämmelser i sak – utom sådana som

avser alternativ eller utgör s.k. överbestämningar – avlägsnas ur kravet.

Om PRV finner att hinder enligt 40 a § eller 52 § första stycket 2–4 föreligger, skall patenthavaren föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. Bestämmelsen är utformad efter mönster av 15 § men med uteslutande av föreskrifterna om avskrivning och återupptagning.

Av *andra stycket* följer att om patenthavaren inte besvarar ett föreläggande inom utsatt tid, får PRV avslå begäran om begränsning. Skulle emellertid patenthavaren ha inkommit med ett yttrande eller ha vidtagit rättelse efter utsatt tid men före den tidpunkt då PRV tar upp ärendet till avgörande, måste det nya materialet beaktas på samma sätt som om svar kommit in eller rättelse vidtagits i rätt tid. PRV skall enligt *andra stycket* alltså alltid pröva ärendet i sak. Finns det vid tidpunkten för PRV:s avgörande hinder mot bifall som patenthavaren haft tillfälle att yttra sig över skall begäran om begränsning avslås, om det inte finns anledning till ett nytt föreläggande. Bestämmelsen är utformad efter mönster av 16 §. Patentet kvarstår vid avslag i oförändrad form.

40 c §

Paragrafen innehåller i *första stycket* bestämmelser om bifall till en begäran om begränsning samt om vissa åtgärder i anslutning härtill. De överensstämmer med 40 d § första stycket i PRV:s förslag.

Ett bifallsbeslut får självfallet inte grundas på andra patentkrav än sådana som patenthavaren är införstådd med.

Det har inom utredningen diskuterats, om det finns anledning att föra in en bestämmelse om att en patenthavare skall betala en särskild avgift för tryckning av den nya patentskriften. En bestämmelse härom har emellertid inte tagits upp, eftersom det skulle försena och komplicera handläggningen (jfr 19 §). Det finns heller inte någon sådan avgift i fråga om den nya patentskrift som skall framställas när ett patent efter invändning upprätthålls i ändrad lydelse (se 25 § fjärde stycket). Det lämpligaste synes vara att tryckningskostnaderna i samband med ett begränsningsförfarande får vägas in när regeringen med stöd av 76 § fastställer den särskilda avgift som skall tas ut enligt 40 a §. Storleken på den avgiften kan därvid göras beroende av begränsningsbegärens och patentets omfattning.

Andra stycket anger att en begränsning av ett patent får verkan från den dag då patentansökningen gjordes. Skälen härför har redovisats i avsnitt 13.4.3. Bestämmelsen avviker från PRV:s förslag om att en begränsning skall ha verkan endast för tiden efter begränsningsbeslutet.

40 d §

Paragrafen är ny i förhållande till PRV:s förslag och innebär att patenthavaren i mål om intrång i eller ogiltighet av patent är skyldig att upplysa domstolen om att han eller hon hos PRV begärt begränsning av patentet. Den har införts med beaktande av de olägenheter som enligt uppgift från dansk sida uppkommit i rättegångarna till följd av underlåtenhet att hålla domstolarna informerade om pågående begränsningsförfaranden. (Se bl.a. NIR 1996, s. 69 ff.) Bestämmelsen innehåller inte någon uttrycklig sanktion men iakttas den inte bör detta förhållande kunna vägas in vid fördelningen av rättegångskostnaderna. Det ligger i sakens natur att upplysning om ett förekommande eller inlett begränsningsförfarande skall lämnas i ett så tidigt skede som möjligt.

40 e §

Paragrafen reglerar rätten att överklaga ett avgörande om patentbegränsning och i vilken ordning det skall göras. Den ersätter 40 e § i PRV:s förslag och skiljer sig därifrån huvudsakligen genom att utformningen bygger på en tillämpning av bestämmelserna i 75 § om överklagande av slutliga beslut i patentärenden, medan PRV:s förslag innehåller en fullständig reglering i analogi med den i 75 §. Nackdelen med den utformningen är att lagtexten i redaktionellt avseende blir väsentligt mer omfattande utan att man vinner något i sak.

Av bestämmelsen framgår utöver vad som följer av hänvisningen till 75 § att rätten att överklaga är begränsad till patenthavaren och i konsekvens därmed är aktuell endast i fråga om beslut av PRV att enligt 40 b § avslå en begäran om patentbegränsning (jfr prop. 1977/78:1 s. 372 f.).

PRV:s förslag till 40 e § innehåller i tredje stycket en föreskrift om att bestämmelserna i 22 § femte stycket skall tillämpas på vissa handlingar. Emellertid grundar sig 22 § på kap. 13 § sekretesslagen som ger möjlighet till sekretess endast i fråga om handlingar som rör *en ansökan om patent*, (se Regner m.fl. Sekretesslagen,

s. 8:37 ff.). 22 § femte stycket kan således inte göras tillämplig i fråga om handlingar i patentbegränsningsärenden. För domstolar-
nas del är 8 kap. 17 § sekretesslagen tillämplig i sådana ärenden.

52 §

I paragrafen har förts in ett nytt *andra stycke* i syfte att tydliggöra att ett patent, som endast till en viss del träffas av de ogiltighetsgrundande omständigheterna under punkterna 1–4 i första stycket, får förklaras delvis ogiltigt och att detta kan ske genom en ändring av patentkraven. Genom ändringen av patentkraven skall patentskyddets omfattning begränsas i den utsträckning som svarar mot ogiltigheten så att vad som återstår inte kommer i konflikt med ogiltighetsgrundarna i första stycket. Att ett patent får förklaras delvis ogiltigt inom ramen för nuvarande 52 § är i sig oomstritt. Det föreslagna andra stycket innebär därför i detta avseende inte något nytt i sak. Det främsta syftet med den nya bestämmelsen är som framgått av övervägandena i avsnitt 13.4.6 att skapa en rättslig grund för att vid delvis ogiltighet av patent ge patenthavaren samma möjlighet till omformulering av patentkraven som vid patentbegränsning i administrativ ordning i PRV. Ändringen av patentkraven kan avse såväl en ren sammanslagning av ett självständigt krav med ett eller flera osjälvständiga krav eller med delar av sådana krav som att bestämmingar tillförs från beskrivningen.

Av den föreslagna lydelsen framgår att delvis ogiltigförklaring av ett patent kräver att patenthavaren framställer ett yrkande om det och därvid preciserar den ändring av patentkraven som utgör grunden för yrkandet. Finner domstolen att patentet inte är giltigt heller med dessa krav blir konsekvensen att det skall förklaras ogiltigt i sin helhet.

Det ligger i sakens natur att ett yrkande enligt 52 § andra stycket skall framställas i ett så tidigt skede av målet som möjligt. För det fall att patenthavaren i första hand gör gällande att patentet är giltigt i sin helhet, dvs. bestrider yrkandet att patentet skall förklaras ogiltigt, bör han redan från början överväga om det finns anledning att alternativt yrka en begränsning av patentets skyddsomfång genom en ändring av patentkraven. Det går knappast att uppställa någon generell regel för hur sent i en rättegång som ett yrkande om begränsning kan framställas utan det måste bli beroende på omständigheterna och får lösas i rättstillämpningen. En försummelse att i rätt tid framställa ett

yrkande om begränsning bör kunna föranleda påföljd i fråga om rättegångskostnaderna.

53 §

Ändringen i bestämmelsens *andra stycke* är av rent redaktionell art.

77 §

Ändringen av paragrafens *första stycke* är i första hand föranledd av införandet av bestämmelserna om patentbegränsning i 40 a–e §§. Beslut och andra åtgärder i samband med patentbegränsning torde kräva en viss komplettering av bestämmelserna i PK, bl.a. av 39 § angående anteckning i patentregistret. Det är emellertid tveksamt om de nuvarande reglerna i 77 § första stycket täcker begreppet patentbegränsning och ger stöd för en sådan komplettering av PK. I sammanhanget har vidare uppmärksammats att en viss osäkerhet råder också huruvida nämnda regler täcker ärenden rörande tilläggskydd och invändning mot ett meddelat patent. Det har därför ansetts påkallat att nu se över avfattningen av 77 § första stycket i dess helhet.

En komplettering av 77 § första stycket i nu berörda hänseenden skulle göra den redan nu tämligen invecklade bestämmelsen ännu mer svårläst. Det synes heller inte från konstitutionell eller annan synpunkt nödvändigt att belasta ett bemyndigande av det slag som det här rör sig om med en mängd detaljer som dessutom måste ändras och kompletteras från tid till annan i takt med utvecklingen. Det får anses lämpligare och fullt tillräckligt med en generell regel av den typ som i motsvarande syfte förts in i 49 § andra stycket ML. Den nya utformningen av 77 § första stycket grundas på denna bedömning.

Punkten 4 i övergångsbestämmelserna

Bakgrunden till övergångsbestämmelsen har behandlats i avsnitt 13.4.7. Rätten att fortsätta ett påbörjat utnyttjande förutsätter som framgår av ordalydelsen att patentet begränsats med stöd av uppgifter som inte framgår av de tidigare patentkraven. Det är alltså fråga om en begränsning med stöd av uppgifter som hämtats från patentbeskrivningen. Uppgifter som tolkningsvis ändå kunnat läsas in i de tidigare kraven kan dock inte grunda någon rätt att

fortsätta ett påbörjat utnyttjande. Rekvisitet god tro förutsätter bl.a. att den som gör gällande en sådan rätt att fortsätta ett utnyttjande som bestämmelsen avser skall ha haft grundad anledning att utgå från att patentet inte var giltigt med de tidigare patentkraven. God tro kan inte anses föreligga, om patenthavaren före den tidpunkt då tredje man påbörjade utnyttjandet hade tillkännagett sin avsikt att söka få till stånd en hållbar begränsning av patentet med stöd av beskrivningen av betydelse för utnyttjandet av den ifrågavarande uppfinningen. Föreskriften att utnyttjandet får fortsättas ”med bibehållande av dess allmänna art” är avsedd att ha samma innebörd som i 74 §. Detsamma gäller vad som avses med ”väsentliga förberedelser”.

Londonöverenskommelsen

Agreement on the application of Article 65 of the European Patent Convention

Överenskommelse Om tillämpning av artikel 65 i Europeiska patentkonventionen

PREAMBLE

The States parties to this Agreement,

IN THEIR CAPACITY as Contracting States to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973,

REAFFIRMING their desire to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

HAVING REGARD to Article 65 of the European Patent Convention, hereinafter "EPC",

RECOGNISING the importance of the objective to reduce the costs relating to the translation of European patents,

STRESSING the need for widespread adherence to that objective,

INGRESS

De stater som är parter i denna överenskommelse, vilka

I EGENSKAP av fördragsslutande stater till konventionen om meddelande av europeiska patent (Europeiska patentkonventionen) av den 5 oktober 1973,

BEKRÄFTAR sin önskan att stärka samarbetet mellan Europas stater såvitt avser skyddet för uppfinningar,

MED HÄNVISNING till artikel 65 i Europeiska patentkonventionen, nedan benämnd "EPC",

INSER betydelsen av ändamålet att minska kostnader hänförliga till översättning av europeiska patent,

FRAMHÅLLER nödvändigheten av omfattande anslutning till detta ändamål,

DETERMINED to contribute effectively to such cost reduction,

ÄR FAST BESLUTNA att effektivt bidra till sådan kostnadsminskning,

HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE:

Article 1

Dispensation with translation requirements

Artikel 1

Avkall på översättningskrav

1. Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1 EPC.
 2. Any State party to this Agreement having no official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1 EPC, if the European patent has been granted in the official language of the European Patent Office prescribed by that State, or translated into that language and | supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1 EPC.
 3. The States referred to in paragraph 2 shall continue to have the right to require that a translation of the claims into one of their official languages be supplied under the conditions
1. Varje stat som är part i denna överenskommelse och som har ett officiellt språk gemensamt med ett av Europeiska patentverkets officiella språk skall avstå från krav på sådan översättning som avses i artikel 65.1 EPC.
 2. Varje stat som är part i denna överenskommelse och som inte har något officiellt språk gemensamt med ett av Europeiska patentverkets officiella språk skall avstå från krav på sådan översättning som avses i artikel 65.1 EPC, om det europeiska patentet har meddelats på det av Europeiska patentverkets officiella språk som föreskrivits av staten i fråga, eller har översatts till det språket samt ingivits i den ordning som anges i enligt artikel 65.1 EPC.
 3. En stat som avses i punkt 2 skall även fortsättningsvis ha rätt att kräva att en översättning av patentkraven till något av statens officiella språk ges in i den ordning som

provided for in Article 65, paragraph 1 EPC.

anges i artikel 65.1 EPC.

4. Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to dispense with any translation requirement or to apply more liberal translation requirements than those referred to in paragraphs 2 and 3.

4. Ingenting i denna överenskommelse skall tolkas som innefattande någon inskränkning i rätten för stater som är parter i överenskommelsen att helt avstå från översättningskrav eller att tillämpa mer liberala översättningskrav än som följer av punkterna 1 och 2.

Article 2

Translations in case of dispute

Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case of a dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his own expense,

a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a full translation into an official language of the State in which the alleged infringement took place,

b) shall supply, at the request of the competent court or quasi-judicial authority in the course of legal proceedings, a full translation into an official language of the State concerned.

Artikel 2

Översättningar i fall av tvist

Ingenting i denna överenskommelse skall tolkas som innefattande någon inskränkning i rätten för stater som är parter i överenskommelsen att föreskriva att patenthavaren, i fall av tvist som rör ett europeiskt patent, på egen bekostnad

a) skall, på begäran av en påstådd intrångsgörare, tillhandahålla en fullständig översättning till ett officiellt språk i den stat där det påstådda intrånget ägde rum,

b) skall, på anmodan av behörig domstol eller behörig domstolsliknande myndighet inom ramen för rättsförfarande, ge in en fullständig översättning till ett officiellt språk i den berörda staten.

Article 3*Signature – Ratification*

This Agreement shall be open for signature by any Contracting State to the European Patent Convention until 30 June 2001.

This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 4*Accession*

This Agreement shall, on expiry of the term for signature mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any Contracting State to the European Patent Convention and any State which is entitled to accede to that Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 5*Prohibition of reservations*

No State party to this Agreement may make reservations thereto.

Article 6*Entry into force*

This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth

Artikel 3*Undertecknande – ratificering*

Denna överenskommelse är öppen för undertecknande till och med den 30 juni 2001 av varje fördragslutande stat till Europeiska patentkonventionen.

Denna överenskommelse skall ratificeras. Ratifikationsinstrument skall deponeras hos Förbundsrepubliken Tysklands regering.

Artikel 4*Anslutning*

Denna överenskommelse är, när den tid för undertecknande, som anges i artikel 3 första stycket löpt ut, öppen för anslutning för varje fördragslutande stat till Europeiska patentkonventionen samt för varje stat som har rätt att ansluta sig till den konventionen. Anslutningsinstrument skall deponeras hos Förbundsrepubliken Tysklands regering.

Artikel 5*Förbud mot förbehåll*

Ingen stat som är part i denna överenskommelse får göra förbehåll mot densamma.

Artikel 6*Ikraftträdande*

Denna överenskommelse träder i kraft första dagen i fjärde månaden

month after the deposit of the last instrument of ratification or accession by eight Contracting States to the European Patent Convention, including the three States in which the most European patents took effect in 1999.

efter deposition av det sista ratifikations- eller anslutningsinstrumentet från åtta fördragslutande stater till Europeiska patentkonventionen, varibland skall finnas de tre stater i vilka de flesta Europeiska patent vann giltighet år 1999.

Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Ratifikation eller anslutning efter det denna överenskommelse trätt i kraft träder i kraft första dagen i fjärde månaden efter deposition av ratifikations- eller anslutningsinstrumentet.

Article 7

Duration of the Agreement

This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.

Artikel 7

Överenskommelsens giltighetstid

Denna överenskommelse gäller för obegränsad tid.

Article 8

Denunciation

Any State party to this Agreement may denounce it at any time, once it has been in force for three years. Notification of denunciation shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before the denunciation took effect shall thereby be impaired.

Artikel 8

Uppsägning

Varje stat som är part i denna överenskommelse får, när denna varit i kraft i tre år, när som helst säga upp överenskommelsen. Meddelande om uppsägning skall lämnas till Förbundsrepubliken Tysklands regering. Uppsägningen träder i kraft ett år efter den dag då sådant meddelande togs emot. Inga rättigheter som vunnits med stöd av denna överenskommelse skall därvid påverkas.

Article 9*Scope*

This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin after the Agreement entered into force for the State concerned.

Artikel 9*Tillämpningsområde*

Denna överenskommelse tillämpas på europeiska patent beträffande vilka kungörelse om att patent meddelats publicerats i Europeiska patenttidningen efter det att överenskommelsen trädde i kraft för staten i fråga.

Article 10*Languages of the Agreement*

This Agreement, drawn up in a single original in the English, French and German languages shall be deposited with Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

Artikel 10*Överenskommelsens språk*

Denna överenskommelse, som upprättats i ett enda original-exemplar på engelska, franska och tyska språken, skall deponeras hos Förbundsrepubliken Tysklands regering. De tre texterna äger lika vitsord.

Article 11*Transmissions and notifications*

1. The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.
2. The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:
 - (a) any signature;
 - (b) the deposit of any instrument of ratification or

Artikel 11*Översändande och underrättelser*

1. Förbundsrepubliken Tysklands regering skall framställa bestyrkta avskrifter av denna överenskommelse och översända dem till regeringarna i alla stater som undertecknat överenskommelsen eller anslutit sig till den.
2. Förbundsrepubliken Tysklands regering skall underrätta regeringarna i de stater som avses i punkt 1 om
 - (a) undertecknanden,
 - (b) depositioner av ratifikations- eller anslutnings-

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| | accession; | | instrument, |
| (c) | the date of entry into force of this Agreement; | (c) | dagen för denna överenskommelses ikraftträdande, |
| (d) | any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on which it will take effect. | (d) | uppsägningar enligt artikel 8 och dagen för varje uppsägnings ikraftträdande. |

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 3. | The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations. | 3. | Förbundsrepubliken Tysklands regering skall låta registrera denna överenskommelse hos Förenta Nationernas sekretariat. |
|----|---|----|--|

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Agreement.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har därtill vederbörligen befullmäktigade ombud, efter att ha företett sina fullmakter vilka befunnits vara i gott och vederbörligt skick, undertecknat denna överenskommelse.

Done at London...

London den...

Statistik och kostnadsberäkningar med anknytning till Londonöverenskommelsen

A. I vilken omfattning efterfrågas översättningar – faktiskt respektive via nätet

I samband med att det i avsnitt 4.1 nämnda förslaget om en "package solution" diskuterades, företog EPO år 1996 en undersökning bland konventionsstaterna om och i vilken omfattning översättningar av validerade europeiska patent faktiskt efterfrågades i respektive land. Resultatet av undersökningen framgår av *tabell 1* nedan.

Tabell 1. Antalet efterfrågade översättningar i förhållande till det totala antalet meddelade EPO-patent som validerats i respektive konventionsstat (källa: EPO år 1996)

Land	Översättningskrav sedan	Antal EPO-patent meddelade sedan datum angivet i kolumn 2 Antal som inte var på landets officiella språk	Antal översättningar registrerade t.o.m. 941231 - % av de meddelade EPO-patenten på ett för landet icke officiellt språk*	Antal gjorda efterfrågningar under år 1994 av översättningar. Andelen angiven i procent av antalet registrerade översättningar i kolumn 4
AT	790501	116 291 – 68 790	42 578 – 62 %	470 ¹ = 1,1 %
BE	771007	145 590 – 124 801	101 135 – 81 %	10 ² = 0,001 %
CH	771007	148 255 – 71 053	56 963 – 80 %	10 = 0,017 %
DE	920601	92 970 – 67 597	51 056 – 76 %	5 064 ³ = 9,9 %
DK	900101	12 024 – 12 024	6 945 – 58 %	300 = 4,3 %
ES	861001	18 952 (1994!) 58 806 – 58 806	15 285 ⁴ – 81 % ⁴ 47 632 ⁴ – 81 %	--- 7 685 = 16 %
FR	771007	256 366 – 239 777	216 400 – 90 %	3 600 = 1,7 %
GB	870901	193 701 – 77 167	68 409 – 89 %	5 850 ⁵ = 8,6 %
GR	861001	28 087 – 28 087	14 598 – 52 %	4 238 = 29 %
IE	920801	66 – 47	13 – 28 %	0
IT	781201	203 841 – 203 841	181 765 – 89 %	2 500 = 1,4 %
NL	771007	177 364 – 177 364	140 000 – 79 %	2 000 ² = 1,4 %
PT	920101	425 – 425	213 – 50 %	105 = 0,6 %
SE	780501	150 248 – 150 248	112 483 – 75 %	700 ² = 0,6 %

* Registrerade översättningar (kursivt i kolumn 4) angivna som en procentsats av antalet meddelade EPO-patent per den 31 december 1994 på ett för konventionsstaten icke officiellt språk (angivet med fet stil i kolumn 3)

- 1 220 kopior och 250 inspektioner
- 2 Uppskattade siffror
- 3 Antalet beställda kopior; antalet gjorda inspektioner finns ej registrerat
- 4 Bara 1994 års siffror finns tillgängliga – den totala summan är uppskattad av EPO (d.v.s. 81 % av 58 806)
- 5 Antalet efterfrågade översättningar – antalet gjorda inspektioner finns ej registrerat

B. Kostnadsberäkningar vid alternativa översättningslösningar

Enligt beräkningar, sammanställda av EPO i juli 1999, uppgick kostnaderna för ett genomsnittligt europeiskt patent giltigt i de åtta oftast designerade länderna (Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Holland, Schweiz, Sverige, Italien och Spanien) och med en giltighetstid om tio år till 29 800 €. Av denna kostnad utgjorde ca 14 procent eller 4 300 € avgifter till EPO, 18 procent eller 5 500 € ombudskostnader, 39 procent eller 11 500 € översättningskostnader och 29 procent eller 8 500 € årsavgifter. Av det sistnämnda beloppet uppbär EPO och respektive nationell patentmyndighet hälften var.

I anslutning till det förslag till förordning om gemenskapspatent som EU-kommissionen lade fram i augusti 2000 redovisades beräkningar av översättningskostnaderna med den då föreslagna modellen för gemenskapspatent. Som framgår av *tabell 2* uppgick den beräknade kostnaden till 2 200 €. Till jämförelse redovisades bl.a. de översättningskostnader som skulle ha uppkommit vid en tillämpning av 1974 års gemenskapspatentkonvention ("Luxemburgkonventionen", CPC).

Tabell 2. Jämförelse av översättningskostnader i tre fall¹

Fall	Översättningskostnader (€)
1. Luxemburgkonventionen (CPC) Fullständig översättning av hela patentskriften till tio arbetsspråk	17 000
2. Översättning av hela patentskriften till EPO:s tre arbetsspråk	5 100
3. Föreslagen lösning (för gemenskapspatentet) Översättning av hela patentskriften till ett av EPO:s tre arbetsspråk och av patentkraven till de två andra språken	2 200

¹ Källa: Europeiska Gemenskapernas Kommissions förslag till rådets förordning om gemenskapspatent daterad den 1 augusti 2000; KOM (2000)412 slutlig

Inom ramen för WPR:s arbete år 1999-2000 redovisades beräkningar av hur en förändring av översättningskraven enligt en ”protokollslösning” skulle påverka kostnaderna för validering av ett europeiskt patent. Alternativa premisser för validering uppställdes. Uppskattningarna framgår av *tabellerna 3-6* nedan.

Tabell 3. Beräkning av översättnings- och valideringskostnader av ett europeiskt patent med giltighet i de åtta oftast designerade länderna (Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz, Sverige, Italien och Spanien) omfattande 3,5 sidor patentkrav och 16,5 sidor beskrivning².

	Kostnader enligt nuvarande bestämmelser	Kostnader med Londonöverenskommelsen i kraft. Engelska som handläggnings-språk	Kostnader med Londonöverenskommelsen i kraft. Tyska eller franska som handläggnings-språk	Besparingar i procent Eng / Tyska el Franska
Översättningskostnader	7 680 €	3 904 €	4 960 €	49 % / 35 %
Ombudskostnader	3 850 €	1 100 €	1 100 €	71 % / 71 %
Publiceringsavgifter	704 €	704 €	704 €	-----
Totalt	12 234 €	5 708 €	6 764 €	53 % / 45 %

² Uppgifterna hämtade från ”Report of the Working Party on Cost Reduction (WPR), daterad den 23 augusti 2000

Tabell 4. Beräkning av översättnings- och valideringskostnader av ett europeiskt patent med giltighet i samtliga vid beräkningen anslutna 19 konventionsstater omfattande 3,5 sidor patentkrav och 16,5 sidor beskrivning³.

	Kostnader enligt nuvarande bestämmelser	Kostnader med Londonöverenskommelsen i kraft. Engelska eller tyska som handläggnings-språk	Kostnader med Londonöverenskommelsen i kraft. Franska som handläggnings-språk	Besparingar i procent Eng el Tyska / Franska
Översättningskostnader	12 800 €	9 248 €	10 304 €	38 % / 20 %
Ombudskostnader	6 600 €	3 300 €	3 300 €	50 % / 50 %
Publiceringsavgifter	2 334 €	2 334 €	2 334 €	-----
Totalt	21 734 €	14 882 €	15 938 €	32 % / 27 %

Tabell 5. Beräkning av översättnings- och valideringskostnader av ett europeiskt patent med giltighet i de tolv stater som under WPR-förhandlingarna uttalat stöd för Londonöverenskommelsen (Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Storbritannien, Sverige, Schweiz och Tyskland) omfattande 3,5 sidor patentkrav och 16,5 sidor beskrivning⁴.

	Kostnader enligt nuvarande bestämmelser	Kostnader med Londonöverenskommelsen i kraft. Engelska som handläggnings-språk	Kostnader med Londonöverenskommelsen i kraft. Tyska eller franska som handläggnings-språk	Besparingar i procent Eng / Tyska el Franska
Översättningskostnader	7 680 €	2 016 €	3 072 €	74 % / 60 %
Ombudskostnader	4 400 €	0 €	0 €	100 % / 100 %
Publiceringsavgifter	912 €	912 €	912 €	-----
Totalt	12 992 €	2 928 €	3 984 €	77 % / 70 %

³ Uppgifterna hämtade från "Report of the Working Party on Cost Reduction (WPR)", daterad den 23 augusti 2000

⁴ Uppgifterna hämtade från "Report of the Working Party on Cost Reduction (WPR)", daterad den 23 augusti 2000

Tabell 6. Beräkning av översättnings- och valideringskostnader av ett europeiskt patent med giltighet i de vid beräkningen anslutna 19 konventionsstaterna samt åtta nya stater omfattande 3,5 sidor patentkrav och 16,5 sidor beskrivning⁵.

