

## EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA 2000(EPC 2000)

kako je usvojena Odlukom Upravnog vijeća od 28. lipnja 2001. godine

### DIO I.OPĆE I INSTITUCIONALNE ODREDBE

#### Poglavlje I.OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

#### EUROPSKO PRAVO PRIZNAVANJA PATENATA

Ovom se Konvencijom u državama ugovornicama utemeljuje zajednički pravni sustav za priznavanje patenata za izume.

##### Članak 2.

#### EUROPSKI PATENT

(1) Patenti priznati na temelju ove Konvencije nazivaju se europskim patentima.

(2) Europski patent ima u svakoj državi ugovornici za koju je priznat učinak nacionalnog patenta te se na njega primjenjuju isti propisi kao i na nacionalni patent u toj državi, osim ako je ovom Konvencijom drukčije određeno.

##### Članak 3.

#### TERITORIJALNI UČINAK

Priznavanje europskog patenta može se zatražiti za jednu državu ugovornicu ili za više njih.

##### Članak 4.

#### EUROPSKA PATENTNA ORGANIZACIJA

(1) Ovom Konvencijom utemeljuje se Europska patentna organizacija, u daljnjem tekstu Organizacija. Ona je upravno i financijski samostalna.

(2) Tijela Organizacije su:

(a) Europski patentni ured;

(b) Upravno vijeće.

(3) Zadaća Organizacije je priznavanje europskih patenata. Tu zadaću obavlja Europski patentni ured pod nadzorom Upravnog vijeća.

##### Članak 4.a

#### KONFERENCIJA MINISTARA DRŽAVA UGOVORNICA

Konferencija ministara država ugovornica nadležnih za područje patenata sastaje se barem svakih pet godina i raspravlja o pitanjima vezanim uz Organizaciju i europski patentni sustav.

#### Poglavlje II.EUROPSKA PATENTNA ORGANIZACIJA

##### Članak 5.

#### PRAVNI STATUS

(1) Organizacija ima pravnu osobnost.

(2) U svakoj državi ugovornici Organizacija ima najveću pravnu sposobnost koja se prema nacionalnom zakonodavstvu te države priznaje pravnim osobama; ona može osobito stjecati ili otuđivati pokretnu i nepokretnu imovinu te može biti stranka u sudskom postupku.

(3) Organizaciju predstavlja predsjednik Europskog patentnog ureda.

##### Članak 6.

#### SJEDIŠTE

(1) Sjedište Organizacije je u Münchenu.

(2) Europski patentni ured osnovan je u Münchenu. On ima ogranak u Haagu.

##### Članak 7.

#### PODRUČNI UREDI EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

Ako je to potrebno radi informiranja te uspostave suradnje i povezivanja, odlukom Upravnog vijeća se mogu osnivati područni uredi Europskog patentnog ureda u državama ugovornicama ili pri međuvladinim organizacijama za industrijsko vlasništvo, a uz suglasnost odnosne države ugovornice ili međuvladine organizacije.

## Članak 8.

### POVLASTICE I IMUNITETI

U Protokolu o povlasticama i imunitetima, koji je aneks ove Konvencije, propisane su pretpostavke pod kojima Organizacija, članovi Upravnog vijeća, zaposlenici Europskog patentnog ureda i druge osobe navedene u tom Protokolu koje sudjeluju u radu Organizacije uživaju povlastice i imunitete na području svake države ugovornice koji su potrebni za obavljanje njihovih dužnosti.

## Članak 9.

### ODGOVORNOST

(1) Za ugovornu odgovornost Organizacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na odnosni ugovor.

(2) Za izvanugovornu odgovornost Organizacije za štetu koju prouzroči Organizacija ili koju prouzroče zaposlenici Europskog patentnog ureda u obavljanju svojih dužnosti mjerodavno je pravo Savezne Republike Njemačke. Kada štetu prouzroče ogranak u Haagu ili neki od područnih ureda ili njihovi zaposlenici, mjerodavno je pravo države ugovornice u kojoj se nalazi odnosni ogranak ili područni ured.

(3) Osobna odgovornost zaposlenika Europskog patentnog ureda prema Organizaciji uređena je Pravilnikom o službi ili odredbama ugovora o radu.

(4) Sudovi nadležni za rješavanje sporova iz stavaka 1. i 2. su:

(a) za sporove iz stavka 1., nadležan je sud u Saveznoj Republici Njemačkoj, osim ako je u ugovoru zaključenom između stranaka određena nadležnost suda neke druge države.

(b) za sporove iz stavka 2, nadležan je sud u Saveznoj Republici Njemačkoj, odnosno sud u državi ugovornici u kojoj se nalazi ogranak ili područni ured.

### Poglavlje III. EUROPSKI PATENTNI URED

## Članak 10.

### UPRAVLJANJE

(1) Europskim patentnim uredom upravlja predsjednik koji je za rad Ureda odgovoran Upravnom vijeću.

(2) U tu svrhu predsjednik ima osobito sljedeće dužnosti i ovlasti:

(a) poduzima sve mjere koje su potrebne za rad Europskog patentnog ureda, uključujući donošenje internih administrativnih pravila i objavu uputa za javnost;

(b) određuje koji će se poslovi obavljati u Europskom patentnom uredu u Münchenu, a koji u njegovu ogranku u Haagu, ako u ovoj Konvenciji to nije uređeno;

(c) može podnositi Upravnom vijeću prijedloge za izmjenu ove Konvencije kao i prijedloge općih izvršnih propisa ili odluka koje su u nadležnosti Upravnog vijeća;

(d) priprema i izvršava proračun kao i sve njegove izmjene ili dopune;

(e) podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće o radu;

(f) nadzire rad osoblja;

(g) imenuje i promiče zaposlenike u viša zvanja, pridržavajući se odredaba iz članka 11;

(h) obavlja disciplinski nadzor zaposlenika koji nisu navedeni u članku 11., te može predlagati Upravnom vijeću pokretanje disciplinskih postupaka protiv zaposlenika navedenih u članku 11. stavcima 2. i 3.;

(i) može prenositi svoje dužnosti i ovlasti.

(3) Predsjedniku u radu pomažu potpredsjednici. Ako je predsjednik odsutan ili spriječen obavljati svoje dužnosti, na njegovom ga mjestu zamjenjuje jedan od potpredsjednika u skladu s postupkom kojeg određuje Upravno vijeće.

## Članak 11.

### IMENOVANJE VISOKIH SLUŽBENIKA

(1) Predsjednika Europskog patentnog ureda imenuje Upravno vijeće.

(2) Potpredsjednike imenuje Upravno vijeće, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

(3) Članove Žalbenog vijeća i Proširenog žalbenog vijeća, uključujući njihove predsjedatelje, imenuje Upravno vijeće na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda. Upravno vijeće ih može ponovno imenovati na iste položaje, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

(4) Upravno vijeće obavlja disciplinski nadzor visokih službenika iz stavaka 1. do 3.

(5) Upravno vijeće može, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda, za članove Proširenog žalbenog vijeća imenovati članove pravne struke iz nacionalnih sudova država ugovornica ili drugih tijela država ugovornica s ovlastima koje su slične sudskim ovlastima, koji mogu nastaviti i s njihovimpravosudnim aktivnostima na nacionalnoj razini. Njih se imenuje na rok od tri godine, te ih se može ponovno imenovati na iste položaje.

Članak 12.

#### SLUŽBENE DUŽNOSTI

Zaposlenici Europskog patentnog ureda su dužni, i nakon prestanka njihova radnog odnosa, ne otkrivati i ne koristiti se podacima koje su po svojoj naravi službena (poslovna) tajna.

Članak 13.

#### SPOROVI IZMEĐU ORGANIZACIJE I ZAPOSLENIKA EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

(1) Zaposlenici i bivši zaposlenici Europskog patentnog ureda kao i njihovi pravni sljednici mogu se u slučaju spora s Europskom patentnom organizacijom obratiti Upravnom sudu Međunarodne organizacije rada, u skladu sa Statutom toga Suda, te u okviru ograničenja i podložno pretpostavkama koje su uređene Pravilnikom o službi stalnih zaposlenika ili Pravilnikom o mirovinskom sustavu ili koje proizlaze iz odredaba ugovora o radu drugih zaposlenika.

(2) Žalba je dopuštena samo onda kada su iscrpljeni svi drugi pravni lijekovi koji stoje na raspolaganju prema Pravilniku o službi, Pravilniku o mirovinskom sustavu ili prema odredbama ugovora o radu, ovisno o slučaju.

Članak 14.

#### JEZICI EUROPSKOG PATENTNOG UREDA, EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE I DRUGI DOKUMENTI

(1) Službeni jezici Europskog patentnog ureda su engleski, francuski i njemački jezik.

(2) Europska patentna prijava se mora podnijeti na jednom od službenih jezika ili, ako je podnesena na nekom drugom jeziku, mora biti prevedena na jedan od službenih jezika u skladu s Provedbenim pravilnikom. Takav prijevod se može tijekom trajanja postupka pred Europskim patentnim uredom usklađivati s prijavom kako je podnesena. Ako zahtijevani prijevod nije podnesen na vrijeme, prijava se smatra povučenom.

(3) Službeni jezik Europskog patentnog ureda na kojem je europska patentna prijava podnesena ili na koji je prevedena koristi se kao jezik postupka u svim postupcima koji se vode pred Europskim patentnim uredom, osim ako je drukčije predviđeno Provedbenim pravilnikom.

(4) Fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište u državi ugovornici čiji službeni jezik nije engleski, francuski ili njemački kao i državljani te države s prebivalištem u inozemstvu mogu podnositi dokumente vezane uz određen rok na službenom jeziku odnosno države ugovornice. Međutim, one moraju podnijeti prijevod tih dokumenata na jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda, sukladno odredbama iz Provedbenog pravilnika. Ako neki dokument koji nije dio europske patentne prijave nije podnesen na propisanom jeziku ili ako neki zahtijevani prijevod nije podnesen na vrijeme, smatra se da taj dokument nije podnesen.

(5) Europske patentne prijave objavljuju se na jeziku postupka.

(6) Spisi europskih patenata objavljuju se na jeziku postupka i sadrže prijevod patentnih zahtjeva na preostala dva službena jezika Europskog patentnog ureda.

(7) Na tri službena jezika Europskog patentnog ureda se objavljuju:

(a) Europski patentni glasnik;

(b) Službeni list Europskog patentnog ureda.

(8) Upisi u Registar europskih patenata obavljaju se na tri službena jezika Europskog patentnog ureda. U slučaju dvojbe, vjerodostojan je upis obavljen na jeziku postupka.

Članak 15.

#### TIJELA NADLEŽNA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA

Za provedbu postupaka uređenih ovom Konvencijom u Europskom patentnom uredu se ustrojavaju:

(a) Prijamni odsjek,

(b) Odjeli za pretraživanje,

(c) Odjeli za ispitivanje,

(d) Odjeli za prigovore,

(e) Pravni odjel,

(f) Žalbena vijeća,

(g) Prošireno žalbeno vijeće.

Članak 16.

#### PRIJAMNI ODSJEK

Prijamni odsjek nadležan je za ispitivanje europskih patentnih prijava nakon primitka i za ispitivanje formalne urednosti prijave.

Članak 17.

#### ODJELI ZA PRETRAŽIVANJE

Odjeli za pretraživanje nadležni su za izradu izvješća o europskom pretraživanju.

Članak 18.

#### ODJELI ZA ISPITIVANJE

(1) Odjeli za ispitivanje nadležni su za ispitivanje europskih patentnih prijava.

(2) Odjel za ispitivanje čine tri ispitivača tehničke struke. Međutim, prije donošenja odluke o europskoj patentnoj prijavi njezino se ispitivanje u pravilu povjerava jednom od članova Odjela za ispitivanje. Usmene rasprave vode se isključivo pred Odjelom za ispitivanje. Ako Odjel za ispitivanje smatra da to zahtijeva priroda odluke, dopunjuje se ispitivačem pravne struke. U slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas Predsjedatelja Odjela za ispitivanje.

Članak 19.

#### ODJELI ZA PRIGOVORE

(1) Odjeli za prigovore nadležni su za ispitivanje prigovora protiv europskih patenata.

(2) Odjel za prigovore čine tri ispitivača tehničke struke od kojih barem dva nisu sudjelovala u postupku priznavanja patenta na koji se odnosi prigovor. Ispitivač koji je sudjelovao u postupku priznavanja europskog patenta ne može biti Predsjedatelj. Prije donošenja konačne odluke o prigovoru, Odjel za prigovore može povjeriti ispitivanje prigovora jednom od svojih članova. Usmene rasprave vode se isključivo pred Odjelom za prigovore. Ako Odjel za prigovore smatra da to zahtijeva narav odluke, dopunjuje se jednim ispitivačem pravne struke koji nije sudjelovao u postupku priznavanja patenta. U slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas Predsjedatelja Odjela za prigovore.

Članak 20.

#### PRAVNI ODJEL

(1) Pravni odjel je nadležan za odlučivanje o upisu u Registar i brisanju iz Registra europskih patenata te o upisu na popisi brisanje s popisa profesionalnih zastupnika.

(2) Odluke Pravnog odjela donosi jedan član pravne struke.

## Članak 21.

### ŽALBENA VIJEĆA

(1) Žalbena vijeća su nadležna za odlučivanje o žalbama na odluke Prijamnog odsjeka, Odjela za ispitivanje, Odjela za prigovore i Pravnog odjela.

(2) Žalbena vijeća koje odlučuje o žalbama na odluke Prijamnog odsjeka i Pravnog odjela čine tri člana pravne struke.

(3) Žalbena vijeća koje odlučuje o žalbama na odluke Odjela za ispitivanje čine:

(a) dva člana tehničke struke i jedan član pravne struke, kada se odlukom odbija europska patentna prijava ili priznaje, ograničava ili proglašava nevažećim europski patent a odluku je donio Odjel za ispitivanje u sastavu manjem od četiri člana;

(b) tri člana tehničke struke i dva člana pravne struke, kada je odluku donio Odjel za ispitivanje u sastavu od četiri člana ili kada Žalbena vijeća smatra da to zahtijeva narav žalbe;

(c) tri člana pravne struke, u svim drugim slučajevima.

(4) Žalbena vijeća koje odlučuje o žalbama na odluke Odjela za prigovore čine:

(a) dva člana tehničke struke i jedan član pravne struke, kada je odluku donio Odjel za prigovore u sastavu od tri člana;

(b) tri člana tehničke struke i dva člana pravne struke, kada je odluku donio Odjel za prigovore u sastavu od četiri člana ili kada Žalbena vijeća smatra da to zahtijeva narav žalbe.

## Članak 22.

### PROŠIRENO ŽALBENO VIJEĆE

(1) Prošireno žalbeno vijeće je nadležno za:

(a) odlučivanje o pravnim pitanjima koja mu upućuju žalbeno vijeće;

(b) davanje mišljenja o pravnim pitanjima koja mu sukladno članku 112. upućuje predsjednik Europskog patentnog ureda.

(c) odlučivanje o zahtjevima za reviziju odluka žalbenih vijeća podnesenih u skladu s člankom 112.a

(2) U postupcima prema stavku 1. podstavcima (a) i (b) Prošireno žalbeno vijeće čine pet članova pravne struke i dva člana tehničke struke. U postupcima prema stavku 1. podstavku

(c) Prošireno žalbeno vijeće čine tri odnosno pet članova, sukladno Provedbenom pravilniku. U svim postupcima je Predsjedatelj jedan od članova pravne struke.

## Članak 23.

### NEOVISNOST ČLANOVA VIJEĆA

(1) Članovi Proširenog žalbenog vijeća i žalbenih vijeća imenuju se na rok od pet godina i tijekom tog razdoblja ne mogu biti razriješeni, osim ako za to postoje ozbiljni razlozi i ako Upravno vijeće na prijedlog Proširenog žalbenog vijeća tako odluči. Bez obzira na 1. rečenicu mandat članova Vijeća prestaje na njihov zahtjev ili odlaskom u mirovinu u skladu s odredbama Pravilnika o službi stalnih zaposlenika Europskog patentnog ureda.

(2) Članovi Vijeća ne smiju ujedno biti i članovi Prijamnog odsjeka, Odjela za ispitivanje, Odjela za prigovore ili Pravnog odjela.

(3) U donošenju odluka članovi Vijeća nisu vezani nikakvim uputama, a moraju se pridržavati samo odredbama ove Konvencije.

(4) Poslovnik o radu žalbenih vijeća i Poslovnik o radu Proširenog žalbenog vijeća donose se u skladu s odredbama Provedbenog pravilnika. Odobrava ih Upravno vijeće.

## Članak 24.

### IZUZEĆE I ZAHTJEV ZA IZUZEĆE

(1) Članovi žalbenih vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća ne smiju sudjelovati u odlučivanju o žalbi u predmetu u kojem imaju osobni interes, u kojem su prethodno sudjelovali kao zastupnici jedne od stranaka ili u kojem su sudjelovali u donošenju odluke povodom koje je podnesena žalba.

(2) Smatra li član Žalbenog vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća da zbog nekog od razloga navedenih u stavku 1. ili zbog bilo kojeg drugog razloga ne bi smio sudjelovati u odlučivanju o nekoj žalbi, dužan je o tome obavijestiti Vijeće.

(3) Izuzeće članova Žalbenog vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća može zahtijevati neka od stranaka zbog nekog od razloga navedenih u stavku 1. ili zbog sumnje u pristranost. Izuzeće nije dopušteno ako je stranka, iako je znala za postojanje razloga za izuzeće, već poduzela neku radnju u postupku. Zahtjev za izuzeće se ne može temeljiti na državljanstvu članova.

(4) Žalbena vijeća i Prošireno žalbeno vijeće odlučuju o izuzeću iz stavaka 2. i 3. bez sudjelovanja člana o čijem se izuzeću odlučuje. U tom slučaju člana o čijem se izuzeću odlučuje zamjenjuje njegov zamjenik.