	Kostnader enligt nuvarande bestämmelser	Kostnader med Londonöverenskommelsen i kraft. Engelska eller tyska som handläggnings-språk	Kostnader med Londonöverenskommelsen i kraft. Franska som handläggnings-språk	Besparingar i procent Eng el Tyska / Franska
Översättningskostnader	23 040 €	11 936 €	12 992 €	48 % / 44 %
Ombudskostnader	9 900 €	3 300 €	3 300 €	67 % / 67 %
Publiceringsavgifter	3 310 €	3 310 €	3 310 €	-----
Totalt	36 250 €	18 546 €	19 602 €	49 % / 46 %

⁵ Uppgifterna hämtade från "Report of the Working Party on Cost Reduction (WPR)", daterad den 23 augusti 2000

Patent Law Treaty – Fördrag om patenträtt (PLT)

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:

(i) “Office” means the authority of a Contracting Party entrusted with the granting of patents or with other matters covered by this Treaty;

(ii) “application” means an application for the grant of a patent, as referred to in Article 3;

(iii) “patent” means a patent as referred to in Article 3;

(iv) references to a “person” shall be construed as including, in particular, a natural person and a legal entity;

(v) “communication” means any application, or any request, declaration, document, correspondence or other information relating to an application or patent, whether relat-

Artikel 1

Förkortade begrepp

I detta fördrag har följande uttryck nedan angivna betydelse om annat ej uttryckligen anges:

i) ”patentmyndighet”: den myndighet hos en fördragsslutande part som har till uppgift att meddela patent eller handha andra angelägenheter som omfattas av detta fördrag.

ii) ”ansökan”: en patentansökan som avses i artikel 3.

iii) ”patent”: ett patent som avses i artikel 3.

iv) ”person”: alla personer, såväl fysiska som juridiska personer.

v) ”kommunikation”: ansökan eller begäran, förklaring, handling, korrespondens eller annan information som rör en ansökan eller ett patent och ges in till patent-

ing to a procedure under this Treaty or not, which is filed with the Office;

myndigheten, oavsett om det sker inom ramen för ett förfarande enligt detta fördrag.

(vi) "records of the Office" means the collection of information maintained by the Office, relating to and including the applications filed with, and the patents granted by, that Office or another authority with effect for the Contracting Party concerned, irrespective of the medium in which such information is maintained;

vi) "patentmyndighetens register": den samlade information som förvaras av patentmyndigheten och som omfattar eller rör ansökningar som givits in till eller patent som meddelats av patentmyndigheten eller någon annan myndighet med verkan för den berörda fördragslutande parten, oberoende av i vilken form sådan information förvaras.

(vii) "recordation" means any act of including information in the records of the Office;

vii) "införing": alla sätt varigenom information tillförs patentmyndighetens register.

(viii) "applicant" means the person whom the records of the Office show, pursuant to the applicable law, as the person who is applying for the patent, or as another person who is filing or prosecuting the application;

viii) "sökande": den person, som i patentmyndighetens register, i enlighet med tillämplig nationell lag, anges som den som söker patentet eller som ger in eller fullföljer ansökan.

(ix) "owner" means the person whom the records of the Office show as the owner of the patent;

ix) "innehavare": den person som i patentmyndighetens register anges som innehavaren av patentet.

(x) "representative" means a representative under the applicable law;

x) "ombud": ett ombud i enlighet med nationell lag.

(xi) "signature" means any means of self-identification;

xi) "signatur": varje form för självidentifikation.

(xii) "a language accepted by the Office" means any one language accepted by the Office for the relevant procedure before the

xii) "ett språk som godtas av patentmyndigheten": vilket som helst av de språk som patentmyndigheten godtar för det ifrågavarande

Contracting Party is an intergovernmental organization, the legal enactments under which that intergovernmental organization operates; en fördragsslutande part som är en mellanstatlig organisation, den rättsordning enligt vilken den mellanstatliga organisationen verkar.

(xx) "instrument of ratification" shall be construed as including instruments of acceptance or approval; xx) "ratifikationsinstrument" omfattar bl.a. instrument för godtagande eller godkännande.

(xxi) "Organization" means the World Intellectual Property Organization; xxi) "organisationen": Världsoorganisationen för den intellektuella äganderätten.

(xxii) "International Bureau" means the International Bureau of the Organization; xxii) "Internationella byrån": organisationens internationella byrå.

(xxiii) "Director General" means the Director General of the Organization. xxiii) "generaldirektören": Organisationen generaldirektör.

Article 2

General Principles

Artikel 2

Allmänna principer

(1) [*More Favourable Requirements*] A Contracting Party shall be free to provide for requirements which, from the viewpoint of applicants and owners, are more favourable than the requirements referred to in this Treaty and the Regulations, other than Article 5. 1) [*Mer gynnsamma krav*] En fördragsslutande part har rätt att tillämpa krav vilka, från sökandes och innehavares utgångspunkt, är mer gynnsamma än vad som följer av detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter, utom såvitt avser artikel 5.

(2) [*No Regulation of Substantive Patent Law*] Nothing in this Treaty or the Regulations is intended to be construed as prescribing anything that would limit the freedom of a Contracting Party to prescribe such requirements of the applicable substantive law relating to patents as it desires. 2) [*Ingen reglering av materiell patenträtt*] Ingenting i detta fördrag eller dess tillämpningsföreskrifter är avsett att tolkas som någon inskränkning i fördragsslutande parters rätt att, med avseende på tillämplig materiell patenträtt, föreskriva de krav de finner för gott.

Article 3

*Applications and Patents to Which
the Treaty Applies*

Artikel 3

*Ansökningar och patent på vilka
fördraget är tillämpligt*

(1)[*Applications*] (a) The provisions of this Treaty and the Regulations shall apply to national and regional applications for patents for invention and for invention and for patents of addition, which are filed with or for the Office of a Contracting Party, and which are:

(i) types of applications permitted to be filed as international applications under the Patent Cooperation Treaty;

(ii) divisional applications of the types of applications referred to in item (i), for patents for invention or for patents of addition, as referred to in Article 4G(1) or (2) of the Paris Convention.

(b) Subject to the provisions of the Patent Cooperation Treaty, the provisions of this Treaty and the Regulations shall apply to international applications, for patents for invention and for patents of addition, under the Patent Cooperation Treaty:

(i) in respect of the time limits applicable under Articles 22 and 39 (1) of the Patent Cooperation Treaty in the Office of a Contracting Party;

(ii) in respect of any procedure commenced on or after the date on

1.[*Ansökningar*] a) Bestämmelserna i detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter tillämpas på nationella och regionala ansökningar om patent på uppfinningar och om tilläggspatent, vilka ges in till en fördragsslutande parts patentmyndighet eller för dess räkning och vilka är:

i) ansökningar av sådant slag som får ges in som internationella ansökningar enligt patentsamarbetskonventionen.

ii) avdelade ansökningar av sådant slag som avses i punkt i) ovan för patent på uppfinningar eller tilläggspatent som avses i artikel 4G.1 eller 2 i Pariskonventionen.

b) Om inte annat följer av patentsamarbetskonventionen tillämpas bestämmelserna i detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter på sådana internationella ansökningar för patent på uppfinningar och för tilläggspatent, som avses i patentsamarbetskonventionen, med avseende på

i) tidsfrister hos en fördragsslutande parts patentmyndighet som gäller enligt artikel 22 och 39.1 i patentsamarbetskonventionen,

ii) förfarande som inletts på eller efter den dag då handläggning eller

which processing or examination of the international application may start under Article 23 or 40 of that Treaty. prövning av den internationella ansökningen får påbörjas enligt artikel 23 eller 40 i patentsamarbetskonventionen.

(2) [Patents] The provisions of this Treaty and the Regulations shall apply to national and regional patents for invention, and to national and regional patents of addition, which have been granted with effect for a Contracting Party. 2. [Patent] Bestämmelserna i detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter tillämpas på nationella och regionala patent på uppfinningar, och på nationella och regionala tilläggspatent, vilka har meddelats med verkan för en fördragsslutande part.

Article 4

Security Exception

Nothing in this Treaty and the Regulations shall limit the freedom of a Contracting Party to take any action it deems necessary for the preservation of essential security interests.

Artikel 4

Undantag för säkerhetsintressen

Nothing in this Treaty and the Regulations shall limit the freedom of a Contracting Party to take any action it deems necessary for the preservation of essential security interests. Ingenting i detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter begränsar rätten för en fördragsslutande part att vidta de åtgärder som den finner nödvändiga för tillvaratagande av väsentliga säkerhetsintressen.

Article 5

Filing Date

(1) [Elements of Application]
(a) Except as otherwise prescribed in the Regulations, and subject to paragraphs (2) to (8), a Contracting Party shall provide that the filing date of an application shall be the date on which its Office has received all of the following elements, filed, at the option of the applicant, on paper or as otherwise permitted by the Office for the purposes of the filing date:

(i) an express or implicit indication

Artikel 5

Ingivningsdag

1. [Vad en ansökan skall innehålla]
a) En fördragsslutande part skall, om annat inte följer av punkterna 2-8 nedan eller av tillämpningsföreskrifterna, föreskriva att ingivningsdagen för en ansökan skall vara den dag, då dess patentmyndighet erhållit samtliga följande uppgifter, ingivna, med valfrihet för sökanden, på papper eller i den form som i övrigt medges av patentmyndigheten för ändamålet att fastställa ingivningsdag:

i) En uttrycklig eller underförstådd

- to the effect that the elements are intended to be an application; upplysning om att uppgifterna är avsedda att utgöra en ansökan.
- (ii) indications allowing the identity of the applicant to be established or allowing the applicant to be contacted by the Office; ii) Upplysningar som möjliggör identifikation av sökanden eller som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden.
- (iii) a part which on the face of it appears to be a description. iii) En del som vid ytligt betraktande framstår som en beskrivning.
- (b) A Contracting Party may, for the purposes of the filing date, accept a drawing as the element referred to in subparagraph (a) (iii). b) En fördragsslutande part får för ändamålet att fastställa ingivningsdag godta en ritning såsom den del vilken avses i a) iii) ovan.
- (c) For the purposes of the filing date, a Contracting Party may require both information allowing the identity of the applicant to be established and information allowing the applicant to be contacted by the Office, or it may accept evidence allowing the identity of the applicant to be established or allowing the applicant to be contacted by the Office, as the element referred to in subparagraph (a) (ii). c) För ändamålet att fastställa ingivningsdag får en fördragsslutande part kräva både uppgifter som möjliggör identifikation av sökanden och upplysningar som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, eller får patentmyndigheten såsom upplysningar enligt a) ii) ovan godta bevisning som möjliggör identifikation av sökanden eller som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden.
- (2) [Language] (a) A Contracting Party may require that the indications referred to in paragraph (1) (a) (i) and (ii) be in a language accepted by the Office. 2. [Språk] a) En fördragsslutande part får kräva att upplysningar som avses i punkt 1.a) i) och ii) är på ett språk som godtas av patentmyndigheten.
- (b) The part referred to in paragraph (1) (a) (iii) may, for the purposes of the filing date, be filed in any language. b) Den del som avses i punkt 1.a) iii) får, för ändamålet att fastställa ingivningsdag, ges in på vilket språk som helst.

(3)[*Notification*] Where the application does not comply with one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs(1) and(2), the Office shall, as soon as practicable, notify the applicant, giving the opportunity to comply with any such requirement, and to make observations, within the time limit prescribed in the Regulations.

(4)[*Subsequent Compliance with Requirements*](a) Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are not complied with in the application as initially filed, the filing date shall, subject to subparagraph (b) and paragraph (6), be the date on which all of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are subsequently complied with.

(b)A Contracting Party may provide that, where one or more of the requirements referred to in subparagraph (a) are not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the application shall be deemed not to have been filed. Where the application is deemed not to have been filed, the Office shall notify the applicant accordingly, indicating the reasons therefore.

(5)[*Notification Concerning Missing Part of Description or Drawing*] Where, in establishing the filing

3.[*Underrättelse*] Om ansökan inte uppfyller ett eller flera av de krav som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1 och 2, skall patentmyndigheten så snart det låter sig göra underrätta sökanden och ge denne möjlighet att uppfylla kraven och att yttra sig inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

4.[*Senare kravuppfyllelse*] a) Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1 och 2, inte har uppfyllts genom ansökan, såsom ursprungligen ingiven, skall, om annat inte följer av b) nedan och av punkt 6, vara den senare dag, då alla de krav, som den fördragsslutande parten tillämpar i enlighet med punkterna 1 och 2, har uppfyllts.

b)En fördragsslutande part får föreskriva att en ansökan skall anses som ej ingiven, då ett eller flera av de krav som avses i a) ovan inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. När ansökan har ansetts ej ingiven, skall patentmyndigheten underrätta sökanden om detta och ange skälen för det.

5.[*Underrättelse om saknade delar av beskrivning eller ritning*] Om patentmyndigheten vid prövning av frågan

date, the Office finds that a part of the description appears to be missing from the application, or that the application refers to a drawing which appears to be missing from the application, the Office shall promptly notify the applicant accordingly.

(6)[*Filing Date Where Missing Part of Description or Drawing Is Filed*]

(a) Where a missing part of the description or a missing drawing is filed with the Office within the time limit prescribed in the Regulations, that part of the description or drawing shall be included in the application, and, subject to subparagraphs(b) and(c), the filing date shall be the date on which the Office has received that part of the description or that drawing, or the date on which all of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are complied with, whichever is later.

(b)Where the missing part of the description or the missing drawing is filed under subparagraph (a) to rectify its omission from an application which, at the date on which one or more elements referred to in paragraph (1)(a) were first received by the Office, claims the priority of an earlier application, the filing date shall, upon the request of the applicant filed within a time limit prescribed in the Regulations, and subject to the requirements prescribed in the Regulations, be the date on

om ingivningsdag finner att en del av beskrivningen förefaller saknas i ansökan, eller att det hänvisas till en ritning vilken förefaller saknas i ansökan, skall patentmyndigheten snarast underrätta sökanden om detta.

6.[*Ingivningsdag då saknade delar av beskrivning eller ritning ges in*]

a) Om en saknad del av beskrivningen eller en saknad ritning ges in till patentmyndigheten inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, skall den delen av beskrivningen eller ritningen fogas till ansökan och, om annat inte följer av b) och c) nedan, ingivningsdagen vara den senaste av de dagar då patentmyndigheten mottagit den saknade delen av beskrivningen eller ritningen i fråga, eller då alla de krav, som den fördragsslutande parten tillämnar i enlighet med punkterna 1 och 2, har uppfyllts.

b)Om den saknade delen av beskrivningen eller den saknade ritningen ges in enligt a) ovan för komplettering av en ansökan, beträffande vilken prioritet från en äldre ansökan åberopas den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i punkt 1.a), skall, om sökanden begär det inom den tidsfrist och i den ordning som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, vara den dag då alla krav, som den fördragsslutande parten tillämnar i enlighet med punkterna

which all the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are complied with. 1 och 2, är uppfyllda.

(c) Where the missing part of the description or the missing drawing filed under subparagraph (a) is withdrawn within a time limit fixed by the Contracting Party, the filing date shall be the date on which the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are complied with. c) Om den saknade del av beskrivningen eller den saknade ritning som givits in enligt a) ovan återtogs inom en tidsfrist som bestäms av den fördragsslutande parten, skall ingivningsdagen vara den dag, då de krav, som den fördragsslutande parten tillämpar i enlighet med punkterna 1 och 2, är uppfyllda.

(7) [Replacing Description and Drawings by Reference to a Previously Filed Application] (a) Subject to the requirements prescribed in the Regulations, a reference, made upon the filing of the application, in a language accepted by the Office, to a previously filed application shall, for the purposes of the filing date of the application, replace the description and any drawings. 7. [Ersättning av beskrivning och ritningar med en hänvisning till en tidigare ingiven ansökan] a) Om det när en ansökan ges in hänvisas, i den ordning som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna och på ett språk som godtas av patentmyndigheten, till en tidigare ingiven ansökan, skall, för ändamålet att fastställa ingivningsdag, hänvisningen ersätta beskrivningen och ritningar.

(b) Where the requirements referred to in subparagraph (a) are not complied with, the application may be deemed not to have been filed. Where the application is deemed not to have been filed, the Office shall notify the applicant accordingly, indicating the reasons therefore. b) Om de krav som avses i a) ovan inte uppfylls, skall ansökan anses som ej ingiven. När ansökan har ansetts ej ingiven, skall patentmyndigheten underrätta sökanden om detta och ange skälen för det.

(8) [Exceptions] Nothing in this Article shall limit: 8. [Undantag] Ingenting i denna artikel skall begränsa

(i) the right of an applicant under Article 4G(1) or (2) of the Paris Convention to preserve, as the date i) den rätt som enligt artikel 4G.1 eller 2 i Pariskonventionen gäller för sökanden att som dag för en så-

of a divisional application referred to in that Article, the date of the initial application referred to in that Article and the benefit of the right of priority, if any;

(ii) the freedom of a Contracting Party to apply any requirements necessary to accord the benefit of the filing date of an earlier application to an application of any type prescribed in the Regulations.

dan avdelad ansökan, som avses i den nämnda artikeln, bibehålla dagen för den ursprungliga ansökan, som avses i samma artikel, samt rätten till prioritet, om sådan föreligger,

ii) friheten för en fördragsslutande part att ställa upp de krav som är nödvändiga för att en ingivningsdag från en tidigare ansökan skall få utnyttjas för en ansökan av något sådant slag som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

Article 6
Application

Artikel 6
Ansökan

(1) [*Form or Contents of Application*] Except where otherwise provided for by this Treaty, no Contracting Party shall require compliance with any requirement relating to the form or contents of an application different from or additional to:

(i) the requirements relating to form or contents which are provided for in respect of international applications under the Patent Cooperation Treaty;

(ii) the requirements relating to form or contents compliance with which, under the Patent Cooperation Treaty, may be required by the Office of, or acting for, any State party to that Treaty once the processing or examination of an international application, as referred to in Article 23 or 40 of the said Treaty, has started;

1. [*Ansökans form eller innehåll*] Ingen fördragsslutande part får, om annat inte följer av detta fördrag, ställa upp krav beträffande en ansökans form eller innehåll som avviker från

i) de krav beträffande form eller innehåll som gäller för internationella ansökningar enligt patentsamarbetskonventionen,

ii) de krav beträffande form eller innehåll som med stöd av patentsamarbetskonventionen får ställas upp av en patentmyndighet i, eller som verkar för, en stat som är part i den konventionen, när handläggningen eller prövningen av en sådan internationell ansökan som avses i artikel 23 eller 40 av nämnda konvention har påbörjats,

- (iii) any further requirements prescribed in the Regulations. iii) de ytterligare krav som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.
- (2) [Request Form] (a) A Contracting Party may require that the contents of an application which correspond to the contents of the request of an international application under the Patent Cooperation Treaty be presented on a request Form prescribed by that Contracting Party. A Contracting Party may also require that any further contents allowed under paragraph (1)(ii) or prescribed in the Regulations pursuant to paragraph (1)(iii) be contained in that request Form. 2. [Ansökningsblankett] a) En fördragsslutande part får kräva att en ansökans innehåll som överensstämmer med innehållet i en begäran för en internationell ansökan enligt patentsamarbetskonventionen skall anges i en av den fördragsslutande parten föreskriven ansökningsblankett. En fördragsslutande part får också kräva att sådant innehåll som i övrigt är tillåtet enligt punkt 1 ii) eller som med stöd av punkt 1 iii) föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna skall anges i samma slags ansökningsblankett.
- (b) Notwithstanding subparagraph (a), and subject to Article 8(1), a Contracting Party shall accept the presentation of the contents referred to in subparagraph (a) on a request Form provided for in the Regulations. b) Trots vad som sägs i a) ovan skall en fördragsslutande part, med iakttagande av vad som gäller enligt artikel 8.1, godta att det innehåll som avses i a) ovan anges i en ansökningsblankett som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.
- (3) [Translation] A Contracting Party may require a translation of any part of the application that is not in a language accepted by its Office. A Contracting Party may also require a translation of the parts of the application, as prescribed in the Regulations, that are in a language accepted by the Office, into any other languages accepted by that Office. 3. [Översättning] En fördragsslutande part får kräva översättning av alla delar av ansökan som inte är på ett språk som godtas av partens patentmyndighet. Därutöver får en fördragsslutande part, när de delar av ansökan, som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, är på ett språk som godtas av patentmyndigheten, kräva översättning av dessa delar till ett annat språk som godtas av patentmyndigheten.
- (4) [Fees] A Contracting Party may require that fees be paid in respect 4. [Avgifter] En fördragsslutande part får kräva att avgifter skall erläggas för

of the application. A Contracting Party may apply the provisions of the Patent Cooperation Treaty relating to payment of application fees.

(5)[*Priority Document*] Where the priority of an earlier application is claimed, a Contracting Party may require that a copy of the earlier application, and a translation where the earlier application is not in a language accepted by the Office, be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations.

(6)[*Evidence*] A Contracting Party may require that evidence in respect of any matter referred to in paragraph (1) or (2) or in a declaration of priority, or any translation referred to in paragraph (3) or (5), be filed with its Office in the course of the processing of the application only where that Office may reasonably doubt the veracity of that matter or the accuracy of that translation.

(7)[*Notification*] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied with, the Office shall notify the applicant, giving the opportunity to comply with any such requirement, and to make observations, within the time limit prescribed in the Regulations.

(8)[*Non-Compliance with Requirements*](a) Where one or more of the requirements applied by the

ansökan. En fördragsslutande part får tillämpa patentsamarbetskonventionens bestämmelser rörande betalning av ansökningsavgifter.

5.[*Prioritetsdokument*] När prioritet från en äldre ansökan begärs, får en fördragsslutande part kräva att en kopia av den äldre ansökan och, om den äldre ansökan inte är på ett språk som godtas av patentmyndigheten, en översättning ges in i överensstämmelse med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

6.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning rörande en uppgift, som avses i punkt 1 eller 2 eller i en prioritetsförklaring, eller rörande en översättning som avses i punkt 3 eller 5, ges in till patentmyndigheten i ansökningsärendet endast då patentmyndigheten har befogad anledning att ifrågasätta riktigheten av uppgiften eller översättningen.

7.[*Underrättelse*] Om ett eller flera av de krav som den fördragsslutande parten ställt upp i med stöd av punkterna 1–6 inte uppfylls, skall patentmyndigheten underrätta sökanden och ge denne möjlighet att uppfylla kraven och att yttra sig inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

8.[*Bristande kravuppfyllelse*] a) Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutande parten ställt upp

Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the Contracting Party may, subject to subparagraph (b) and Articles 5 and 10, apply such sanction as is provided for in its law.

(b)Where any requirement applied by the Contracting Party under paragraph(1),(5) or(6) in respect of a priority claim is not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the priority claim may, subject to Article 13, be deemed non-existent. Subject to Article 5(7)(b), no other sanctions may be applied.

med stöd av punkterna 1–6, inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, får, om annat inte följer av b) ovan och artiklarna 5 och 10, den fördragsslutande parten tillämpa sådana påföljder som gäller enligt dess lag.

b)Om ett krav, som en fördragsslutande part med avseende på prioritetbegäran ställt upp med stöd av punkt 1, 5 eller 6, inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, får, om annat inte följer av artikel 13, prioritetbegäran anses ej ha gjorts. Inga andra påföljder får tillämpas, utöver vad som följer av artikel 5.7 b).

Article 7
Representation

Artikel 7
Representation

(1)[*Representatives*](a) A Contracting Party may require that a representative appointed for the purposes of any procedure before the Office:

1.[*Ombud*] a) En fördragsslutande part får kräva att ett ombud som anlitas för ett förfarande hos patentmyndigheten skall

(i)have the right, under the applicable law, to practice before the Office in respect of applications and patents;

i)vara berättigad enligt tillämplig lag att uppträda inför patentmyndigheten i ärenden om ansökningar och patent,

(ii)provide, as his address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party.

ii)uppge som sin adress en adress på ett territorium föreskrivet av den fördragsslutande parten.

(b)Subject to subparagraph (c), an act, with respect to any procedure before the Office, by or in relation to a representative who complies with the requirements applied by

b)Om annat inte följer av c) nedan skall en åtgärd som med avseende på ett förfarande hos patentmyndigheten företas av eller gentemot ett ombud, som uppfyller de krav som

the Contracting Party under sub-paragraph(a), shall have the effect of an act by or in relation to the applicant, owner or other interested person who appointed that representative.

den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med a) ovan, ha verkan som en åtgärd företagen av eller gentemot sökanden, innehavaren eller den person som i övrigt utsett ombudet.

(c)A Contracting Party may provide that, in the case of an oath or declaration or the revocation of a power of attorney, the signature of a representative shall not have the effect of the signature of the applicant, owner or other interested person who appointed that representative.

c)En fördragsslutande part får, då fråga är om ed eller försäkran eller återkallelse av fullmakt, föreskriva att ombudets signatur inte skall ha verkan som signatur för sökanden, innehavaren eller den person som i övrigt utsett ombudet.

(2)[Mandatory Representation] (a) A Contracting Party may require that an applicant, owner or other interested person appoint a representative for the purposes of any procedure before the Office, except that an assignee of an application, an applicant, owner or other interested person may act himself before the Office for the following procedures:

2.[Obligatorisk representation] a) En fördragsslutande part får kräva att en sökande, innehavare eller annan person utser ett ombud för alla förfaranden hos patentmyndigheten, dock att en ingivare, en sökande, en innehavare eller annan person själv får uppträda inför patentmyndigheten i följande angelägenheter:

(i)the filing of an application for the purposes of the filing date;

i)Ingivande av en ansökan för ändamålet att få ingivningsdag fastställd.

(ii)the mere payment of a fee;

ii)Åtgärd som enbart innefattar betalning av en avgift.

(iii)any other procedure as prescribed in the Regulations;

iii)Andra åtgärder som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(iv)the issue of a receipt or notification by the Office in respect of any procedure referred to in items(i) to(iii).

iv)Mottagande eller svar på under rättelse från patentmyndigheten som hänför sig till någon åtgärd enligt i)–ii) ovan.

- (b) A maintenance fee may be paid by any person. b) Avgift för vidmakthållande får betalas av vem som helst.
- (3) [Appointment of Representative] A Contracting Party shall accept that the appointment of the representative be filed with the Office in a manner prescribed in the Regulations. 3. [Förordnande av ombud] En fördragsslutande part skall godta att ett förordnande av ombud ges in till patentmyndigheten i den ordning som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.
- (4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs, except where otherwise provided for by this Treaty or prescribed in the Regulations. 4. [Förbud mot ytterligare krav] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på angelägenheter som avses i punkterna 1–3, ställa upp andra formella krav än som där avses, utom då annat föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.
- (5) [Notification] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (3) are not complied with, the Office shall notify the assignee of the application, applicant, owner or other interested person, giving the opportunity to comply with any such requirement, and to make observations, within the time limit prescribed in the Regulations. 5. [Underrättelse] Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1–3, inte har uppfyllts, skall patentmyndigheten underrätta ingivaren av ansökan, sökanden, innehavaren eller annan berörd person och ge vederbörande möjlighet att uppfylla kraven och att yttra sig inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.
- (6) [Non-Compliance with Requirements] (a) Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (3) are not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the Contracting Party may apply such sanction as is provided for in its law. 6. [Bristande kravuppfyllelse] a) Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1–3, inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, får den fördragsslutande parten tillämpa sådana påföljder som gäller enligt dess lag.

Article 8

Communications; Addresses

Artikel 8

Kommunikationer; Adresser

(1)[*Form and Means of Transmittal of Communications*](a) Except for the establishment of a filing date under Article 5(1), and subject to Article 6(1), the Regulations shall, subject to subparagraphs (b) to (d), set out the requirements which a Contracting Party shall be permitted to apply as regards the form and means of transmittal of communications.

(b)No Contracting Party shall be obliged to accept the filing of communications other than on paper.

(c)No Contracting Party shall be obliged to exclude the filing of communications on paper.

(d)A Contracting Party shall accept the filing of communications on paper for the purpose of complying with a time limit.

(2)[*Language of Communications*] A Contracting Party may, except where otherwise provided for by this Treaty or the Regulations, require that a communication be in a language accepted by the Office.

(3)[*Model International Forms*] Notwithstanding paragraph (1) (a), and subject to paragraph (1) (b) and Article 6(2) (b), a Contracting Party shall accept the presentation

1.[*Form och medel för överföring av kommunikationer*] a) För andra fall än då fråga är om att fastställa ingivningsdag enligt artikel 5.1 och fall då artikel 6.1 är tillämplig skall i tillämpningsföreskrifterna föreskrivas vilka krav en fördragsslutande part får ställa upp med avseende på form och medel för överföring av kommunikationer.

b)Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att godta ingivande av kommunikationer annat än i pappersform.

c)Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att utesluta ingivande av kommunikationer i pappersform.

d)En fördragsslutande part skall godta ingivande av kommunikationer i pappersform för ändamålet att en tidsfrist skall uppfyllas.

2.[*Kommunikationsspråk*] En fördragsslutande part får, utom då annat är föreskrivet i detta fördrag eller i tillämpningsföreskrifterna, kräva att en kommunikation är på ett språk som godtas av patentmyndigheten.

3.[*Internationell blankettstandard*] Trots vad som sägs i punkt 1.a skall en fördragsslutande part, om annat inte följer av punkt 1.b och artikel 6.2. b), godta att innehållet i en

of the contents of a communication on a Form which corresponds to a Model International Form in respect of such a communication provided for in the Regulations, if any.

kommunikation lämnas på en blankett som motsvarar internationell blankettstandard för sådana kommunikationer, enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(4) [*Signature of Communications*]

4. [*Signatur för kommunikationer*]

(a) Where a Contracting Party requires a signature for the purposes of any communication, that Contracting Party shall accept any signature that complies with the requirements prescribed in the Regulations.

a) Om en fördragsslutande kräver signatur för en kommunikation skall denna fördragsslutande part godta varje slag av signatur som uppfyller de krav som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(b) No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature which is communicated to its Office, except in respect of any quasi-judicial proceedings or as prescribed in the Regulations.

b) Ingen fördragsslutande part får, med avseende på signaturer som kommuniceras med patentmyndigheten, kräva bevittnande, notariebevis, styrkande, äkthetsintyg, officiell registrering eller annan certifiering, utom då fråga är om domstolsliknande förfaranden eller det i övrigt föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(c) Subject to subparagraph (b), a Contracting Party may require that evidence be filed with the Office only where the Office may reasonably doubt the authenticity of any signature.

c) En fördragsslutande part får, med iakttagande av bestämmelsen i b) ovan, kräva att bevisning ges in till patentmyndigheten endast då denna har befogad anledning att ifrågasätta en signaturs äkthet.

(5) [*Indications in Communications*]

5. [*Uppllysningar i kommunikationer*]

A Contracting Party may require that any communication contain one or more indications prescribed in the Regulations.

En fördragsslutande part får kräva att en kommunikation innehåller en eller flera uppgifter som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(6) [*Address for Correspondence, Address for Legal Service and Other Address*] A Contracting Party may, subject to any provisions prescribed

6. [*Kommunikationsadress, delgivningsadress och annan adress*] En fördragsslutande part får, i enlighet med vad som föreskrivs i

in the Regulations, require that an applicant, owner or other interested person indicate in any communication:

- | | |
|--|--|
| (i) an address for correspondence; | tillämpningsföreskrifterna, kräva att en sökande, innehavare eller annan berörd person i en kommunikation uppger |
| (ii) an address for legal service; | i) en adress för korrespondens, |
| (iii) any other address provided for in the Regulations. | ii) en delgivningsadress, |
| | iii) en annan adress i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. |

(7)[*Notification*] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied with in respect of communications, the Office shall notify the applicant, owner or other interested person, giving the opportunity to comply with any such requirement, and to make observations, within the time limit prescribed in the Regulations.

7.[*Underrättelse*] Om ett eller flera av de krav i fråga om kommunikation, som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1–6, inte har uppfyllts, skall patentmyndigheten underrätta sökanden, innehavaren eller annan berörd person och ge vederbörande möjlighet att uppfylla kraven och att yttra sig inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(8)[*Non-Compliance with Requirements*] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the Contracting Party may, subject to Articles 5 and 10 and to any exceptions prescribed in the Regulations, apply such sanction as is provided for in its law.

8.[*Bristande kravuppfyllelse*] Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1–6, inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, får, om annat inte följer av artiklarna 5 och 10, den fördragsslutande parten tillämpa sådana påföljder som gäller enligt dess lag.

Article 9
Notifications

Artikel 9
Underrättelser

- (1) [*Sufficient Notification*] Any notification under this Treaty or the Regulations which is sent by the Office to an address for correspondence or address for legal service indicated under Article 8(6), or any other address provided for in the Regulations for the purpose of this provision, and which complies with the provisions with respect to that notification, shall constitute a sufficient notification for the purposes of this Treaty and the Regulations.
- (2) [*If Indications Allowing Contact Were Not Filed*] Nothing in this Treaty and in the Regulations shall oblige a Contracting Party to send a notification to an applicant, owner or other interested person, if indications allowing that applicant, owner or other interested person to be contacted have not been filed with the Office.
- (3) [*Failure to Notify*] Subject to Article 10(1), where an Office does not notify an applicant, owner or other interested person of a failure to comply with any requirement under this Treaty or the Regulations, that absence of notification does not relieve that applicant, owner or other interested person of the obligation to comply
1. [*Giltig underrättelse*] En underrättelse enligt detta fördrag eller tillämpningsföreskrifterna, som av patentmyndigheten sänds till en adress för korrespondens eller en delgivningsadress som anges i artikel 8.6 eller till någon annan adress som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna med avseende på tillämpningen av denna bestämmelse, skall, när underrättelsen är i överensstämmelse med vad som är föreskrivet om underrättelsen i fråga, anses giltig enligt detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna.
2. [*Om upplysningar som möjliggör kontakt inte har givits in*] Ingenting i detta fördrag eller tillämpningsföreskrifterna skall innebära skyldighet för en fördragsslutande part att sända en underrättelse till en sökande, ägare eller annan berörd person, om upplysningar, som möjliggör identifikation av sökanden eller som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, inte har givits in till patentmyndigheten.
3. [*Underlåten underrättelse*] Den omständighet att en patentmyndighet inte underrättar en sökande, innehavare eller annan berörd person om bristande uppfyllelse av krav enligt detta fördrag eller tillämpningsföreskrifterna befriar inte sökanden, innehavaren eller den annars berörda personen från skyldigheten att uppfylla kravet, dock

with that requirement.

att bestämmelsen i artikel 10.1 gäller.

Article 10

Validity of Patent; Revocation

(1)[*Validity of Patent Not Affected by Non-Compliance with Certain Formal Requirements*] Non-compliance with one or more of the formal requirements referred to in Articles 6(1), (2), (4) and (5) and 8(1) to (4) with respect to an application may not be a ground for revocation or invalidation of a patent, either totally or in part, except where the non-compliance with the formal requirement occurred as a result of a fraudulent intention.

(2)[*Opportunity to Make Observations, Amendments or Corrections in Case of Intended Revocation or Invalidity*] A patent may not be revoked or invalidated, either totally or in part, without the owner being given the opportunity to make observations on the intended revocation or invalidation, and to make amendments and corrections where permitted under the applicable law, within a reasonable time limit.

(3)[*No Obligation for Special Procedures*] Paragraphs (1) and (2) do not create any obligation to put in place judicial procedures for the enforcement of patent rights distinct from those for the enforcement of law in general.

Artikel 10

Patents giltighet; Upphävande

1.[*Patents giltighet som inte påverkas av bristande uppfyllelse av vissa formella krav*] Det förhållandet att ett eller flera av de formella krav som avses i artikel 6.1, 6.2 och 6.4 samt artikel 8.1–4 inte har uppfyllts för en ansökan får inte utgöra grund för upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett patent, vare sig helt eller delvis, utom då den bristande kravuppfyllelsen orsakats av bedrägligt uppsåt.

2.[*Tillfälle till yttrande, ändringar eller rättelser då fråga är om upphävande eller ogiltigförklaring*] Ett patent får inte upphävas eller förklaras ogiltigt, vare sig helt eller delvis, utan att innehavaren beretts möjlighet att inom en skälig tidsfrist yttra sig över tilltänkt upphävande eller ogiltigförklaring, och att göra ändringar och rättelser, då sådana är tillåtna enligt tillämplig lag.

3.[*Inget krav på särskilda förfaranden*] Av punkt 1 och 2 följer ingen skyldighet att införa några särskilda rättsliga förfaranden för hävdande av patenträttigheter än som gäller för rättsvård i allmänhet.

Article 11

Relief in Respect of Time Limits

Artikel 11

Lättnader med avseende på tidsfrister

(1)[*Extension of Time Limits*] A Contracting Party may provide for the extension, for the period prescribed in the Regulations, of a time limit fixed by the Office for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a patent, if a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and the request is filed, at the option of the Contracting Party:

(i) prior to the expiration of the time limit; or

(ii) after the expiration of the time limit, and within the time limit prescribed in the Regulations.

(2)[*Continued Processing*] Where an applicant or owner has failed to comply with a time limit fixed by the Office of a Contracting Party for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a patent, and that Contracting Party does not provide for extension of a time limit under paragraph(1)(ii), the Contracting Party shall provide for continued processing with respect to the application or patent and, if necessary, reinstatement of the rights of the applicant or owner with respect to that application or patent, if:

1.[*Förlängning av tidsfrister*] En fördragsslutande part får tillämpa en ordning för förlängning, den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, av en tidsfrist som bestämts av patentmyndigheten och som avser en åtgärd i ett förfarande hos patentmyndigheten i ett ärende om en ansökan eller ett patent, förutsatt att detta begärs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna och en sådan begäran ges in, efter den fördragsslutande partens val, antingen

i) innan tidsfristen har löpt ut, eller

ii) efter det att tidsfristen har löpt ut men inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

2.[*Fortsatt handläggning*] När en sökande eller innehavare inte har iakttagit en tidsfrist som bestämts av en fördragsslutande parts patentmyndighet och som avser en åtgärd i ett förfarande hos patentmyndigheten i ett ärende om en ansökan eller ett patent, skall den fördragsslutande parten, om denna inte tillämpar en ordning för fristförlängning enligt punkt 1.ii), sörja för fortsatt handläggning för ansökan eller patentet och, där så är nödvändigt, för återställande av sökandens eller innehavarens rättigheter med avseende på samma ansökan eller patent, förutsatt att

- (i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;
- (ii) the request is filed, and all of the requirements in respect of which the time limit for the action concerned applied are complied with, within the time limit prescribed in the Regulations.
- (3) *[Exceptions]* No Contracting Party shall be required to provide for the relief referred to in paragraph (1) or (2) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.
- (4) *[Fees]* A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request under paragraph (1) or (2).
- (5) *[Prohibition of Other Requirements]* No Contracting Party may require that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) be complied with in respect of the relief provided for under paragraph (1) or (2), except where otherwise provided for by this Treaty or prescribed in the Regulations.
- (6) *[Opportunity to Make Observations in Case of Intended Refusal]* A request under paragraph (1) or (2) may not be refused without the applicant or owner being given the opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit.
- i) en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,
- ii) begäran ges in och alla krav om åtgärder som den ifrågavarande tidsfristen avsett har uppfyllts inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.
3. *[Undantag]* Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att medge lättnader som avses i punkt 1 eller 2 med avseende på de undantag som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.
4. *[Avgifter]* En fördragsslutande får kräva att en avgift erläggs för en begäran enligt punkt 1 eller 2.
5. *[Förbud mot ytterligare krav]* Ingen fördragsslutande part får, med avseende på lättnader som avses i punkterna 1 och 2, ställa upp andra krav än som avses i punkt 1–4, utom då annat följer av detta fördrag eller föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.
6. *[Tillfälle till yttrande då fråga är om att avslå en begäran]* En begäran enligt punkt 1 eller 2 får inte avslås utan att sökanden eller innehavaren beretts möjlighet att inom en skälig tidsfrist yttra sig över tilltänkt avslag.

Article 12

Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care or Unintentionality by the Office

Artikel 12

Återställande av rättigheter sedan patentmyndigheten funnit att omsorg iakttagits eller oavsiktlighet föreläggat

- (1) [Request] A Contracting Party shall provide that, where an applicant or owner has failed to comply with a time limit for an action in a procedure before the Office, and that failure has the direct consequence of causing a loss of rights with respect to an application or patent, the Office shall reinstate the rights of the applicant or owner with respect to the application or patent concerned, if:
- (i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;
- (ii) the request is filed, and all of the requirements in respect of which the time limit for the said action applied are complied with, within the time limit prescribed in the Regulations;
- (iii) the request states the reasons for the failure to comply with the time limit; and
- (iv) the Office finds that the failure to comply with the time limit occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, that any delay was unintentional.
1. [Begäran] En fördragsslutande part skall, när en sökande eller innehavare inte har iakttagit en tidsfrist i ett förfarande hos patentmyndigheten och som direkt följd därav förlorat rättigheter med avseende på en ansökan eller ett patent, sörja för att patentmyndigheten återställer sökandens eller innehavarens förlorade rättigheter, förutsatt att
- i) en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,
- ii) begäran ges in och alla krav om åtgärder som den ifrågavarande tidsfristen avsett har uppfyllts inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,
- iii) det i begäran anges skälen för att tidsfristen inte iakttagits, och
- iv) patentmyndigheten finner att tidsfristen försuttits trots att den omsorg som betingats av omständigheterna har iakttagits eller, om den fördragsslutande parten så medger, trots att dröjsmålet varit oavsiktligt.

(2)[*Exceptions*] No Contracting Party shall be required to provide for the reinstatement of rights under paragraph (1) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.

2.[*Undantag*] Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att återställa rättigheter enligt punkt 1 med avseende på de undantag som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(3)[*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request under paragraph (1).

3.[*Avgifter*] En fördragsslutande får kräva att en avgift erläggs för en begäran enligt punkt 1.

(4)[*Evidence*] A Contracting Party may require that a declaration or other evidence in support of the reasons referred to in paragraph(1)(iii) be filed with the Office within a time limit fixed by the Office.

4.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att en förklaring eller annan bevisning som styrker skäl som avses i punkt 1. iii) ges in till patentmyndigheten inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(5)[*Opportunity to Make Observations in Case of Intended Refusal*] A request under paragraph (1) may not be refused, totally or in part, without the requesting party being given the opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

5.[*Tillfälle till yttrande då fråga är om att avslå en begäran*] En begäran enligt punkt 1 får inte avslås, vare sig helt eller delvis, utan att sökanden eller innehavaren beretts möjlighet att inom en skälig tidsfrist yttra sig över tilltänkt avslag

Article 13

Correction or Addition of Priority Claim; Restoration of Priority Right

Artikel 13

Rättelse av eller tillägg till prioritetshöjningen: Återställande av prioritetsrätt

(1)[*Correction or Addition of Priority Claim*] Except where otherwise prescribed in the Regulations, a Contracting Party shall provide for the correction or addition of a priority claim with respect to an application (“the subsequent application”), if:

1.[*Rättelse av eller tillägg till prioritetshöjningen*] En fördragsslutande part skall, utom då annat föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, tillåta rättelse av eller tillägg till en prioritetshöjningen som gäller en ansökan (“den senare ansökan”), förutsatt att

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;

i) en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

(ii) the request is filed within the time limit prescribed in the Regulations; and

ii) begäran ges in inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

(iii) the filing date of the subsequent application is not later than the date of the expiration of the priority period calculated from the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

iii) ingivningsdagen för den senare ansökan inte är senare än dagen för utgången av den prioritetsfrist som beräknats från ingivningsdagen för den äldsta ansökan, beträffande vilken prioritet åberopas.

(2) [*Delayed Filing of the Subsequent Application*] Taking into consideration Article 15, a Contracting Party shall provide that, where an application ("the subsequent application") which claims or could have claimed the priority of an earlier application has a filing date which is later than the date on which the priority period expired, but within the time limit prescribed in the Regulations, the Office shall restore the right of priority, if:

2. [*Fördröjd ingivning av den senare ansökan*] Med beaktande av artikel 15 skall en fördragsslutande part, när en ansökan ("den senare ansökan"), som är eller skulle ha kunnat vara föremål för en begäran om prioritet från en äldre ansökan, och vars ingivningsdag är senare än den dag då prioritetsfristen löpte ut men inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, sörja för att patentmyndigheten återställer rätten till prioritet, förutsatt att:

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;

i) en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

(ii) the request is filed within the time limit prescribed in the Regulations;

ii) begäran ges in inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

(iii) the request states the reasons for the failure to comply with the priority period; and

iii) det i begäran anges skälen för att tidsfristen inte iakttagits, och

(iv) the Office finds that the failure to file the subsequent application within the priority period occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, was unintentional.

iv) patentmyndigheten finner att prioritetsfristen har försuttits trots att den omsorg som betingats av omständigheterna har iakttagits eller, om den fördragsslutande parten så medger, trots att dröjsmålet varit oavsiktligt.

(3) [*Failure to File a Copy of Earlier Application*] A Contracting Party shall provide that, where a copy of an earlier application required under Article 6(5) is not filed with the Office within the time limit prescribed in the Regulations pursuant to Article 6, the Office shall restore the right of priority, if:

3. [*Försutten tid för ingivande av kopia av en äldre ansökan*] En fördragsslutande part skall, när en sådan kopia av en äldre ansökan som krävs med stöd av artikel 6.5 inte har givits in till patentmyndigheten inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna i enlighet med artikel 6, sörja för att patentmyndigheten återställer rätten till prioritet, förutsatt att

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;

i) en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

(ii) the request is filed within the time limit for filing the copy of the earlier application prescribed in the Regulations pursuant to Article 6(5);

ii) begäran ges in inom den tid för ingivande av kopia av den äldre ansökan som i enlighet med artikel 6.5 föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

(iii) the Office finds that the request for the copy to be provided had been filed with the Office with which the earlier application was filed, within the time limit prescribed in the Regulations; and

iii) patentmyndigheten finner utrett att en begäran om ifrågavarande kopia har givits in till den patentmyndighet, hos vilken den äldre ansökan gavs in, inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, och

(iv) a copy of the earlier application is filed within the time limit prescribed in the Regulations.

iv) en kopia av den äldre ansökan ges in inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(4) [*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of

4. [*Avgifter*] En fördragsslutande part får kräva att en avgift erläggs

a request under paragraphs(1) to(3). för en begäran enligt punkt 1–3.

(5)[*Evidence*] A Contracting Party may require that a declaration or other evidence in support of the reasons referred to in paragraph (2)(iii) be filed with the Office within a time limit fixed by the Office. 5.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att en förklaring eller annan bevisning som styrker skäl som avses i punkt 2. iii) ges in till patentmyndigheten inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(6)[*Opportunity to Make Observations in Case of Intended Refusal*] A request under paragraphs (1) to (3) may not be refused, totally or in part, without the requesting party being given the opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit. 6.[*Tillfälle till yttrande då fråga är om att avslå en begäran*] En begäran enligt punkt 1–3 får inte avslås, vare sig helt eller delvis, utan att sökanden eller innehavaren beretts möjlighet att inom en skälig tidsfrist yttra sig över tilltänkt avslag within a reasonable time limit.

Article 14 Regulations

Artikel 14 Tillämpningsföreskrifter

(1)[*Content*] (a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning:

1.[*Innehåll*] a) De tillämpningsföreskrifter som är fogade till detta fördrag innehåller regler om:

(i)matters which this Treaty expressly provides are to be “prescribed in the Regulations”;

i)förhållanden som, enligt vad detta fördrag uttryckligen anger, ”föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna”,

(ii)details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;

ii)närmare bestämmelser som är av betydelse för genomförandet av detta fördrag,

(iii)administrative requirements, matters or procedures.

iii)administrativa krav, frågor eller förfaranden.

(b)The Regulations also provide rules concerning the formal requirements which a Contracting Party shall be permitted to apply in respect of requests for:

b)Tillämpningsföreskrifterna innehåller också bestämmelser om formella krav som en fördragsslutande part skall ha rätt att ställa upp med avseende på begäran om

(i) recordation of change in name or address;
 (i) införelse av uppgift om namn- eller adressändring,

(ii) recordation of change in applicant or owner;
 ii) införelse av uppgift om ändring av sökande eller innehavare,

(iii) recordation of a license or a security interest;
 iii) införelse av uppgift om licens eller säkerhetsrätt,

(iv) correction of a mistake.
 iv) rättelse av misstag.

(c) The Regulations also provide for the establishment of Model International Forms, and for the establishment of a request Form for the purposes of Article 6(2) (b), by the Assembly, with the assistance of the International Bureau.
 c) I tillämpningsföreskrifterna anges också hur dels en Internationell blankettstandard, dels en ansökningsblankett som avses i artikel 6.2 b, fastställs av generalförsamlingen med biträde av internationella byrån.

(2) [*Amending the Regulations*] Subject to paragraph (3), any amendment of the Regulations shall require three-fourths of the votes cast.
 2. [*Ändring av tillämpningsföreskrifterna*] Om annat inte följer av punkt 3 krävs för ändring av tillämpningsföreskrifterna tre fjärdedels majoritet av avgivna röster.

(3) [*Requirement of Unanimity*] (a) The Regulations may specify provisions of the Regulations which may be amended only by unanimity.
 3. [*Krav på enhällighet*] a) I tillämpningsföreskrifterna får föreskrivas att vissa angivna bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna får ändras endast efter enhälligt beslut.

(b) Any amendment of the Regulations resulting in the addition of provisions to, or the deletion of provisions from, the provisions specified in the Regulations pursuant to subparagraph (a) shall require unanimity.
 b) Enhällighet krävs för ändring av tillämpningsföreskrifter, om ändringarna innebär tillägg till eller upphävande av sådana bestämmelser som angivits i tillämpningsföreskrifterna med stöd av punkt 3.

(c) In determining whether unanimity is attained, only votes actually cast
 c) Vid bedömning av om enhällighet uppnåtts skall endast faktiskt av-

shall be taken into consideration. givna röster beaktas. Avstående
Abstentions shall not be considered skall inte anses som röster.
as votes.

(4) [*Conflict Between the Treaty and the Regulations*] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the former shall prevail.
4. [*Motstridighet mellan fördraget och tillämpningsföreskrifterna*] Vid bristande överensstämmelse mellan bestämmelserna i detta fördrag och bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna skall de förra gälla.

Article 15

Relation to the Paris Convention

Artikel 15

Förhållande till Pariskonventionen

(1) [*Obligation to Comply with the Paris Convention*] Each Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern patents.
1. [*Skyldighet att följa Pariskonventionen*] Varje fördragsslutande part skall efterleva de bestämmelser i Pariskonventionen som rör patent.

(2) [*Obligations and Rights Under the Paris Convention*] (a) Nothing in this Treaty shall derogate from obligations that Contracting Parties have to each other under the Paris Convention.
2. [*Skyldigheter och rättigheter enligt Pariskonventionen*] a) Ingenting i detta fördrag skall innebära avvikelser i fråga om de inbördes skyldigheter som åvilar fördragsslutande parter enligt Pariskonventionen.

(b) Nothing in this Treaty shall derogate from rights that applicants and owners enjoy under the Paris Convention.
b) Ingenting i detta fördrag skall innebära avvikelser i fråga om de rättigheter som sökande och innehavare åtnjuter enligt Pariskonventionen.

Article 16

Effect of Revisions, Amendments and Modifications of the Patent Cooperation Treaty

Artikel 16

Konsekvenser av omarbetning, ändringar och modifieringar av patentsamarbetskonventionen

(1) [*Applicability of Revisions, Amendments and Modifications of the Patent Cooperation Treaty*] Subject to paragraph (2), any revision, amendment or modification
1. [*Tillämplighet av omarbetning, ändringar och modifieringar av patentsamarbetskonventionen*] Om annat inte följer av punkt 2, skall varje omarbetning, ändring eller modifiering

cation of the Patent Cooperation Treaty made after June 2, 2000, which is consistent with the Articles of this Treaty, shall apply for the purposes of this Treaty and the Regulations if the Assembly so decides, in the particular case, by three-fourths of the votes cast.

tion av patentsamarbetskonventionen, som gjorts efter den 2 juni 2000 och som är förenlig med artiklarna i detta fördrag, gälla vid tillämpning av detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna, om generalförsamlingen i det enskilda fallet så beslutar med tre fjärdedels majoritet av avgivna röster.

(2)[*Non-Applicability of Transitional Provisions of the Patent Cooperation Treaty*] Any provision of the Patent Cooperation Treaty, by virtue of which a revised, amended or modified provision of that Treaty does not apply to a State party to it, or to the Office of or acting for such a State, for as long as the latter provision is incompatible with the law applied by that State or Office, shall not apply for the purposes of this Treaty and the Regulations.

2.[*Övergångsbestämmelser till patentsamarbetskonventionen ej tillämpliga*] En bestämmelse i patentsamarbetskonventionen, enligt vilken en omarbetad, ändrad eller modifierad bestämmelse i den konventionen inte gäller för en stat som är part i denna eller för en patentmyndighet i, eller som verkar för en sådan stat, så länge som den ifrågavarande bestämmelsen är oförenlig med den för staten eller patentmyndigheten tillämpliga lagen, skall inte gälla vid tillämpning av detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna.

Article 17
Assembly

Artikel 17
Generalförsamling

(1)[*Composition*](a) The Contracting Parties shall have an Assembly.