Članak 25.

#### TEHNIČKO MIŠLJENJE

Na zahtjev nadležnog nacionalnog suda pred kojim se vodi postupak povodom tužbe zbog povrede patenta ili tužbe za proglašenje patenta ništavim, Europski patentni ured je dužan, nakon uplate odgovarajuće pristojbe, dati tehničko mišljenje o europskom patentu koji je predmet spora. Za davanje takvih mišljenja nadležan je Odjel za ispitivanje.

#### Poglavlje IV. UPRAVNO VIJEĆE

Članak 26.

#### ČLANSTVO

(1) Upravno vijeće čine predstavnici država ugovornica i njihovi zamjenici. Svaka država ugovornica ima pravo imenovati jednog predstavnika u Upravnom vijeću i jednog njegova zamjenika.

(2) Članovima Upravnog vijeća mogu, u skladu s odredbama njegova Poslovnika, pomagati savjetnici ili stručnjaci.

Članak 27.

#### PREDSJEDNIK

(1) Upravno vijeće bira predsjednika i zamjenika predsjednika između predstavnika i zamjenika predstavnika država ugovornica. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika kada je on spriječen obavljati svoj dužnost.

(2) Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje tri godine, s mogućnošću reizbora.

Članak 28.

#### PREDSJEDNIŠTVO

(1) Kada postoji barem osam država ugovornica, Upravno vijeće može ustrojiti predsjedništvo koje čini pet njegovih članova.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća po službenoj su dužnosti članovi Predsjedništva; Upravno vijeće bira preostala tri člana predsjedništva.

(3) Mandat članova predsjedništva koje je izabralo Upravno vijeće traje tri godine, bez mogućnosti reizbora.

(4) Predsjedništvo obavlja dužnosti koje mu je u skladu s Poslovníkom povjerilo Upravno vijeće.

Članak 29.

#### SJEDNICE

(1) Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda sudjeluje u raspravama Upravnog vijeća.

(3) Upravno vijeće jedanput godišnje održava redovitu sjednicu; pored toga, ono se sastaje na inicijativu predsjednika Upravnog vijeća ili na zahtjev jedne trećine država ugovornica.

(4) Rasprave Upravnog vijeća vode se prema dnevnom redu i u skladu s njegovim Poslovníkom.

(5) Privremeni dnevni red obuhvaća sva pitanja čije stavljanje na dnevni red u skladu s Poslovníkom zahtijeva bilo koja od država ugovornica.

## Članak 30.

### SUDJELOVANJE PROMATRAČA

(1) Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo je zastupljena na sjednicama Upravnog vijeća u skladu s odredbama sporazuma između Europske patentne organizacije i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

(2) Druge međuvladine organizacije koje su ovlaštene za provedbu međunarodnih postupaka u području patenata, a s kojima je Organizacija zaključila sporazume, zastupljene su na sjednicama Upravnog vijeća sukladno odredbama sadržanim u tim sporazumima, kada oni sadržavaju takve odredbe.

(3) Sve ostale međuvladine i međunarodne nevladine organizacije koje obavljaju djelatnosti od interesa za Organizaciju, Upravno vijeće može pozvati da putem svojih zastupnika sudjeluju na njegovim sjednicama tijekom rasprave o pitanjima od zajedničkog interesa.

## Članak 31.

### JEZICI UPRAVNOG VIJEĆA

(1) Jezici kojima se Upravno vijeće služi u raspravama su engleski, francuski i njemački.

(2) Dokumenti koji se podnose Upravnom vijeću i zapisnici s njegovih rasprava moraju biti sastavljeni na sva tri jezika iz stavka 1.

## Članak 32.

### OSOBLJE, RADNI PROSTOR I OPREMA

Europski patentni ured Upravnom vijeću i svakom drugom tijelu kojeg je Upravno vijeće osnovalo daje na raspolaganje osoblje, radni prostor i opremu što su potrebni za obavljanje njihovih zadaća.

## Članak 33.

### NADLEŽNOST UPRAVNOG VIJEĆA U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA

(1) Upravno vijeće je nadležno izmijeniti i dopuniti sljedeće odredbe:

(a) trajanje rokova propisanih u ovoj Konvenciji;

(b) dijelove II. do VIII. i Dio X. ove Konvencije, da bi ih uskladilo s međunarodnim ugovorom u području patenata ili s propisima Europske zajednice u području patenata

(c) odredbe Provedbenog pravilnika.

(2) Upravno vijeće je nadležno u skladu s ovom Konvencijom, donijeti ili izmijeniti i dopuniti:

(a) Financijski pravilnik;

(b) Pravilnik o službi stalnih zaposlenika, o odredbama ugovora o radu drugih zaposlenika Europskog patentnog ureda, njihovim plaćama kao i o naravi dodatnih pogodnosti te pravilima za njihovo dobivanje;

(c) Pravilnik o mirovinama i povećanjima mirovina u skladu s porastom plaća;

(d) Pravilnik o pristojbama;

(e) svoj Poslovnik.

(3) Upravno vijeće je nadležno, bez obzira na odredbe iz članka 18. stavka 2., a na temelju svog iskustva, odlučiti da se u određenim slučajevima Odjel za ispitivanje sastoji od samo jednog člana tehničke struke. Takva se odluka može opozvati.

(4) Upravno vijeće je nadležno dati predsjedniku Europskog patentnog ureda ovlaštenje za pregovaranje u cilju sklapanja sporazuma između Europske patentne organizacije i država, međuvladinih organizacija i dokumentacijskih centara osnovanih na temelju sporazuma s takvim organizacijama kao i ovlaštenje za sklapanje takvih sporazuma uz odobrenje Upravnog vijeća.

(5) Upravno vijeće ne može donijeti odluku prema stavku 1. podstavku (b):

– koja se odnosi na međunarodni ugovor, prije stupanja na snagu tog ugovora;

– koja se odnosi na propise Europske zajednice, prije njihova stupanja na snagu ili, ako je u tom propisu određen rok istekom kojeg se on počinje provoditi, prije isteka tog roka.

#### Članak 34.

##### PRAVO GLASA

- (1) Pravo glasa u Upravnom vijeću imaju samo države ugovornice.
- (2) Svaka država ugovornica ima jedan glas, ako drukčije ne proizlazi iz odredaba u članku 36.

#### Članak 35.

##### PRAVILA GLASOVANJA

- (1) Upravno vijeće donosi odluke običnom većinom glasova država ugovornica koje su zastupljene i koje glasuju, osim odluka iz stavaka 2. i 3.
- (2) Tročetrvrtinska većina glasova država ugovornica koje su zastupljene i koje glasuju je potrebna za odluke koje je Upravno vijeće ovlašteno donositi prema članku 7., članku 11. stavku 1., članku 33. stavku 1. podstavcima (a) i (c) i stavcima od 2. do 4., članku 39. stavku 1., članku 40. stavcima 2. i 4., članku 46., članku 134.a., članku 149.a. stavku 2., članku 152., članku 153. stavku 7., članku 166. i članku 172.
- (3) Jednoglasnost svih država ugovornica koje glasuju je potrebna za donošenje odluka koje je sukladno članku 33. stavku 1. podstavku (b) nadležno donositi Upravno vijeće. Takve odluke Upravno vijeće donosi samo onda kada su zastupljene sve države ugovornice. Odluka donesena na temelju članka 33. stavka 1. podstavka (b) neće stupiti na snagu ako država ugovornica u roku od dvanaest mjeseci od datuma donošenja odluke izjavi da ta odluka ne treba biti obvezujuća.
- (4) Suzdržavanja od glasovanja se ne smatraju glasovima.

#### Članak 36.

##### PONDERIRANJE GLASOVA

- (1) Za donošenje ili za izmjenu Pravilnika o pristojbama i, ako bi se financijsko opterećenje država ugovornica time povećalo, za donošenje proračuna Organizacije te bilo koje izmjene ili dopune proračuna, svaka država ugovornica može zahtijevati da se nakon prvog glasovanja u kojem svaka država ugovornica ima jedan glas, i bez obzira na rezultat tog glasovanja odmah održi drugo glasovanje, u kojem se državama ugovornicama daju glasovi u skladu sa stavkom 2. Odluka se donosi na temelju rezultata drugog glasovanja.
- (2) Broj glasova koji svaka država ima u drugom glasovanju računa se kako slijedi:
  - (a) Postotak dobiven za svaku državu ugovornicu na temelju izračuna za posebne financijske doprinose prema članku 40. stavcima 3. i 4. množi se s brojem država ugovornica i dijeli se s pet;
  - (b) Tako dobiven broj glasova zaokružuje se na sljedeći cijeli broj;
  - (c) Tom broju dodaje se pet glasova;
  - (d) U svakom slučaju, nijedna država ugovornica ne može imati više od 30 glasova.

##### Poglavlje V.FINANCIJSKE ODREDBE

#### Članak 37.

##### FINANCIRANJE PRORAČUNA

Proračun Organizacije financira se:

- (a) iz vlastitih prihoda Organizacije;
- (b) Iz uplata država ugovornica koje one uplaćuju na temelju pristojbi za održavanje u vrijednosti europskih patenata naplaćenih u tim državama;
- (c) kada je to potrebno, iz posebnih financijskih doprinosa država ugovornica;
- (d) kada je to prikladno, iz prihoda predviđenih u članku 146;
- (e) kada je to prikladno i samo za materijalnu imovinu, iz zajma od trećeg, koji je osiguran založnim pravom na zemljištu ili na zgradama.
- (f) kada je to prikladno, financiranjem posebnih projekata od strane trećih.

#### Članak 38.

##### VLASTITI PRIHODI ORGANIZACIJE



Vlastiti prihodi Organizacije obuhvaćaju:

- (a) sve prihode od pristojbi i drugih izvora, te rezerve Organizacije;
- (b) prihode Rezervnog mirovinskog fonda s kojim se postupa kao s posebnom vrstom imovine Organizacije i koji je osnovan kao potpora mirovinskom sustavu Organizacije osiguranjem odgovarajućih rezervi.

Članak 39.

#### UPLATE DRŽAVA UGOVORNICA KOJE SE ODNOSI NA PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE EUROPSKIH PATENATA U VRIJEDNOSTI

- (1) Za svaku pristojbu koju je naplatila za održavanje europskog patenta u vrijednosti u toj državi, svaka država ugovornica plaća Organizaciji iznos u dijelu te pristojbe što ga utvrđuje Upravno vijeće, a koji ne smije biti veći od 75 % pristojbe i mora biti jednak za sve države ugovornice. Ako je taj iznos manji od najmanjeg jedinstvenog iznosa što ga je utvrdilo Upravno vijeće, država ugovornica uplaćuje Organizaciji najmanji iznos.
- (2) Svaka država ugovornica mora dostaviti Organizaciji podatke koje Upravno vijeće smatra potrebnima za određivanje iznosa njezinih uplata.
- (3) Datume dospijeca plaćanja tih iznosa određuje Upravno vijeće.
- (4) Ako plaćanje nije u potpunosti obavljeno do datuma njegova dospijeca, država ugovornica je na neplaćeni iznos dužna platiti kamatu koja teče od datuma dospijeca.

Članak 40.

#### VISINA PRISTOJBI I UPLATA – POSEBNI FINANCIJSKI DOPRINOSI

- (1) Visina pristojbi iz članka 38. i dijelova pristojbi iz članka 39. moraju biti na razini koja osigurava takav prihod u proračun koji je dostatan za uravnoteženost proračuna.
- (2) Ako Organizacija nije u mogućnosti ostvariti uravnoteženost proračuna primjenom mjera iz stavka 1., države ugovornice su dužne doznačiti Organizaciji posebne financijske doprinose čije iznose za odnosno obračunsko razdoblje određuje Upravno vijeće.
- (3) Posebni financijski doprinosi određuju se za svaku državu ugovornicu na temelju broja patentnih prijava podnesenih u prethodnoj godini prije godine u kojoj je stupila na snagu ova Konvencija i izračunavaju se na sljedeći način:
  - (a) jedna polovina razmjerno broju patentnih prijava podnesenih u toj državi ugovornici;
  - (b) jedna polovina razmjerno drugom najvećem broju patentnih prijava koje su u drugim državama ugovornicama podnijele fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište u toj državi ugovornici.Tada se iznosi doprinosa koje plaćaju države u kojima je broj podnesenih patentnih prijava veći od 25.000 uzimaju kao cjelina te se donosi novi izračun visine posebnog financijskog doprinosa, koji se određuje razmjerno ukupnom broju patentnih prijava podnesenih u tim državama.
- (4) Kada se visina posebnog financijskog doprinosa za bilo koju državu ugovornicu ne može utvrditi u skladu sa stavkom 3., o njemu uz pristanak te države ugovornice, odlučuje Upravno vijeće.
- (5) Članak 39. stavci 3. i 4. se na odgovarajući način primjenjuju na posebne financijske doprinose.
- (6) Posebni financijski doprinosi vraćaju se s kamatom po stopi koja je ista za sve države ugovornice. Povrati se obavljaju onda kada su sredstva za povrat predviđena u proračunu; predviđena sredstva dijele se između država ugovornica prema izračunu iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.
- (7) Posebni financijski doprinosi doznačeni u jednom obračunskom razdoblju moraju se vratiti u cijelosti prije povrata takvih doprinosa ili dijela takvih doprinosa doznačenih u kasnijem obračunskom razdoblju.

Članak 41.

#### PREDUJMOVI

(1) Na zahtjev predsjednika Europskog patentnog ureda, države ugovornice uplaćuju Organizaciji predujmove za njihove uplate i doprinose, u iznosu kojeg određuje Upravno vijeće. Obveza na plaćanje predujma se raspodjeljuje na države ugovornice razmjerno iznosima koje su one dužne uplatiti za odnosno obračunsko razdoblje.

(2) Članak 39. stavci 3. i 4. se na odgovarajući način primjenjuju na predujmove.

Članak 42.

#### PRORAČUN

(1) Proračun Organizacije mora biti uravnotežen. Proračun mora biti sastavljen u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima propisanim u Financijskom pravilniku. Ako je potrebno, mogu se donositi izmjene i dopune proračuna.

(2) Proračun mora biti sastavljen kao obračunska cjelina sukladno Financijskom pravilniku.

Članak 43.

#### ODOBRAVANJE IZDATAKA

(1) Izdatak iskazan u proračunu odobrava se za jedno obračunsko razdoblje, osim ako je drukčije predviđeno u Financijskom pravilniku.

(2) U skladu s odredbama Financijskog pravilnika se proračunska sredstva koja nisu iskorištena do kraja jednog obračunskog razdoblja mogu prenijeti u iduće obračunsko razdoblje, osim onih sredstava koja su namijenjena za izdatke za osoblje.

(3) Proračunska sredstva moraju biti razvrstana po poglavljima prema vrsti i namjeni i, ako je potrebno, raščlanjena u skladu s Financijskim pravilnikom.

Članak 44.

#### PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

(1) Proračun Organizacije može sadržavati sredstva za nepredviđene izdatke.

(2) Organizacija se tim proračunskim sredstvima može koristiti uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 45.

#### OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

Obračunsko razdoblje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 46.

#### PRIPREMA I DONOŠENJE PRORAČUNA

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda iznosi prijedlog proračuna pred Upravno vijeće najkasnije na datum propisan Financijskim pravilnikom.

(2) Proračun donosi Upravno vijeće, kao i njegove izmjene ili dopune.

Članak 47.

#### PRIVREMENI PRORAČUN

(1) Ako na početku obračunskog razdoblja Upravno vijeće nije donijelo proračun, izdaci se mogu namirivati mjesečno, za svako poglavlje ili neki drugi dio proračuna, u skladu s odredbama Financijskog pravilnika, do visine iznosa od jedne dvanaestine proračunskih sredstava za prethodno obračunsko razdoblje; predsjednik Europskog patentnog ureda može na ovaj način raspolagati sredstvima najviše do visine iznosa od jedne dvanaestine odnosnih sredstava predviđenih u nacrtu proračuna.

(2) Upravno vijeće može, pridržavajući se drugih odredaba iz stavka 1., odobriti izdatak koji je veći od jedne dvanaestine proračunskih sredstava.

(3) Uplate iz stavka 37. točke b) nastavljaju se obavljati na privremenoj razini u iznosima koji su sukladno članku 39. određeni za godinu koja prethodi godini na koju se odnosi prijedlog proračuna.

(4) Države ugovornice svaki mjesec uplaćuju na privremenoj razini i u skladu s izračunom iz članka 40. stavaka 3. i 4. sve posebne financijske doprinose koji su potrebni za osiguranje primjene stavaka 1. i 2. ovog članka. Odredbe članka 39. stavka 4. se na odgovarajući način primjenjuju na te doprinose.

Članak 48.

#### IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda izvršava proračun, kao i njegove izmjene i dopune u okviru dodijeljenih proračunskih sredstava te odgovara za njegovo izvršavanje.

(2) Predsjednik europskog patentnog ureda može sukladno ograničenjima i pretpostavkama navedenim u Financijskom pravilniku unutar proračuna prenositi sredstva iz poglavlja u poglavlje ili iz potpoglavlja u potpoglavlje.

Članak 49.

#### REVIZIJA

(1) Račune prihoda i rashoda te bilancu Organizacije ispituju revizori čija neovisnost je izvan svake dvojbe. Njih imenuje Upravno vijeće na vrijeme od pet godina, pri čemu njihovo postavljenje može biti produljeno ili mogu biti ponovno imenovani.

(2) Revizijom, koja se temelji na dokumentima te koja se po potrebi obavlja na licu mjesta, utvrđuje se jesu li sav prihod i svi rashodi ostvareni na zakonit i ispravan način te je li financijsko poslovanje uredno. Po završetku svakog od obračunskih razdoblja revizori sastavljaju izvješće.

(3) Predsjednik Europskog patentnog ureda godišnje podnosi Upravnom vijeću račun za prethodno obračunsko razdoblje u odnosu na proračun i bilancu, koji pokazuje sredstva i obveze Organizacije te izvješće revizora.