1.[*Sammansättning*] a) De fördragsslutande parterna skall ha en generalförsamling.

(b)Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts. Each delegate may represent only one Contracting Party.

b)Varje fördragsslutande part skall i generalförsamlingen företrädas av en delegat, som får assisteras av biträdande delegater, rådgivare och experter. Ingen delegat får företräda mer än en fördragsslutande part.

(2)[*Tasks*] The Assembly shall:

2.[*Uppgifter*] Generalförsamlingen skall

- (i) deal with matters concerning the maintenance and development of this Treaty and the application and operation of this Treaty; i) behandla alla frågor rörande vidmakthållandet och utvecklingen av detta fördrag och rörande tillämpningen av detta fördrag,
- (ii) establish Model International Forms, and the request Form, referred to in Article 14(1)(c), with the assistance of the International Bureau; ii) med biträde av internationella byrån fastställa standard för internationell blankettstandard och ansökningsblanketter som avses i artikel 14.1 c,
- (iii) amend the Regulations; iii) ändra tillämpningsföreskrifterna,
- (iv) determine the conditions for the date of application of each Model International Form, and the request Form, referred to in item(ii), and each amendment referred to in item(iii); iv) bestämma villkoren för när en standard för internationell blankettstandard, den ansökningsblankett som avses i ii) ovan samt varje ändring som avses i iii) ovan skall börja tillämpas,
- (v) decide, pursuant to Article 16(1), whether any revision, amendment or modification of the Patent Cooperation Treaty shall apply for the purposes of this Treaty and the Regulations; v) besluta, i enlighet med artikel 16.1, huruvida en omarbetning, ändring eller modifiering av patentsamarbetskonventionen skall gälla vid tillämpning av detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna,
- (vi) perform such other functions as are appropriate under this Treaty. vi) fullgöra övriga uppgifter som föranleds av detta fördrag.
- (3) [Quorum] (a) One-half of the members of the Assembly which are States shall constitute a quorum. 3. [Beslutförhet] a) Generalförsamlingen är beslutför när hälften av det antal medlemmar av församlingen som är stater är företrädda.
- (b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the b) Trots vad som sägs i a) ovan får, om vid något möte antalet där företrädda medlemmar av församlingen som är stater är mindre än hälften men minst en tredjedel av det antal medlemmar som är stater,

Assembly which are States, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect, provided that at the same time the required majority still obtains.

generalförsamlingen fatta beslut, dock att, med undantag för beslut som rör generalförsamlingens egen arbetsordning, alla sådana beslut skall ha verkan endast om nedan angivna villkor är uppfyllda. Internationella byrån skall kommunicera ifrågavarande beslut till de medlemmar av generalförsamlingen som är stater samt anmoda dessa att inom tre månader från dagen för kommunikationen skriftligen avge sin röst eller skriftligen förklara sig avstå från att rösta. Om vid utgången av denna tid antalet medlemmar, som på så sätt avgivit sin röst eller förklarat sig avstå från att rösta, motsvarar det medlemsantal som saknades för beslutförhet vid mötet, skall beslutet ha verkan, förutsatt att den erforderliga majoriteten då alltjämt föreligger.

(4)[*Taking Decisions in the Assembly*](a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.

4.[*Beslutsfattande i generalförsamlingen*]a) Generalförsamlingen skall eftersträva enhälliga beslut.

(b)Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case:

b)Om ett beslut inte kan fattas med enhällighet, skall frågan avgöras genom omröstning. I sådant fall

(i)each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and

i)skall varje fördragsslutande part som är en stat ha en röst och får rösta endast för egen del, samt

(ii)any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of

ii)får varje fördragsslutande part som är en mellanstatlig organisation delta i omröstningen i sina medlemsstaters ställe med ett antal röster som motsvarar det antal av

its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa. In addition, no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States party to this Treaty is a Member State of another such intergovernmental organization and that other intergovernmental organization participates in that vote.

medlemsstaterna som är parter i detta fördrag. En sådan mellanstatlig organisation får inte delta i omröstningen om någon av dess medlemsstater utövar sin rätt att rösta, och omvänt. Därutöver gäller att en sådan mellanstatlig organisation inte får delta i omröstningen, om någon av dess medlemsstater som är part i detta fördrag är medlemsstat i en annan sådan mellanstatlig organisation som deltar i omröstningen.

(5) [Majorities] (a) Subject to Articles 14 (2) and (3), 16(1) and 19 (3), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

5. [Majoritet] a) Om annat inte följer av artikel 14. 2 och 14.3, artikel 16.1 eller artikel 19.3, skall för beslut krävas två tredjedels majoritet av avgivna röster.

(b) In determining whether the required majority is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.

b) Vid bedömning av om erforderlig majoritet uppnåtts skall endast faktiskt avgivna röster beaktas. Avstående skall inte anses som röster.

(6) [Sessions] The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon convocation by the Director General.

6. [Möten] Generaldirektören skall kalla generalförsamlingen till ordinarie möte en gång vart annat år.

(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall establish its own rules of procedure, including rules for the convocation of extraordinary sessions.

7. [Arbetsordning] Generalförsamlingen skall anta sin egen arbetsordning, innehållande bland annat bestämmelser för sammankallande av extra möte.

Article 18

International Bureau

Artikel 18

Internationella byrån

(1)[*Administrative Tasks*] (a) The International Bureau shall perform the administrative tasks concerning this Treaty.

1.[*Administrativa uppgifter*] a) Internationella byrån skall fullgöra administrativa uppgifter som rör detta fördrag.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.

b) Särskilt gäller att Internationella byrån skall förbereda generalför-samlingens möten och tillhandahålla sekretariat åt generalförsamlingen och åt sådana expert- och arbets-grupper som generalförsamlingen inrättar.

(2)[*Meetings Other than Sessions of the Assembly*] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly.

2.[*Andra sammanträden än general-församlingens möten*] Generaldirek-tören skall sammankalla kommittéer och arbetsgrupper som inrättats av generalförsamlingen.

(3)[*Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings*] (a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly.

3.[*Internationella byråns roll i generalförsamlingen och i andra sammanträden*] a) Generaldirektören och de personer som general-direktören utser skall, utan rätt att rösta, delta i alla sammanträden med generalförsamlingen samt kommittéer och arbetsgrupper som generalförsamlingen inrättat.

(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees and working groups referred to in subparagraph (a).

b) Generaldirektören eller en befatt-ningshavare som generaldirektören utsett skall vara självskriven sekre-terare till generalförsamlingen och till de kommittéer och arbets-grupper som avses i a) ovan.

(4)[*Conferences*] (a) The Inter-national Bureau shall, in accordance with the directions of the

4.[*Konferenser*] a) Internationella byrån skall förbereda bearbet-ningskonferenser i enlighet med

Assembly, make the preparations for any revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with member States of the Organization, intergovernmental organizations and international non-governmental organizations concerning the said preparations.

(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(5) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Treaty.

b) Internationella byrån får med avseende på sådana förberedelser samråda med organisationens medlemsstater, mellanstatliga organisationer och icke-officiella organisationer.

c) Generaldirektören och de personer som generaldirektören utser skall, utan rätt att rösta, delta i överläggningarna vid omarbetningskonferenser.

5. [Andra uppgifter] Internationella byrån skall utföra alla andra uppgifter som tilldelas den med avseende på detta fördrag.

Article 19 Revisions

Artikel 19 Omarbetning

(1) [Revision of the Treaty] Subject to paragraph (2), this Treaty may be revised by a conference of the Contracting Parties. The convocation of any revision conference shall be decided by the Assembly.

(2) [Revision or Amendment of Certain Provisions of the Treaty] Article 17 (2) and (6) may be amended either by a revision conference, or by the Assembly according to the provisions of paragraph (3).

(3) [Amendment by the Assembly of Certain Provisions of the Treaty] (a)

1. [Omarbetning av fördraget] Detta fördrag får, med den avvikelse som följer av punkt 2, omarbetas av en konferens bestående av de fördragslutande parterna. Generalförsamlingen beslutar om sammankallande av omarbetningskonferenser.

2. [Omarbetning eller ändring av vissa bestämmelser i fördraget] Artikel 17.2 och 17.6 får ändras antingen av en omarbetningskonferens eller av generalförsamlingen i enlighet med bestämmelserna i punkt 3.

3. [Ändring av vissa beslut i fördraget genom beslut av generalförsamlingen]

Proposals for the amendment by the Assembly of Article 17(2) and (6) may be initiated by any Contracting Party or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

a) Förslag om ändring, genom beslut av generalförsamlingen, av artikel 17.2 och 17.6 får ställas av varje fördragsslutande part och av generaldirektören. Sådana förslag skall av generaldirektören tillställas de fördragsslutande parterna senast sex månader innan förslagen tas upp till prövning av generalförsamlingen.

(b) Adoption of any amendment to the provisions referred to in subparagraph (a) shall require three-fourths of the votes cast.

b) För beslut om en ändring av bestämmelser som avses i a) ovan krävs tre fjärdedels majoritet av avgivna röster.

(c) Any amendment to the provisions referred to in subparagraph (a) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of the Contracting Parties which were members of the Assembly at the time the Assembly adopted the amendment. Any amendment to the said provisions thus accepted shall bind all the Contracting Parties at the time the amendment enters into force, and States and intergovernmental organizations which become Contracting Parties at a subsequent date.

c) Ett beslut om ändring av bestämmelser som avses i a) ovan träder i kraft en månad efter det att generaldirektören från tre fjärdedelar av de fördragsslutande parter, som var medlemmar av generalförsamlingen vid den tid då generalförsamlingen beslutade om ändringen, har mottagit skriftlig underrättelse om att godkännande skett i enlighet med respektive parts konstitutionella ordning. Varje ändring som på så sätt godkänts är bindande för alla fördragsslutande parter vid den tid då ändringen träder i kraft, och för stater och mellanstatliga organisationer, som senare blir fördragsslutande parter, vid den tidpunkt då detta sker.

Article 20

Becoming Party to the Treaty

(1)[*States*] Any State which is party to the Paris Convention or which is a member of the Organization, and in respect of which patents may be granted, either through the State's

Artikel 20

Tillträde till fördraget

1.[*Stater*] En stat som är part i Pariskonventionen eller som är medlem av organisationen, och för vilken patent kan meddelas, antingen genom beslut av statens

own Office or through the Office of another State or intergovernmental organization, may become party to this Treaty. egen patentmyndighet eller någon annan stats patentmyndighet eller en mellanstatlig organisation, får tillträda detta fördrag.

(2) [Intergovernmental Organizations] Any intergovernmental organization may become party to this Treaty if at least one member State of that intergovernmental organization is party to the Paris Convention or a member of the Organization, and the intergovernmental organization declares that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty, and declares that:

2. [Mellanstatliga organisationer] En mellanstatlig organisation får tillträda detta fördrag, om minst en av dess medlemsstater är part i Pariskonventionen eller medlem av organisationen, och den mellanstatliga organisationen förklarar att den vederbörligen, i enlighet med sin interna ordning, har erhållit rätt att tillträda detta fördrag, samt förklarar att

(i) it is competent to grant patents with effect for its member States; or i) den är behörig att meddela patent med verkan för sina medlemsstater, eller

(ii) it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its member States concerning, matters covered by this Treaty, and it has, or has charged, a regional Office for the purpose of granting patents with effect in its territory in accordance with that legislation. ii) den har behörighet i fråga om angelägenheter som omfattas av detta fördrag, i enlighet med en egen rättsordning som är bindande för alla dess medlemsstater, samt att den har en regional patentmyndighet, eller har utsett en sådan myndighet, för uppgiften att meddela patent med verkan för dess territorium i enlighet med den nämnda rättsordningen.

Subject to paragraph (3), any such declaration shall be made at the time of the deposit of the instrument of ratification or accession. Om annat inte följer av punkt 3 skall en sådan förklaring avges när ratifikations- eller anslutningsinstrument deponeras.

(3) [Regional Patent Organizations] The European Patent Organization, 3. [Regionala patentorganisationer] Europeiska patentorganisationen,

the Eurasian Patent Organization and the African Regional Industrial Property Organization, having made the declaration referred to in paragraph (2)(i) or (ii) in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty as an intergovernmental organization, if it declares, at the time of the deposit of the instrument of ratification or accession that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty.

Eurasiska patentorganisationen och Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt får, om respektive organisation vid den diplomatkonferens som antagit detta fördrag har avgivit en förklaring som avses i punkt 2 i) eller ii), tillträda detta fördrag i egenskap av mellanstatlig organisation, förutsatt att den när ratifikations- eller anslutningsinstrument deponeras förklarar att den vederbörligen, i enlighet med sin interna ordning, har erhållit rätt att tillträda detta fördrag.

(4)[*Ratification or Accession*] Any State or intergovernmental organization satisfying the requirements in paragraph (1), (2) or (3) may deposit:

4.[*Ratificering eller anslutning*] En stat eller en mellanstatlig organisation som uppfyller kraven enligt punkt 1, 2 eller 3 får deponera

(i)an instrument of ratification if it has signed this Treaty; or

i)ett ratifikationsinstrument, om den har undertecknat detta fördrag, eller

(ii)an instrument of accession if it has not signed this Treaty.

ii)ett anslutningsinstrument, om den inte har undertecknat detta fördrag.

Article 21

Entry into Force; Effective Dates of Ratifications and Accessions

Artikel 21

Ikraftträdande, giltig dag för ratificering och anslutning

(1)[*Entry into Force of this Treaty*] This Treaty shall enter into force three months after ten instruments of ratification or accession by States have been deposited with the Director General.

1.[*Ikraftträdande för detta fördrag*] Detta fördrag träder i kraft tre månader efter det att tio ratifikations- eller anslutningsinstrument har deponerats hos generaldirektören.

(2)[*Effective Dates of Ratifications and Accessions*] This Treaty shall bind:

2.[*Giltig dag för ratificering och anslutning*] Detta fördrag är bindande för

(i)the ten States referred to in paragraph(1), from the date on which

i)de tio stater, som avses i punkt 1, från dagen för ikraftträdande av

this Treaty has entered into force; detta fördrag,

(ii) each other State, from the expiration of three months after the date on which the State has deposited its instrument of ratification or accession with the Director General, or from any later date indicated in that instrument, but no later than six months after the date of such deposit; ii) envar annan stat, från utgången av tre månader efter det att staten har deponerat sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument hos generaldirektören eller från den senare dag som angivits i instrumentet, dock ej senare än sex månader efter deponeringen,

(iii) each of the European Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and the African Regional Industrial Property Organization, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification or accession, or from any later date indicated in that instrument, but no later than six months after the date of such deposit, if such instrument has been deposited after the entry into force of this Treaty according to paragraph (1), or three months after the entry into force of this Treaty if such instrument has been deposited before the entry into force of this Treaty; iii) envar av Europeiska patentorganisationen, Eurasiska patentorganisationen och Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt, från utgången av tre månader efter det att ratifikations- eller anslutningsinstrument har deponerats eller från den senare dag som angivits i instrumentet, dock ej senare än sex månader efter deponeringen om denna skett efter det att detta fördrag trätt i kraft i enlighet med punkt 1, eller ej senare än tre månader efter det att detta fördrag trätt i kraft om instrumentet deponerats före ikraftträdandet,

(iv) any other intergovernmental organization that is eligible to become party to this Treaty, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification or accession, or from any later date indicated in that instrument, but no later than six months after the date of such deposit. iv) envar annan mellanstatlig organisation som har rätt att tillträda detta fördrag, från utgången av tre månader efter det att ratifikations- eller anslutningsinstrument har deponerats, eller från den senare dag som angivits i instrumentet, dock ej senare än sex månader efter deponeringen.

Article 22*Application of the Treaty to Existing Applications and Patents*

(1)[*Principle*] Subject to paragraph (2), a Contracting Party shall apply the provisions of this Treaty and the Regulations, other than Articles 5 and 6(1) and (2) and related Regulations, to applications which are pending, and to patents which are in force, on the date on which this Treaty binds that Contracting Party under Article 21.

(2)[*Procedures*] No Contracting Party shall be obliged to apply the provisions of this Treaty and the Regulations to any procedure in proceedings with respect to applications and patents referred to in paragraph (1), if such procedure commenced before the date on which this Treaty binds that Contracting Party under Article 21.

Artikel 22*Fördragets tillämplighet på föreliggande ansökningar och patent*

1.[*Princip*] Om inte annat följer av punkt 2 skall en fördragsslutande part tillämpa bestämmelserna i detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna, utom artikel 5 samt artikel 6.1 och 6.2, på inneliggande ansökningar och på gällande patent, från den dag då detta fördrag blir bindande för den fördragsslutande parten i enlighet med artikel 21.

2.[*Förfaranden*] Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att tillämpa bestämmelserna i detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna på något förfarande i ärenden om ansökningar och patent, som avses i punkt 1, om sådant förfarande har inletts före den dag då detta fördrag blivit bindande för den fördragsslutande parten i enlighet med artikel 21.

Article 23*Reservations*

(1)[*Reservation*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that the provisions of Article 6(1) shall not apply to any requirement relating to unity of invention applicable under the Patent Cooperation Treaty to an international application.

(2)[*Modalities*] Any reservation under paragraph (1) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or

Artikel 23*Förbehåll*

1.[*Förbehåll*] Varje stat och mellanstatlig organisation får avge en förbehållsförklaring, enligt vilken bestämmelserna i artikel 6.1 inte skall gälla i fråga om krav på en uppfinnings enhetlighet som enligt patentsamarbetskonventionen gäller för internationella ansökningar.

2.[*Procedur*] Ett förbehåll enligt punkt 1 skall göras i en förklaring som åtföljer instrumentet för ratificering av eller anslutning till detta

accession to, this Treaty of the State fördrag.
or intergovernmental organization
making the reservation.

(3)[*Withdrawal*] Any reservation 3.[*Återtagande*] Ett förbehåll enligt
under paragraph (1) may be punkt 1 får när som helst återtas.
withdrawn at any time.

(4)[*Prohibition of Other Reservations*] 4.[*Förbud mot andra förbehåll*]
No reservation to this Treaty other Utöver vad som är tillåtet enligt
than the reservation allowed under punkt 1 får inga förbehåll mot detta
paragraph (1) shall be permitted. fördrag göras.

Article 24

Denunciation of the Treaty

Artikel 24

Uppsägning av fördraget

(1)[*Notification*] Any Contracting 1.[*Meddelande*] En fördragsslutande
Party may denounce this Treaty by part får säga upp detta fördrag genom
notification addressed to the meddelande till generaldirektören.
Director General.

(2)[*Effective Date*] Any denuncia- 2.[*Giltig dag*] En uppsägning träder
tion shall take effect one year from i kraft ett år efter den dag då
the date on which the Director generaldirektören mottog meddel-
General has received the notifica- andet, eller den senare dag som
tion or at any later date indicated in angivits i meddelandet. Uppsäg-
the notification. It shall not affect- ningen skall inte inverka på tillämp-
the application of this Treaty to any- ningen av detta fördrag på ansök-
application pending or any patent in- ningar som föreligger och på patent
force in respect of the denouncing som gäller vid tiden för uppsäg-
Contracting Party at the time of the- ningens ikraftträdande.
coming into effect of the de-
nunciation.

Article 25

Languages of the Treaty

Artikel 25

Fördragets språk

(1)[*Authentic Texts*] This Treaty is 1.[*Autentiska texter*] Detta fördrag
signed in a single original in the Eng- är undertecknat i ett enda exemplar
lish, Arabic, Chinese, French, Russian på engelska, arabiska, kinesiska,
and Spanish languages, all texts being franska, ryska och spanska språken,

equally and exclusively authentic. vilka samtliga texter har lika vitsord.

(2)[*Official Texts*] An official text in any language other than those referred to in paragraph(1) shall be established by the Director General, after consultation with the interested parties. For the purposes of this paragraph, interested party means any State which is party to the Treaty, or is eligible to become party to the Treaty under Article 20(1), whose official language, or one of whose official languages, is involved, and the European Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and the African Regional Industrial Property Organization and any other inter-governmental organization that is party to the Treaty, or may become party to the Treaty, if one of its official languages is involved.

2.[*Officiella texter*] En officiell text på något annat språk än som nämnts i punkt 1 skall upprättas av generaldirektören, efter samråd med berörda parter. Vid tillämpning av denna punkt avses med berörda parter varje stat som tillträtt fördraget, eller som har rätt att tillträda fördraget enligt artikel 20.1, och vars officiella språk, eller om flera officiella språk finns något av dessa, är i fråga, samt Europeiska patentorganisationen, Eurasiska patentorganisationen och Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt samt någon annan mellanstatlig organisation som tillträtt eller har rätt att tillträda fördraget, om något av dess officiella språk är i fråga.

(3)[*Authentic Texts to Prevail*] In case of differences of opinion on interpretation between authentic and official texts, the authentic texts shall prevail.

3.[*Företräde för autentiska texter*] Om olika meningar uppkommer rörande tolkningen av autentiska och officiella texter, skall de autentiska texterna ha vitsord.

Article 26

Signature of the Treaty

The Treaty shall remain open for signature by any State that is eligible for becoming party to the Treaty under Article 20(1) and by the European Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and the African Regional Industrial Property Organization at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Artikel 26

Undertecknande av fördraget

Fördraget är under ett år från dess antagande öppet för undertecknande vid organisationens huvudkontor av varje stat som har rätt att tillträda fördraget enligt artikel 20.1 samt av Europeiska patentorganisationen, Eurasiska patentorganisationen och Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt.

Article 27

Depositary; Registration

Artikel 27

Depositarie; registrering

(1)[*Depositary*] The Director General is the depositary of this Treaty.
1.[*Depositarie*] Generaldirektören är depositarie för detta fördrag.

(2)[*Registration*] The Director General shall register this Treaty with the Secretariat of the United Nations.
2.[*Registrering*] Generaldirektören skall låta registrera detta fördrag hos Förenta Nationernas sekretariat.

Regulations Under the Patent Law Treaty – Tillämpningsföreskrifter till fördrag om patenträtt

Rule 1

Abbreviated Expressions

(1)[“Treaty”; “Article”] (a) In these Regulations, the word “Treaty” means the Patent Law Treaty.

(b) In these Regulations, the word “Article” refers to the specified Article of the Treaty.

(2)[*Abbreviated Expressions Defined in the Treaty*] The abbreviated expressions defined in Article 1 for the purposes of the Treaty shall have the same meaning for the purposes of the Regulations.

Regel 1

Förkortade begrepp

(1)[”Fördrag”; ”Artikel”] a) I dessa tillämpningsföreskrifter avses med ordet ”fördraget” Fördraget om patenträtt.

(b) I dessa tillämpningsföreskrifter avses med ordet ”artikel” en hänvisning till respektive artikel i fördraget.

2)[*Förkortade begrepp definierade i fördraget*] De förkortade begrepp som definierats i artikel skall ha samma innebörd med avseende på tillämpningsföreskrifterna.

Rule 2

Details Concerning Filing Date Under Article 5

(1)[*Time Limits Under Article 5(3) and (4)(b)*] Subject to paragraph (2), the time limits referred to in Article 5(3) and (4)(b) shall be not less than two months from the date of the notification referred to in

Regel 2

Närmare bestämmelser om ingivningsdag enligt artikel 5

(1)[*Tidsfrister enligt artikel 5.3 och artikel 5.4 b*] Om annat inte följer av punkt 2 skall de tidsfrister som avses i artikel 5.3 och artikel 5.4 b) vara minst två månader från dagen för underrättelse enligt artikel 5.3.

Article 5(3).

(2)[*Exception to Time Limit Under Article 5(4)(b)*] Where a notification under Article 5(3) has not been made because indications allowing the applicant to be contacted by the Office have not been filed, the time limit referred to in Article 5(4)(b) shall be not less than two months from the date on which one or more elements referred to in Article 5 (1) (a) were first received by the Office.

(2)[*Undantag från tidsfrist enligt artikel 5.4 b*] Om en underrättelse enligt artikel 5.3 inte har skett av det skälet att inga uppgifter har getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, skall tidsfristen som avses i artikel 5.4 vara minst två månader från den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel 5.1 a).

(3)[*Time Limits Under Article 5(6)(a) and (b)*] The time limits referred to in Article 5(6)(a) and (b) shall be:

(3)[*Tidsfrister enligt artikel 5.6 a och artikel 5.6 b*] Tidsfristerna som avses i artikel 5.6 a) och artikel 5.6 b) skall vara,

(i)where a notification has been made under Article 5(5), not less than two months from the date of the notification;

i)när underrättelse skett, minst två månader från dagen för underrättelsen,

(ii)where a notification has not been made, not less than two months from the date on which one or more elements referred to in Article 5(1)(a) were first received by the Office.

ii)när underrättelse inte skett, minst två månader från den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel 5.1 a).

(4)[*Requirements Under Article 5(6)(b)*] Any Contracting Party may, subject to Rule 4(3), require that, for the filing date to be determined under Article 5(6)(b):

4.[*Krav enligt artikel 5.6 b*] För ändamålet att ingivningsdag skall kunna fastställas enligt artikel 5.6 b) får en fördragsslutande part, om annat inte följer av regel 4.3, kräva

(i)a copy of the earlier application be filed within the time limit applicable under paragraph (3);

i)att en kopia av den äldre ansökan ges in inom den tid som skall gälla enligt punkt 3,

(ii)a copy of the earlier application,

ii)att en kopia av den äldre ansökan

and the date of filing of the earlier application, certified as correct by the Office with which the earlier application was filed, be filed upon invitation by the Office, within a time limit which shall be not less than four months from the date of that invitation, or the time limit applicable under Rule 4(1), whichever expires earlier;

(iii) where the earlier application is not in a language accepted by the Office, a translation of the earlier application be filed within the time limit applicable under paragraph (3);

(iv) the missing part of the description or missing drawing be completely contained in the earlier application;

(v) the application, at the date on which one or more elements referred to in Article 5(1)(a) were first received by the Office, contained an indication that the contents of the earlier application were incorporated by reference in the application;

(vi) an indication be filed within the time limit applicable under paragraph (3) as to where, in the earlier application or in the translation referred to in item (iii), the missing part of the description or the missing drawing is contained.

(5) [Requirements Under Article 5(7)(a)] (a) The reference to the previously filed application referred to in Article 5(7)(a) shall indicate

samt uppgift om dess ingivningsdag, bestyrkt av den patentmyndighet där den äldre ansökan givits in, på föreläggande av patentmyndigheten ges in inom en tid som skall vara minst fyra månader från dagen för föreläggandet, eller inom tillämplig tidsfrist enligt regel 4.1, om denna löper ut tidigare,

iii) att, om den äldre ansökan inte är avfattad på ett språk som godtas av patentmyndigheten, en översättning ges in inom den frist som är tillämplig enligt punkt 3,

iv) att den del som saknas i beskrivningen eller en utelämnad ritning skall fullständigt ingå i den äldre ansökan,

v) att ansökan, vid den tidpunkt då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel 5.1 a), innehöll uppgift om att innehållet i den äldre ansökan var inkluderat genom hänvisning i ansökan,

vi) att en uppgift ges in, inom den tid som är tillämplig enligt punkt 3, om var i den äldre ansökan eller i den översättning som avses i stycke iii) den del som saknas i beskrivningen eller den utelämnade ritningen förekommer.

5. [Krav enligt artikel 5.7 a)] a) En sådan hänvisning till tidigare ingiven ansökan som avses i artikel 5.7 a) skall, för ändamålet att fastställa

that, for the purposes of the filing date, the description and any drawings are replaced by the reference to the previously filed application; the reference shall also indicate the number of that application, and the Office with which that application was filed. A Contracting Party may require that the reference also indicate the filing date of the previously filed application.

(b) A Contracting Party may, subject to Rule 4(3), require that:

(i) a copy of the previously filed application and, where the previously filed application is not in a language accepted by the Office, a translation of that previously filed application, be filed with the Office within a time limit which shall be not less than two months from the date on which the application containing the reference referred to in Article 5(7)(a) was received by the Office;

(ii) a certified copy of the previously filed application be filed with the Office within a time limit which shall be not less than four months from the date of the receipt of the application containing the reference referred to in Article 5(7)(a).

(c) A Contracting Party may require that the reference referred to in Article 5(7)(a) be to a previously filed application that had been filed by the applicant or his predecessor or successor in title.

ingivningsdag, ge vid handen att beskrivningen och förekommande ritningar har ersatts med hänvisningen till den tidigare ansökan; hänvisningen skall också innehålla uppgift om numret på den ansökan och om hos vilken patentmyndighet den gavs in. En fördragsslutande part får kräva att hänvisningen också innehåller uppgift om ingivningsdagen för den tidigare ansökan.

b) En fördragsslutande part får, med iakttagande av regel 4.3, kräva att

i) en kopia av den tidigare ansökan samt, om denna inte är avfattad på ett språk som godtas av patentmyndigheten, en översättning av denna tidigare ansökan ges in till patentmyndigheten inom en tid som skall vara minst två månader från den dag då ansökan innehållande hänvisning som avses i artikel 5.7 a) mottogs av patentmyndigheten,

(ii) en bestyrkt kopia av den tidigare ansökan ges in till patentmyndigheten inom en tid som skall vara minst fyra månader från den dag då ansökan innehållande hänvisning som avses i artikel 5.7 a) mottogs.

c) En fördragsslutande part får kräva att den hänvisning som avses i artikel 5.7 a) skall avse en tidigare ansökan som givits in av sökanden eller någon som härleder sin rätt från sökanden.

(6)[*Exceptions Under Article 5(8) (ii)*] The types of applications referred to in Article 5(8)(ii) shall be: 6.[*Undantag enligt artikel 5.8 ii*] De slags ansökningar som avses i artikel 5.8 ii) är:

- | | |
|--|--|
| (i)divisional applications; | i)avdelade ansökningar, |
| (ii)applications for continuation or continuation-in-part; | ii)ansökningar om helt eller delvis fortsatt handläggning, |
| (iii)applications by new applicants determined to be entitled to an invention contained in an earlier application. | iii)ansökningar av en ny sökande som förklarats berättigad till en uppfinning som omfattas av en tidigare ansökan. |

Rule 3

Details Concerning the Application Under Article 6(1), (2) and (3)

Regel 3

Närmare bestämmelser om ansökningar enligt artikel 6.1, 6.2 och 6.3

(1)[*Further Requirements Under Article 6(1)(iii)*] (a) A Contracting Party may require that an applicant who wishes an application to be treated as a divisional application under Rule 2(6)(i) indicate: 1.[*Ytterligare krav enligt artikel 6.1 iii*] a) En fördragsslutande part får kräva att en sökande som önskar få en ansökan handlagd som avdelad ansökan enligt regel 2.6 i) skall uppge

(i)that he wishes the application to be so treated; i)att han önskar få ansökan handlagd på så sätt,

(ii)the number and filing date of the application from which the application is divided. ii)nummer och ingivningsdag för stamansökan.

(b)A Contracting Party may require that an applicant who wishes an application to be treated as an application under Rule 2(6)(iii) indicate: b)En fördragsslutande part får kräva att en sökande som önskar få en ansökan handlagd som en ansökan enligt regel 2.6 iii) skall uppge

(i)that he wishes the application to be so treated; i)att han önskar få ansökan handlagd på så sätt;

(ii)the number and filing date of ii)nummer och ingivningsdag för

the earlier application.

den tidigare ansökan.

(2) [*Request Form Under Article 6(2) (b)*] A Contracting Party shall accept the presentation of the contents referred to in Article 6(2)(a):

2. [*Ansökningsblankett enligt artikel 6.2 b*] En fördragsslutande part skall godta att det innehåll som avses i artikel 6.2 a) anges

(i) on a request Form, if that request Form corresponds to the Patent Cooperation Treaty request Form with any modifications under Rule 20(2);

i) på en blankett som motsvarar en ansökningsblankett enligt patentsamarbetskonventionen, med tillåtna avvikelser enligt regel 20.2;

(ii) on a Patent Cooperation Treaty request Form, if that request Form is accompanied by an indication to the effect that the applicant wishes the application to be treated as a national or regional application, in which case the request Form shall be deemed to incorporate the modifications referred to in item (i);

ii) på en ansökningsblankett enligt patentsamarbetskonventionen, om till blanketten är fogad en upplysning om att sökanden önskar få ansökan handlagd som en nationell eller regional ansökan, i vilket fall blanketten skall anses innefatta de avvikelser som avses i stycke i);

(iii) on a Patent Cooperation Treaty request Form which contains an indication to the effect that the applicant wishes the application to be treated as a national or regional application, if such a request Form is available under the Patent Cooperation Treaty.

iii) på en ansökningsblankett enligt patentsamarbetskonventionen, när blanketten innehåller en upplysning om att sökanden önskar få ansökan handlagd som en nationell eller regional ansökan, om en blankett av sådant slag finns att tillgå enligt patentsamarbetskonventionen.

(3) [*Requirement Under Article 6(3)*] A Contracting Party may require, under Article 6(3), a translation of the title, claims and abstract of an application that is in a language accepted by the Office, into any other languages accepted by that Office.

3. [*Krav enligt artikel 6.3*] En fördragsslutande part får med stöd av artikel 6.3 kräva att ansökans benämning, patentkrav och sammandrag, som finns på ett av patentmyndigheten godtaget språk, ges in i översättning till ettvart annat språk som godtas av patentmyndigheten.

Rule 4

Availability of Earlier Application Under Article 6(5) and Rule 2(4) or of Previously Filed Application Under Rule 2(5)(b)

(1)[*Copy of Earlier Application Under Article 6(5)*] Subject to paragraph (3), a Contracting Party may require that a copy of the earlier application referred to in Article 6(5) be filed with the Office within a time limit which shall be not less than 16 months from the filing date of that earlier application or, where there is more than one such earlier application, from the earliest filing date of those earlier applications.

(2)[*Certification*] Subject to paragraph (3), a Contracting Party may require that the copy referred to in paragraph (1) and the date of filing of the earlier application be certified as correct by the Office with which the earlier application was filed.

(3)[*Availability of Earlier Application or of Previously Filed Application*] No Contracting Party shall require the filing of a copy or a certified copy of the earlier application or a certification of the filing date, as referred to in paragraphs (1) and (2), and Rule 2(4), or a copy or a certified copy of the previously filed application as referred to in Rule 2(5)(b), where the earlier application or the previously filed application was filed with its Office, or is available to that Office from a digital library

Regel 4

Tillgång till äldre ansökan enligt artikel 6.5 och regel 2.4 eller till tidigare ingiven ansökan enligt regel 2.5 b)

1.[*Kopia av tidigare ansökan enligt artikel 6.5*] En fördragsslutande part får, med iakttagande av punkt 3, kräva att en kopia av en äldre ansökan som avses i artikel 6.5 ges in till patentmyndigheten inom en tidsfrist som skall vara minst 16 månader från ingivningsdagen för den tidigare ansökan eller, när fråga är om mer än en sådan tidigare ansökan, från den tidigaste ingivningsdagen.

2.[*Bestyrkande*] En fördragsslutande part får, med iakttagande av punkt 3, kräva att en kopia som avses i punkt 1 eller uppgift om ingivningsdagen för den äldre ansökan skall vara bestyrkt av den patentmyndighet till vilken den tidigare ansökan gavs in.

3.[*Tillgång till äldre ansökan eller tidigare ingiven ansökan*] Ingen fördragsslutande part får kräva att en kopia eller en bestyrkt kopia av äldre ansökan, eller intyg om ingivningsdagen, som avses i punkterna 1 och 2 samt regel 2.4, eller en kopia eller bestyrkt kopia av tidigare ingiven ansökan som avses i regel 2.5 b, ges in, i de fall den äldre ansökan eller den tidigare ingivna ansökan givits in till den fördragsslutande partens patentmyndighet eller är tillgänglig för den patentmyndigheten från ett digitalt bibliotek som

which is accepted by the Office for that purpose.

(4) [Translation] Where the earlier application is not in a language accepted by the Office and the validity of the priority claim is relevant to the determination of whether the invention concerned is patentable, the Contracting Party may require that a translation of the earlier application referred to in paragraph (1) be filed by the applicant, upon invitation by the Office or other competent authority, within a time limit which shall be not less than two months from the date of that invitation, and not less than the time limit, if any, applied under that paragraph.

Rule 5

Evidence Under Articles 6(6) and 8(4)(c) and Rules 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) and 18(4)

Where the Office notifies the applicant, owner or other person that evidence is required under Article 6(6) or 8(4)(c), or Rule 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) or 18(4), the notification shall state the reason of the Office for doubting the veracity of the matter, indication or signature, or the accuracy of the translation, as the case may be.

för detta ändamål godtas av patentmyndigheten.

4. [Översättning] Är den äldre ansökan inte avfattad på ett språk som godtas av patentmyndigheten och är giltigheten för prioritetbegäran av betydelse för bedömning huruvida uppfinningen i fråga är patenterbar, får den fördragsslutande parten föreskriva att sökanden skall, på föreläggande av patentmyndigheten eller av en annan behörig myndighet, ge in en översättning av den äldre ansökan, som avses i punkt 1, inom en tidsfrist som skall vara minst två månader från dagen för föreläggandet och inte kortare än den tidsfrist som i förekommande fall gäller enligt nämnda punkt.

Regel 5

Bevisning enligt artiklarna 6.6 och 8.4 c) samt reglerna 7.4., 15.4, 16.6, 17.6 och 18.4

När patentmyndigheten underrättar en sökande, innehavare eller annan person om att bevisning enligt artikel 6.6 eller artikel 8.4 c), regel 7.4, regel 15.4, regel 16.6, regel 17.6 eller regel 18.4 krävs, skall i underrättelsen anges skälen varför patentmyndigheten ifrågasätter riktigheten av de förhållanden, de uppgifter, den underskrift, eller den översättning, som är i fråga.

Rule 6*Time Limits Concerning the Application Under Article 6(7) and (8)*

(1)[*Time Limits Under Article 6(7) and (8)*] Subject to paragraphs (2) and (3), the time limits referred to in Article 6(7) and (8) shall be not less than two months from the date of the notification referred to in Article 6(7).

(2)[*Exception to Time Limit Under Article 6(8)*] Subject to paragraph (3), where a notification under Article 6(7) has not been made because indications allowing the applicant to be contacted by the Office have not been filed, the time limit referred to in Article 6(8) shall be not less than three months from the date on which one or more of the elements referred to in Article 5 (1) (a) were first received by the Office.

(3)[*Time Limits Under Article 6(7) and (8) Relating to Payment of Application Fee in Accordance with the Patent Cooperation Treaty*] Where any fees required to be paid under Article 6(4) in respect of the filing of the application are not paid, a Contracting Party may, under Article 6(7) and (8), apply time limits for payment, including late payment, which are the same as those applicable under the Patent Cooperation Treaty in relation to the basic fee component of the international fee.

Regel 6*Tidsfrister enligt artikel 6.7 och 6.8 med avseende på ansökan*

1.[*Tidsfrister enligt artikel 6.7 och 6.8*] Om annat inte följer av punkterna 2 och 3 skall de tidsfrister som avses i artikel 6.7 och artikel 6.8 vara minst två månader från dagen för den underrättelse som avses i artikel 6.7.

2.[*Undantag från tidsfristen enligt artikel 6.8*] Om inte annat följer av punkt 3 skall, i det fall en underrättelse enligt artikel 6.7 inte har skett av det skälet att inga uppgifter har getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, tidsfristen enligt artikel 6.8 vara minst tre månader från den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel 5.1 a).

3.[*Tidsfrister enligt artikel 6.7 och 6.8 avseende betalning av ansökningsavgift i enlighet med patentsamarbetskonventionen*] Har ansökningsavgift som krävs med stöd av artikel 6.4 inte betalats, får en fördragsslutande part med stöd av artikel 6.7 och artikel 6.8 tillämpa samma frister för betalning, inbegripet försenad betalning, som enligt patentsamarbetskonventionen gäller med avseende på den del av den internationella avgiften som utgör grundavgift.

Rule 7*Details Concerning Representation
Under Article 7***Regel 7***Närmare bestämmelser om ombud
enligt artikel 7*

(1) [*Other Procedures Under Article 7(2)(a)(iii)*] The other procedures referred to in Article 7(2)(a)(iii) for which a Contracting Party may not require appointment of a representative are:

(i) the filing of a copy of an earlier application under Rule 2(4);

(ii) the filing of a copy of a previously filed application under Rule 2(5)(b).

(2) [*Appointment of Representative Under Article 7(3)*] (a) A Contracting Party shall accept that the appointment of a representative be filed with the Office in:

(i) a separate communication (hereinafter referred to as a "power of attorney") signed by the applicant, owner or other interested person and indicating the name and address of the representative; or, at the applicant's option,

(ii) the request Form referred to in Article 6(2), signed by the applicant.

(b) A single power of attorney shall be sufficient even where it relates to more than one application or patent of the same person, or to one or more applications and one or more patents of the same person, provided

1. [*Andra angelägenheter enligt artikel 7.2a)iii*] De andra angelägenheter som avses i artikel 7.2 a) iii), beträffande vilka en fördragslutande part inte får kräva att ombud förordnas, är

i) ingivande av en kopia av en äldre ansökan enligt regel 2.4,

ii) ingivande av en kopia av en tidigare ingiven ansökan enligt regel 2.5 b).

2. [*Förordnande av ombud enligt artikel 7.3*] a) En fördragsslutande part skall godta att ett förordnande av ombud ges in till patentmyndigheten

i) i form av en separat kommunikation (nedan benämnd "fullmakt") som är undertecknad av sökanden, innehavaren eller annan berörd person och som innehåller uppgift om ombudets namn och adress, eller, om sökanden så väljer,

ii) genom uppgift i den av sökanden undertecknade ansökningsblankett som avses i artikel 6.2.

b) En generalfullmakt skall vara tillfyllest när den hänför sig till mer än en ansökan eller mer än ett patent för samma person, eller till en eller flera ansökningar eller ett eller flera patent för samma person, förutsatt

that all applications and patents concerned are identified in the single power of attorney. A single power of attorney shall also be sufficient even where it relates, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications or patents of that person. The Office may require that, where that single power of attorney is filed on paper or as otherwise permitted by the Office, a separate copy thereof be filed for each application and patent to which it relates.

att samtliga de ansökningar och patent som är i fråga är identifierade i generalfullmakten. En generalfullmakt skall också vara tillfyllest när den hänför sig till samtliga befintliga eller framtida ansökningar eller patent för samma person, om fullmaktsgivaren inte angivit några inskränkningar. Patentmyndigheten får, när generalfullmakten är ingiven i pappersform eller i den form som i övrigt godtas av patentmyndigheten, kräva att en separat kopia av fullmakten ges in för varje ansökan och patent som den omfattar.

(3)[*Translation of Power of Attorney*] A Contracting Party may require that, if a power of attorney is not in a language accepted by the Office, it be accompanied by a translation.

3.[*Översättning av fullmakt*] En fördragsslutande part får föreskriva att en fullmakt som inte är avfattad på ett språk som godtas av patentmyndigheten skall åtföljas av en översättning.

(4)[*Evidence*] A Contracting Party may require that evidence be filed with the Office only where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraph (2)(a).

4.[*Bevisning*] En fördragsslutande part för kräva att bevisning ges in till patentmyndigheten endast då patentmyndigheten har skäligen anledning att ifrågasätta riktigheten av någon uppgift i en kommunikation som avses i punkt 2 a.

(5)[*Time Limits Under Article 7(5) and (6)*] Subject to paragraph (6), the time limits referred to in Article 7(5) and (6) shall be not less than two months from the date of the notification referred to in Article 7(5).

5.[*Tidsfrister enligt artikel 7.5 och 7.6*] Om annat inte följer av punkt 6 skall de tidsfrister som avses i artikel 7.5 och artikel 7.6 vara minst två månader från dagen för underrättelse som avses i artikel 7.5.

(6)[*Exception to Time Limit Under Article 7(6)*] Where a notification referred to in Article 7(5) has not been made because indications

6.[*Undantag från tidsfrist enligt artikel 7.6*] Om en underrättelse enligt artikel 7.5 inte har skett av det skälet att inga uppgifter har

allowing the applicant, owner or other interested person to be contacted by the Office have not been filed, the time limit referred to in Article 7(6) shall be not less than three months from the date on which the procedure referred to in Article 7(5) was commenced.

getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, innehavaren eller annan berörd person, skall tidsfristen enligt artikel 7.6 vara minst tre månader från den dag då ett förfarande som avses i artikel 7.5 inleddes.

Rule 8

Filing of Communications Under Article 8(1)

(1)[*Communications Filed on Paper*] (a) After June 2, 2005, any Contracting Party may, subject to Articles 5(1) and 8(1)(d), exclude the filing of communications on paper or may continue to permit the filing of communications on paper. Until that date, all Contracting Parties shall permit the filing of communications on paper.

(b)Subject to Article 8(3) and subparagraph (c), a Contracting Party may prescribe the requirements relating to the form of communications on paper.

(c)Where a Contracting Party permits the filing of communications on paper, the Office shall permit the filing of communications on paper in accordance with the requirements under the Patent Cooperation Treaty relating to the form of communications on paper.

(d)Notwithstanding subparagraph (a), where the receiving or

Regel 8

Ingivande av kommunikationer enligt artikel 8.1

1.[*Kommunikationer som ges in i pappersform*] a) Om annat inte följer av artikel 5.1 och artikel 8.1 d) får en fördragsslutande part efter den 2 juni 2005 antingen utesluta ingivning av kommunikationer i pappersform eller fortsatt tillåta ingivning i sådan form. Intill nämnda dag skall alla fördragsslutande parter tillåta att kommunikationer ges in i pappersform.

b)Om annat inte följer av artikel 8.3 eller av c) nedan får en fördragsslutande part föreskriva särskilda krav med avseende på kommunikationer som ges in i pappersform.

c)Om en fördragsslutande part tillåter att kommunikationer ges in i pappersform, skall patentmyndigheten godta att kommunikationer ges in i pappersform i enlighet med vad som i patentsamarbetskonventionen gäller för kommunikation i pappersform.

d)Trots vad som sägs i a) får en fördragsslutande part, när det med

processing of a communication on paper, due to its character or its size, is deemed not practicable, a Contracting Party may require the filing of that communication in another form or by other means of transmittal.

(2)[*Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal*] (a) Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal with its Office in a particular language, including the filing of communications by telegraph, teleprinter, telefacsimile or other like means of transmittal, and there are requirements applicable to that Contracting Party under the Patent Cooperation Treaty in relation to communications filed in electronic form or by electronic means of transmittal in that language, the Office shall permit the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal in the said language in accordance with those requirements.

(b)A Contracting Party which permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal with its Office shall notify the International Bureau of the requirements under its applicable law relating to such filing. Any such notification shall be published by the International Bureau in the language in which it is notified and

hänsyn till beskaffenheten eller omfattningen av en kommunikation bedöms vara praktiskt ogörligt att ta emot eller behandla den i pappersform, kräva att ingivning sker i annan form eller genom annat sätt för överföring.

2.[*Kommunikationer som ges in i elektronisk form eller genom elektronisk överföring*] a) Om en fördragsslutande part tillåter att kommunikationer på visst språk ges in i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, inbegripet ingivning via telegram, teleprinter, telefax eller liknande medel för överföring, och om den fördragsslutande parten är bunden av krav som enligt patentsamarbetskonventionen gäller för ingivning av kommunikationer på samma språk i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, skall patentmyndigheten tillåta att ingivning på det språket sker i elektronisk form eller genom elektronisk överföring i enlighet med nämnda krav.

b)En fördragsslutande part som tillåter ingivning av kommunikationer till patentmyndigheten i elektronisk form eller genom elektronisk överföring skall underrätta Internationella byrån om de krav som med avseende på sådan ingivning gäller enligt tillämplig lag. Alla sådana underrättelser skall offentliggöras av Internationella byrån på det språk varmed underrättelsen gjorts samt på

in the languages in which authentic and official texts of the Treaty are established under Article 25.

de språk med vilka fördragets autentiska och officiella texter har fastställts enligt artikel 25.

(c) Where, under subparagraph (a), a Contracting Party permits the filing of communications by telegraph, teleprinter, telefacsimile or other like means of transmittal, it may require that the original of any document which was transmitted by such means of transmittal, accompanied by a letter identifying that earlier transmission, be filed on paper with the Office within a time limit which shall be not less than one month from the date of the transmission.

c) En fördragsslutande part, som i enlighet med stycke a) tillåter ingivning av kommunikationer genom telegram, teleprinter, telefax eller liknande medel för överföring, får kräva att originalet för varje handling som på så sätt överförs ges in till patentmyndigheten i pappersform, åtföljd av ett brev i vilket den tidigare överföringen identifieras, inom en tidsfrist som skall vara minst en månad från dagen för överföringen.

(3) [*Copies, Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal, of Communications Filed on Paper*]

(a) Where a Contracting Party permits the filing of a copy, in electronic form or by electronic means of transmittal, of a communication filed on paper in a language accepted by the Office, and there are requirements applicable to that Contracting Party under the Patent Cooperation Treaty in relation to the filing of such copies of communications, the Office shall permit the filing of copies of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, in accordance with those requirements.

3. [*Kopior, ingivna i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, av kommunikationer ingivna i pappersform*]

a) Om en fördragsslutande part tillåter att kopior av kommunikationer, som givits in i pappersform på ett av patentmyndigheten godtaget språk, ges in i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, och om den fördragsslutande parten är bunden av krav som enligt patent-samarbetskonventionen gäller för ingivning av sådana kopior, skall patentmyndigheten tillåta att ingivning av kopior sker i elektronisk form eller genom elektronisk överföring i enlighet med nämnda krav.

(b) Paragraph (2)(b) shall apply, mutatis mutandis, to copies, in electronic form or by electronic means of transmittal, of communications filed on paper.

b) Punkt 2 b) skall i tillämpliga delar gälla för i elektronisk form eller genom elektronisk överföring ingivna kopior av kommunikationer som givits in i pappersform.

Rule 9*Details Concerning the Signature
Under Article 8(4)*

(1)[*Indications Accompanying Signature*] A Contracting Party may require that the signature of the natural person who signs be accompanied by:

(i)an indication in letters of the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or, at the option of that person, of the name or names customarily used by the said person;

(ii)an indication of the capacity in which that person signed, where such capacity is not obvious from reading the communication.

(2)[*Date of Signing*] A Contracting Party may require that a signature be accompanied by an indication of the date on which the signing was effected. Where that indication is required but is not supplied, the date on which the signing is deemed to have been effected shall be the date on which the communication bearing the signature was received by the Office or, if the Contracting Party so permits, a date earlier than the latter date.

(3)[*Signature of Communication on Paper*] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is required, that Contracting Party:

Regel 9*Närmare bestämmelser om signatur
enligt artikel 8.4*

1.[*Uppgifter som skall åtfölja signatur*] En fördragsslutande part får kräva att en fysisk persons signatur skall åtföljas av

i)uppgift, återgiven med bokstäver, om släktnamnet eller huvudnamnet samt tilltalsnamnet eller tillnamn för personen i fråga eller, om denne så väljer, det eller de namn som denne normalt använder,

ii)uppgift om i vilken egenskap som personen ifråga signerat, om detta inte uppenbart framgår av kommunikationen.

2.[*Signeringsdag*] En fördragsslutande part får kräva att en signatur skall åtföljas av uppgift om den dag på vilken signeringen skedde. Om ett sådant uppgiftskrav inte iakttas, skall som dag för signering anses vara den dag då kommunikationen med signaturen mottogs av patentmyndigheten eller, om den fördragsslutande parten så tillåter, en viss tidigare dag.

3.[*Signatur vid kommunikation i pappersform*] I det fall en kommunikation till en fördragsslutande parts patentmyndighet är i pappersform, gäller att den fördragsslutande parten, om signatur krävs,

- (i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten signature; i) skall godta en handskriven signatur, om annat inte följer av iii) nedan,
- (ii) may permit, instead of a handwritten signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal or of a bar-coded label; ii) får i stället för en handskriven signatur tillåta andra slags signaturer, såsom tryckt eller stämplad signatur, eller sigill eller streckkod,
- (iii) may, where the natural person who signs the communication is a national of the Contracting Party and such person's address is on its territory, or where the legal entity on behalf of which the communication is signed is organized under its law and has either a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on its territory, require that a seal be used instead of a handwritten signature. iii) får, när den fysiska person som signerar är medborgare i den fördragsslutande parten och har sin adress på dess territorium, eller när den juridiska person för vars räkning kommunikationen signeras, är underställd den fördragsslutande partens lag och har antingen sitt säte eller en reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet på dess territorium, kräva att sigill används i stället för handskriven signatur.

(4) [*Signature of Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal Resulting in Graphic Representation*] Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, it shall consider such a communication signed if a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) appears on that communication as received by the Office of that Contracting Party. 4. [*Grafiskt återgiven signatur vid kommunikation i elektronisk form eller genom elektronisk överföring*] En fördragsslutande part som tillåter att kommunikationer ges in i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, skall anse en sådan kommunikation signerad när en sådan grafiskt återgiven signatur, som den fördragsslutande parten godtar enligt punkt 3, framgår av kommunikationen sådan den tas emot av den fördragsslutande partens patentmyndighet.

(5) [*Signature of Communications Filed in Electronic Form Not Resulting in Graphic Representation of Signature*] (a) Where a Contracting 5. [*Icke grafiskt återgiven signatur vid kommunikation i elektronisk form*] a) En fördragsslutande part som tillåter att kommunikationer ges in i

Party permits the filing of communications in electronic form, and a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) does not appear on such a communication as received by the Office of that Contracting Party, the Contracting Party may require that the communication be signed using a signature in electronic form as prescribed by that Contracting Party.