(4) Upravno vijeće odobrava godišnju bilancu i izvješće revizora te daje predsjedniku Europskog patentnog ureda razrješenje u pogledu izvršavanja proračuna.

Članak 50.

#### FINANCIJSKI PRAVILNIK

Financijskim pravilnikom se osobito utvrđuju:

(a) odredbe koje se odnose na donošenje i izvršavanje proračuna te polaganje i reviziju računa;

(b) metoda i postupak prema kojima države ugovornice stavljaju na raspolaganje Organizaciji uplate i doprinose predviđene u članku 37. te predujmove predviđene u članku 41.

(c) pravila o dužnostima računovođa i osoba koje izdaju ovlaštenja te odredbe o njihovu nadzoru;

(d) kamatne stope predviđene u člancima 39., 40. i 47.;

(e) metoda za izračun doprinosa koji se plaćaju prema članku 146.;

(f) sastav i dužnosti Odbora za proračun i financije što ga osniva Upravno vijeće;

(g) općeprihvaćena računovodstvena načela na kojima se temelje proračun i godišnja financijska izvješća.

Članak 51.

#### PRISTOJBE

(1) Europski patentni ured može naplaćivati pristojbe za sve službene poslove koje prema ovoj Konvenciji obavlja i za postupke koje vodi.

(2) Rokovi za plaćanje pristojbi koji nisu propisani u ovoj Konvenciji, bit će propisani Provedbenim pravilnikom.

(3) Ako je u Provedbenom pravilniku propisano plaćanje pristojbe, na istom se mjestu moraju propisati i posljedice neplaćanja takve pristojbe na vrijeme.

(4) U Pravilniku o pristojbama se posebno moraju propisati iznosi pristojbi te načini njihova plaćanja.

#### DIO IIMATERIJALNO PATENTNO PRAVO

##### Poglavlje I.PATENTIBILNOST

Članak 52.

#### PATENTIBILNI IZUMI

(1) Europski patenti priznaju se za izume iz bilo kojeg područja tehnike ako su novi, imaju inventivnu razinu i mogu se industrijski primijeniti.

(2) Ne smatraju se izumima u smislu stavka 1. osobito:

(a) otkrića, znanstvene teorije i matematičke metode;

(b) estetske tvorevine;

(c) sheme, pravila i metode za izvođenje umnih aktivnosti, igranje igara ili za obavljanje poslova te računalni programi;

(d) prikazivanje informacija.

(3) Odredbom iz članka 2. se od patentibilnosti isključuju navedeni predmeti ili aktivnosti samo u onoj mjeri u kojoj se europska patentna prijava ili europski patent odnose na te predmete ili aktivnosti kao takve.

Članak 53.

#### IZUZECI OD PATENTIBILNOSTI

Europski patenti ne priznaju se za:

(a) izume čije bi gospodarsko iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu, ali ne samo zbog toga što je takvo iskorištavanje zabranjeno zakonom ili drugim propisom u nekim ili u svim državama ugovornicama;

(b) biljne ili životinjske vrste ili bitno biološke postupke za uzgoj biljaka ili životinja; ova se odredba ne primjenjuje na mikrobiološke postupke niti na proizvode dobivene tim postupcima.

(c) kirurški ili terapijski postupci liječenja ljudskog ili životinjskog tijela i dijagnostički postupci koji se primjenjuju na ljudskom ili životinjskom tijelu; ova se odredba ne odnosi na proizvode, osobito tvari ili smjese što se upotrebljavaju u navedenim postupcima.

Članak 54.

#### NOVOST

(1) Izum je nov ako nije sadržan u stanju tehnike.

(2) Pod stanjem tehnike razumije se sve što je prije datuma podnošenja europske patentne prijave učinjeno dostupnim javnosti pisanim ili usmenim putem, uporabom ili na bilo koji drugi način.

(3) U stanje tehnike uključen je i sadržaj europskih patentnih prijava onakvih kako su podnesene, koje imaju raniji datum podnošenja od datuma navedenog u stavku 2. i objavljene su na taj datum ili nakon toga datuma.

(4) Odredbe iz stavaka 2. i 3. ne isključuju patentibilnost neke tvari ili smjese sadržane u stanju tehnike, za primjenu u postupcima iz članka 53. podstavka (c), pod pretpostavkom da takva njihova primjena nije sadržana u stanju tehnike.

(5) Odredbe iz stavaka 2. i 3. ne isključuju ni patentibilnost neke tvari ili smjese iz stavka 4., za posebnu primjenu u postupcima iz članka 53. podstavka (c), pod pretpostavkom da takva njihova primjena nije sadržana u stanju tehnike.

Članak 55.

#### OTKRIVANJA BEZ ŠTETNIH POSLJEDICA

(1) Za primjenu članka 54. otkrivanje izuma ne uzima se u obzir ako je do njega došlo najviše šest mjeseci prije podnošenja europske patentne prijave zbog:

(a) očite zloporabe u odnosu na podnositelja prijave ili njegova pravnog prednika ili

(b) činjenice da je podnositelj prijave ili njegov pravni prednik izložio izum na službenoj ili na službeno priznatoj međunarodnoj izložbi u skladu s Konvencijom o međunarodnim izložbama potpisanom u Parizu 22. studenoga 1928. i zadnji puta izmijenjenom 30. studenoga 1972. godine.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke (b) stavak 1. se primjenjuje samo ako podnositelj prijave prilikom podnošenja europske patentne prijave izjavi da je izum bio na taj način izložen te o

tome podnese odgovarajuću potvrdu u roku i pod uvjetima određenim u Provedbenom pravilniku.

Članak 56.

#### INVENTIVNA RAZINA

Izum ima inventivnu razinu ako za stručnu osobu iz odgovarajućeg područja ne proizlazi na očigledan način iz stanja tehnike. Pri ispitivanju ima li izum inventivnu razinu ne uzimaju se u obzir dokumenti iz članka 54. stavka 3. koji ulaze u stanje tehnike.

Članak 57.

#### INDUSTRIJSKA PRIMJENJIVOST

Izum se može industrijski primijeniti ako se njegov predmet može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije, uključujući poljoprivredu.

#### Poglavlje II.OSOBE OVLAŠTENE NA PODNOŠENJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE I STJECANJE EUROPSKOG PATENTA – NAVOĐENJE IZUMITELJA

Članak 58.

#### PRAVO NA PODNOŠENJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

Europsku patentnu prijavu može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba kao i svako tijelo koje je prema zakonu kojim se to uređuje po statusu izjednačeno s pravnom osobom.

Članak 59.

#### VIŠE PODNOSITELJA PRIJAVE

Europsku patentnu prijavu mogu podnijeti zajednički podnositelji prijave kao i dva ili više podnositelja koji naznačuju različite države ugovornice.

Članak 60.

#### PRAVO NA EUROPSKI PATENT

(1) Pravo na europski patent pripada izumitelju ili njegovu pravnom sljedniku. Ako je izumitelj u radnom odnosu, za određenje tko ima pravo na europski patent mjerodavno je pravo države u kojoj zaposlenik pretežito obavlja svoju djelatnost; ako se ne može odrediti država u kojoj zaposlenik pretežito obavlja svoju djelatnost, mjerodavno je pravo države u kojoj poslodavac ima poslovno sjedište uz koje je zaposlenik vezan.

(2) Kada su dvije osobe ili više njih stvorile izum neovisno jedna od druge, pravo na europski patent pripada osobi čija europska patentna prijava ima najraniji datum podnošenja, pod uvjetom da je i objavljena.

(3) U postupku pred Europskim patentnim uredom smatra se da podnositelj prijave ima pravo na europski patent.

Članak 61.

#### EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE PODNESENE OD OSOBA KOJE NEMAJU PRAVO NA EUROPSKI PATENT

(1) Ako je pravomoćnom odlukom osobi koja nije podnositelj prijave priznato pravo na priznanje europskog patenta, ona može, u skladu s Provedbenim pravilnikom:

- (a) umjesto podnositelja prijave nastaviti postupak kao da je to njezina prijava,
- (b) podnijeti novu europsku patentnu prijavu za isti izum ili
- (c) zahtijevati odbijanje europske patentne prijave.

(2) Na novu prijavu podnesenu prema stavku 1. podstavku (b) se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 76. stavka 1.

Članak 62.

#### PRAVO IZUMITELJA DA BUDE NAVEDEN

U odnosu na podnositelja prijave ili na nositelja europskog patenta, izumitelj ima pravo biti kao takav označen pred Europskim patentnim uredom.

#### Poglavlje III.UČINCI EUROPSKOG PATENTA I EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

Članak 63.

#### TRAJANJE EUROPSKOG PATENTA

- (1) Europski patent traje 20 godina od datuma podnošenja prijave.
- (2) Ništa u prethodnom stavku ne ograničava pravo države ugovornice da pod istim pretpostavkama koje se primjenjuju na nacionalne patente, propisom produlji trajanje europskog patenta ili da prizna odgovarajuću zaštitu koja slijedi odmah nakon isteka trajanja patenta:
  - (a) da bi uzela u obzir ratno stanje ili slična izvanredna stanja na nacionalnoj razini;
  - (b) ako je predmet europskog patenta proizvod ili postupak za proizvodnju nekog proizvoda ili primjena proizvoda za čije stavljanje na tržište u toj državi je potrebno prethodno odobrenje nadležnog tijela koje se steče u zakonom propisanom postupku.
- (3) Stavak 2. se na odgovarajući način primjenjuje na europske patente priznate u istom postupku za skupinu država ugovornica u skladu s člankom 142.
- (4) Država ugovornica koja propisom predvidi produljenje trajanja ili odgovarajuću zaštitu prema stavku 2. točki (b) može, u skladu sa sporazumom zaključenim s Organizacijom, povjeriti Europskom patentnom uredu zadaće povezane s provedbom odnosnih propisa.

Članak 64.

#### PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ EUROPSKOG PATENTA

- (1) Od datuma objave podatka o njegovu priznavanju, europski patent daje svom nositelju u svakoj državi ugovornici za koju je priznat ista prava koja bi bila dana i nacionalnim patentom priznatim u toj državi, uz primjenu odredaba iz stavka 2.
- (2) Ako je predmet europskog patenta postupak, zaštita koju daje patent proširuje se na proizvode neposredno dobivene tim postupkom.
- (3) Zaštita europskog patenta u slučaju povrede uređena je nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 65.

#### PRIJEVOD EUROPSKOG PATENTA

- (1) Svaka država ugovornica može propisati da u slučaju kada europski patent, kojeg je Europski patentni ured priznao, održao u vrijednosti u izmijenjenom obliku ili ograničio, nije sastavljen na jednom od njezinih službenih jezika, nositelj patenta mora dostaviti svojem središnjem uredu za industrijsko vlasništvo prijevod patenta kako je priznat, ili kako je održan u vrijednosti u izmijenjenom obliku ili ograničen, na jedan od njezinih službenih jezika po njegovu izboru ili, kada je ta država propisala upotrebu jednog određenog službenog jezika, prijevod na taj jezik. Rok za dostavu prijevoda istječe tri mjeseca od datuma na koji je podatak o priznavanju, o održavanju u vrijednosti u izmijenjenom obliku, odnosno o ograničenju europskog patenta, objavljen u Europskom patentnom glasniku, osim ako je odnosna država propisala neki dulji rok.
- (2) Svaka država ugovornica koja je propisala odredbe u skladu sa stavkom 1., može propisati da nositelj patenta mora platiti sve ili dio troškova objave prijevoda u roku kojeg ona odredi.
- (3) Svaka država ugovornica može propisati da se u slučaju nepoštivanja odredaba propisanih u skladu sa stavicima 1. i 2. europski patent u toj državi od početka smatra ništavim.

Članak 66.

#### EKVIVALENTNOST EUROPSKOG I NACIONALNOG PODNOŠENJA

Europska patentna prijava kojoj je utvrđen datum podnošenja, ima u naznačenim državama ugovornicama isti učinak kao i podnošenje redovite nacionalne prijave s pravom prvenstva, ako je prikladno, zahtijevanim za europsku patentnu prijavu.

Članak 67.

#### PRAVA IZ EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE NAKON OBJAVE

- (1) Europska patentna prijava od datuma njezine objave privremeno daje svojem podnositelju u državama ugovornicama naznačenim u prijavi takvu zaštitu kakva je propisana u članku 64.
- (2) Svaka država ugovornica može propisati da europska patentna prijava ne daje takvu zaštitu kakva je propisana u članku 64. Međutim, zaštita koju daje europska patentna prijava od datuma njezine objave ne smije biti manja od zaštite koju prema zakonu odnosne države

daju neispitane nacionalne patentne prijave koje se obavezno objavljuju. U svakom slučaju, svaka država mora osigurati barem to da od datuma objave europske patentne prijave, podnositelj prijave može od svake osobe koja upotrebljava izum u toj državi u okolnostima u kojima bi prema nacionalnom pravu bila odgovorna za povredu nacionalnog patenta, zahtijevati naknadu koja je razumna s obzirom na te okolnosti.

(3) Svaka država čiji službeni jezik nije jezik postupka može propisati da privremena zaštita iz stavaka 1. i 2. ne nastaje sve dok se prijevod patentnih zahtjeva na jedan od njezinih službenih jezika po izboru podnositelja prijave ili, kad je ta država propisala upotrebu jednog određenog službenog jezika, prijevod na taj jezik:

(a) učini dostupnim javnosti na način propisan nacionalnim pravom ili

(b) dostavi osobi koja se koristi tim izumom u odnosnoj državi.

(4) Smatra se da europska patentna prijava od početka nije imala učinke navedene u stavcima 1. i 2. ako je povučena, ako se smatra povučenom ili ako je konačno odbijena. Isto se odnosi na učinke europske patentne prijave u državi ugovornici čija je naznaka povučena ili se smatra povučenom.

Članak 68.

#### UČINAK PROGLAŠENJA EUROPSKOG PATENTA NEVAŽEĆIM I OGRANIČENJE EUROPSKOG PATENTA

Smatra se da europska patentna prijava i patent koji je na temelju nje priznat nisu od početka proizvodili učinke navedene u člancima 64. i 67., u onoj mjeri u kojoj je patent proglašen nevažećim ili ograničenim u postupku povodom prigovora, postupku za ograničenje ili proglašenje ništavim.

Članak 69.

#### OPSEG ZAŠTITE

(1) Opseg zaštite koja proizlazi iz europskog patenta ili iz europske patentne prijave određen je patentnim zahtjevima. Međutim, opis i crteži služe tumačenju patentnih zahtjeva.

(2) Za razdoblje do priznavanja europskog patenta, opseg zaštite koji proizlazi iz europske patentne prijave određen je patentnim zahtjevima sadržanim prijavi kako je objavljena.

Međutim, europski patent kako je priznat ili kako je izmijenjen u postupku povodom prigovora, postupku za ograničenje ili proglašenje ništavim, retroaktivno određuje opseg zaštite koja proizlazi iz europske patentne prijave, ako se opseg zaštite time ne proširuje.

Članak 70.

#### VJERODOSTOJAN TEKST EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE ILI EUROPSKOG PATENTA

(1) Tekst europske patentne prijave ili europskog patenta na jeziku postupka vjerodostojan je tekst u svim postupcima pred Europskim patentnim uredom i u svim državama ugovornicama.

(2) Međutim, ako je europska patentna prijava podnesena na jeziku koji nije službeni jezik Europskog patentnog ureda, taj je tekst, u smislu ove Konvencije, tekst prijave kako je podnesena.

(3) Svaka država ugovornica može predvidjeti da se u toj državi, u slučaju kada iz europske prijave ili iz europskog patenta na jeziku prijevoda proizlazi zaštita koja je uža od zaštite koja proizlazi iz iste europske prijave ili iz istog europskog patenta na jeziku postupka, vjerodostojnim smatra prijevod na službeni jezik te države u skladu s ovom Konvencijom, osim u postupku proglašenje ništavim.

(4) Svaka država ugovornica koja propiše odredbu iz članka 3.:

(a) mora omogućiti podnositelju prijave ili nositelju patenta podnošenje ispravljenog prijevoda europske patentne prijave ili europskog patenta. Ispravljeni prijevod će proizvoditi pravne učinke tek kada se ispune sve pretpostavke koje je odnosna država propisala primjenjujući na odgovarajući način odredbe iz članka 65. stavka 2. i članka 67. stavka 3.;

(b) može propisati da osoba koja je u toj državi u dobroj vjeri iskorištavala izum ili je obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma, pri čemu se ne povrjeđuju prava iz prijave ili iz patenta u izvornom prijevodu, može u okviru svojeg poslovanja ili za njegove potrebe nastaviti s takvim iskorištavanjem bez plaćanja naknade, i nakon što ispravljeni prijevod počne proizvoditi pravne učinke.

#### Poglavlje IV. EUROPSKA PATENTNA PRIJAVA KAO DIO IMOVINE

Članak 71.

##### PRIJENOS I OSNIVANJE PRAVA

Europska patentna prijava može biti predmetom prijenosa ili osnivanja prava za jednu naznačenu državu ili za više njih.

Članak 72.

##### PRIJENOS UGOVOROM

Ugovor o prijenosu europske patentne prijave mora biti sklopljen u pisanom obliku i potpisan od svih ugovornih strana.

Članak 73.

##### UGOVORNE LICENCIJE

Europska patentna prijava može biti u cijelosti ili djelomično predmetom licencije za dio ili za cijelo područje naznačenih država ugovornica.

Članak 74.

##### MJERODAVNO PRAVO

Za europsku patentnu prijavu kao dio imovine je u svakoj naznačenoj državi s učinkom za tu državu mjerodavno pravo te države koje se primjenjuje na nacionalne patentne prijave, osim ako je drukčije uređeno ovom Konvencijom.

##### DIO III EUROPSKA PATENTNA PRIJAVA

#### Poglavlje I. PODNOŠENJE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA I PRETPOSTAVKE KOJIMA TE PRIJAVE MORAJU UDOVOLJAVATI

Članak 75.

##### PODNOŠENJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Europska patentna prijava može se podnijeti:

(a) Europskom patentnom uredu ili

(b) središnjem uredu za industrijsko vlasništvo države ugovornice ili drugom nadležnom tijelu te države, ako pravo odnosne države ugovornice to dopušta, uz poštivanje odredaba iz članka 76. stavka 1. Prijava podnesena na takav način ima isti učinak kao da je istog datuma podnesena Europskom patentnom uredu.

(2) Odredbe iz stavka 1. ne sprječavaju primjenu odredaba zakona i drugih propisa kojima se u svakoj državi ugovornici:

(a) uređuju izumi koji, zbog prirode svojega sadržaja bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela te države ne smiju biti priopćeni u inozemstvo, ili

(b) propisuje da se svaka prijava najprije podnosi nadležnom nacionalnom tijelu ili da se neposredno podnosi drugom tijelu ali uz prethodno odobrenje.

Članak 76.

##### EUROPSKE IZDOJENE PRIJAVE

(1) Europska izdvojena patentna prijava podnosi se neposredno Europskom patentnom uredu u skladu s Provedbenim pravilnikom. Ona se može podnijeti samo za predmet koji ne izlazi izvan sadržaja prvobitne prijave kako je podnesena; ako su te pretpostavke ispunjene, smatra se da je europska izdvojena prijava podnesena na datum podnošenja prvobitne prijave i uživa njezino pravo prvenstva.

(2) Sve države ugovornice koje su u trenutku podnošenja europske izdvojene prijave naznačene u prvobitnoj prijavi, smatraju se naznačenima u izdvojenoj prijavi.

Članak 77.



## PROSLJEĐIVANJE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo države ugovornice dužan je proslijediti Europskom patentnom uredu sve europske patentne prijave koje su podnesene njemu ili drugom nadležnom tijelu te države u skladu s Provedbenim pravilnikom.

(2) Europska patentna prijava čiji je predmet tajan ne upućuje se Europskom patentnom uredu.

(3) Europska patentna prijava koja nije pravodobno prosljeđena Europskom patentnom uredu smatra se povučenom.

Članak 78.

## PRETPOSTAVKE KOJIMA MORA UDOVOLJITI EUROPSKA PATENTNA PRIJAVA

(1) Europska patentna prijava mora sadržavati:

(a) zahtjev za priznanje europskog patenta;

(b) opis izuma;

(c) jedan ili više patentnih zahtjeva;

(d) crteže na koje se pozivaju opis izuma ili patentni zahtjevi;

(e) sažetak,

i udovoljavati pretpostavkama propisanim u Provedbenom pravilniku.

(2) Za europsku patentnu prijavu, se plaćaju pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje. Ako pristojba za podnošenje ili pristojba za pretraživanje nije pravodobno plaćena, prijava se smatra povučenom.

Članak 79.

## NAZNAKA DRŽAVA UGOVORNICA

(1) Sve države ugovornice koje su stranke ove Konvencije u trenutku podnošenja europske patentne prijave smatraju se naznačenima u zahtjevu za priznanje europskog patenta.

(2) Za naznaku države ugovornice može se zahtijevati plaćanje pristojbe za naznaku.

(3) Naznaka države ugovornice može biti povučena u bilo kojem trenutku do priznanja europskog patenta.

Članak 80.

## DATUM PODNOŠENJA

Datum podnošenja europske patentne prijave je datum na koji su ispunjene sve pretpostavke propisane Provedbenim pravilnikom.

Članak 81.

## NAVOĐENJE IZUMITELJA

U europskoj patentnoj prijavi se navodi izumitelj. Ako podnositelj prijave nije izumitelj ili nije jedini izumitelj, navod o izumitelju mora sadržavati izjavu o podrijetlu prava na europski patent.

Članak 82.

## JEDINSTVO IZUMA

Europska patentna prijava može sadržavati samo jedan izum ili grupu izuma koji su međusobno tako povezani da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao.

Članak 83.

## OTKRIVANJE IZUMA

Izum se u europskoj patentnoj prijavi mora dovoljno jasno i detaljno otkriti, tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti.

Članak 84.

## PATENTNI ZAHTJEVI

Patentnim zahtjevima se određuje predmet čija se zaštita zahtijeva. Oni moraju biti jasni i sažeti te potkrijepljeni opisom.

Članak 85.

## SAŽETAK

Sažetak služi isključivo tehničkom informiranju; ne može služiti u druge svrhe, a osobito ne u svrhu tumačenja opsega zahtijevane zaštite, kao niti u svrhu primjene odredaba iz članka 54. stavka 3.

Članak 86.

#### GODIŠNJE PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA

(1) Europskom patentnom uredu se u skladu s Provedbenim pravilnikom plaćaju godišnje pristojbe za održavanje europskih patentnih prijava. Te se pristojbe plaćaju za treću i svaku iduću godinu, računajući od datuma podnošenja prijave. Ako godišnja pristojba za održavanje nije pravodobno plaćena, prijava se smatra povučenom.

(2) Obveza na plaćanje godišnje pristojbe za održavanje prestaje s uplatom te pristojbe za godinu u kojoj je objavljen podatak o priznavanju europskog patenta.

Poglavlje II.PRVENSTVO

Članak 87.

#### PRAVO PRVENSTVA

(1) Osoba koja je uredno podnijela u bilo kojoj i za bilo koju

(a) državu ugovornicu Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva ili

(b) državu članicu Svjetske trgovinske organizacije, patentnu prijavu ili prijavu korisnog modela ili prijavu za izdavanje svjedodžbe o korisnosti ili njezin pravni isljednik, uživa pravo prvenstva u odnosu na podnošenje europske patentne prijave za isti izum tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci od datuma podnošenja prve prijave.

(2) Svako podnošenje prijave koje je ekvivalentno redovitom nacionalnom podnošenju prema nacionalnom pravu države u kojoj je obavljeno ili prema dvostranim ili mnogostranim sporazumima uključujući ovu Konvenciju, priznaje se kao temelj stjecanja prava prvenstva.

(3) Redovitim nacionalnim podnošenjem prijave smatra se svako podnošenje koje je dostatno za utvrđivanje datuma podnošenja prijave, bez obzira na njezin ishod.

(4) Kasnija prijava čiji je predmet isti kao i predmet prve prijave, koja je podnesena u istoj državi ili za istu državu, smatra se prvom prijavom za potrebe utvrđivanja prava prvenstva, pod uvjetom da je na datum podnošenja kasnije prijave prva prijava povučena, da se od nje odustalo ili da je odbijena, a da nije učinjena dostupnom javnosti i nije imala pravne učinke te da nije služila kao osnova za zahtijevanje prava prvenstva. Prva prijava u tom slučaju više ne može služiti kao osnova za zahtijevanje prava prvenstva.

(5) Ako je prva prijava podnesena ovlaštenom tijelu za industrijsko vlasništvo koje nije obvezano Pariškom konvencijom za zaštitu industrijskog vlasništva ili Sporazumom o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, stavci od 1. do 4. se primjenjuju ako to ovlašteno tijelo, prema službenoj obavijesti predsjednika Europskog patentnog ureda, priznaje pravo prvenstva na temelju prve prijave podnesene Europskom patentnom uredu uz ispunjenje pretpostavki te s učincima koji su istovjetni onima koji su propisani u Pariškoj konvenciji.

Članak 88.

#### ZAHTIJEVANJE PRVENSTVA

(1) Podnositelj prijave koji se želi koristiti prvenstvom prve prijave mora podnijeti izjavu o pravu prvenstva i sve druge dokumente koji se zahtijevaju u skladu s Provedbenim pravilnikom.

(2) Za jednu europsku patentnu prijavu mogu se zahtijevati višestruka prvenstva bez obzira na to što potječu iz različitih zemalja. Kada je to primjereno, višestruka prvenstva se mogu zahtijevati za jedan patentni zahtjev. Kada su zahtijevana višestruka prvenstva, rokovi koji teku od datuma prvenstva počinju teći od najranijeg datuma prvenstva.

(3) Ako je za europsku patentnu prijavu zahtijevano jedno prvenstvo ili višestruko prvenstvo, pravo prvenstva obuhvaća samo one elemente europske patentne prijave koji su sadržani u prijavi ili u prijavama čije se prvenstvo zahtijeva.

(4) Ako se određena obilježja izuma za koji se zahtijeva prvenstvo ne nalaze u patentnim zahtjevima iz prve prijave, prvenstvo se ipak može priznati, pod uvjetom da sastavni dijelovi prve prijave kao cjelina jasno otkrivaju ta obilježja.

Članak 89.

#### UČINAK PRAVA PRVENSTVA

Učinak prava prvenstva se sastoji u tome što se datum prvenstva smatra datumom podnošenja europske patentne prijave za potrebe članka 54. stavaka 2. i 3. i članka 60. stavka 2.

#### DIO IVPOSTUPAK ZA PRIZNANJE

Članak 90.

#### ISPITIVANJE PRIJAVE NAKON PRIMITKA I FORMALNO ISPITIVANJE

(1) Europski patentni ured ispituje, u skladu s Provedbenim pravilnikom, udovoljava li prijava pretpostavkama za utvrđivanje datuma podnošenja.

(2) Ako se nakon ispitivanja prema stavku 1. datum podnošenja ne može utvrditi, s prijavom se neće postupiti kao s europskom patentnom prijavom.

(3) Ako je patentnoj prijavi utvrđen datum podnošenja Europski patentni ured ispituje u skladu s Provedbenim pravilnikom jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 14. 78. i 81. i, ako je prikladno, članka 88. stavka 1. i članka 133. stavka 2. kao i druge pretpostavke propisane Provedbenim pravilnikom.

(4) Kada Europski patentni ured u ispitivanju prema stavku 1. ili 3. utvrdi da postoje nedostaci koji se mogu ispraviti, daje podnositelju prijave mogućnost da ih ispravi.

(5) Ako nedostaci utvrđeni ispitivanjem u skladu sa stavkom 3. nisu ispravljani, europska patentna prijava se odbija. Ako se ti nedostaci odnose na pravo prvenstva, ono se gubi.

Članak 91.

#### FORMALNO ISPITIVANJE

(Briše se.)

Članak 92.

#### SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

Europski patentni ured, u skladu s Provedbenim pravilnikom, sastavlja i objavljuje izvješće o europskom pretraživanju u odnosu na europsku patentnu prijavu, na temelju patentnih zahtjeva, uzimajući na primjeren način u obzir opis i crteže koji su uz njih podneseni.

Članak 93.

#### OBJAVA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Europski patentni ured objavljuje europsku patentnu prijavu, što je prije moguće,

(a) nakon isteka osamnaest mjeseci od datuma podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva ili

(b) na zahtjev podnositelja prijave, prije isteka tog roka.

(2) Europska patentna prijava se objavljuje istodobno sa spisom europskog patenta ako odluka o priznanju patenta postane konačna prije isteka roka iz stavka 1. podstavka (a).

Članak 94.

#### ISPITIVANJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Na pisani zahtjev Europski patentni ured, u skladu s Provedbenim pravilnikom, ispituje udovoljava li europska patentna prijava i izum koji je njen predmet pretpostavkama koje su propisane u ovoj Konvenciji. Zahtjev se smatra podnesenim po uplati pristojbe za ispitivanje.

(2) Ako zahtjev za ispitivanje nije pravodobno podnesen, prijava se smatra povučenom.

(3) Ako ispitivanje europske patentne prijave pokaže da prijava ili izum koji je njen predmet ne udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, Odjel za ispitivanje poziva podnositelja prijave onoliko puta koliko je potrebno, da se o tome očituje i da, u skladu s odredbama iz članka 123. stavka 1., izmijeni prijavu.

(4) Ako se podnositelj prijave pravodobno ne odazove pozivu Odjela za ispitivanje, prijava se smatra povučenom.

Članak 95.

#### PRODULJENJE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE

(Briše se.)

Članak 96.

#### ISPITIVANJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(Briše se.)

Članak 97.

#### PRIZNAVANJE ILI ODBIJANJE

(1) Ako utvrdi da europska patentna prijava i izum koji je njen predmet udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, Odjel za ispitivanje će donijeti odluku o priznanju europskog patenta za naznačene države ugovornice, pod uvjetom da je udovoljeno i pretpostavkama propisanim u Provedbenom pravilniku.

(2) Ako utvrdi da europska patentna prijava ili izum koji je njen predmet ne udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, Odjel za ispitivanje će odbiti europsku patentnu prijavu, osim ako je ovom Konvencijom propisana drukčija pravna posljedica.

(3) Odluka o priznanju europskog patenta proizvodi učinke tek od datuma na koji je u Europskom patentnom glasniku objavljen podatak o priznanju.

Članak 98.

#### OBJAVA SPISA EUROPSKOG PATENTA

Europski patentni ured objavljuje spis europskog patenta u Europskom patentnom glasniku, što je prije moguće nakon objave podatka o priznanju europskog patenta.

#### DIO V. POSTUPAK POVODOM PRIGOVORA I POSTUPAK OGRANIČENJA

Članak 99.

#### PRIGOVOR

(1) Svatko može u roku od devet mjeseci od objave u Europskom patentnom glasniku podatka o priznavanju europskog patenta, u skladu s Provedbenim pravilnikom protiv priznatog patenta podnijeti prigovor Europskom patentnom uredu. Prigovor se smatra podnesenim tek kada je plaćena pristojba za prigovor.

(2) Prigovor se odnosi na europski patent u svim državama ugovornicama u kojima taj patent proizvodi pravne učinke.

(3) Stranke u postupku povodom prigovora su nositelj europskog patenta i podnositelj prigovora.

(4) Ako netko dokaže da je na temelju pravomoćne odluke u nekoj od država ugovornica upisan u registar patenata na mjestu prethodnog nositelja, on na svoj zahtjev za tu državu stupa na mjesto prethodnog nositelja. Odstupajući od članka 118., prethodni nositelj i podnositelj takvog zahtjeva ne smatraju se zajedničkim nositeljima, osim ako oni to zahtijevaju.

Članak 100.

#### RAZLOZI ZA PRIGOVOR

Prigovor se može podnijeti isključivo na temelju sljedećih razloga:

(a) predmet europskog patenta nije patentibilan u smislu članka 52. do 57.;

(b) europski patent ne otkriva izum dovoljno jasno i detaljno, tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti;

(c) predmet europskog patenta je širi od sadržaja prijave kako je podnesena ili, ako je patent priznat na temelju izdvojene prijave ili nove prijave podnesene u skladu s člankom 61., širi od sadržaja prvobitne prijave kako je podnesena.

Članak 101.

#### ISPITIVANJE PRIGOVORA – PROGLAŠENJE EUROPSKOG PATENTA NEVAŽEĆIM ILI ODRŽAVANJE EUROPSKOG PATENTA U VRIJEDNOSTI

(1) Ako je prigovor dopušten, Odjel za prigovore ispituje, u skladu s Provedbenim pravilnikom, postoji li barem jedan razlog za prigovor iz članka 100. zbog kojeg se europski patent ne može održati u vrijednosti. U ispitivanju prigovora, Odjel za prigovore poziva stranke onoliko puta koliko je potrebno, da podnesu primjedbe na njegove odluke ili na podneske suprotne stranke.

(2) Ako Odjel za prigovore ustanovi da postoji barem jedan razlog za prigovor zbog kojeg se europski patent ne može održati u vrijednosti, proglasit će patent nevažećim. U protivnom, odbit će prigovor.

(3) Ako Odjel za prigovore ustanovi, uzimajući u obzir izmjene patenta koje je nositelj izvršio u postupku povodom prigovora, da patent i izum koji je njegov predmet

(a) udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, donijet će odluku o održavanju u vrijednosti patenta kako je izmijenjen, pod uvjetom da je udovoljeno pretpostavkama propisanim u Provedbenom pravilniku;

(b) ne udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, proglasit će patent nevažećim.

Članak 102.

#### PROGLAŠENJE EUROPSKOG PATENTA NEVAŽEĆIM ILI ODRŽAVANJE EUROPSKOG PATENTA U VRIJEDNOSTI

(Briše se.)

Članak 103.

#### OBJAVA NOVOG SPISA EUROPSKOG PATENTA

Ako je europski patent održan u vrijednosti u izmijenjenu obliku u skladu s člankom 101. stavkom 3. podstavkom (a), Europski patentni ured objavljuje novi spis europskog patenta što je prije moguće nakon objave u Europskom patentnom glasniku podatka o odluci donesenoj povodom prigovora.

Članak 104.

#### TROŠKOVI POSTUPKA

(1) Svaka stranka u postupku povodom prigovora snosi svoje troškove, osim ako Odjel za prigovore u skladu s Provedbenim pravilnikom zbog pravičnosti odluči o drukčijoj raspodjeli troškova.

(2) Postupak utvrđivanja iznosa troškova propisan je Provedbenim pravilnikom.

(3) Sa svakom se konačnom odlukom Europskog patentnog ureda kojom se utvrđuje iznos troškova, za potrebe njezinog izvršenja u državama ugovornicama, postupka kao s pravomoćnom odlukom donesenom u građanskom postupku pred sudom države na čijem se području odluka izvršava. Preispitivanje takve odluke je ograničeno samo na pitanje njene istinitosti.

Članak 105.

#### PRISTUPANJE NAVODNOG POVRJEDITELJA PATENTA

(1) Svatko treći može u skladu s Provedbenim pravilnikom pristupiti u postupak povodom prigovora nakon isteka roka za prigovor ako dokaže

(a) da je protiv njega podnesena tužba zbog povrede odnosnog patenta ili

(b) da je povodom zahtjeva nositelja patenta da prestane s navodnom povredom patenta podnio tužbu kojom od suda zahtijeva utvrđenje da on ne vrijeđa odnosni patent.

(2) S dopuštenim pristupanjem se postupa kao s prigovorom.