(b)Notwithstanding subparagraph (a), where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form in a particular language, and there are requirements applicable to that Contracting Party under the Patent Cooperation Treaty in relation to signatures in electronic form of communications filed in electronic form in that language which do not result in a graphic representation of the signature, the Office of that Contracting Party shall accept a signature in electronic form in accordance with those requirements.

(c)Rule 8(2)(b) shall apply *mutatis mutandis*.

(6)[*Exception to Certification of Signature Under Article 8(4)(b)*] A Contracting Party may require that any signature referred to in paragraph (5) be confirmed by a process for certifying signatures in electronic form specified by that Contracting Party.

elektronisk form, får, när det av en kommunikation sådan den tas emot av den fördragsslutande partens patentmyndighet inte framgår någon sådan grafiskt återgiven signatur, som den fördragsslutande parten godtar enligt punkt 3, kräva att kommunikationen signeras med en elektronisk signatur av ett slag som föreskrivs av den fördragsslutande parten.

b)Om en fördragsslutande part tillåter att kommunikationer ges in i elektronisk form på visst språk skall, trots vad som sägs i a) ovan, när den fördragsslutande parten är bunden av krav som enligt patentsamarbetskonventionen gäller för elektroniska signaturer för kommunikationer som getts in på det språket i elektronisk form utan att signaturen grafiskt framgår, den fördragsslutande partens patentmyndighet godta en elektronisk signatur som är i överensstämmelse med nämnda krav.

c)Regel 8.2 b) skall gälla i tillämpliga delar.

6.[*Undantag för certifiering av signatur enligt artikel 8.4 b)*] En fördragsslutande part får kräva att en signatur som avses i punkt 5 skall bekräftas genom ett av den fördragsslutande parten föreskrivet förfarande för certifiering av elektroniska signaturer.

Rule 10

*Details Concerning Indications
Under Article 8(5), (6) and (8)*

Regel 10

Närmare bestämmelser om upplysningar enligt artikel 8.5, artikel 8.6 och artikel 8.8

- | | |
|---|---|
| <p>(1)[<i>Indications Under Article 8(5)</i>]
(a) A Contracting Party may require that any communication:</p> <p>(i)indicate the name and address of the applicant, owner or other interested person;</p> <p>(ii)indicate the number of the application or patent to which it relates;</p> <p>(iii)contain, where the applicant, owner or other interested person is registered with the Office, the number or other indication under which he is so registered.</p> <p>(b)A Contracting Party may require that any communication by a representative for the purposes of a procedure before the Office contain:</p> <p>(i)the name and address of the representative;</p> <p>(ii)a reference to the power of attorney, or other communication in which the appointment of that representative is or was effected, on the basis of which the said representative acts;</p> <p>(iii)where the representative is registered with the Office, the number or other indication under</p> | <p>1.[<i>Upplysningar som avses i artikel 8.5</i>]a) En fördragsslutande part får kräva att det i en kommunikation skall</p> <p>i)finnas uppgift om namn och adress för sökanden, innehavaren eller annan berörd person,</p> <p>ii)anges nummer för den ansökan eller det patent som kommunikationen hänför sig till,</p> <p>iii)när sökanden, innehavaren eller annan berörd person är registrerad hos patentmyndigheten, anges det nummer eller den beteckning varunder registreringen skett.</p> <p>b)En fördragsslutande part får kräva att det i en kommunikation från ett ombud i ett förfarande hos patentmyndigheten skall</p> <p>i)finnas uppgift om ombudets namn och adress,</p> <p>ii)ges en hänvisning till fullmakt eller annan behörighetshandling med stöd varav ombudet uppträder,</p> <p>iii)när ombudet är registrerad hos patentmyndigheten, anges det nummer eller den beteckning var-</p> |
|---|---|

which he is registered.

under registreringen skett.

(2)[*Address for Correspondence and Address for Legal Service*] A Contracting Party may require that the address for correspondence referred to in Article 8(6)(i) and the address for legal service referred to in Article 8(6)(ii) be on a territory prescribed by that Contracting Party.

2.[*Adress för korrespondens och adress för delgivning*] En fördragsslutande part får kräva att den adress för korrespondens som avses i artikel 8.6 i) och den delgivningsadress som avses i artikel 8.6 ii) skall vara på ett territorium som föreskrivs av den fördragsslutande parten.

(3)[*Address Where No Representative Is Appointed*] Where no representative is appointed and an applicant, owner or other interested person has provided, as his address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party under paragraph (2), that Contracting Party shall consider that address to be the address for correspondence referred to in Article 8(6)(i) or the address for legal service referred to in Article 8(6)(ii), as required by the Contracting Party, unless that applicant, owner or other interested person expressly indicates another such address under Article 8(6).

3.[*Adress när inget ombud förordnats*] När inget ombud har förordnats och en sökande, innehavare eller annan berörd person som sin adress har uppgivit en adress på ett territorium, föreskrivet av den fördragsslutande parten enligt punkt 2, skall den fördragsslutande parten anse denna adress som föreskriven adress för korrespondens enligt artikel 8.6 i) eller som föreskriven delgivningsadress enligt artikel 8.6 ii), om inte sökanden, innehavaren eller den i övrigt berörda personen uttryckligen uppger en annan adress som gällande enligt artikel 8.6.

(4)[*Address Where Representative Is Appointed*] Where a representative is appointed, a Contracting Party shall consider the address of that representative to be the address for correspondence referred to in Article 8 (6) (i) or the address for legal service referred to in Article 8(6)(ii), as required by the Contracting Party, unless that applicant, owner or other interested person expressly indicates another such address under Article 8(6).

4.[*Adress när ombud har förordnats*] När ombud har förordnats, skall en fördragsslutande part anse ombudets adress som föreskriven adress för korrespondens enligt artikel 8.6 i) eller som föreskriven delgivningsadress enligt artikel 8.6 ii), om inte sökanden, innehavaren eller den i övrigt berörda personen uttryckligen uppger en annan adress som gällande enligt artikel 8.6.

(5)[*Sanctions for Non-Compliance with Requirements Under Article 8(8)*] No Contracting Party may provide for the refusal of an application for failure to comply with any requirement to file a registration number or other indication under paragraph (1) (a)(iii) and (b)(iii).

5.[*Påföljder vid åsidosättande av krav enligt artikel 8.8*] Ingen fördragsslutande part får föreskriva att en ansökan skall avslås på den grunden att något krav att uppge registreringsnummer eller annan uppgift enligt punkt 1 a) iii) och punkt 1 b) iii) har åsidosatts.

Rule 11

Time Limits Concerning Communications Under Article 8(7) and (8)

(1)[*Time Limits Under Article 8(7) and (8)*] Subject to paragraph (2), the time limits referred to in Article 8(7) and (8) shall be not less than two months from the date of the notification referred to in Article 8(7).

(2)[*Exception to Time Limit Under Article 8(8)*] Where a notification under Article 8(7) has not been made because indications allowing the applicant, owner or other interested person to be contacted by the Office have not been filed, the time limit referred to in Article 8(8) shall be not less than three months from the date on which the communication referred to in Article 8(7) was received by the Office.

Rule 12

Details Concerning Relief in Respect of Time Limits Under Article 11

(1)[*Requirements Under Article 11(1)*] (a) A Contracting Party may require that a request referred to in Article 11(1):

Regel 11

Tidsfrister för kommunikationer enligt artikel 8.7 och artikel 8.8

1.[*Tidsfrister enligt artikel 8.7 och artikel 8.8*] Om annat inte följer av punkt 2 skall de tidsfrister som avses i artikel 8.7 och 8.8. vara minst två månader från dagen för underrättelse enligt artikel 8.7.

2.[*Undantag från tidsfrist enligt artikel 8.8*] Om en underrättelse enligt artikel 8.7 inte har skett av det skälet att inga uppgifter har getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, innehavaren eller annan berörd person, skall tidsfristen som avses i artikel 8.8 vara minst tre månader från den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel 8.7.

Regel 12

Närmare bestämmelser om lättnader med avseende på tidsfrister enligt artikel 11

1.[*Krav enligt artikel 11.1*] a) En fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 11.1 skall

- | | |
|--|---|
| (i) be signed by the applicant or owner; | i) vara signerad av sökanden eller innehavaren, |
| (ii) contain an indication to the effect that extension of a time limit is requested, and an identification of the time limit in question. | ii) innehålla upplysning om att förlängning av tidsfristen begärs, samt uppgift varigenom tidsfristen i fråga identifieras. |
| (b) Where a request for extension of a time limit is filed after the expiration of the time limit, a Contracting Party may require that all of the requirements in respect of which the time limit for the action concerned applied be complied with at the same time as the request is filed. | b) En fördragsslutande part får, för det fall att en begäran om förlängning av en tidsfrist ges in efter det att tidsfristen har löpt ut, föreskriva att alla de krav som tidsfristen hänfört sig till skall vara uppfyllda samtidigt som begäran ges in. |
| (2) [Period and Time Limit Under Article 11(1)] (a) The period of extension of a time limit referred to in Article 11(1) shall be not less than two months from the date of the expiration of the unextended time limit. | 2. [Förlängning och tidsfrist enligt artikel 11.1] a) Tiden för förlängning av en tidsfrist enligt artikel 11.1 skall vara minst två månader, räknat från den dag då den icke förlängda fristen löpte ut. |
| (b) The time limit referred to in Article 11(1)(ii) shall expire not earlier than two months from the date of the expiration of the unextended time limit. | b) Tidsfristen enligt artikel 11.1 ii) skall vara minst två månader, räknat från den dag då den icke förlängda fristen löpte ut. |
| (3) [Requirements Under Article 11(2)(i)] A Contracting Party may require that a request referred to in Article 11(2): | 3. [Krav enligt artikel 11.2 i)] En fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 11.2 skall |
| (i) be signed by the applicant or owner; | i) vara signerad av sökanden eller innehavaren, |
| (ii) contain an indication to the effect that relief in respect of non- | ii) innehålla upplysning om att lättnad begärs med avseende på |

compliance with a time limit is requested, and an identification of the time limit in question.	uppfyllelse av en tidsfrist, samt uppgift varigenom tidsfristen i fråga identifieras.
(4) [<i>Time Limit for Filing a Request Under Article 11(2)(ii)</i>] The time limit referred to in Article 11(2)(ii) shall expire not earlier than two months after a notification by the Office that the applicant or owner did not comply with the time limit fixed by the Office.	4.[<i>Tidsfrist för ingivande av en begäran enligt artikel 11.2 ii</i>] Tidsfristen enligt artikel 11.2 ii) skall vara minst två månader från dagen för patentmyndighetens underrättelse att sökanden eller innehavaren inte iakttagit den av patentmyndigheten bestämda fristen.
(5) [<i>Exceptions Under Article 11(3)</i>] (a) No Contracting Party shall be required under Article 11(1) or (2) to grant:	5.[<i>Undantag enligt artikel 11.3</i>] a) Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig enligt artikel 11.1 eller artikel 11.2 att bevilja
(i) a second, or any subsequent, relief in respect of a time limit for which relief has already been granted under Article 11(1) or (2);	i) lättnader med avseende på en tidsfrist beträffande vilken lättnad redan tidigare beviljats enligt artikel 11.1 eller artikel 11.2,
(ii) relief for filing a request for relief under Article 11(1) or (2) or a request for reinstatement under Article 12(1);	ii) lättnader med avseende på tiden för ingivande av en begäran enligt artikel 11.1 eller artikel 11.2 eller en begäran om återställande enligt artikel 12.1,
(iii) relief in respect of a time limit for the payment of maintenance fees;	iii) lättnader med avseende på en tidsfrist för betalning av avgifter för vidmakthållande,
(iv) relief in respect of a time limit referred to in Article 13(1), (2) or (3);	iv) lättnader med avseende på en tidsfrist enligt artikel 13.1, artikel 13.2 eller artikel 13.3,
(v) relief in respect of a time limit for an action before a board of appeal or other review body constituted in the framework of the Office;	v) lättnader med avseende på en tidsfrist i förfarande hos en överklagningsnämnd eller annat överprövningsorgan inom patentmyndigheten,

(vi) relief in respect of a time limit for an action in inter partes proceedings.

vi) lättnader med avseende på en tidsfrist i ett tvåpartsförfarande.

(b) No Contracting Party which provides a maximum time limit for compliance with all of the requirements of a procedure before the Office shall be required under Article 11(1) or (2) to grant relief in respect of a time limit for an action in that procedure in respect of any of those requirements beyond that maximum time limit.

b) Ingen fördragsslutande part, som erbjuder längsta möjliga tidsfrist i ett visst förfarande hos patentmyndigheten, skall ha skyldighet enligt artikel 11.1 eller 11.2 att, med avseende på åtgärder i ett sådant förfarande, bevilja lättnader som går utöver maximifristen.

Rule 13

Details Concerning Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care or Unintentionality by the Office Under Article 12

Regel 13

Närmare bestämmelser om återställande av rättigheter sedan patentmyndigheten enligt artikel 12 funnit att omsorg iakttagits eller oavsiktlighet förelegat

(1) [Requirements Under Article 12(1)(i)] A Contracting Party may require that a request referred to in Article 12(1)(i) be signed by the applicant or owner.

1. [Krav enligt artikel 12.1 i)] En fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 12.1 i) skall vara signerad av sökanden eller innehavaren.

(2) [Time Limit Under Article 12(1)(ii)] The time limit for making a request, and for complying with the requirements, under Article 12(1)(ii), shall be the earlier to expire of the following:

2. [Tidsfrist enligt artikel 12.1 ii)] Tidsfristen, enligt artikel 12.1 ii), för att ge in en begäran och för att uppfylla krav om åtgärder skall vara den av följande frister som först löper ut:

(i) not less than two months from the date of the removal of the cause of failure to comply with the time limit for the action in question;

i) minst två månader från den dag då grunden för underlåtenhet att uppfylla ifrågavarande krav om åtgärder upphörde.

(ii) not less than 12 months from the date of expiration of the time limit for the action in question, or, where a

ii) minst 12 månader från den dag då tidsfristen för ifrågavarande åtgärder löpte ut eller, i fall då en begäran hän-

request relates to non-payment of a maintenance fee, not less than 12 months from the date of expiration of the period of grace provided under Article 5^{bis} of the Paris Convention. för sig till utebliven betalning av en avgift för vidmakthållande, minst 12 månader från den dag då skonfristen enligt artikel 5^{bis} i Pariskonventionen löpte ut.

(3) [*Exceptions Under Article 12(2)*] The exceptions referred to in Article 12(2) are failure to comply with a time limit: 3. [*Undantag enligt artikel 12.2*] De undantag som avses i artikel 12.2 gäller underlåtenhet att efterkomma en tidsfrist

(i) for an action before a board of appeal or other review body constituted in the framework of the Office; i) för en åtgärd i förfarande hos en överklagningsnämnd eller annat överprövningsorgan inom patentmyndigheten,

(ii) for making a request for relief under Article 11(1) or (2) or a request for reinstatement under Article 12(1); ii) för att ge in en begäran om lättnader enligt artikel 11.1 eller 11.2 eller en begäran om återställande enligt artikel 12.1,

(iii) referred to in Article 13(1), (2) or (3); iii) som avses i artikel 13.1, 13.2 eller 13.3,

(iv) for an action in inter partes proceedings. iv) i ett tvåpartsförfarande.

Rule 14

Details Concerning Correction or Addition of Priority Claim and Restoration of Priority Right Under Article 13

Regel 14

Närmare bestämmelser om rättelse av eller tillägg till prioritetbegäran och återställande av prioritetsrätt enligt artikel 13

(1) [*Exception Under Article 13(1)*] No Contracting Party shall be obliged to provide for the correction or addition of a priority claim under Article 13(1), where the request referred to in Article 13(1)(i) is received after the applicant has made a request for early publication or for expedited or accelerated processing, 1. [*Undantag enligt artikel 13.1*] Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att tillåta rättelse av eller tillägg till en prioritetbegäran enligt artikel 13.1, om begäran som avses i artikel 13.1 i) har mottagits efter det att sökanden har gett in en begäran om förtida publicering eller begäran om snabb eller påskyndad hand-

unless that request for early publication or for expedited or accelerated processing is withdrawn before the technical preparations for publication of the application have been completed.

(2)[*Requirements Under Article 13(1)(i)*] A Contracting Party may require that a request referred to in Article 13(1)(i) be signed by the applicant.

(3)[*Time Limit Under Article 13(1)(ii)*] The time limit referred to in Article 13(1)(ii) shall be not less than the time limit applicable under the Patent Cooperation Treaty to an international application for the submission of a priority claim after the filing of an international application.

(4)[*Time Limits Under Article 13(2)*] (a) The time limit referred to in Article 13(2), introductory part, shall expire not less than two months from the date on which the priority period expired.

(b)The time limit referred to in Article 13(2)(ii) shall be the time limit applied under subparagraph (a), or the time that any technical preparations for publication of the subsequent application have been completed, whichever expires earlier.

(5)[*Requirements Under Article 13(2)(i)*] A Contracting Party may require that a request referred to in Article 13(2)(i):
(i)be signed by the applicant; and

läggning, såvida inte denna begäran om förtida publicering eller snabb eller påskyndad handläggning har återkallats innan de tekniska förberedelserna för publicering av ansökan har slutförts.

2.[*Krav enligt artikel 13.1 i*] En fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 13.1 i) skall vara signerad av sökanden.

3.[*Tidsfrist enligt artikel 13.1 ii*] Tidsfristen enligt artikel 13.1 ii) får inte vara kortare än den tidsfrist som enligt patentsamarbetskonventionen gäller för en internationell ansökan i fråga om ingivande av en prioritetsbegäran efter det att en internationell ansökan getts in.

4.[*Tidsfrister enligt artikel 13.2*] a) Tidsfristen som avses i inledningen av artikel 13.2 skall vara minst två månader från dagen då prioritetsfristen löpte ut.

b)Tidsfristen enligt artikel 13.2 ii) skall vara den frist som anges i a) eller, om de tekniska förberedelserna för publicering av den senare ansökan har slutförts dessförinnan, tiden fram till dess så skett.

5.[*Krav enligt artikel 13.2 i*] En fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 13.2 i) skall
i)vara signerad av sökanden,

- (ii) be accompanied, where the application did not claim the priority of the earlier application, by the priority claim.
- (6) [*Requirements Under Article 13(3)*] (a) A Contracting Party may require that a request referred to in Article 13(3)(i):
- (i) be signed by the applicant; and
- (ii) indicate the Office to which the request for a copy of the earlier application had been made and the date of that request.
- (b) A Contracting Party may require that:
- (i) a declaration or other evidence in support of the request referred to in Article 13(3) be filed with the Office within a time limit fixed by the Office;
- (ii) the copy of the earlier application referred to in Article 13(3)(iv) be filed with the Office within a time limit which shall be not less than one month from the date on which the applicant is provided with that copy by the Office with which the earlier application was filed.
- (7) [*Time Limit Under Article 13(3)(iii)*] The time limit referred to in Article 13(3)(iii) shall expire two months before the expiration of the time limit prescribed in Rule 4(1).
- ii) åtföljas av prioritetsbegäran, när ansökan inte innehöll någon begäran om prioritet från den tidigare ansökan.
6. [*Krav enligt artikel 13.3*] a) en fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 13.3 i) skall
- i) vara signerad av sökanden,
- ii) innehålla uppgift om till vilken patentmyndighet det gjorts begäran om en kopia av den tidigare ansökan, samt uppgift om när den begäran gjorts.
- b) En fördragsslutande part får kräva att
- i) en försäkran eller annan bevisning till stöd för en begäran enligt artikel 13.3 ges in till patentmyndigheten inom en tidsfrist som patentmyndigheten bestämmer;
- ii) den kopia av äldre ansökan som avses i artikel 13.3 iv) ges in till patentmyndigheten inom en tidsfrist som skall vara minst en månad från den dag då sökanden tillhandahållits kopian av den patentmyndighet till vilken den äldre ansökan gavs in.
7. [*Tidsfrist enligt artikel 13.3 iii*] Tidsfristen enligt artikel 13.3 iii) skall löpa ut två månader före utgången av den frist som gäller enligt regel 4.1.

Rule 15*Request for Recordation of Change
in Name or Address***Regel 15***Begäran om införeling av ändring i
namn eller adress*

(1)[*Request*] Where there is no change in the person of the applicant or owner but there is a change in his name or address, a Contracting Party shall accept that a request for recordation of the change be made in a communication signed by the applicant or owner and-containing the following indications:

(i)an indication to the effect that recordation of a change in name or address is requested;

(ii)the number of the application or patent concerned;

(iii)the change to be recorded;

(iv)the name and address of the applicant or the owner prior to the change.

(2)[*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request referred to in paragraph (1).

(3)[*Single Request*] (a) A single request shall be sufficient even where the change relates to both the name and address of the applicant or the owner.

(b)A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one application or patent of the same

1.[*Begäran*] I det fall det inte skett någon ändring beträffande sökandens eller innehavarens person men en ändring av dennes namn eller adress, skall en fördragsslutande part godta en begäran om införeling av ändringen, när begäran görs i en kommunikation som är signerad av sökanden eller innehavaren och innehåller följande:

i)en upplysning om att införeling av namn- eller adressändringen begärs.

ii)nummer för ifrågavarande ansökan eller patent.

iii)uppgift om den ändring som skall införas.

iv)sökandens eller innehavarens namn och adress före ändringen.

2.[*Avgifter*] En fördragsslutande part får kräva att en avgift betalas för en begäran enligt punkt 1.

3.[*En enda begäran*] a) En enda begäran skall vara tillfyllest också då ändringen gäller både namn och adress för sökanden eller innehavaren.

b)En enda begäran skall vara tillfyllest också när den hänför sig till mer än en ansökan eller mer än ett patent för samma person, eller

person, or to one or more applications and one or more patents of the same person, provided that the numbers of all applications and patents concerned are indicated in the request. A Contracting Party may require that, where that single request is filed on paper or as otherwise permitted by the Office, a separate copy thereof be filed for each application and patent to which it relates.

(4)[*Evidence*] A Contracting Party may require that evidence be filed with the Office only where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request.

(5)[*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) be complied with in respect of the request referred to in paragraph (1), except where otherwise provided for by the Treaty or prescribed in these Regulations. In particular, the filing of any certificate concerning the change may not be required.

(6)[*Notification*] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (4) are not complied with, the Office shall notify the applicant or owner, giving the opportunity to comply with any such requirement, and to make observations, within not less than two months from the date

till en eller flera ansökningar eller ett eller flera patent för samma person, förutsatt att samtliga de ansökningar och patent som är i fråga är angivna i begäran. En fördragsslutande part får, när en enda begäran ges in i pappersform eller i den form som i övrigt godtas av patentmyndigheten, kräva att en separat kopia av handlingen ges in för varje ansökan och patent som den hänför sig till.

4.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning ges in till patentmyndigheten endast då patentmyndigheten har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av någon uppgift i begäran.

5.[*Förbud för ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på en begäran enligt punkt 1, ställa upp formaliakrav utöver vad som nämns i punkterna 1–4, om annat inte är föreskrivet i fördraget eller i dessa tillämpningsföreskrifter. Särskilt gäller att det inte får krävas intyg om ändringen.

6.[*Underrättelse*] Om ett eller flera av de krav som en fördragsslutande part tillämpar med stöd av punkterna 1–4, inte är uppfyllda, skall patentmyndigheten underrätta sökanden eller innehavaren och ge denne tillfälle att uppfylla kraven och yttra sig inom en frist av minst två månader från dagen för

of the notification.

underrättelsen.

(7)[*Non-Compliance with Requirements*] (a) Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (4) are not complied with within the time limit under subparagraph (b), the Contracting Party may provide that the request shall be refused, but no more severe sanction may be applied.

7.[*Bristande kravuppfyllelse*] a) Om ett eller flera av de krav som en fördragsslutande part föreskrivit med stöd av punkterna 1–4, inte är uppfyllda inom den tidsfrist som gäller enligt b) nedan, får den fördragsslutande parten föreskriva att begäran skall avslås men inte föreskriva någon påföljd som är strängare.

(b)The time limit referred to in subparagraph (a) shall be:

b)Tidsfristen enligt a) ovan skall vara

(i)subject to item (ii), not less than two months from the date of the notification;

i)minst två månader från dagen för underrättelsen, om annat inte följer av ii) nedan,

(ii)where indications allowing the Office to contact the person who made the request referred to in paragraph (1) have not been filed, not less than three months from the date on which that request was received by the Office.

ii)minst tre månader från den dag då begäran enligt punkt 1 gavs in, om inga uppgifter har getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta den som gjort begäran.

(8)[*Change in the Name or Address of the Representative, or in the Address for Correspondence or Address for Legal Service*] Paragraphs (1) to (7) shall apply, mutatis mutandis, to any change in the name or address of the representative, and to any change relating to the address for correspondence or address for legal service.

8.[*Ändring av ombuds namn eller adress, eller av adress för korrespondens eller delgivningsadress*] Punkterna 1–7 skall i tillämpliga delar gälla vid ändring av ombuds namn eller adress, och vid ändring beträffande adress för korrespondens eller delgivningsadress.

Rule 16*Request for Recordation of Change
in Applicant or Owner***Regel 16***Begäran om införeling av ändring
beträffande sökande eller innehavare*

(1) [*Request for Recordation of a Change in Applicant or Owner*] (a)

Where there is a change in the person of the applicant or owner, a Contracting Party shall accept that a request for recordation of the change be made in a communication signed by the applicant or owner, or by the new applicant or new owner, and containing the following indications:

(i) an indication to the effect that a recordation of change in applicant or owner is requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;

(iii) the name and address of the applicant or owner;

(iv) the name and address of the new applicant or new owner;

(v) the date of the change in the person of the applicant or owner;

(vi) the name of a State of which the new applicant or new owner is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the new applicant or new owner has his domicile, if any, and the name of a State in which the new applicant or new owner has a real and effective industrial or com-

1. [*Begäran om införeling av ändring beträffande sökande eller innehavare*]

a) I det fall det skett en ändring beträffande sökandens eller innehavarens person skall en fördragslutande part godta en begäran om införeling av ändringen, när begäran görs i en kommunikation som är signerad av sökanden eller innehavaren eller av den nye sökanden eller den nye innehavaren och innehåller följande:

i) en upplysning om att införeling av ändring beträffande sökanden eller innehavaren begärs.

ii) nummer för ifrågavarande ansökan eller patent.

iii) sökandens eller innehavarens namn och adress.

iv) den nye sökandens eller den nye innehavarens namn och adress.

v) datum för ändringen beträffande ägare eller innehavare.

vi) namnet på den stat där den nye sökanden eller den nye innehavaren har medborgarskap, om statsmedborgarskap föreligger, vidare, i förekommande fall, namnet på den stat i vilken den nye sökanden eller innehavaren är hemmahörande, samt, i förekommande fall namnet på den stat där den nye sökanden

mercial establishment, if any; eller den nye innehavaren har reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet.