Članak 105.a.

#### ZAHTJEV ZA OGRANIČENJE ILI PROGLAŠENJE NEVAŽEĆIM

(1) Na zahtjev nositelja patenta europski patent može biti proglašen nevažećim ili se može ograničiti izmjenom patentnih zahtjeva. Zahtjev se podnosi Europskom patentnom uredu u skladu s Provedbenim pravilnikom. Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate pristojbe za ograničenje odnosno pristojbe za proglašenje nevažećim.

(2) Zahtjev se ne može podnijeti tijekom trajanja postupka povodom prigovora.

Članak 105.b.

#### OGRANIČENJE ILI PROGLAŠENJE NEVAŽEĆIM EUROPSKOG PATENTA

(1) Europski patentni ured ispituje je li udovoljeno pretpostavkama za ograničenje ili za proglašenje nevažećim europskog patenta, propisanim u Provedbenom pravilniku.

(2) Ako Europski patentni ured utvrdi da je udovoljeno pretpostavkama za ograničenje ili za proglašenje nevažećim europskog patenta, donijet će odluku o ograničenju ili odluku o proglašenju nevažećim europskog patenta u skladu s Provedbenim pravilnikom. U protivnom, odbit će zahtjev.

(3) Odluka o ograničenju odnosno odluka o proglašenju nevažećim europskog patenta odnosi se na europski patent u svim državama ugovornicama za koje je priznat. Proizvodi učinke od datuma na koji je u Europskom patentnom glasniku objavljen podatak o njoj.

Članak 105.c.

#### OBJAVA IZMIJENJENOG SPISA EUROPSKOG PATENTA

Ako je europski patent ograničen prema članku 105.b. stavku 2., Europski patentni ured objavljuje izmijenjeni spis europskog patenta što je prije moguće nakon objave u Europskom patentnom glasniku podatka o ograničenju.

#### DIO VI. ŽALBENI POSTUPAK

Članak 106.

#### ODLUKE PROTIV KOJIH SE MOŽE PODNIJETI ŽALBA

(1) Žalba se može podnijeti protiv odluka Prijamnog odsjeka, Odjela za ispitivanje, Odjela za prigovore i Pravnog odjela. Žalba ima odgodni učinak.

(2) Protiv odluke kojom se postupak za jednu od stranaka ne okončava može se podnijeti žalba samo zajedno sa žalbom protiv konačne odluke, osim ako je protiv nje dopuštena posebna žalba

(3) Provedbenim pravilnikom se može ograničiti pravo na podnošenje žalbe protiv odluka o raspodjeli troškova ili odluka kojima se utvrđuje iznos troškova nastalih u postupku povodom prigovora.

Članak 107.

#### OSOBE KOJE MOGU PODNIJETI ŽALBU I BITI STRANKE U ŽALBENOM POSTUPKU

Svaka stranka u postupku u kojem je donesena odluka kojom nije udovoljeno njezinim zahtjevima može podnijeti žalbu. Ostale stranke u tom postupku imaju pravo biti stranke u žalbenom postupku.

Članak 108.

#### ROK ZA ŽALBU I OBLIK ŽALBE

Žalba se u skladu s Provedbenim pravilnikom podnosi Europskom patentnom uredu u roku od dva mjeseca od dostave odluke. Smatra se da je žalba podnesena tek kada je uplaćena pristojba za žalbu. Žalba se mora obrazložiti u skladu s Provedbenim pravilnikom u roku od četiri mjeseca od datuma dostave odluke.

Članak 109.

#### REMONSTRATIVNO ISPITIVANJE ŽALBE

(1) Ako tijelo protiv čije je odluke žalba podnesena smatra da je žalba dopuštena i osnovana, donijet će novu odluku koja zamjenjuje odluku protiv koje je podnesena žalba. Ova se odredba ne primjenjuje ako se razlozima za žalbu protivi druga stranka u postupku.

(2) Ako tijelo protiv čije je odluke žalba podnesena u roku od tri mjeseca od primitka obrazloženja žalbe nije donijelo novu odluku, žalba se bez odgode i bez primjedbi o njezinu meritumu upućuje Žalbenom vijeću.

Članak 110.

#### ISPITIVANJE ŽALBE

Ako je žalba dopuštena, Žalbeno vijeće ispituje je li žalba osnovana. Ispitivanje žalbe provodi se u skladu s odredbama Provedbenog pravilnika.

Članak 111.

#### ODLUČIVANJE O ŽALBI

(1) Nakon ispitivanja osnovanosti žalbe, Žalbeno vijeće odlučuje o žalbi. Žalbeno vijeće može odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti tijela čija je odluka predmet žalbe ili uputiti predmet tom tijelu na dalje odlučivanje.

(2) Ako Žalbeno vijeće uputi predmet tijelu čija je odluka predmet žalbe, to je tijelo, ako su činjenice iste, vezano pravnim tumačenjem na kojem se temelji odluka Žalbenog vijeća. Ako je odluku koja je predmet žalbe donio Prijamni odsjek, Odjel za ispitivanje je na jednak način vezan pravnim tumačenjem na kojem se temelji odluka Žalbenog vijeća.

Članak 112.

#### ODLUKA ILI MIŠLJENJE PROŠIRENOG ŽALBENOG VIJEĆA

(1) U svrhu osiguranja jedinstvene primjene prava te ako je postavljeno pravno pitanje od velike važnosti:

(a) žalbeno vijeće pred kojim se vodi postupak će po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke u žalbenom postupku, uputiti Proširenom žalbenom vijeću pravno pitanje, ako smatra da je s njim u vezi potrebno donijeti odluku zbog gore navedenih razloga. Ako Žalbeno vijeće odbaci zahtjev, to će obrazložiti u svojoj konačnoj odluci;

(b) predsjednik Europskog patentnog ureda može uputiti Proširenom žalbenom vijeću pravno pitanje, ako su dva Žalbena vijeća u pogledu tog pitanja donijela različite odluke.

(2) U slučajevima navedenim u stavku 1. točki (a), stranke u žalbenom postupku su stranke i u postupku pred Proširenim žalbenim vijećem.

(3) Odluka Proširenog žalbenog vijeća iz stavka 1. točke (a) je za Žalbeno vijeće obvezujuća prilikom odlučivanja o odnosnoj žalbi.

Članak 112.a.

#### ZAHTJEV ZA REVIZIJU O KOJEM ODLUČUJE PROŠIRENO ŽALBENO VIJEĆE

(1) Svaka stranka u žalbenom postupku u kojem je Žalbeno vijeće donijelo odluku kojom nije udovoljeno njezinim zahtjevima, može Proširenom žalbenom vijeću podnijeti zahtjev za reviziju te odluke.

(2) Zahtjev može biti utemeljen samo na sljedećim razlozima:

(a) član Žalbenog vijeća je sudjelovao u donošenju odluke protivno odredbama iz članka 24. stavka 1. ili protivno odluci o izuzeću iz članka 24. stavka 4;

(b) u Žalbenom vijeću je sudjelovala osoba koja nije imenovana za člana Žalbenih vijeća;

(c) dogodila se bitna povreda odredaba iz članka 113.

(d) u žalbenom postupku se dogodila neka druga bitna povreda postupovnih pravila propisanih u Provedbenom pravilniku; ili

(e) dogodilo se kazneno djelo ispunjenjem pretpostavki koje su propisane u Provedbenom pravilniku, koje je moglo utjecati na donošenje odluke.

(3) Zahtjev za reviziju nema odgodni učinak.

(4) Zahtjev za reviziju mora biti podnesen i obrazložen u skladu s Provedbenim pravilnikom.

Ako se zahtjev temelji na stavku 2. podstavcima (a) do (d), podnosi se u roku od dva mjeseca od dostave odluke Žalbenog vijeća. Ako se zahtjev temelji na stavku 2. podstavku (e), podnosi se u roku od dva mjeseca od datuma na koji je kazneno djelo utvrđeno, a najkasnije u roku od pet godina od dostave odluke Žalbenog vijeća. Smatra se da je zahtjev podnesen tek kad je uplaćena propisana pristojba.

(5) Prošireno žalbeno vijeće ispituje zahtjev za reviziju u skladu s Provedbenim pravilnikom. Ako je zahtjev osnovan, Prošireno žalbeno vijeće će proglasiti odluku koja je predmet revizije nevažećom i u skladu s Provedbenim pravilnikom odrediti ponavljanje postupka pred Žalbenim vijećem.

(6) Svaka osoba koja je tijekom razdoblja između donošenja odluke Žalbenog vijeća koja je predmet revizije i objave podatka o odluci Proširenog žalbenog vijeća povodom zahtjeva, u naznačenoj državi u dobroj vjeri iskorištavala izum ili je obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma koji je predmet europske patentne prijave ili europskog patenta, može u okviru svojeg poslovanja ili za njegove potrebe nastaviti s takvim iskorištavanjem bez plaćanja naknade.

## DIO VII.ZAJEDNIČKE ODREDBE

### Poglavlje I.ZAJEDNIČKE ODREDBE O POSTUPKU

#### Članak 113.

#### PRAVO NA SASLUŠANJE I TEMELJ ODLUKA

- (1) Odluke Europskog patentnog ureda se mogu temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se stranke u postupku imale mogućnost očitovati.
- (2) Europski patentni ured ispituje europske patentne prijave ili europske patente te odlučuje o njima samo na temelju teksta kojeg mu je podnio ili s kojim se suglasio podnositelj prijave ili nositelj patenta.

#### Članak 114.

#### ISPITIVANJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

- (1) U postupcima koji se pred njim vode, Europski patentni ured po službenoj dužnosti utvrđuje činjenice; pri tome nije vezan prijedlozima ni zahtjevima stranaka u postupku.
- (2) Europski patentni ured nije dužan uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje stranke nisu pravodobno podnijele.

#### Članak 115.

#### PRIMJEDBE TREĆIH

Nakon objave europske patentne prijave svatko treći može u postupcima pred Europskim patentnim uredom podnijeti u skladu s Provedbenim pravilnikom primjedbe u pogledu patentibilnosti izuma koji je predmet prijave. Treća osoba ne može biti stranka u postupku pred Europskim patentnim uredom.

#### Članak 116.

#### USMENA RASPRAVA

- (1) Usmena rasprava se provodi na zahtjev stranke u postupku ili, ako Europski patentni ured to smatra korisnim, po službenoj dužnosti. Međutim, Europski patentni ured može odbiti zahtjev za ponovljenom usmenom raspravom pred istim tijelom ako su stranke iste i ako je isto činjenično stanje.
- (2) Pred Prijamnim odsjekom se provodi usmena rasprava na zahtjev podnositelja prijave samo onda kada Prijamni odsjek to smatra korisnim ili kada namjerava odbiti europsku patentnu prijavu.
- (3) Usmena rasprava koja se vodi pred Prijamnim odsjekom, Odjelom za ispitivanje i Pravnim odjelom nije javna.
- (4) Usmene rasprave, uključujući donošenje odluke, koje se vode pred Žalbenim vijećem i Proširenim žalbenim vijećem, kao i pred Odjelom za prigovore, javne su nakon objave europske patentne prijave, osim ako odnosna tijela ne oduče drukčije u slučajevima kada bi prisutnost javnosti mogla ozbiljno i neopravdano štetiti, osobito stranci u postupku.

#### Članak 117.

#### DOKAZNA SREDSTVA I PRIBAVLJANJE DOKAZA

- (1) U postupku pred Europskim patentnim uredom dopuštena su sljedeća dokazna sredstva:
  - (a) saslušanje stranaka;
  - (b) prikupljanje podataka;
  - (c) dostava dokumenata;
  - (d) saslušanje svjedoka;
  - (e) vještačenje;



(f) očevid;

(g) izjave pisane pod prisegom.

(2) Postupak pribavljanja dokaza propisan je Provedbenim pravilnikom.

Članak 118.

#### JEDINSTVO EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE ILI EUROPSKOG PATENTA

Kada podnositelj europske patentne prijave ili nositelj europskog patenta nisu isti za različite naznačene države ugovornice, smatraju se se u postupku pred Europskim patentnim uredom zajedničkim podnositeljima prijave ili zajedničkim nositeljima patenta. Jedinstvo prijave ili patenta u tim postupcima neće biti narušeno; osobito je tekst prijave ili patenta jedinstven za sve naznačene države, osim ako je drukčije predviđeno ovom Konvencijom.

Članak 119.

#### DOSTAVA

Europski patentni ured po službenoj dužnosti dostavlja sve odluke i pozive te sva priopćenja u skladu s Provedbenim pravilnikom. Dostava može biti obavljena posredstvom središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država ugovornica, ako to posebne okolnosti zahtijevaju.

Članak 120.

#### ROKOVI

U Provedbenom pravilniku su uređeni:

(a) rokovi koji se moraju poštivati u postupcima koji se vode pred Europskim patentnim uredom, a koji nisu utvrđeni ovom Konvencijom;

(b) način računanja rokova i pretpostavke pod kojima se ti rokovi mogu produžiti;

(c) najkraće i najdulje trajanje rokova koje određuje Europski patentni ured.

Članak 121.

#### NASTAVAK POSTUPKA POVODOM EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Ako podnositelj prijave propusti rok kojeg je odredio Europski patentni ured, može zahtijevati nastavak postupka povodom europske patentne prijave.

(2) Europski patentni ured će udovoljiti zahtjevu ako su ispunjene pretpostavke propisane Provedbenim pravilnikom. U protivnom, odbit će zahtjev.

(3) Ako je zahtjevu udovoljeno, smatra se da pravne posljedice propuštanja roka nisu nastupile.

(4) Mogućnost nastavka postupka isključena je u odnosu na rokove iz članka 87. stavka 1., članka 108. i članka 112.a. stavka 4. kao i na rokove za podnošenje zahtjeva za nastavak postupka ili zahtjeva za povrat u prijašnje stanje. U Provedbenom pravilniku se može isključiti mogućnost nastavka postupka i u odnosu na druge rokove.

Članak 122.

#### POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

(1) Podnositelju europske patentne prijave ili nositelju europskog patenta koji, unatoč primjeni dužne pažnje koja se obzirom na okolnosti zahtijeva, nije bio u mogućnosti pridržavati se roka u odnosu na Europski patentni ured, dopustit će se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje, ako su prema ovoj Konvenciji neposredne posljedice nepoštivanja roka odbijanje europske patentne prijave ili nekog zahtjeva, smatranje europske patentne prijave povučenom, proglašenje europskog patenta nevažećim ili gubitak nekog drugog prava ili pravnog sredstva.

(2) Europski patentni ured će udovoljiti zahtjevu ako su ispunjene pretpostavke iz stavka 1. te uvjeti propisani u Provedbenom pravilniku. U protivnom, odbit će zahtjev.

(3) Ako je zahtjevu udovoljeno, smatra se da pravne posljedice propuštanja roka nisu nastupile

(4) Mogućnost povrata u prijašnje stanje isključena je u odnosu na rokove za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje. U Provedbenom pravilniku se može isključiti mogućnost povrata u prijašnje stanje i u odnosu na druge rokove.

(5) Osoba koja je tijekom razdoblja između gubitka prava iz stavka 1. i objave podatka o povratu u prijašnje stanje, u naznačenoj državi u dobroj vjeri iskorištavala izum ili je obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma koji je predmet europske patentne prijave ili europskog patenta, može u okviru svojeg poslovanja ili za njegove potrebe nastaviti s takvim iskorištavanjem bez plaćanja naknade.

(6) Ništa iz ovog članka ne ograničava pravo države ugovornice da dopusti povrat u prijašnje stanje u rokovima koji su predviđeni ovom Konvencijom, i koje moraju poštivati tijela te države.

Članak 123.

#### IZMJENE

(1) Europska patentna prijava ili europski patent može se izmijeniti u postupku pred Europskim patentnim uredom u skladu s Provedbenim pravilnikom. U svakom slučaju se podnositelju prijave mora dati barem jedna mogućnost da po svojoj volji izmijeni prijavu.

(2) Europska patentna prijava ili europski patent ne smiju se izmijeniti tako da predmet zaštite bude širi od prvobitnog sadržaja prijave kako je podnesena.

(3) Europski patent ne smije se mijenjati na način da se dana zaštita proširuje.

Članak 124.

#### PODACI O STANJU TEHNIKE

(1) Europski patentni ured može u skladu s Provedbenim pravilnikom pozvati podnositelja prijave da dostavi podatke o stanju tehnike koje je uzeto u obzir u nacionalnim ili regionalnim patentnim postupcima te o izumu koji je sadržan u europskoj patentnoj prijavi.

(2) Ako se podnositelj prijave pravodobno ne odazove pozivu iz stavka 1., europska patentna prijava se smatra povučenom.

Članak 125.

#### UPUĆIVANJE NA OPĆA NAČELA

Ako u ovoj Konvenciji nisu sadržane neke odredbe o postupku, Europski patentni ured postupa prema načelima postupovnog prava koja su općepriznata u državama ugovornicama.

Članak 126.

#### PRESTANAK FINANCIJSKIH OBVEZA

(Briše se.)

#### Poglavlje II. INFORMIRANJE JAVNOSTI I SLUŽBENIH VLASTI

Članak 127.

#### REGISTAR EUROPSKIH PATENATA

Europski patentni ured vodi Registar europskih patenata u koji se upisuju podaci propisani u Provedbenom pravilniku. Upis u registar se ne može izvršiti prije objave europske patentne prijave. Svakom je dopušten uvid u registar.

Članak 128.

#### UVID U SPISE

(1) Uvid u spise koji se odnose na još neobjavljene europske patentne prijave nije dopušten bez suglasnosti podnositelja prijave.

(2) Svatko tko dokaže da je podnositelj prijave, pozivajući se na prava iz europske patentne prijave, djelovao protiv njega, može izvršiti uvid u spis prije objave prijave, i bez suglasnosti njezina podnositelja.

(3) Nakon objave europske izdvojene prijave ili nove europske patentne prijave podnesene u skladu s člankom 61. stavkom 1., svatko može izvršiti uvid u raniju prijavu i bez obzira na njenu objavu te bez suglasnosti odnosnog podnositelja prijave.

(4) Nakon objave europske patentne prijave se uz poštivanje ograničenja propisanih u Provedbenom pravilniku, može izvršiti uvid u spis koji se odnosi na europsku patentnu prijavu i na patent priznat na temelju te prijave.

(5) Europski patentni ured može i prije objave europske patentne prijave dostaviti trećim osobama ili objaviti podatke navedene u Provedbenom pravilniku.

Članak 129.

#### PERIODIČKE PUBLIKACIJE

Europski patentni ured redovito periodički objavljuje:

- (a) Europski patentni glasnik koji sadrži podatke čija je objava propisana u ovoj Konvenciji, u Provedbenom pravilniku ili od strane predsjednika Europskog patentnog ureda;
- (b) Službeni list koji sadrži opće oglase i priopćenja predsjednika Europskog patentnog ureda kao i sve druge objave koje se odnose na ovu Konvenciju ili na njezinu primjenu.

Članak 130.

#### UZAJAMNO OBAVJEŠĆIVANJE

(1) Osim ako je drukčije propisano ovom Konvencijom ili nacionalnim propisima, Europski patentni ured i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država ugovornica jedan drugome na zahtjev dostavljaju sve korisne podatke o europskim ili nacionalnim patentnim prijavama i patentima kao i o postupcima koji se vode povodom tih prijava ili patenata.

(2) Na temelju sporazuma o radu se odredbe iz stavka 1. primjenjuju na razmjenu podataka između Europskog patentnog ureda i:

- (a) središnjih ureda za industrijsko vlasništvo drugih država;
- (b) međuvladinih organizacija koje su ovlaštene za priznanje patenata;
- (c) svake druge organizacije.

(3) Razmjena podataka iz stavka 1. i stavka 2., podstavaka (a) i (b) nije podložna ograničenjima propisanim u članku 128. Upravno vijeće može odlučiti da razmjena podataka iz stavka 2. podstavka (c) nije podložna takvim ograničenjima pod uvjetom da organizacija s dostavljenim podacima postupa kao s tajnim podacima, do objave europske patentne prijave.

Članak 131.

#### UPRAVNA I PRAVNA POMOĆ

(1) Europski patentni ured i sudovi ili ovlaštena tijela država ugovornica jedni drugima na zahtjev pružaju pomoć dostavom podataka ili davanjem na uvid spisa, ako drukčije nije propisano u ovoj Konvenciji ili u nacionalnim propisima. Ako Europski patentni ured daje spise na uvid sudovima, državnom odvjetništvu ili središnjim uredima za industrijsko vlasništvo, to nije podložno ograničenjima propisanim u članku 128.

(2) Sudovi ili druga ovlaštena tijela država ugovornica, na zamolbu Europskog patentnog ureda za pravnu pomoć i u njegovo ime, poduzimaju u okviru svoje nadležnosti sve potrebne istražne i druge sudske radnje.

Članak 132.

#### RAZMJENA PUBLIKACIJA

(1) Europski patentni ured i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država ugovornica na zahtjev dostavljaju jedni drugima besplatno, za njihove vlastite potrebe, po jedan ili više primjeraka svojih publikacija.

(2) Europski patentni ured može sklapati sporazume o razmjeni ili dostavi publikacija.

#### Poglavlje III. ZASTUPANJE

Članak 133.

#### OPĆA NAČELA U ZASTUPANJU

(1) Pridržavajući se odredaba propisanih u stavku 2., nitko nije obavezan imati ovlaštenog zastupnika u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji.

(2) Fizičke i pravne osobe koje nemaju prebivalište ni sjedište na području neke od država ugovornica, moraju imati ovlaštenog zastupnika i putem njega poduzimati sve radnje u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji, osim podnošenja europske patentne prijave; u Provedbenom pravilniku mogu biti propisane i druge iznimke.

(3) Fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište u državi ugovornici može u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji zastupati zaposlenik koji nije ovlašten zastupnik, ali je opunomoćen za zastupanje u skladu s odredbama iz Provedbenog pravilnika. U Provedbenom pravilniku se može propisati može li i pod kojim pretpostavkama zaposlenik jedne pravne osobe zastupati druge pravne osobe koje su s njom gospodarski povezane i imaju sjedište u državi ugovornici.

(4) U Provedbenom pravilniku mogu se propisati posebne odredbe o zajedničkom zastupanju više stranaka koje zajedno djeluju.

Članak 134.

#### ZASTUPANJE PRED EUROPSKIM PATENTNIM UREDOM

(1) Zastupati fizičke i pravne osobe u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji mogu samo ovlaštene zastupnici upisani na popis ovlaštenih zastupnika koju vodi Europski patentni ured.

(2) Svaka fizička osoba koja:

(a) je državljanin jedne od država ugovornica;

(b) ima poslovno sjedište ili mjesto rada u državi ugovornici;

(c) je položila ispit za ovlaštenog europskog patentnog zastupnika može biti upisana na popis ovlaštenih zastupnika.

(3) Tijekom razdoblja od godinu dana od datuma na koji je pristupanje neke države ovoj Konvenciji počelo proizvoditi učinke, upis na taj popis može zahtijevati i bilo koja osoba koja

(a) je državljanin jedne od država ugovornica,

(b) ima poslovno sjedište ili mjesto rada u državi koja je pristupila Konvenciji i

(c) ovlaštena je zastupati fizičke i pravne osobe u patentnim stvarima pred središnjim uredom za industrijsko vlasništvo te države. Ako ovlaštenje za zastupanje nije uvjetovano posebnom stručnom osposobljenošću, ta se osoba tim poslovima mora baviti redovito, u trajanju od najmanje pet godina.

(4) Upis se obavlja na zahtjev uz kojeg su priložene potvrde o ispunjenju uvjeta iz stavaka 2. ili 3.

(5) Osobe upisane na popis ovlaštenih zastupnika, ovlaštene su postupati u svim postupcima propisanim u ovoj Konvenciji.

(6) Osoba koja je upisana na popis ovlaštenih zastupnika može, u svrhu obavljanja djelatnosti ovlaštenog zastupnika, osnovati poslovno sjedište u bilo kojoj državi ugovornici u kojoj se vode postupci propisani u ovoj Konvenciji, u skladu s odredbama Protokola o centralizaciji koji je prilog ovoj Konvenciji. Ovlaštena tijela odnosne države mogu samo u pojedinačnim slučajevima i na temelju propisa donesenih u svrhu zaštite javne sigurnosti i pravnog poretka, zabraniti osnivanje sjedišta ovlaštenog zastupnika. Prije poduzimanja takve mjere moraju se savjetovati s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

(7) Predsjednik Europskog patentnog ureda može odobriti isključenje od:

(a) primjene uvjeta iz stavka 2. podstavka (a) ili stavka 3. postavka (a), u posebnim okolnostima;

(b) primjene uvjeta iz stavka 3. podstavka (c), druge rečenice, ako podnositelj zahtjeva podnese dokaz da je potrebnu spremu stekao na drugi način.

(8) Zastupanje u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji može na isti način kao i ovlaštene zastupnik obavljati i svaki odvjetnik koji kao takav ima poslovno sjedište u nekoj državi ugovornici, u mjeri u kojoj u toj državi ima pravo djelovati kao ovlaštene zastupnik u području patenata. Odredbe iz stavka 5. se primjenjuju na odgovarajući način.

Članak 134.a.

#### INSTITUT OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA PRED EUROPSKIM PATENTNIM UREDOM

(1) Upravno vijeće je nadležno za donošenje i izmjenu propisa o:

(a) Institutu ovlaštenih zastupnika pred Europskim patentnim uredom, u daljnjem tekstu Institut;

- (b) stručnoj spremi i obrazovanju osobe koja može pristupiti europskom kvalifikacijskom ispitu i načinu polaganja takvog ispita;
  - (c) disciplinskoj odgovornosti koju prema tom Institutu ili Europskom patentnom uredu imaju ovlaštteni zastupnici;
  - (d) obvezi povjerljivosti i pravu ovlaštenog zastupnika odbiti otkrivanje, u postupcima pred Europskim patentnim uredom, sadržaja prepiski između njega i njegova klijenta ili treće osobe.
- (2) Osobe upisane na popis ovlaštenih zastupnika iz članka 134. stavka 1. članovi su Instituta.

## DIO VIII. UTJECAJ NA NACIONALNO PRAVO

### Poglavlje I. PRETVORBA U NACIONALNU PATENTNU PRIJAVU

#### Članak 135.

##### ZAHTJEV ZA PRETVORBOM

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo naznačenih država ugovornica provodi postupak za priznavanje nacionalnog patenta na zahtjev podnositelja europske patentne prijave ili na zahtjev nositelja europskog patenta, u sljedećim slučajevima:

- (a) kada se europska patentna prijava smatra povučenom prema članku 77. stavku 3.;
- (b) u drugim slučajevima predviđenim u nacionalnim propisima, u kojima je prema ovoj Konvenciji europska patentna prijava odbijena ili povučena ili se smatra povučenom ili u kojima je europski patent proglašen nevažećim.

(2) U slučaju iz stavka 1. podstavka (a) se zahtjev za pretvorbu podnosi središnjem uredu za industrijsko vlasništvo kojemu je europska patentna prijava podnesena. Taj ured, pridržavajući se propisa o nacionalnoj sigurnosti, zahtjev prosljeđuje neposredno središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država ugovornica koje su u njemu navedene.

(3) U slučajevima iz stavka 1. podstavka (b) se zahtjev za pretvorbu podnosi Europskom patentnom uredu u skladu s Provedbenim pravilnikom. Zahtjev se smatra podnesenim po uplati pristojbe za pretvorbu. Europski patentni ured zahtjev prosljeđuje središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država ugovornica koje su u njemu navedene.

(4) Učinci europske patentne prijave iz članka 66. prestaju ako zahtjev za pretvorbu nije pravodobno podnesen.

#### Članak 136.

##### PODNOŠENJE I PROSLJEĐIVANJE ZAHTJEVA

(Briše se.)

#### Članak 137.

##### FORMALNE PRETPOSTAVKE ZA PRETVORBU

(1) Europska patentna prijava prosljeđena u skladu s člankom 135. stavkom 2. ili 3. nije podložna formalnim pretpostavkama propisanim u nacionalnim propisima koje se razlikuju od pretpostavki propisanih u ovoj Konvenciji, kao ni dodatnim pretpostavkama.

(2) Središnji ured za industrijsko vlasništvo kojemu je prijava prosljeđena može zahtijevati da u roku od najmanje dva mjeseca podnositelj prijave:

- (a) plati pristojbu za nacionalnu prijavu;
- (b) podnese prijevod izvornog teksta europske patentne prijave na jedan od službenih jezika odnosne države i eventualno prijevod teksta kako je izmijenjen tijekom postupka pred Europskim patentnim uredom, na kojem podnositelj prijave želi temeljiti nacionalni postupak.

### Poglavlje II. PROGLAŠENJE NIŠTAVIM I RANIJA PRAVA

#### Članak 138.

##### PROGLAŠENJE EUROPSKIH PATENATA NIŠTAVIM

(1) Pridržavajući se odredaba iz članka 139., europski patent može biti proglašen ništavim s učinkom za neku državu ugovornicu samo:

- (a) ako predmet europskog patenta nije patentibilan prema člancima 52. do 57.;

(b) ako europski patent ne otkriva izum dovoljno jasno i detaljno, tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti;

(c) ako predmet europskog patenta izlazi izvan sadržaja prijave kako je podnesena ili, ako je patent priznat na temelju izdvojene prijave ili na temelju nove prijave u skladu s člankom 61., izvan sadržaja ranije prijave kako je podnesena;

(d) ako je opseg zaštite koja proizlazi iz europskog patenta proširen;

(e) ako nositelj patenta nema pravo iz članka 60. stavka 1.

(2) Ako se razlozi za proglašenje ništavim odnose samo na dio europskog patenta, patent će se ograničiti odgovarajućom izmjenom patentnih zahtjeva i proglasiti djelomično ništavim.

(3) U postupcima o valjanosti europskog patenta koji se vode pred nadležnim sudom ili nadležnim tijelom, nositelj patenta može ograničiti patent izmjenom patentnih zahtjeva. Tada će se odlučivati o tako ograničenom patentu.

Članak 139.

#### PRAVA RANIJEG DATUMA ILI PRAVA ISTOG DATUMA

(1) U svakoj naznačenoj državi ugovornici europska patentna prijava i europski patent imaju u odnosu prema nacionalnoj patentnoj prijavi i nacionalnom patentu jednak učinak kao ranije pravo, isto kao i nacionalna patentna prijava i nacionalni patent.

(2) Nacionalna patentna prijava i nacionalni patent u naznačenoj državi ugovornici imaju u odnosu prema europskom patentu, jednak učinak kao ranije pravo, isto kao i u odnosu prema nacionalnom patentu.

(3) Svaka država ugovornica može propisati kada i uz koje pretpostavke izum koji je već otkriven i u europskoj patentnoj prijavi ili europskom patentu i u nacionalnoj prijavi ili nacionalnom patentu s istim datumom podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, s istim datumom prvenstva, može biti istodobno zaštićen objema prijavama ili s oba patenta.

#### Poglavlje III. OSTALI UČINCI

Članak 140.

#### NACIONALNI KORISNI MODELI I SVJEDODŽBE O KORISNOSTI

Članci 66., 124., 135., 137. i 139. se u državama ugovornicama čije pravo priznaje korisne modele i svjedodžbe o korisnosti, primjenjuju na odgovarajući način i na ta prava i prijave za priznanje tih prava.

Članak 141.

#### GODIŠNJE PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE EUROPSKOG PATENTA

(1) Godišnje pristojbe za održavanje europskog patenta mogu se zahtijevati samo za godine koje slijede nakon godine iz članka 86. stavka 2.

(2) Godišnje pristojbe za održavanje koje dopijevaju na naplatu u roku od dva mjeseca od objave podatka o priznavanju europskog patenta smatraju se uredno plaćenima ako su plaćene u tom roku. Ne naplaćuje se nikakva dodatna pristojba predviđena nacionalnim pravom.

#### DIO IX. POSEBNI SPORAZUMI

Članak 142.

#### JEDINSTVENI PATENTI

(1) Skupina država ugovornica koja je u posebnom sporazumu odredila da europski patent priznat za te države ima jedinstveni učinak na njihovim područjima, može odrediti da europski patent može biti priznat samo zajednički za sve te države.

(2) Ako je neka skupina država ugovornica odredila kao u stavku 1., primjenjuju se odredbe ovog Dijela.

Članak 143.

#### POSEBNA TIJELA EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

(1) Skupina država ugovornica može Europskom patentnom uredu povjeriti dodatne zadaće.

(2) U svrhu obavljanja dodatnih zadaća, u Europskom patentnom uredu se mogu ustrojiti posebna tijela, zajednička za države ugovornice koje pripadaju toj skupini. Predsjednik

Europskog patentnog ureda upravlja posebnim tijelima; Članak 10. stavci 2. i 3. se primjenjuju na odgovarajući način.

Članak 144.

#### ZASTUPANJE PRED POSEBNIM TIJELIMA

Skupina država ugovornica može na poseban način urediti zastupanje pred tijelima iz članka 143. stavka 2.

Članak 145.

#### UŽI SAZIV UPRAVNOG VIJEĆA

(1) Skupina država ugovornica može ustrojiti Uži saziv Upravnog vijeća u svrhu nadzora rada posebnih tijela ustrojenih prema članku 143. stavku 2., kojemu Europski patentni ured daje na raspolaganje osoblje, radni prostor i opremu što su potrebni za obavljanje njegovih zadaća. Predsjednik Europskog patentnog ureda je za rad posebnih tijela odgovoran Užem sazivu Upravnog Vijeća.

(2) Skupina država ugovornica određuje sastav, nadležnost i dužnosti Užeg saziva Upravnog vijeća.

Članak 146.

#### POKRIĆE TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA

Kada su Europskom patentnom uredu povjerene dodatne zadaće prema članku 143., troškove koje ima Organizacija u obavljanju tih zadaća snosi skupina država ugovornica. Kada su u Europskom patentnom uredu ustrojena posebna tijela u svrhu obavljanja tih zadaća, troškove osoblja, radnog prostora i opreme za ta tijela snosi skupina država ugovornica.. Članak 39. stavci 3. i 4., članak 41. i 47. se primjenjuju na odgovarajući način.

Članak 147.

#### PLAĆANJA PRISTOJBI ZA ODRŽAVANJE JEDINSTVENIH PATENATA U VRIJEDNOSTI

Ako je skupina država ugovornica utvrdila zajedničke godišnje pristojbe za održavanje u vrijednosti europskih patenata, dio iz članka 39. stavka 1. se odnosi na te zajedničke pristojbe; najmanji iznos iz stavka 39. stavka 1. se odnosi na jedinstveni patent. Članak 39. stavci 3. i 4. se primjenjuju na odgovarajući način.

Članak 148.

#### EUROPSKA PATENTNA PRIJAVA KAO DIO IMOVINE

(1) Primjenjuje se članak 74., osim ako je skupina država ugovornica drukčije odredila.

(2) Skupina država ugovornica može odrediti da europska patentna prijava u kojoj su naznačene te države ugovornice, može biti prenesena, opterećena ili biti predmetom prisilnog izvršenja samo za sve države ugovornice te skupine, i samo u skladu s odredbama posebnog sporazuma.

Članak 149.

#### ZAJEDNIČKA NAZNAKA

(1) Skupina država ugovornica može odrediti da te države ugovornice mogu biti samo zajednički naznačene i da se naznaka jedne ili nekoliko tih država smatra naznakom svih država te skupine.