(vii)the basis for the change requested. vii)grunden för den begärda ändringen.

(b)A Contracting Party may require that the request contain: b)En fördragsslutande part får kräva att begäran innehåller

(i)a statement that the information contained in the request is true and correct; i)en förklaring om att de uppgifter som lämnats är sanna och korrekta,

(ii)information relating to any government interest by that Contracting Party. ii)uppgifter som rör något statsintresse hos den fördragsslutande parten.

(2)[*Documentation of the Basis of the Change in Applicant or Owner*] 2.[*Dokumentation om grunden för ändring beträffande sökande eller innehavare*] a) En fördragsslutande

(a) Where the change in applicant or owner results from a contract, a Contracting Party may require that the request include information relating to the registration of the contract, where registration is compulsory under the applicable law, and that it be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following: part får, för det fall ändringen beträffande sökande eller innehavare grundas på avtal, kräva att begäran innehåller uppgifter om registrering av avtalet, när sådan registrering är obligatorisk enligt gällande lag, och att till uppgifterna fogas ettdera av följande, vilket den som gör begäran har frihet att välja:

(i)a copy of the contract, which copy may be required to be certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office, as being in conformity with the original contract; i)en kopia av avtalet, varvid får krävas att kopians överensstämmelse med originalavtalet är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, notarius publicus eller någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

- (ii)an extract of the contract showing the change, which extract may be required to be certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office, as being a true extract of the contract;
- (iii)an uncertified certificate of transfer of ownership by contract drawn up with the content as prescribed in the Model International Form in respect of a certificate of transfer and signed by both the applicant and the new applicant, or by both the owner and the new owner.
- (b)Where the change in applicant or owner results from a merger, or from the reorganization or division of a legal entity, a Contracting Party may require that the request be accompanied by a copy of a document, which document originates from a competent authority and evidences the merger, or the reorganization or division of the legal entity, and any attribution of rights involved, such as a copy of an extract from a register of commerce. A Contracting Party may also require that the copy be certified, at the option of the requesting party, by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applic-
- ii)ett utdrag av avtalet som utvisar ändringen, varvid får krävas att utdraget från originalavtalet är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, notarius publicus eller någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.
- iii)ett obestyrkt intyg om att innehavet har överförts genom ett avtal, förutsatt att intyget utformats i överensstämmelse med föreskrivet internationellt standardformulär beträffande intyg om överföring, och intyget är signerat av både sökanden och den nye sökanden, eller av både innehavaren och den nye innehavaren.
- b)En fördragsslutande part får, för det fall ändringen beträffande sökande eller innehavare grundas på fusion eller på omstrukturering eller delning av en juridisk person, kräva att begäran åtföljs av en kopia av en handling som utfärdats av en behörig myndighet och som styrker fusionen, omstruktureringen eller delningen av den juridiska personen, samt styrker förekommande rättsliga befogenheter, exempelvis en kopia av ett handelsregisterutdrag. En fördragsslutande part får vidare kräva att kopians överensstämmelse med originalhandlingen är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, den myndighet som utfärdat handlingen, av notarius publicus, av någon annan behörig offentlig

able law, by a representative having the right to practice before the Office, as being in conformity with the original document.

(c) Where the change in applicant or owner does not result from a contract, a merger, or the reorganization or division of a legal entity, but results from another ground, for example, by operation of law or a court decision, a Contracting Party may require that the request be accompanied by a copy of a document evidencing the change. A Contracting Party may also require that the copy be certified as being in conformity with the original document, at the option of the requesting party, by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office.

(d) Where the change is in the person of one or more but not all of several co-applicants or co-owners, a Contracting Party may require that evidence of the consent to the change of any co-applicant or co-owner in respect of whom there is no change be provided to the Office.

(3) [Translation] A Contracting Party may require a translation of any document filed under paragraph (2) that is not in a language accepted by the Office.

myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

c) En fördragsslutande part får, för det fall ändringen beträffande sökande eller innehavare inte grundas på avtal, fusion, omstrukturering eller delning av en juridisk person, utan har någon annan grund, exempelvis rätts-tillämpning eller domstols-avgörande, kräva att begäran åtföljs av en kopia av en handling som styrker ändringen. En fördragsslutande part får vidare kräva att kopians överensstämmelse med originalhandlingen är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, den myndighet som utfärdat handlingen, av notarius publicus, av någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

d) En fördragsslutande part får, för det fall ändringen rör en av flera av, men inte samtliga, sökande eller innehavare, kräva att det till patentmyndigheten ges in bevisning som styrker att samtliga de medsökande eller innehavare som inte omfattas av ändringen, samtyckt till den.

3. [Översättning] En fördragsslutande part får kräva översättning av handlingar som getts in enligt punkt 2 och som inte är på något språk som godtas av patentmyndigheten.

- (4) [*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request referred to in paragraph (1).
- (5) [*Single Request*] A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one application or patent of the same person, or to one or more applications and one or more patents of the same person, provided that the change in applicant or owner is the same for all applications and patents concerned, and the numbers of all applications and patents concerned are indicated in the request. A Contracting Party may require that, where that single request is filed on paper or as otherwise permitted by the Office, a separate copy thereof be filed for each application and patent to which it relates.
- (6) [*Evidence*] A Contracting Party may require that evidence, or further evidence in the case of paragraph (2), be filed with the Office only where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the present Rule, or the accuracy of any translation referred to in paragraph (3).
- (7) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (6) be complied with in respect of the request
4. [*Avgifter*] En fördragsslutande part får kräva att en avgift skall betalas för en begäran enligt punkt 1.
5. [*En enda begäran*] En enda begäran skall vara tillfyllest också när den ändringen gäller mer än en ansökan eller mer än ett patent för samma person, eller till en eller flera ansökningar eller ett eller flera patent för samma person, förutsatt att ändringen beträffande sökande eller innehavare är densamma för alla ansökningar och patent som är i fråga, och nummer för samtliga ansökningar och patent är angivna i begäran. En fördragsslutande part får, när en enda begäran ges in i pappersform eller i den form som i övrigt godtas av patentmyndigheten, kräva att en separat kopia av handlingen ges in för varje ansökan och patent som den hänför sig till.
6. [*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning, eller bevisning som går utöver vad som är tillåtet enligt punkt 2, ges in till patentmyndigheten endast då patentmyndigheten har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av någon uppgift i begäran eller i någon handling som avses i denna regel, eller att ifrågasätta att en översättning som avses i punkt 3 är korrekt.
7. [*Förbud för ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på en begäran enligt denna regel, ställa upp formaliakrav utöver vad som nämns i punkterna 1–6, om annat inte följer av

referred to in this Rule, except where otherwise provided for by the Treaty or prescribed in these Regulations.

(8)[*Notification; Non-Compliance with Requirements*] Rule 15(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where one or more of the requirements applied under paragraphs (1) to (5) are not complied with, or where evidence, or further evidence, is required under paragraph (6).

(9)[*Exclusion with Respect to Inventorship*] A Contracting Party may exclude the application of this Rule in respect of changes in inventorship. What constitutes inventorship shall be determined under the applicable law.

Rule 17

Request for Recordation of a License or a Security Interest

(1)[*Request for Recordation of a License*] (a) Where a license in respect of an application or patent may be recorded under the applicable law, the Contracting Party shall accept that a request for recordation of that license be made in a communication signed by the licensor or the licensee and containing the following indications:

(i) an indication to the effect that a recordation of a license is requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;

fördraget eller är föreskrivet i dessa tillämpningsföreskrifter.

8.[*Underrättelse, bristande kravuppfyllelse*] Regel 15.6 och 15.7 skall gälla i tillämpliga delar, om ett eller flera av de krav som föreskrivits med stöd av punkterna 1–5 inte har uppfyllts, eller om bevisning eller ytterligare bevisning krävs med stöd av punkt 6.

9.[*Undantag med avseende på uppfinnare*] En fördragsslutande part får föreskriva att denna regel inte skall tillämpas i fråga om ändring av uppfinnare. Frågan om innebörden av begreppet uppfinnare skall bedömas enligt gällande lag.

Regel 17

Begäran om införelse av en licens eller en säkerhetsrätt

1.[*Begäran om införelse av en licens*] a) Om registrering av licenser kan ske enligt gällande lag, skall den fördragsslutande parten godta att en begäran om införelse av en licens görs i en kommunikation som är signerad av licensgivaren och lisenstagaren och innehåller följande:

i) en upplysning om att införelse av en licens begärs.

ii) nummer för ifrågavarande ansökan eller patent.

- | | |
|--|--|
| (iii)the name and address of the licensor; | iii)licensgivarens namn och adress. |
| (iv)the name and address of the licensee; | iv)licenstagarens namn och adress. |
| (v)an indication of whether the license is an exclusive license or a non-exclusive license; | v)uppgift om huruvida det är fråga om en exklusiv licens eller en enkel licens. |
| (vi)the name of a State of which the licensee is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the licensee has his domicile, if any, and the name of a State in which the licensee has a real and effective industrial or commercial establishment, if any. | vi)namnet på den stat där licenstagaren har medborgarskap, om statsmedborgarskap föreligger, vidare, i förekommande fall, namnet på den stat i vilken licenstagaren har sitt hemvist, samt, i förekommande fall namnet på den stat där licenstagaren har reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet. |
| (b)A Contracting Party may require that the request contain: | b)En fördragsslutande part får kräva att begäran innehåller |
| (i)a statement that the information contained in the request is true and correct; | i)en försäkran att uppgifterna i begäran är sanna och korrekta, |
| (ii)information relating to any government interest by that Contracting Party; | ii)uppgifter som rör något statsintresse hos den fördragsslutande parten, |
| (iii)information relating to the registration of the license, where registration is compulsory under the applicable law; | iii)uppgifter om registrering av licensen, när sådan registrering är obligatorisk enligt gällande lag, |
| (iv)the date of the license and its duration. | iv)datum för licensupplåtelsen och uppgift om dess giltighetstid. |
| (2)[<i>Documentation of the Basis of the License</i>] (a) Where the license is a freely concluded agreement, a | 2.[<i>Dokumentation om grunden för licens</i>] a) En fördragsslutande part får, för det fall att licensen grundas |

Contracting Party may require that the request be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) a copy of the agreement, which copy may be required to be certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office, as being in conformity with the original agreement;

(ii) an extract of the agreement consisting of those portions of that agreement which show the rights licensed and their extent, which extract may be required to be certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office, as being a true extract of the agreement.

(b) A Contracting Party may require, where the license is a freely concluded agreement, that any applicant, owner, exclusive licensee, co-applicant, co-owner or co-exclusive licensee who is not party to that agreement give his consent to the recordation of the agreement in a communication to the Office.

(c) Where the license is not a freely concluded agreement, for example, it

på ett frivilligt ingånget avtal, kräva att det till begäran fogas ettdera av följande, vilket den som gör begäran har frihet att välja:

i) En kopia av avtalet, varvid får krävas att kopian överensstämme med originalavtalet är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, notarius publicus eller någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

ii) Ett utdrag av avtalet som återger de delar av detta, varav framgår de rättigheter som licensierats och omfattningen av dem, varvid får krävas att utdraget från originalavtalet är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, notarius publicus eller någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

b) En fördragsslutande part får, för det fall att licensen grundas på ett frivilligt ingånget avtal, kräva att envar de sökande, innehavare av exklusiv licens, medsökande, sam-innehavare eller saminnehavare av exklusiv licens, som inte är part i licensavtalet, i en kommunikation till patentmyndigheten samtycker till införelse av avtalet.

c) En fördragsslutande part får, för det fall att licensen inte grundas på

results from operation of law or a court decision, a Contracting Party may require that the request be accompanied by a copy of a document evidencing the license. A Contracting Party may also require that the copy be certified as being in conformity with the original document, at the option of the requesting party, by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office.

ett frivilligt ingånget avtal utan på exempelvis rättstillämpning eller domstolsavgörande, kräva att begäran åtföljs av en kopia av en handling som styrker licensrätten. En fördragsslutande part får vidare kräva att kopian överensstämme med originalhandlingen är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, den myndighet som utfärdat handlingen, av notarius publicus, av någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

(3)[*Translation*] A Contracting Party may require a translation of any document filed under paragraph (2) that is not in a language accepted by the Office.

3.[*Översättning*] En fördragsslutande part får kräva översättning av handlingar som getts in enligt punkt 2 och som inte är på något språk som godtas av patentmyndigheten.

(4)[*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request referred to in paragraph (1).

4.[*Avgifter*] En fördragsslutande part får kräva att en avgift skall betalas för en begäran enligt punkt 1.

(5)[*Single Request*] Rule 16(5) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordation of a license.

5.[*En enda begäran*] Regel 16.5 skall i tillämpliga delar gälla i fråga om begäran om införing av en licens.

(6)[*Evidence*] Rule 16(6) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordation of a license.

6.[*Bevisning*] Regel 16.6 skall i tillämpliga delar gälla i fråga om begäran om införing av en licens.

(7)[*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (6) be complied with in respect of the request referred to in paragraph (1), except where other-

7.[*Förbud för ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på en begäran enligt punkt 1, ställa upp formaliakrav utöver vad som nämns i punkterna 1–6, om annat inte följer av Fördraget eller är föreskrivet i

wise provided for by the Treaty or prescribed in these Regulations. dessa tillämpningsföreskrifter.

(8) [Notification; Non-Compliance with Requirements] Rule 15(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where one or more of the requirements applied under paragraphs (1) to (5) are not complied with, or where evidence, or further evidence, is required under paragraph (6). 8. [Underrättelse, bristande kravuppfyllelse] Regel 15.6 och 15.7 skall gälla i tillämpliga delar, om ett eller flera av de krav som föreskrivits med stöd av punkterna 1–5 inte har uppfyllts, eller om bevisning eller ytterligare bevisning krävs med stöd av punkt 6.

(9) [Request for Recordation of a Security Interest or Cancellation of the Recordation of a License or a Security Interest] Paragraphs (1) to (8) shall apply, mutatis mutandis, to requests for: 9. [Begäran om införing av en säkerhetsrätt eller om avförande av en licens eller säkerhetsrätt] Punkterna 1–8 skall i tillämpliga delar gälla i fråga om

(i) recordation of a security interest in respect of an application or patent; i) införing av en säkerhetsrätt avseende en ansökan eller ett patent,

(ii) cancellation of the recordation of a license or a security interest in respect of an application or patent. ii) avförande av en registrering av en licens eller en säkerhetsrätt avseende en ansökan eller ett patent.

Rule 18

Request for Correction of a Mistake

(1) [Request] (a) Where an application, a patent or any request communicated to the Office in respect of an application or a patent contains a mistake, not related to search or substantive examination, which is correctable by the Office under the applicable law, the Office shall accept that a request for correction of that mistake in the records and publications of the Office be made in a communication to the Office signed by the

Regel 18

Begäran om rättelse av misstag

1. [Begäran] a) Om en ansökan, ett patent eller någon begäran rörande en ansökan eller ett patent, som givits in till patentmyndigheten, innehåller en felaktighet, som inte rör nyhetsgranskning eller patenterbarhetsprövning, och som patentmyndigheten har möjlighet att rätta enligt gällande lag, skall patentmyndigheten godta en begäran om rättelse i patentmyndighetens register och publikationer, när begäran görs i en kommunikation som är signerad av

applicant or owner and containing the following indications:	sökanden eller innehavaren och innehåller följande:
(i)an indication to the effect that a correction of mistake is requested;	i)En upplysning om att rättelse begärs.
(ii)the number of the application or patent concerned;	ii)Nummer för ifrågavarande ansökan eller patent.
(iii)the mistake to be corrected;	iii)Uppgift om vad som skall rättas.
(iv)the correction to be made;	iv)Uppgift om vilken rättelse som begärs.
(v)the name and address of the requesting party.	v)Namn och adress för den som gör begäran.
(b)A Contracting Party may require that the request be accompanied by a replacement part or part incorporating the correction or, where paragraph (3) applies, by such a replacement part or part incorporating the correction for each application and patent to which the request relates.	b)En fördragsslutande part får kräva att begäran åtföljs av en ersättningsdel eller en del varav rättelsen framgår eller, om punkt 3 är tillämplig, av en ersättningsdel eller en del varav rättelsen framgår för varje ansökan och patent som begäran avser.
(c)A Contracting Party may require that the request be subject to a declaration by the requesting party stating that the mistake was made in good faith.	c)En fördragsslutande part får kräva att den som gör begäran skall avge en förklaring att misstaget skett i god tro.
(d)A Contracting Party may require that the request be subject to a declaration by the requesting party stating that the said request was made without undue delay or, at the option of the Contracting Party, that it was made without intentional delay, following the discovery of the mistake.	d)En fördragsslutande part får kräva att den som gör begäran skall avge en förklaring att begäran gjorts utan oskäligt dröjsmål, eller, om den fördragsslutande parten så väljer, att begäran gjorts utan avsiktligt dröjsmål från det att misstaget upptäckts.
(2)[Fees](a) Subject to subparagraph	2.[Avgifter] a) En fördragsslutande

- (b), a Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request under paragraph (1). part får, om annat inte följer av b) nedan, kräva att en avgift skall betalas för en begäran enligt punkt 1.
- (b)The Office shall correct its own mistakes, ex officio or upon request, for no fee. b)Patentmyndigheten skall själv-
mant eller på begäran rätta egna misstag utan avgift.
- (3)[*Single Request*] Rule 16(5) shall apply, mutatis mutandis, to requests for correction of a mistake, provided that the mistake and the requested correction are the same for all applications and patents concerned. 3.[*En enda begäran*] Regel 16.5 skall i tillämpliga delar gälla i fråga om begäran om rättelse, förutsatt att misstaget och den begärda rättelsen gäller lika för alla berörda ansökningar och patent.
- (4)[*Evidence*] A Contracting Party may only require that evidence in support of the request be filed with the Office where the Office may reasonably doubt that the alleged mistake is in fact a mistake, or where it may reasonably doubt the veracity of any matter contained in, or of any document filed in connection with, the request for correction of a mistake. 4.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning till stöd för begäran ges in till patentmyndigheten endast då patentmyndigheten har skälig anledning att ifrågasätta att det påstådda misstaget verkligen utgjort ett misstag, eller då den har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av någon uppgift i begäran om rättelse eller i någon handling som givits in i samband med begäran.
- (5)[*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) be complied with in respect of the request referred to in paragraph (1), except where otherwise provided for by the Treaty or prescribed in these Regulations. 5.[*Förbud för ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på en begäran enligt punkt 1, ställa upp formaliakrav utöver vad som nämns i punkterna 1–4, om annat inte följer av fördraget eller är föreskrivet i dessa tillämpningsföreskrifter.
- (6)[*Notification: Non-Compliance with Requirements*] Rule 15(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where one or more of the requirements applied under paragraphs (1) 6.[*Underrättelse, bristande kravuppfyllelse*] Regel 15.6 och 15.7 skall gälla i tillämpliga delar, om ett eller flera av de krav som föreskrivits med stöd av punkt 1–3 inte har

to (3) are not complied with, or where evidence is required under paragraph (4). uppfyllts, eller om bevisning krävs med stöd av punkt 4.

(7)[*Exclusions*](a) A Contracting Party may exclude the application of this Rule in respect of changes in inventorship. What constitutes inventorship shall be determined under the applicable law. 7.[*Undantag*]a) En fördragsslutande part får föreskriva att denna regel inte skall tillämpas i fråga om ändring av uppfinnare. Frågan om innebörden av begreppet uppfinnare skall bedömas enligt gällande lag.

(b)A Contracting Party may exclude the application of this Rule in respect of any mistake which must be corrected in that Contracting Party under a procedure for reissue of the patent. b)En fördragsslutande part får föreskriva att denna regel inte skall tillämpas i fråga om misstag som i denna fördragsslutande part kan rättas endast genom ett förfarande för förnyat meddelande av patentet.

Rule 19

Manner of Identification of an Application Without Its Application Number

(1)[*Manner of Identification*] Where it is required that an application be identified by its application number, but such a number has not yet been issued or is not known to the person concerned or his representative, the application shall be considered identified if one of the following is supplied, at that person's option:

(i)a provisional number for the application, if any, given by the Office;

(ii)a copy of the request part of the application along with the date on which the application was sent to the Office;

Regel 19

Medel för identifiering av en ansökan utan ansökningsnummer

1.[*Medel för identifiering*] När det krävs att en ansökning skall identifieras genom ansökningsnummer men ett sådant nummer ännu inte har tilldelats eller är okänt för berörd person eller dennes ombud, skall ansökan anses identifierad om, efter vad vederbörande fritt väljer, ettdera av följande tillhandahålls:

i)provisoriskt ansökningsnummer, om sådant har tilldelats av patentmyndigheten.

ii)en kopia av den del av ansökan som utgör begäran, tillsammans med uppgift om det datum då ansökan sändes till patentmyndigheten.

(iii) a reference number given to the application by the applicant or his representative and indicated in the application, along with the name and address of the applicant, the title of the invention and the date on which the application was sent to the Office.

iii) ett referensnummer som sökanden eller dennes ombud åsatt ansökan och som angivits i denna, tillsammans med uppgift om sökandens namn och adress, uppfinningens benämning och det datum då ansökan sändes till patentmyndigheten.

(2) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may require that identification means other than those referred to in paragraph (1) be supplied in order for an application to be identified where its application number has not yet been issued or is not known to the person concerned or his representative.

2. [Förbud för ytterligare krav] Ingen fördragsslutande part får kräva några andra medel för identifiering än som nämns i punkt 1 för identifiering av en ansökan vars ansökningsnummer ännu inte har tilldelats eller är okänt för berörd person eller dennes ombud.

Rule 20

Establishment of Model International Forms

(1) [Model International Forms] The Assembly shall, under Article 14(1)(c), establish Model International Forms, in each of the languages referred to in Article 25(1), in respect of:

- (i) a power of attorney;
- (ii) a request for recordation of change in name or address;
- (iii) a request for recordation of change in applicant or owner;
- (iv) a certificate of transfer;
- (v) a request for recordation, or cancellation of recordation, of a license;

Regel 20

Fastställande av internationella standardformulär

1. [Internationella standardformulär] Generalförsamlingen skall i enlighet med artikel 14.1 c) fastställa internationell blankettstandard på vart och ett av de språk som anges i artikel 25.1, med avseende på

- i) fullmakt,
- ii) begäran om införelse av ändring av namn eller adress,
- iii) begäran om införelse av ändring beträffande sökande eller innehavare,
- iv) intyg om överförelse,
- v) begäran om införelse, eller avförelse av registrering, av licens

(vi) a request for recordation, or cancellation of recordation, of a security interest; vi) begäran om införing, eller avförande av registrering, av säkerhetsrätt,

(vii) a request for correction of a mistake. vii) begäran om rättelse av misstag.

(2) [*Modifications Referred to in Rule 3(2)(i)*] The Assembly shall establish the modifications of the Patent Cooperation Treaty request Form referred to in Rule 3(2)(i). 2. [*Avvikelser som avses i regel 3.2 i*] Generalförsamlingen skall fastställa sådana avvikelser från patentsamarbetskonventionens ansökningsformulär som avses i regel 3.2 i).

(3) [*Proposals by the International Bureau*] The International Bureau shall present proposals to the Assembly concerning: 3. [*Förslag av Internationella byrån*] Internationella byrån skall förelägga generalförsamlingen förslag om:

(i) the establishment of Model International Forms referred to in paragraph (1); i) fastställande av internationell blankettstandard som avses i punkt 1,

(ii) the modifications of the Patent Cooperation Treaty request Form referred to in paragraph (2). ii) de avvikelser från patentsamarbetskonventionens ansökningsformulär som avses i punkt 2.

Rule 21

Requirement of Unanimity Under Article 14(3)

Establishment or amendment of the following Rules shall require unanimity:

- (i) any Rules under Article 5(1)(a);
- (ii) any Rules under Article 6(1)(iii);
- (iii) any Rules under Article 6(3);
- (iv) any Rules under Article 7(2) a (iii);
- (v) Rule 8(1)(a);
- (vi) The present Rule.

Regel 21

Krav på enhällighet enligt artikel 14.3

Beslut om att anta eller göra ändringar i följande regler skall kräva enhällighet:

- i) Regler med stöd av artikel 5.1 a).
- ii) Regler med stöd av artikel 6.1 iii).
- iii) Regler med stöd av artikel 6.3.
- iv) Regler med stöd av artikel 7.2a) iii).
- v) Regel 8.1 a.
- vi) Denna regel.

Utdrag ur patentsamarbetskonventionen (PCT) i dess lydelse efter den 1 april 2002

Article 22 – Copy, Translation, and Fee, to Designated Offices

(1) The applicant shall furnish a copy of the international application (unless the communication provided for in Article 20 has already taken place) and a translation thereof (as prescribed), and pay the national fee (if any), to each designated Office not later than at the expiration of 30* months from the priority date. Where the national law of the designated State requires the indication of the name of and other prescribed data concerning the inventor but allows that these indications be furnished at a time later than that of the filing of a national application, the applicant shall, unless they were contained in the request, furnish the said indications to the national Office of or acting for the State not later than at the expiration of 30* months from the priority date.

(2) Where the International Searching Authority makes a declaration, under Article 17(2)(a), that no international search report will be established, the time limit for performing the acts referred to in paragraph (1) of this Article shall be the same as that provided for in paragraph (1).

(3) Any national law may, for performing the acts referred to in paragraphs (1) or (2), fix time limits which expire later than the time limit provided for in those paragraphs.

Rules 4.17, – Declarations Relating to National Requirements Referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (v)

The request may, for the purposes of the national law applicable in one or more designated States, contain one or more of the following declarations, worded as prescribed by the Administrative Instructions:

- (i) a declaration as to the identity of the inventor, as referred to in Rule 51bis.1(a)(i);
- (ii) a declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent, as referred to in Rule 51bis.1(a)(ii);
- (iii) a declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim priority of the earlier application, as referred to in Rule 51bis.1(a)(iii);
- (iv) a declaration of inventorship, as referred to in Rule 51bis.1(a)(iv), which shall be signed as prescribed by the Administrative Instructions;
- (v) a declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty, as referred to in Rule 51bis.1(a)(v).

4.18 – Additional Matter

(a) The request shall contain no matter other than that specified in Rules 4.1 to 4.17, provided that the Administrative Instructions may permit, but cannot make mandatory, the inclusion in the request of any additional matter specified in the Administrative Instructions.

(b) If the request contains matter other than that specified in Rules 4.1 to 4.17 or permitted under paragraph (a) by the Administrative Instructions, the receiving Office shall *ex officio* delete the additional matter.