(2) Kada je Europski patentni ured naznačeni ured prema članku 153. stavku 1., stavak 1. se primjenjuje ako je podnositelj prijave u međunarodnoj prijavi priopćio da zahtijeva europski patent za jednu ili više naznačenih država ugovornica iz te skupine. Isto se primjenjuje ako je podnositelj prijave u međunarodnoj prijavi naznačio jednu od država ugovornica iz te skupine u čijem je nacionalnom pravu propisano da naznaka te države ima učinak prijave za europski patent.

Članak 149.a.

#### DRUGI SPORAZUMI IZMEĐU DRŽAVA UGOVORNICA

(1) Ova Konvencija ne utječe na pravo nekih ili svih država ugovornica, na sklapanje posebnih sporazuma o pitanjima vezanim uz europske patentne prijave ili uz europske patente koji su prema ovoj Konvenciji podložni i uređeni nacionalnim propisima, kao što su osobito,

(a) sporazum o osnivanju zajedničkog Europskog patentnog suda država ugovornica stranaka tog sporazuma;

(b) sporazum o osnivanju zajedničkog tijela država ugovornica stranaka tog sporazuma za davanje mišljenja o pitanjima na području europskog ili usklađenog nacionalnog patentnog prava, na zahtjev nacionalnih sudova ili drugih sudbenih tijela;

(c) sporazum prema kojem države ugovornice stranke tog sporazuma u cijelosti ili djelomično izostavljaju prijevode europskih patenata iz članka 65;

(d) sporazum prema kojem države ugovornice stranke tog sporazuma predviđaju da se prijevodi europskih patenata koji se zahtijevaju prema članku 65. mogu podnijeti Europskom patentnom uredu i da ih on može objaviti.

(2) Upravno vijeće nadležno je odlučiti da:

(a) članovi žalbenih vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća mogu raditi u Europskom patentnom sudu ili u zajedničkom tijelu i sudjelovati u postupcima koji se pred njima vode, u skladu s odnosnim sporazumom.

(b) Europski patentni ured zajedničkom tijelu daje na raspolaganje osoblje, radni prostor i opremu što su potrebni za obavljanje njegovih zadaća, te da Organizacija snosi troškove rada tog tijela, u cijelosti ili djelomično.

#### DIO X. MEĐUNARODNE PRIJAVE PREMA UGOVORU O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA – EURO-PCT PRIJAVE

##### Članak 150.

##### PRIMJENA UGOVORA O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA

(1) Ugovor o suradnji na području patenata od 19. lipnja 1970. g., u daljnjem tekstu PCT, primjenjuje se u skladu s odredbama ovog Dijela.

(2) Međunarodne prijave prema PCT-u mogu biti predmet postupka pred Europskim patentnim uredom. U tim se postupcima primjenjuju odredbe PCT-a i njegova Pravilnika, nadopunjene odredbama ove Konvencije. U slučaju suprotnosti između odredaba ove Konvencije i odredaba PCT-a i njegova Pravilnika, primjenjuju se odredbe PCT-a i njegova Pravilnika.

##### Članak 151.

##### EUROPSKI PATENTNI URED KAO PRIJAMNI URED

Europski patentni ured je, u skladu s Provedbenim pravilnikom, prijamni ured u smislu PCT-a. Odredbe iz članka 75. stavka 2. se primjenjuju na odgovarajući način.

##### Članak 152.

##### EUROPSKI PATENTNI URED KAO OVLAŠTENO TIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETRAŽIVANJE ILI OVLAŠTENO TIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETHODNO ISPITIVANJE

Europski patentni ured je, u skladu sa sporazumom između Organizacije i Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje i Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje u smislu PCT-a, za podnositelje prijave koji su državljani jedne od država ugovornica ove Konvencije ili u državi ugovornici ove Konvencije imaju prebivalište ili sjedište. Tim se sporazumom može predvidjeti da Europski patentni ured djeluje i za druge podnositelje zahtjeva.

##### Članak 153.

##### EUROPSKI PATENTNI URED KAO NAZNAČENI URED ILI KAO IZABRANI URED

(1) Europski patentni ured je

(a) naznačeni ured za svaku državu ugovornicu ove Konvencije za koju je PCT na snazi, koja je naznačena u međunarodnoj prijavi i za koju podnositelj prijave zahtijeva europski patent, te



- (b) izabrani ured, ako je podnositelj prijave izabrao državu naznačenu prema podstavku (a).
- (2) Međunarodna prijava za koju je Europski patentni ured naznačeni ili izabrani ured i kojoj je utvrđen datum međunarodnog podnošenja istovjetna je s urednom europskom prijavom (Euro-PCT prijavom).
- (3) Međunarodna objava Euro-PCT prijave na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda zamjenjuje objavu europske patentne prijave te se podatak o njoj navodi u Europskom patentnom glasniku.
- (4) Ako je Euro-PCT prijava objavljena na nekom drugom jeziku, Europskom patentnom uredu se podnosi prijevod te prijave na jedan od njegovih službenih jezika, koji ga objavljuje. Pridržavajući se odredaba iz članka 67. stavka 3., privremena zaštita iz članka 67. stavaka 1. i 2. proizvodi učinke od datuma te objave.
- (5) S Euro-PCT prijavom postupa se kao s europskom patentnom prijavom, te ta prijava ulazi u stanje tehnike iz članka 54. stavka 3., ako su ispunjene pretpostavke propisane u staccima 3. ili 4. i u Provedbenom pravilniku.
- (6) Izvješće o međunarodnom pretraživanju sastavljeno o Euro-PCT prijavi ili izjava koja ga zamjenjuje te njihova međunarodna objava zamjenjuju izvješće o europskom pretraživanju i njegovu objavu u Europskom patentnom glasniku.
- (7) O svakoj Euro-PCT prijavi se u skladu sa stavkom 5. sastavlja dopunsko izvješće o europskom pretraživanju. Upravno vijeće može odlučiti da se dopunsko izvješće o pretraživanju neće sastavljati ili da će se smanjiti pristojba za pretraživanje.

Članak 154.

#### EUROPSKI PATENTNI URED KAO OVLAŠTENO TIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETRAŽIVANJE

(Briše se.)

Članak 155.

#### EUROPSKI PATENTNI URED KAO OVLAŠTENOTIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETHODNOISPITIVANJE

(Briše se.)

Članak 156.

#### EUROPSKI PATENTNI URED KAO IZABRANI URED

(Briše se.)

Članak 157.

#### IZVJEŠĆE O MEĐUNARODNOM PRETRAŽIVANJU

(Briše se.)

Članak 158.

#### OBJAVA MEĐUNARODNE PRIJAVEI NJEZINA DOSTAVA EUROPSKOMPATENTNOM UREDU

(Briše se.)

#### DIO XI.PRIJELAZNE ODREDBE

(Brišu se.)

#### DIO XII.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 164.

#### PROVEDBENI PRAVILNIK I PROTOKOLI

(1) Provedbeni pravilnik, Protokol o priznavanju, Protokol o povlasticama i imunitetima, Protokol o centralizaciji, Protokol o tumačenju članka 69., kao i Protokol o zapošljavanju osoblja sastavni su dijelovi ove Konvencije.

(2) U slučaju suprotnosti između odredaba ove Konvencije i odredaba Provedbenog pravilnika, primjenjuju se odredbe Konvencije.

Članak 165.

#### POTPISIVANJE – RATIFIKACIJA

(1) Za države koje su sudjelovale na Međuvladinoj konferenciji za uspostavu europskog sustava za priznavanje patenata ili koje su obaviještene o održavanju te Konferencije i ponuđena im je mogućnost sudjelovanja na toj Konferenciji, ova je Konvencija otvorena za potpisivanje do 5. travnja 1974.

(2) Ova je Konvencija podložna ratifikaciji; isprave o ratifikaciji polažu se kod Vlade Savezne Republike Njemačke.

Članak 166.

#### PRISTUPANJE

(1) Ova je Konvencija otvorena za pristupanje:

(a) državama navedenim u članku 165. stavku 1.

(b) svim drugim europskim državama, na poziv Upravnog vijeća.

(2) Svaka država koja je bila država ugovornica ove Konvencije, a koja je to prestala biti zbog primjene odredbe iz članka 172. stavka 4., može pristupanjem ovoj Konvenciji ponovno postati njezinom članicom.

(3) Isprave o pristupanju polažu se kod Vlade Savezne Republike Njemačke.

Članak 167.

#### REZERVE

(Briše se.)

Članak 168.

#### PROSTORNO PODRUČJE PRIMJENE

(1) Država ugovornica može u svojoj ispravi o ratifikaciji ili o pristupanju ili u bilo kojem trenutku nakon toga, putem pisane obavijesti upućene Vladi Savezne Republike Njemačke izjaviti da se ova Konvencija primjenjuje i na jednom ili više područja suvereniteta za čije je vanjske odnose preuzela odgovornost. Europski patenti priznati za tu državu ugovornicu imaju učinak i na područjima suvereniteta za koje takva izjava proizvodi učinke.

(2) Ako je izjava iz stavka 1. sadržana u ispravi o ratifikaciji ili o pristupanju, počinje proizvoditi učinke na isti datum kao i ratifikacija ili pristupanje; ako je izjava dana u obavijesti nakon polaganja isprave o ratifikaciji ili o pristupanju, počinje proizvoditi učinke po isteku šest mjeseci od datuma njezina primitka u Vladi Savezne Republike Njemačke.

(3) Država ugovornica može u svakom trenutku izjaviti da se Konvencija prestaje primjenjivati na jednom ili više područja za koje je dala obavijest prema stavku 1. Ta izjava počinje proizvoditi učinke po isteku godine dana od datuma njezina primitka u Vladi Savezne Republike Njemačke.

Članak 169.

#### STUPANJE NA SNAGU

(1) Ova Konvencija stupa na snagu nakon isteka tri mjeseca od polaganja posljednje isprave o ratifikaciji ili o pristupanju šest država na čijim je područjima suvereniteta broj patentnih prijava podnesenih 1970. g. ukupno iznosio najmanje 180 000.

(2) Svaka ratifikacija ili svako pristupanje nakon stupanja na snagu ove Konvencije počinje proizvoditi učinke prvog dana trećeg mjeseca nakon polaganja isprave o ratifikaciji ili o pristupanju.

Članak 170.

#### PRISTUPNI DOPRINOS

(1) Svaka država koja ratificira ovu Konvenciju ili joj pristupi nakon njezina stupanja na snagu uplaćuje Organizaciji pristupni doprinos koji se ne vraća.

(2) Pristupni doprinos iznosi 5% od iznosa dobivenog kada se za odnosnu državu na način popisan u članku 40. staccima 3. i 4. izračuna postotak, na datum stupanja na snagu ratifikacije ili pristupanja, od ukupnog iznosa posebnih financijskih doprinosa kojeg duguju ostale države ugovornice za obračunsko razdoblje koje prethodi navedenom datumu.

(3) U slučaju kada posebni financijski doprinosi nisu bili zahtijevani za obračunsko razdoblje koje neposredno prethodi datumu navedenom u stavku 2., način izračuna iz stavka 2. je onaj koji bi se primjenjivao na odnosnu državu za zadnju godinu za koju su zahtijevani financijski doprinosi.

Članak 171.

#### TRAJANJE KONVENCIJE

Trajanje ove Konvencije nije vremenski ograničeno.

Članak 172.

#### IZMJENA

(1) Ova Konvencija može biti izmijenjena na Konferenciji država ugovornica.

(2) Upravno vijeće priprema i saziva Konferenciju. Konferencija može donositi pravovaljane odluke ako je na njoj zastupljeno najmanje tri četvrtine država ugovornica. Za donošenje izmijenjenog teksta ove Konvencije, tročetvrtinska većina država ugovornica mora biti prisutna i mora glasovati u prilog izmjeni. Suzdržavanja od glasovanja se ne smatraju glasovima.

(3) Izmijenjeni tekst stupa na snagu onda kada ga ratificira ili mu pristupi onaj broj država ugovornica kojeg je odredila Konferencija i na onaj datum kojeg je odredila Konferencija.

(4) Države koje na datum stupanja na snagu izmijenjenog teksta ove Konvencije nisu ratificirale izmijenjeni tekst niti su mu pristupile, prestaju biti stranke ove Konvencije od tog datuma.

Članak 173.

#### SPOROVI IZMEĐU DRŽAVA UGOVORNICA

(1) Spor između država ugovornica koji se odnosi na tumačenje ili na primjenu ove Konvencije, a koji nije riješen dogovorom, iznosi se na zahtjev jedne od odnosnih država pred Upravno vijeće, koje nastoji potaknuti postizanje sporazuma između odnosnih država.

(2) Ako se takav sporazum ne postigne u roku od šest mjeseci od datuma iznošenja spora pred Upravno vijeće, svaka od odnosnih država može taj spor iznijeti pred Međunarodni sud pravde radi donošenja obvezujuće odluke.

Članak 174.

#### OTKAZ

Svaka država ugovornica može u svakom trenutku otkazati ovu Konvenciju. Obavijest o otkazu dostavlja se Vladi Savezne Republike Njemačke. Otkaz stupa na snagu nakon isteka godine dana od datuma primitka obavijesti.

Članak 175.

#### OČUVANJE STEČENIH PRAVA

(1) Ako država prestane biti strankom ove Konvencije u skladu s odredbama iz članka 172. stavka 4. ili članka 174., to ne utječe na prava već stečena prema ovoj Konvenciji.

(2) Postupak kojeg Europski patentni ured vodi povodom europske patentne prijave u trenutku kada naznačena država prestaje biti strankom Konvencije nastavlja se za tu državu kao da se na nju primjenjuje Konvencija kakva je na snazi nakon tog datuma.

(3) Odredbe iz stavka 2. primjenjuju se na europske patente povodom kojih se na datum iz stavka 2. vodi postupak povodom prigovora ili u pogledu kojih nije istekao rok za podnošenje prigovora.

(4) Odredbe iz ovog članka su bez utjecaja na pravo bivše države ugovornice da s europskim patentnom postupom u skladu s tekstom Konvencije koje je bila stranka.

Članak 176.

#### FINANCIJSKA PRAVA I OBVEZE BIVŠE DRŽAVE UGOVORNICE

(1) Svakoj državi koja je prestala biti strankom ove Konvencije u skladu s odredbama iz članka 172. stavka 4. ili članka 174., Organizacija vraća posebne financijske doprinose koje je ta država uplatila prema članku 40. stavku 2. tek onda kada, te pod onim uvjetima pod kojim,

Organizacija obavlja povrat posebnih financijskih doprinosa što su ih uplatile druge države tijekom istog obračunskog razdoblja.

(2) I nakon što je prestala biti strankom ove Konvencije, država iz stavka 1. nastavlja plaćati prema članku 39. dio pristojbi za održavanje u vrijednosti europskih patenata koji su ostali na snazi u toj državi, u iznosima koji su bili na snazi na datum na koji je ta država prestala biti strankom Konvencije.

Članak 177.

#### JEZICI KONVENCije

(1) Ova Konvencija sastavljena je u jednom izvorniku na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna, a pohranjuje se u arhivu Vlade Savezne Republike Njemačke.

(2) Tekstovi ove Konvencije sastavljeni na službenim jezicima država ugovornica, koji nisu jezici iz stavka 1., a koje je odobrilo Upravno vijeće, smatraju se službenim tekstovima. U slučaju nesuglasja o tumačenju različitih tekstova, vjerodostojni su tekstovi iz stavka 1.

Članak 178.

#### PROSLJEĐIVANJE I OBAVIJESTI

(1) Vlada Savezne Republike Njemačke izdaje potvrđene primjerke ove Konvencije i prosljeđuje ih vladama svih država koje su potpisale ovu Konvenciju ili su joj pristupile.

(2) Vlada Savezne Republike Njemačke obavješćuje vlade država navedenih u stavku 1.:

a) o svakom polaganju isprave o ratifikaciji ili isprave o pristupanju;

b) o svakoj izjavi ili obavijesti primljenoj prema odredbama iz članka 168.;

c) o svakom otkazu primljenom prema odredbama iz članka 174. i datumu na koji takav otkaz stupa na snagu.

(3) Vlada Savezne Republike Njemačke registrira ovu Konvenciju u Tajništvu Ujedinjenih naroda.

\* \* \*

## 2. PROTOKOL O TUMAČENJU ČLANKA 69. EUROPSKE PATENTNE KONVENCije

Članak 1.

### OPĆA NAČELA

Članak 69. se ne bi trebao tumačiti tako da se pod opsegom zaštite europskog patenta razumijeva opseg zaštite koji proizlazi iz doslovnog značenja riječi sadržanih u patentnim zahtjevima, te da opis i crteži služe samo za razjašnjenje eventualnih nejasnoća u patentnim zahtjevima. Članak 69. se također ne bi trebao tumačiti ni u smislu da patentni zahtjevi služe samo kao smjernice te da se stvarna zaštita može proširiti na ono što je nositelj patenta, po mišljenju stručnjaka u području tehnike koji je pregledao opis i crteže, namjeravao zaštititi. Naprotiv, tumačiti se treba tako da se između tih ekstrema razumije položaj prema kojem se nositelju patenta osigurava primjerena zaštita, te istodobno, trećim osobama razuman stupanj pravne sigurnosti.

Članak 2.

### EKVIVALENTI

Pri određivanju opsega zaštite koja proizlazi iz europskog patenta, dužna se pažnja mora posvetiti svakom elementu koji je ekvivalent elementu navedenom u patentnim zahtjevima.

## 3. PROTOKOL O ZAPOŠLJAVANJU OSOBLJA EUROPSKOG PATENTNOG UREDA U HAGU (PROTOKOL O ZAPOŠLJAVANJU OSOBLJA)

Europska patentna organizacija mora osigurati da broj radnih mjesta u Europskom patentnom uredu koji je prema organizacijskoj shemi i planu radnih mjesta iz 2000. godine predviđen za poslovnicu u Hagu, ostane bitno nepromijenjen. Za svaku promjenu broja radnih mjesta predviđenih za poslovnicu u Hagu koja se pokaže potrebnom za dobro funkcioniranje Europskog patentnog ureda, a čija je posljedica povećanje tog broja za više od deset posto, potrebna je odluka koju donosi Upravno vijeće Organizacije na prijedlog predsjednika

Europskog patentnog ureda, a nakon savjetovanja s Vladama Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Nizozemske.