Rule 26ter – Correction or Addition of Declarations Under Rule 4.17

26ter.1 – Correction or Addition of Declarations

The applicant may correct or add to the request any declaration referred to in Rule 4.17 by a notice submitted to the International Bureau within a time limit of 16 months from the priority date, provided that any notice which is received by the International Bureau after the expiration of that time limit shall be considered to have been received on the last day of that time limit if it reaches it before the technical preparations for international publication have been completed.

26ter.2 – Processing of Declarations

(a) Where the receiving Office or the International Bureau finds that any declaration referred to in Rule 4.17 is not worded as required or, in the case of the declaration of inventorship referred to in Rule 4.17(iv), is not signed as required, the receiving Office or the International Bureau, as the case may be, may invite the applicant to correct the declaration within a time limit of 16 months from the priority date.

(b) Where the International Bureau receives any declaration or correction under Rule 26ter.1 after the expiration of the time limit under Rule 26ter.1, the International Bureau shall notify the applicant accordingly and shall proceed as provided for in the Administrative Instructions.

Rule 47.1 – Procedure

(a) The communication provided for in Article 20 shall be effected by the International Bureau.

(a-bis) The International Bureau shall notify each designated Office, at the time of the communication provided for in Article 20, of the fact and date of receipt of the record copy and of the fact and date of receipt of any priority document. Such notification shall also be sent to any designated Office which has waived the

communication provided for in Article 20, unless such Office has also waived the notification of its designation.

(a-ter) The notification under paragraph (a-bis) shall include any declaration referred to in Rule 4.17(i) to (iv), and any correction thereof under Rule 26ter.1, which was received by the International Bureau before the expiration of the time limit under Rule 26ter.1, provided that the designated Office has informed the International Bureau that the applicable national law requires the furnishing of documents or evidence relating to the matter to which the declaration relates.

(b) Such communication shall be effected promptly after the international publication of the international application and, in any event, by the end of the 19th month after the priority date. Any amendment received by the International Bureau within the time limit under Rule 46.1 which was not included in the communication shall be communicated promptly to the designated Offices by the International Bureau, and the latter shall notify the applicant accordingly.

(c) The International Bureau shall send a notice to the applicant indicating the designated Offices to which the communication has been effected and the date of such communication. Such notice shall be sent on the same day as the communication. Each designated Office shall be informed, separately from the communication, about the sending and the date of mailing of the notice. The notice shall be accepted by all designated Offices as conclusive evidence that the communication has duly taken place on the date specified in the notice.

(d) Each designated Office shall, when it so requires, receive the international search reports and the declarations referred to in Article 17(2)(a) also in the translation referred to in Rule 45.1.

(e) Where any designated Office has waived the requirement provided under Article 20, the copies of the documents which otherwise would have been sent to that Office shall, at the request of that Office or the applicant, be sent to the applicant at the time of the notice referred to in paragraph (c).

Rule 48.2 – Contents

(a) The pamphlet shall contain:

- (i) a standardized front page,
- (ii) the description,
- (iii) the claims,
- (iv) the drawings, if any,
- (v) subject to paragraph (g), the international search report or the declaration under Article 17(2)(a); the publication of the international search report in the pamphlet shall, however, not be required to include the part of the international search report which contains only matter referred to in Rule 43 already appearing on the front page of the pamphlet,
- (vi) any statement filed under Article 19(1), unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of Rule 46.4,
- (vii) any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1(f),
- (viii) the relevant data from any indications in relation to deposited biological material furnished under Rule 13bis separately from the description, together with an indication of the date on which the International Bureau received such indications,
- (ix) any information concerning a priority claim considered not to have been made under Rule 26bis.2(b), the publication of which is requested under Rule 26bis.2(c).
- (x) any declaration referred to in Rule 4.17(v), and any correction thereof under Rule 26ter.1, which was received by the International Bureau before the expiration of the time limit under Rule 26ter.1.

(b) Subject to paragraph (c), the front page shall include:

- (i) data taken from the request sheet and such other data as are prescribed by the Administrative Instructions,
- (ii) a figure or figures where the international application contains drawings, unless Rule 8.2(b) applies,
- (iii) the abstract; if the abstract is both in English and in another language, the English text shall appear first,

(iv) an indication that the request contains any declaration referred to in Rule 4.17 which was received by the International Bureau before the expiration of the time limit under Rule 26ter.1.

(c) Where a declaration under Article 17(2)(a) has issued, the front page shall conspicuously refer to that fact and need include neither a drawing nor an abstract.

(d) The figure or figures referred to in paragraph (b)(ii) shall be selected as provided in Rule 8.2. Reproduction of such figure or figures on the front page may be in a reduced form.

(e) If there is not enough room on the front page for the totality of the abstract referred to in paragraph (b)(iii), the said abstract shall appear on the back of the front page. The same shall apply to the translation of the abstract when such translation is required to be published under Rule 48.3(c).

(f) If the claims have been amended under Article 19, the publication shall contain either the full text of the claims both as filed and as amended or the full text of the claims as filed and specify the amendments. Any statement referred to in Article 19(1) shall be included as well, unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of Rule 46.4. The date of receipt of the amended claims by the International Bureau shall be indicated.

(g) If, at the time of the completion of the technical preparations for international publication, the international search report is not yet available (for example, because of publication on the request of the applicant as provided in Articles 21(2)(b) and 64(3)(c)(i)), the pamphlet shall contain, in place of the international search report, an indication to the effect that that report was not available and that either the pamphlet (then also including the international search report) will be republished or the international search report (when it becomes available) will be separately published.

(h) If, at the time of the completion of the technical preparations for international publication, the time limit for amending the claims under Article 19 has not expired, the pamphlet shall refer to that fact and indicate that, should the claims be amended under

Article 19, then, promptly after such amendments, either the pamphlet (containing the claims as amended) will be republished or a statement reflecting all the amendments will be published. In the latter case, at least the front page and the claims shall be republished and, if a statement under Article 19(1) has been filed, that statement shall be published as well, unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of Rule 46.4.

(i) The Administrative Instructions shall determine the cases in which the various alternatives referred to in paragraphs (g) and (h) shall apply. Such determination shall depend on the volume and complexity of the amendments and/or the volume of the international application and the cost factors

Rule 51bis – Certain National Requirements Allowed Under Article 27

51bis.1- Certain National Requirements Allowed

(a) Subject to Rule 51bis.2, the national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27, require the applicant to furnish, in particular:

- (i) any document relating to the identity of the inventor,
- (ii) any document relating to the applicant's entitlement to apply for or be granted a patent,
- (iii) any document containing any proof of the applicant's entitlement to claim priority of an earlier application where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant's name has changed since the date on which the earlier application was filed,
- (iv) where the international application designates a State whose national law requires that national applications be filed by the inventor, any document containing an oath or declaration of inventorship,
- (v) any evidence concerning non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty, such as disclosures resulting from abuse, disclosures at certain exhibitions and disclosures by the applicant during a certain period of time.

(b) The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27(7), require that

- (i) the applicant be represented by an agent having the right to represent applicants before that Office and/or have an address in the designated State for the purpose of receiving notifications,
- (ii) the agent, if any, representing the applicant be duly appointed by the applicant.

(c) The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27(1), require that the international application, the translation thereof or any document relating thereto be furnished in more than one copy.

(d) The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27(2)(ii), require that the translation of the international application furnished by the applicant under Article 22 be:

- (i) verified by the applicant or the person having translated the international application in a statement to the effect that, to the best of his knowledge, the translation is complete and faithful;
- (ii) certified by a public authority or sworn translator, but only where the designated Office may reasonably doubt the accuracy of the translation.

(e) The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27, require the applicant to furnish a translation of the priority document, provided that such a translation may only be required where the validity of the priority claim is relevant to the determination of whether the invention concerned is patentable.

(f) If, on March 17, 2000, the proviso in paragraph (e) is not compatible with the national law applied by the designated Office, that proviso shall not apply in respect of that Office for as long as that proviso continues not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by November 30, 2000. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

51bis.2 – Certain Circumstances in Which Documents or Evidence May Not Be Required

(a) Where the applicable national law does not require that national applications be filed by the inventor, the designated Office shall not, unless it may reasonably doubt the veracity of the indications or declaration concerned, require any document or evidence:

- (i) relating to the identity of the inventor (Rule 51bis.1(a)(i)), if indications concerning the inventor, in accordance with Rule 4.6, are contained in the request or if a declaration as to the identity of the inventor, in accordance with Rule 4.17(i), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office;
- (ii) relating to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rule 51bis.1(a)(ii)), if a declaration as to that matter, in accordance with Rule 4.17(ii), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office;
- (iii) relating to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim priority of an earlier application (Rule 51bis.1(a)(iii)), if a declaration as to that matter, in accordance with Rule 4.17(iii), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office.

(b) Where the applicable national law requires that national applications be filed by the inventor, the designated Office shall not, unless it may reasonably doubt the veracity of the indications or declaration concerned, require any document or evidence:

- (i) relating to the identity of the inventor (Rule 51bis.1(a)(i)) (other than a document containing an oath or declaration of inventorship (Rule 51bis.1(a)(iv))), if indications concerning the inventor, in accordance with Rule 4.6, are contained in the request;
- (ii) relating to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim priority of an earlier application (Rule 51bis.1(a)(iii)), if a declaration as to that matter, in accordance with Rule 4.17(iii), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office;
- (iii) containing an oath or declaration of inventorship (Rule 51bis.1(a)(iv)), if a declaration of inventorship, in

accordance with Rule 4.17(iv), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office.

(c) If, on March 17, 2000, paragraph (a) is not compatible, in relation to any item of that paragraph, with the national law applied by the designated Office, paragraph (a) shall not apply in respect of that Office in relation to that item for as long as it continues not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by November 30, 2000. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

51bis.3 – Opportunity to Comply with National Requirements

(a) Where any of the requirements referred to in Rule 51bis.1(a) (i) to (iv) and (c) to (e), or any other requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(1) or (2), is not already fulfilled during the same period within which the requirements under if Article 22 must be complied with, the designated Office circumstances, shall invite the applicant to comply with the requirement within a time limit which shall innot be less than two months from the date of the invitation. Each designated Office may require that the applicant pay a fee for complying with national requirements in response to the invitation.

(b) Where any requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(6) or (7) is not already fulfilled during the same period within which the requirements under Article 22 must be complied with, the applicant shall have an opportunity to comply with the requirement after the expiration of that period.

(c) If, on March 17, 2000, paragraph (a) is not compatible with the national law applied by the designated Office in relation to the time limit referred to in that paragraph, the said paragraph shall not apply in respect of that Office in relation to that time limit for as long as the said paragraph continues not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by November 30, 2000. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

The Administrative Instructions

Section 211 (*New*) – Declaration as to the Identity of the Inventor

(a) Any declaration as to the identity of the inventor, referred to in Rule 4.17(i), shall be worded as follows:

“Declaration as to the identity of the inventor (Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i)):

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

- (i) ... (*name*) of ... (*address*) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application
- (ii) this declaration is made for the purposes of (*include as applicable*):
 - (a) all designations [except the designation of the United States of America]
 - (b) the following designations for national and/or regional patents: ...”

(b) This declaration need not be made if the name and address of the inventor are otherwise indicated in the request.

(c) This declaration may, where applicable, be combined, in accordance with Section 212(b), with the declaration referred to in Section 212(a).

Section 212 (*New*) – Declaration as to the Applicant's Entitlement to Apply for and Be Granted a Patent

(a) Any declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent, referred to in Rule 4.17(ii), shall be worded as follows, with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (i) to (viii) as is necessary to explain the applicant's entitlement:

“Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent

(Rules 4.17(ii) and 51bis.1(a)(ii)), in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate:

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

... (*name*) is entitled to apply for and be granted a patent by virtue of the following:

- (i) ... (*name*) of ... (*address*) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application
- (ii) ... (*name*) [is] [was] entitled as employer of the inventor, ... (*inventor's name*)
- (iii) an agreement between ... (*name*) and ... (*name*), dated ...
- (iv) an assignment from ... (*name*) to ... (*name*), dated ...
- (v) consent from ... (*name*) in favor of ... (*name*), dated ...
- (vi) a court order issued by ... (*name of court*), effecting a transfer from ... (*name*) to ... (*name*), dated ...
- (vii) transfer of entitlement from ... (*name*) to ... (*name*) by way of ... (*specify kind of transfer*), dated ...
- (viii) the applicant's name changed from ... (*name*) to ... (*name*) on ... (*date*)
- (ix) this declaration is made for the purposes of (*include as applicable*):
 - (a) all designations [except the designation of the United States of America]
 - (b) the following designations for national and/or regional patents: ”

(b) The declaration referred to in paragraph (a) may, where applicable, be combined with the declaration referred to in Section 211(a), in which case the introductory phrase shall be worded as follows and the remainder of the combined declaration shall be worded as prescribed in paragraph (a):

“Combined declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51bis.1(a)(ii)) and as to the identity of the inventor (Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i)), in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate:”

Section 213 (New) – Declaration as to the Applicant's Entitlement to Claim Priority of Earlier Application

Any declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim priority of the earlier application, referred to in Rule 4.17(iii), shall be worded as follows, with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (i) to (viii) as is necessary to explain the applicant's entitlement:

“Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application specified below, where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant's name has changed since the filing of the earlier application (Rules 4.17(iii) and 51bis.1(a)(iii)):

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

... (*name*) is entitled to claim priority of earlier application No. ... by virtue of the following:

- (i) the applicant is the inventor of the subject matter for which protection was sought by way of the earlier application
- (ii) ... (*name*) [is] [was] entitled as employer of the inventor, ... (*inventor's name*) (iii) an agreement between ... (*name*) and ... (*name*), dated ...
- (iv) an assignment from ... (*name*) to ... (*name*), dated ...
- (v) consent from ... (*name*) in favor of ... (*name*), dated ...
- ...
- (vi) a court order, issued by (*name of court*), effecting a transfer from ... (*name*) to ... (*name*), dated ...
- (vii) transfer of entitlement from ... (*name*) to ... (*name*) by way of ... (*specify kind of transfer*), dated ...
- (viii) the applicant's name changed from ... (*name*) to ... (*name*) on ... (*date*)
- (ix) this declaration is made for the purposes of (*include as applicable*):
 - (a) all designations
 - (b) the following designations for national and/or regional patents: ...”

Patentfördragsutredningens utkast till lag om auktoriserade patentombud jämte tillhörande författningskommentarer

Lag om auktoriserade patentombud

1 §

Med patentombud avses i denna lag fysiska personer som i sin yrkesmässiga verksamhet huvudsakligen lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter.

2 §

Med auktoriserat patentombud avses sådant patentombud som är registrerat hos Patentombudsnämnden.

3 §

Regeringen utser ledamöter i Patentombudsnämnden. Ordföranden skall vara lagfaren. Närmare bestämmelser om Patentombudsnämnden meddelas av regeringen.

4 §

För att ett patentombud skall registreras hos Patentombudsnämnden krävs att ombudet

1. inte är underårigt, försatt i konkurs eller underkastat näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
2. har avlagt godkänt kunskapsprov efter genomgång av en för sådan yrkesverksamhet avpassad utbildning eller är behörigt att yrkesmässigt uppträda som ombud inför Europeiska patentverket,
3. har förbundit sig att tillvarata sina uppdragsgivares intressen och att inte utan laglig skyldighet eller vederbörligt samtycke från en uppdragsgivare avslöja något som ombudet anförtrotts i en patenträttslig angelägenhet eller erfarit i samband därmed, samt

4. i övrigt bedöms som lämplig att verka som patentombud. Närmare bestämmelser om villkoren för registrering och om registreringsförfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Registreringsavgift i form av ansökningsavgift och årlig avgift bestäms av regeringen.

5 §

Ett auktoriserat patentombud skall i sin verksamhet fullgöra de åtaganden som gjorts enligt 4 § 3 samt i övrigt iaktta god sed i branschen.

6 §

Patentombudsnamnden skall återkalla registreringen för ett auktoriserat patentombud som

1. inte längre uppfyller kraven för registrering enligt 4 §,
2. inte betalar föreskriven registreringsavgift,
3. handlar i strid med sina skyldigheter enligt denna lag, eller
4. inte längre är yrkesverksam som patentombud.

Om det kan anses vara tillräckligt, får Patentombudsnamnden i stället för att återkalla registreringen meddela varning. Är det fråga om en ringa förseelse, får åtgärd underlåtas.

Ett beslut om återkallelse av registrering gäller omedelbart.

7 §

Patentombudsnamndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Kommentarer till utredningens utkast till lag om auktoriserade patentombud

1 §

Patentfördragsutredningens förslag om auktorisation av patentombud syftar till att skapa förutsättningar för ett förstärkt skydd för den tystnadsplikt som en anlita rådgivare har gentemot sin uppdragsgivare beträffande vad som förevarit dem emellan i en patenträttslig angelägenhet. Den som auktoriserats enligt lagen skall i fråga om sådan förtrolig information vara undantagen från vittnes- och editionsplikt i rättegång. Denna privilegierade ställning klargörs genom att en ny yrkeskategori – auktoriserade patentombud – fogas till uppräknningen i 36 kap. 5 § RB. Genom att begränsa den krets som kan komma i fråga för auktorisation till dem som *huvudsakligen* lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter minimeras domstolarnas prövning av om en viss kommunikation mellan det auktoriserade ombudet och dennes uppdragsgivare är av det slag som omfattas av den föreslagna undantagsregeln i 36 kap. 5 § tredje stycket RB.

Av lagutkastets 1 § framgår således att lagen omfattar endast sådana personer som i sin yrkesmässiga verksamhet huvudsakligen lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter. Med *patentombud* avses här både fristående patentkonsulter och företagsinterna rådgivare i patentfrågor, jurister såväl som tekniker. Något absolut krav på att verksamheten *uteslutande* skall avse patenträttsliga frågor har inte uppställts. Ett grundläggande villkor för auktorisation skall dock vara att sådana angelägenheter upptar den huvudsakliga arbetstiden.

2 §

I paragrafen ges en definition på vad som menas med ett auktoriserat patentombud. För att ett ombud skall betraktas som auktoriserat förutsätts att han eller hon finns registrerat hos en särskild nämnd, här benämnd Patentombudsnämnden. Registreringen skall föregås av ett ansökningsförfarande och en prövning av nämnden om patentombudet uppfyller de i lagen uppställda förutsättningarna för att bli registrerad (se 4 §).

3 §

I denna paragraf anges grundläggande karakteristika för det organ – Patentombudsnämnden – som skall svara för bl.a. registrering av och tillsyn över de auktoriserade patentombuden.

Patentombudsnämnden skall även vara behörig att besluta disciplinåtgärder om ett ombud handlat i strid med sina skyldigheter (jfr 5 och 6 §§). Patentombudsnämnden bör, av skäl som angetts i avsnitt 7.4, ha offentligrättslig status på motsvarande sätt som i dag gäller för bl.a. Fastighetsmäklarnämnden och Revisorsnämnden. För att säkerställa en bred kompetens och allmän respekt för Patentombudsnämnden bör olika intressen finnas representerade bland nämndens ledamöter. Nämndens ordförande bör vara lagfaren. Det bör ankomma på regeringen att utse ledamöter till nämnden samt att närmare reglera dess verksamhet.

Ledamöterna i Patentombudsnämnden bör tjänstgöra på uppdragsbasis och sammankallas vid ett visst antal tillfällen per år. För administrativa uppgifter bör ett begränsat antal permanenta tjänster inrättas. Till täckande av delar av nämndens kostnader bör en särskild årsavgift från de auktoriserade patentombuden tas ut.

4 §

Paragrafen behandlar villkoren för registrering och därmed auktorisering av ett patentombud. I punkt 1 upptas några allmänna kvalifikationskrav. Vidare skall, enligt punkt 2, för registrering krävas att patentombudet har de kunskaper som behövs. Man kan här tänka sig olika alternativ för hur sådana kunskaper skall förvärfvas och styrkas. En möjlighet skulle vara att den som vill bli auktoriserad får genomgå en för ändamålet avpassad, av Patentombudsnämnden erkänd, utbildning och i anslutning därtill avlägger examen med godkänt resultat. Kursinnehållet i en sådan utbildning bör i möjligaste mån vara harmoniserat med de kunskapskrav som ställs på patentombud som önskar bli s.k. epi-ombud, även om tyngdpunkten vid en svensk auktorisation bör läggas på sådana frågor som är relevanta för svenska förhållanden. Undervisning och examination bör då kunna tillhandahållas av universitet och högskolor på olika platser i Sverige. En annan lösning skulle kunna vara att patentombudet får fritt välja hur och var de nödvändiga kunskaperna skall inhämtas, men att examensmomentet samordnas och underkastas offentligrättslig kontroll. Examinationen skulle i så fall kunna utföras genom Patentombudsnämndens försorg. En sådan lösning med frivillig utbildning och obligatorisk examen är helt i linje med vad som gäller för auktorisation inför EPO. Syftet med det i lagen uppställda kravet på viss kunskapsnivå är bl.a. att tillförsäkra att de som uppfyller detta har i stort sett samma grundläggande kunskaper på området. Detta talar för att i vart fall själva examen bör vara föremål för offentligrättslig reglering och

tillsyn. Det bör inte hindra att bl.a. ombudens branschorganisationer ges tillfälle att lämna synpunkter på de kunskapskrav och den kunskapsnivå som skall krävas för godkänt resultat.

De som är behöriga att yrkesmässigt uppträda som ombud inför EPO, antingen efter avlagd EQE-examen eller som en följd av den s.k. Grandfathers' rule (se avsnitt 7.4), bör vara kvalificerade för auktorisation i Sverige utan att de här skall behöva avlägga något ytterligare kunskapsprov. En förutsättning för att dessa skall betraktas som auktoriserade ombud och därmed erhålla ett i förhållande till i dag förstärkt skydd för sin tystnadsplikt skall dock vara att de registreras hos Patentombudsämnden (jfr avsnitt 7.4).

I punkt 3 har skrivits in en skyldighet för ett auktoriserat patentombud att tillvarata sina uppdragsgivares bästa och att iakttä tystnadsplikt för något som i en patenträttslig angelägenhet anförtrotts ombudet eller som det i samband därmed erfarit. Kravet på tystnadsplikt svarar mot det undantag från vittnesplikt (och editionsplikt) som föreslagits i rättegångsbalken (36 kap. 5 § tredje stycket RB). Ett ombud som bryter mot denna skyldighet riskerar att drabbas av en disciplinpåföljd i form av varning eller, i allvarigare fall, avregistrering. Som påpekats i avsnitt 7.4 är i de flesta fall patentombud genom stadgar eller uppdragsavtal redan i dag ålagda tystnadsplikt för uppgifter de får kännedom om under ett uppdrag. En i lagen inskriven bestämmelse om tystnadsplikt, med disciplinära påföljder i fall sekretessen åsidosätts, innebär att patentombuden än mer likställs med de grupper, framför allt advokater, som i dag omfattas av det starkare sekretessskyddet i rättegångsbalken. Med en sådan reglering kan det även förväntas att auktoriserade patentombud i sekretesshänseende jämföras med advokater vid tvister utomlands.

Det allmänna lämplighetskriteriet i punkt 4 ger Patentombudsämnden möjlighet att göra en särskild lämplighetsbedömning vid beslut om ett patentombud skall registreras eller inte (eller avregistreras). En av de omständigheter som bör få betydelse vid en sådan bedömning bör vara hur ett yrkesverksamt ombud tidigare skött sina uppdrag.

Någon hänsyn till vilket behov av patentombud som faktiskt finns på marknaden skall givetvis inte få tas vid bedömning av en ansökan om auktorisation.

På motsvarande sätt som gäller för bl.a. advokater bör det patentombud som vill auktorisera sig vara skyldigt att betala en registreringsavgift eller årsavgift. Som tidigare konstaterats skulle en sådan avgift kunna bidra till att finansiera Patentombuds-

nämndens kostnader. Närmare bestämmelser om villkoren för registrering och om registreringsförfarandet bör meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §

I paragrafen åläggs de auktoriserade patentombuden en skyldighet att fullgöra de åtaganden som de, inför registreringen enligt 4 § 3, förbundit sig att fullgöra samt att därtill iakttä god sed i branschen. Åsidosätter ett patentombud sina skyldigheter enligt denna paragraf kan det leda till att Patentombudsnämnden beslutar om disciplinära påföljder enligt 6 §. På detta sätt skapas en lagstadgad möjlighet till sanktioner då ett patentombud bryter sin tystnadsplikt eller annars åsidosätter god sed i branschen.

6 §

I denna paragraf behandlas de påföljder – återkallelse av registrering, alternativt varning – som Patentombudsnämnden kan använda mot patentombud som inte längre uppfyller kraven för registrering, som inte har betalat föreskriven registrerings- eller årsavgift, som handlat i strid med de regler som gäller för ett patentombud enligt denna lag eller som inte längre är yrkesverksam som patentombud.

Det normala bör vara att ett ärende om disciplinåtgärd anhängiggörs hos Patentombudsnämnden först efter anmälan. Emellertid bör det vara möjligt för nämnden att ex officio ta upp en fråga om avregistrering av ett ombud i händelse av uppenbara missförhållanden som kommit till nämndens kännedom.

Generellt bör gälla att möjligheten till avregistrering skall användas något mer restriktivt än vad som är motiverat när det är fråga om att avslå en ansökan om registrering. Det ligger i sakens natur att sådana omständigheter som inte kan direkt hänföras till patentombudets yrkesverksamhet måste vara av allvarligt slag för att kunna föranleda avregistrering eller varning.

Enligt andra stycket ges nämnden möjlighet att, vid mindre allvarliga förseelser, utdela varning i stället för att avregistrera ombudet. Vid ringa förseelser bör nämnden helt kunna avstå från att vidta åtgärd.

I tredje stycket föreskrivs att ett beslut om återkallelse av registrering gäller omedelbart. Ett patentombud kan alltså inte fördröja ett ingripande genom att överklaga Patentombudsnämndens beslut.

7 §

Patentombudsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt. I andra stycket ställs krav på prövningstillstånd för att kammarrätten skall ta upp ett överklagande av länsrättens avgörande. Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får kammarrätten i de fall det är särskilt föreskrivet pröva ett överklagande från länsrätten endast om kammarrätten meddelat prövningstillstånd. I detta skede av processen har ärendet redan varit föremål för två rättsliga prövningar, varav en fullständig domstolsprövning. Detta, jämte vikten av att relativt snabbt komma till ett slutligt avgörande, utgör skäl för att i förevarande ärenden föreskriva prövningstillstånd för en prövning hos kammarrätten. Sådant tillstånd meddelas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatdispens), om det finns anledning att ändra länsrättens avgörande (ändringsdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva talan (extraordinär dispens).