#### 4. PROTOKOL O CENTRALIZACIJI UVOĐENJU EUROPSKOGPATENTNOG SUSTAVA (PROTOKOL O CENTRALIZACIJI)

##### Odjeljak I.

(1)(a) Nakon stupanja Konvencije na snagu, države stranke Konvencije koje su i članice Međunarodnog patentnog instituta utemeljenog Haškim sporazumom od 6. lipnja 1947. moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale prijenos na Europski patentni ured svih prihoda i obveza te cjelokupnog osoblja Međunarodnog patentnog instituta najkasnije na datum iz članka 162. stavka 1. Takav prijenos obavlja se sporazumom između Međunarodnog patentnog instituta i Europske patentne organizacije. Gore navedene države i druge države stranke Konvencije moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da se taj sporazum provede najkasnije na datum iz članka 162. stavka 1. Konvencije. Nakon provedbe sporazuma države članice Međunarodnog patentnog instituta koje su i stranke Konvencije moraju prekinuti svoje sudjelovanje u Haškom sporazumu.

(b) Države stranke Konvencije moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da su svi prihodi i sve obveze i cjelokupno osoblje Međunarodnog patentnog instituta primljeni u Europski patentni ured u skladu sa sporazumom iz podstavka (a). Nakon provedbe tog sporazuma Europski patentni ured preuzima sve poslove za koje je zadužen Međunarodni patentni institut na datum na koji je Konvencija otvorena za potpisivanje, a osobito poslove koje taj Institut obavlja za svoje države članice, bez obzira na to jesu li postale stranke Konvencije ili nisu, te poslove koje je preuzeo u trenutku stupanja Konvencije na snagu u pogledu država koje su na taj datum i članice Međunarodnog patentnog instituta i stranke Konvencije. Upravno vijeće Europske patentne organizacije može Europskom patentnom uredu povjeriti i druge poslove u području pretraživanja.

(c) Gore navedene obveze primjenjuju se na odgovarajući način i na područne urede ustrojene prema Haškom sporazumu pod uvjetima iz sporazuma između Međunarodnog patentnog instituta i Vlade odnosno države ugovornice. Ta se Vlada time obvezuje da će umjesto sporazuma koji je sklopila s Međunarodnim patentnim institutom sklopiti novi sporazum s Europskom patentnom organizacijom kako bi uskladila odredbe o organizaciji, radu i financiranju područnih ureda s odredbama ovog Protokola.

(2) Podložno odredbama odjeljka III., države stranke ove Konvencije odreći će se u ime svojih središnjih ureda za industrijsko vlasništvo svih aktivnosti koje obavljaju kao Ovlaštena tijela za međunarodno pretraživanje prema Ugovoru o suradnji na području patenata na datum naveden u članku 162. stavku 1. ove Konvencije.

(3)(a) Područnu ured Europskog patentnog ureda ustrojiti će se u Berlinu na datum naveden u članku 162. stavku 1. Konvencije. Raditi će pod upravom ogranka u Hagu.

(b) Upravno vijeće određuje dužnosti koje se dodjeljuju područnom uredu u Berlinu, u svijetlu općih uvjeta i zahtjeva Europskog patentnog ureda.

(c) Barem početkom razdoblja koje slijedi nakon postupnog proširenja područja djelovanja Europskog patentnog ureda, količina posla dodijeljenog tom područnom uredu mora biti dostatna kako bi omogućila punu zaposlenost ispitivačkog osoblja berlinske jedinice Njemačkog patentnog ureda, koje postoji na datum na koji je Konvencija otvorena za potpisivanje.

(d) Savezna Republika Njemačka snosi sve dodatne troškove Europske patentne organizacije nastale pri ustrojavanju i održavanju područnog ureda u Berlinu.

##### Odjeljak II.

Podložno odredbama iz odjeljaka III. i IV., države stranke Konvencije odreći će se u ime svojih središnjih ureda za industrijsko vlasništvo svih aktivnosti koje obavljaju kao Ovlaštena tijela za međunarodno pretraživanje prema Ugovoru o suradnji na području patenata. Ta

obveza primjenjuje se samo u opsegu u kojem Europski patentni ured može ispitivati europske patentne prijave u skladu s člankom 162. stavkom 2. Konvencije i neće se primjenjivati dvije godine od datuma na koji je Europski patentni ured počeo ispitivanje odnosnih područja tehnike, na temelju petogodišnjeg plana koji će postupno proširivati djelovanje Europskog patentnog ureda na sva područja tehnike i koji se može izmijeniti samo odlukom Upravnog vijeća. Postupci za ispunjenje obveze određuju se odlukom Upravnog vijeća.

#### Odjeljak III.

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo svake države stranke Konvencije čiji službeni jezik nije jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda ovlašten je djelovati kao Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje i kao Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje prema Ugovoru o suradnji na području patenata. U vezi s takvim ovlaštenjem, odnosna država mora se obvezati da će takvo djelovanje ograničiti na međunarodne prijave koje su podnijeli državljani te države ili osobe koje imaju prebivalište u toj državi ili državljani ili osobe koje imaju prebivalište u državama strankama Konvencije s kojima ta država graniči. Upravno vijeće može odlučiti dati ovlaštenje središnjim uredima za industrijsko vlasništvo svake države stranke Konvencije da takvo djelovanje prošire na međunarodne prijave, koje su podnijeli državljani bilo koje države koja nije država ugovornica, ili osobe koje imaju prebivalište u toj državi, ako je službeni jezik te države isti kao i jezik odnosne države ugovornice, a prijave su sastavljene na tom jeziku.

(2) U svrhu usklađivanja djelatnosti pretraživanja prema Ugovoru o suradnji na području patenata u okviru europskog sustava za priznavanje patenata mora se uspostaviti suradnja između Europskog patentnog ureda i svakog središnjeg ureda za industrijsko vlasništvo, ovlaštenog prema ovom odjeljku. Takva suradnja temelji se na posebnom sporazumu koji se može odnositi npr. na postupke i metode pretraživanja, spremu potrebnu za prijam u službu i izobrazbu ispitivača, smjernice za razmjenu usluga pretraživanja i drugih usluga između ureda, kao i druge mjere koje su potrebne za uspostavu potrebne kontrole i nadzora.

#### Odjeljak IV.

(1)(a) Kako bi se olakšala prilagodba nacionalnih ureda država stranaka Konvencije europskom patentnom sustavu, Upravno vijeće može, ako to smatra poželjnim i podložno dolje navedenim uvjetima, povjeriti središnjim uredima za industrijsko vlasništvo onih država koji mogu voditi postupke na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda poslove ispitivanja europskih patentnih prijava sastavljenih na tom jeziku koje se, prema članku 18. stavku 2. Konvencije, kao opće pravilo povjeravaju članu Odjela za ispitivanje. Takvi poslovi obavljaju se u okviru postupka za priznavanje propisanog Konvencijom; odluke u vezi s takvim prijavama donosi Odjel za ispitivanje sastavljen prema članku 18. stavku 2.

(b) Poslovi povjereni prema podstavku (a) ne smiju se odnositi na više od 40% od ukupnog broja podnesenih europskih patentnih prijava; poslovi povjereni bilo kojoj državi ne smiju se odnositi na više od trećine od ukupnog broja podnesenih europskih patentnih prijava. Ti se poslovi povjeravaju na rok od 15 godina od otvaranja Europskog patentnog ureda, a tijekom posljednjih 5 godina toga roka postupno će se smanjivati (u načelu 20% godišnje) i svesti se na nulu.

(c) Upravno vijeće odlučit će, uzimajući u obzir odredbe iz podstavka (b), o prirodi, podrijetlu i broju europskih patentnih prijava u odnosu na koje poslovi ispitivanja mogu biti povjereni središnjem uredu za industrijsko vlasništvo svake gore navedene države ugovornice.

(d) Gore navedeni provedbeni postupci navode se u posebnom sporazumu između središnjeg ureda za industrijsko vlasništvo odnosne države ugovornice i Europskog patentnog ureda.

(e) Ured s kojim je sklopljen takav poseban ugovor može djelovati kao Ovlašteno tijelo za prethodno ispitivanje prema Ugovoru o suradnji na području patenata do isteka roka od 15 godina.

(2)(a) Ako Upravno vijeće smatra da je to u skladu s propisanim radom Europskog patentnog ureda i kako bi ublažio poteškoće koje bi za određene države ugovornice mogle proisteći iz primjene odjeljka I. stavka 2., može povjeriti pretraživanje europskih patentnih prijava središnjim uredima za industrijsko vlasništvo onih država u kojima je službeni jezik jedan od jezika Europskog patentnog ureda, pod uvjetom da ti uredi posjeduju potrebnu stručnost kako bi mogli biti imenovani Ovlaštenim tijelima za međunarodno pretraživanje u skladu s uvjetima navedenim u Ugovoru o suradnji na području patenata.

(b) U obavljanju toga posla koji je preuzet iz nadležnosti Europskog patentnog ureda, odnosno središnji uredi za industrijsko vlasništvo moraju se pridržavati smjernica koje se odnose na sastavljanje izvješća o europskom pretraživanju.

(c) Na ovaj stavak primjenjuju se odredbe iz stavka 1(b), druge rečenice i podstavka (d) ovog odjeljka.

Odjeljak V.

(1) Područni ured iz odjeljka I. stavka 1(c) ovlašten je obavljati pretraživanja dokumentacije koja mu je na raspolaganju i koja je na službenom jeziku države u kojoj se nalazi područni ured, a koja se odnosi na patentne prijave što su ih podnijeli državljani te države ili osobe koje imaju prebivalište u toj državi. To ovlaštenje temelji se na dogovoru da se time neće usporiti postupak za priznavanje europskih patenata te da Europska patentna organizacija neće imati dodatnih troškova.

(2) Područni ured iz stavka 1. ovlašten je, po izboru podnositelja europske patentne prijave i na njegov trošak, obaviti pretraživanje dokumentacije iz stavka 1. koja se odnosi na njegovu patentnu prijavu. To je ovlaštenje na snazi sve dok se pretraživanje predviđeno u članku 92. Konvencije ne proširuje i obuhvaća dokumentaciju u skladu s odjeljkom VI., a da se pri tom postupak za priznanje patenta ne usporava.

(3) Upravno vijeće može dati ovlaštenja predviđena u stavcima 1. i 2., pod uvjetima iz tih stavaka, i središnjem uredu za industrijsko vlasništvo države ugovornice čiji službeni jezik nije jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda.

Odjeljak VI.

Pretraživanje predviđeno u članku 92. Konvencije u odnosu na sve europske patentne prijave u načelu se proširuje na objavljene patente, objavljene europske patentne prijave i relevantne dokumente država ugovornica koji na datum naveden u članku 162. stavak 1. Konvencije nisu bili uključeni u dokumentaciju za pretraživanje Europskog patentnog ureda. O opsegu, uvjetima i trenutku proširivanja odlučuje Upravno vijeće na temelju studije koja se odnosi osobito na tehničke i financijske aspekte.

Odjeljak VII.

Odredbe ovog Protokola imaju jaču pravnu snagu od bilo koje odredbe Konvencije u kojoj se navodi suprotno.

Odjeljak VIII.

Za odluke Upravnog vijeća predviđene u ovom Protokolu potrebna je tročetvrtinska većina (članak 35. stavak 2. Konvencije). Primjenjuju se odredbe o ponderiranju glasova (članak 36. Konvencije).

**ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 28. LIPNJA 2001. GODINE O PRIJELAZNIM ODREDBAMA PREMA ČLANKU 7. AKTA KOJIM SE MIJENJA EUROPSKA**

**PATENTNA KONVENCIJA OD 29. STUDENOGA 2000. GODINE**

**UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,**

uzimajući u obzir članak 7. stavak 2. Akta kojim se mijenja Europske patentne konvencije od 29. studenoga 2000. godine (»Akt o izmjenama«),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

**ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:**

## Članak 1.

U skladu s člankom 7. stavkom 1. drugom rečenicom Akta o izmjenama, sljedeće prijelazne odredbe primjenjuju se na dolje navedene izmijenjene i dopunjene te nove odredbe Europske patentne konvencije:

1. Članak 14. stavci od 3. do 6., članci 51., 52., 53, 54. stavci 3. i 4., članci 61., 67., 68. i 69., Protokol o tumačenju članka 69. i članci 70., 86., 88., 90., 92., 93., 94., 97., 98., 106., 108., 110., 115., 117., 119., 120., 123., 124., 127., 128., 129., 133., 135., 137. i 141. primjenjuju se na europske patentne prijave koje su u trenutku njihova stupanja na snagu u postupku rješavanja i na europske patente koji su u tom trenutku već priznati. Međutim, na te se prijave i te patente i dalje primjenjuje članak 54. stavak 4. teksta Konvencije koji je prije toga bio na snazi.
2. Članci 65., 99., 101., 103., 104., 105., 105. od a. do c. i članak 138. primjenjuju se na europske patente koji su u trenutku njihova stupanja na snagu već priznati i na europske patente priznate na temelju prijave koje su u tom trenutku bile u postupku rješavanja.
3. Članak 54. stavak 5. primjenjuje se na europske patentne prijave koje su u trenutku njegova stupanja na snagu u postupku rješavanja ako odluka o priznavanju patenta još nije donesena.
4. Članak 112.a. primjenjuje se na odluke žalbenih vijeća donesene nakon datuma njegova stupanja na snagu.
5. Članci 121. i 122. primjenjuju se na europske patentne prijave koje su u trenutku njihova stupanja na snagu u postupku rješavanja i na europske patente koji su u tom trenutku već priznati, ako u tom trenutku rokovi za podnošenje zahtjeva za nastavak postupka ili zahtjeva za povrat u prijašnje stanje još nisu istekli.
6. Članci od 150. do 153. primjenjuju se na međunarodne prijave koje su u trenutku njihova stupanja na snagu u postupku rješavanja. Međutim, na te se prijave i dalje primjenjuju članci 154. stavak 3. i 155. stavak 3. teksta Konvencije koji je prije toga bio na snazi.

## Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na datum stupanja na snagu izmijenjenog teksta Konvencije u skladu s člankom 8. Akta o izmjenama.

Sastavljeno u Münchenu, 28. lipnja 2001.

Za Upravno vijeće

Predsjedatelj

Roland Grossenbacher

## Članak 5.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove intelektualnog vlasništva.

## Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Europska patentna konvencija i Akt o izmjenama iz članka 1. ovoga Zakona nisu na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku te će se podaci o njihovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

## Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/07-01/03

Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

**Vladimir Šeks, v. r.**



## EUROPEAN PATENT CONVENTION 2000(EPC 2000)

as adopted by decision of the Administrative Council of 28 June 2001

### 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 be:

- (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.

##### 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 Organisation.

##### 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 intergovernmental 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;

(b) Search Divisions;

(c) Examining Divisions;

(d) Opposition Divisions;

(e) a Legal Division;

(f) Boards of Appeal;

(g) an Enlarged Board of Appeal.

#### Article 16

#### RECEIVING SECTION

The Receiving Section shall be 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 41

#### 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 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 in particular:

(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;

(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 IISUBSTANTIVE PATENT LAW

##### Chapter IPATENTABILITY

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

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

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

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

### 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

(1) A European patent application shall contain:

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

and satisfy the 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 IIPRIORITY

#### 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 accordancy 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

##### GROUNDINGS 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 VIA 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 VI 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 OFFICE OF ITS OWN MOTION

- (1) In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.
- (2) The European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

#### Article 115

##### OBSERVATIONS BY THIRD PARTIES

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

#### 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 á vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.

(2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

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

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

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 á 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 á 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 III 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 XITRANSITIONAL PROVISIONS

(deleted)

PART XIIFINAL 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 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 concerned.

(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.

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 THE STAFF COMPLEMENT)

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

#### 4. PROTOCOL ON THE CENTRALIZATION 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 subparagraph (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 subparagraph (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.

#### DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 28 JUNE 2001 ON THE TRANSITIONAL PROVISIONS UNDER ARTICLE 7 OF THE ACT REVISING THE EUROPEAN PATENT CONVENTION OF 29 NOVEMBER 2000

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,  
Having regard to Article 7, paragraph 2, of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 («Revision Act»),

On a proposal from the President of the European Patent Office,  
Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

#### Article 1

In accordance with Article 7, paragraph 1, second sentence, of the Revision Act, the following transitional provisions shall apply to the amended and new provisions of the European Patent Convention specified below:

1. Articles 14(3) to (6), 51, 52, 53, 54(3) and (4), 61, 67, 68 and 69, the Protocol on the Interpretation of Article 69, and Articles 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 and 141 shall apply to European patent applications pending at the time of their entry into force and to European patents already granted at that time. However, Article 54(4) of the version of the Convention in force before that time shall continue to apply to these applications and patents.
2. Articles 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105a-c and 138 shall apply to European patents already granted at the time of their entry into force and to European patents granted in respect of European patent applications pending at that time.
3. Article 54(5) shall apply to European patent applications pending at the time of its entry into force, in so far as a decision on the grant of the patent has not yet been taken.
4. Article 112a shall apply to decisions of the Boards of Appeal taken as from the date of its entry into force.
5. Articles 121 and 122 shall apply to European patent applications pending at the time of their entry into force and to European patents already granted at that time, in so far as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights have not yet expired at that time.
6. Articles 150 to 153 shall apply to international applications pending at the time of their entry into force. However, Articles 154(3) and 155(3) of the version of the Convention in force before that time shall continue to apply to these applications.

#### Article 2

This decision shall enter into force upon the entry into force of the revised text of the Convention in accordance with Article 8 of the Revision Act.

Done at Munich, 28 June 2001

For the Administrative Council

The Chairman

Roland Grossenbacher