

Q.4 VORBEHALTE

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Juni 2007 im Anschluss an die Mitteilung vom 8. März 2007¹ über die unmittelbare Anwendbarkeit des Artikels 70 (7) des TRIPS-Übereinkommens in Spanien auf europäische Patentanmeldungen, die vor Erlöschen des von Spanien nach Artikel 167 (2) a EPÜ gemachten Vorbehalts eingereicht wurden

ABl. EPA 2007, 439

1. Vorbehalt Spaniens

Beim Beitritt zur Europäischen Patentorganisation machte das Königreich Spanien einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ, dem zufolge europäische Patente in Spanien unwirksam waren, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche gewährten. **Dem Europäischen Patentamt wurde zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt, dass der Vorbehalt Spaniens zurückgenommen worden sei.**

2. Verwaltung des europäischen Patenterteilungsverfahrens

Das Europäische Patentamt ist ausschließlich für die Durchführung des europäischen Patenterteilungsverfahrens zuständig, und handelt dabei unparteiisch und unter Abwägung der Interessen von Anmeldern und Dritten, ohne das allgemeine öffentliche Interesse außer Acht zu lassen, in dessen Dienst es steht.

Die Frage, ob die Übergangsregelungen des TRIPS-Übereinkommens in Spanien unmittelbar anwendbar sind, ist eine **nationale Angelegenheit**, die von den zuständigen Instanzen der spanischen Gerichtsbarkeit zu klären ist. Es war nie die Absicht des Europäischen Patentamts, sich in diese Angelegenheit einzumischen. Weder die vorliegende Mitteilung noch die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. März 2007 ist als Stellungnahme oder Meinungsäußerung zur unmittelbaren Anwendbarkeit des TRIPS-Übereinkommens in Spanien zu deuten.

¹ ABl. EPA 2007, 258.

Q.4 RESERVATIONS

Notice from the European Patent Office dated 18 June 2007 following up on the notice dated 8 March 2007¹ concerning the issue of the direct applicability of Article 70(7) of the TRIPS Agreement in Spain to European patent applications filed prior to the expiry of the reservation entered by Spain under Article 167(2)(a) EPC

OJ EPO 2007, 439

1. Reservation entered by Spain

Upon joining the European Patent Organisation, the Kingdom of Spain entered a reservation under Article 167(2)(a) EPC, providing that European patents were ineffective in Spain in so far as they conferred protection on chemical or pharmaceutical products as such. **At no time has the European Patent Office been notified that the reservation entered by Spain has been withdrawn.**

2. Administration of the European granting procedure

The European Patent Office is solely responsible for the administration of the European patent granting procedure, which it conducts with impartiality, balancing the interests of applicants and third parties whilst bearing in mind the general public interest which it was created to serve.

The issue of whether the transitional provisions of the TRIPS Agreement are directly applicable in Spain is a **national matter** which must be resolved by the appropriate instances in that jurisdiction. It is not the intent of the European Patent Office to interfere in this matter. Neither the present notice nor the notice from the European Patent Office dated 8 March 2007 can be interpreted as espousing a position or emitting an opinion concerning the direct applicability of the TRIPS Agreement in Spain.

¹ OJ EPO 2007, 258.

Q.4 RESERVES

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 2007, faisant suite au communiqué en date du 8 mars 2007¹ relatif à la question de l'applicabilité directe en Espagne de l'article 70(7) de l'Accord sur les ADPIC aux demandes de brevet européen déposées avant l'expiration de la réserve faite par l'Espagne au titre de l'article 167(2)a) CBE

JO OEB 2007, 439

1. Réserve faite par l'Espagne

Lors de son adhésion à l'Organisation européenne des brevets, le Royaume d'Espagne a fait une réserve au titre de l'article 167(2)a) CBE, selon laquelle les brevets européens sont sans effet en Espagne dans la mesure où ils confèrent une protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels. **A aucun moment l'Office européen des brevets ne s'est vu notifier que la réserve faite par l'Espagne avait été retirée.**

2. Administration de la procédure de délivrance européenne

L'Office européen des brevets est uniquement compétent pour l'administration de la procédure de délivrance de brevets européens. Il conduit cette procédure avec impartialité, en pondérant les intérêts des demandeurs et des tiers, et en tenant compte en même temps de l'intérêt général du public, qu'il a vocation à servir.

La question de savoir si les dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC sont directement applicables en Espagne relève de la compétence des instances **nationales** sur le territoire concerné. Il n'entre pas dans les intentions de l'Office européen des brevets de s'immiscer dans cette affaire. Ni le présent communiqué ni le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 8 mars 2007 ne sauraient être interprétés comme l'adhésion à une position ou l'expression d'une opinion au sujet de l'applicabilité directe de l'Accord sur les ADPIC en Espagne.

¹ JO OEB 2007, 258.

3. Aufhebung der Empfehlung aus der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992 in Bezug auf Spanien

Das Europäische Patentamt wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es die Übergangsregelungen in Artikel 70 des TRIPS-Übereinkommens von sich aus strikt daraufhin zu prüfen hat, ob es seine Erteilungspraxis für europäische Patente anpassen muss, denn es besteht die Möglichkeit, dass das TRIPS-Übereinkommen in Spanien letztlich für unmittelbar anwendbar befunden wird.

Vor diesem Hintergrund hat das Europäische Patentamt beschlossen, die für noch anhängige europäische Patentanmeldungen geltende, an die Anmelder gerichtete Empfehlung aus der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992, mit der die Anmelder aufgefordert worden waren, aufgrund des von Spanien gemachten Vorbehalts einen gesonderten Anspruchssatz einzureichen, zurückzunehmen.

4. Wirkung der Aufhebung der Empfehlung aus der Mitteilung vom 1992

Im Folgenden legt das Europäische Patentamt dar, wie sich aus seiner Sicht die Aufhebung der Spanien betreffenden Empfehlung aus der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992 **in Bezug auf das europäische Patenterteilungsverfahren** auswirkt.

Die einzige Wirkung der Aufhebung besteht darin, dass das Europäische Patentamt nicht mehr empfehlen kann, einen gesonderten Anspruchssatz zu noch anhängigen europäischen Patentanmeldungen aufrechtzuerhalten, die vor dem 8. Oktober 1992 eingereicht wurden und in denen Spanien benannt ist, wenn die Anmeldungen Ansprüche enthalten, die unter den von Spanien gemachten Vorbehalt fallen.

3. Withdrawal of the recommendation contained in the notice of the President of the European Patent Office dated 13 May 1992 as far as Spain is concerned

The attention of the European Patent Office was drawn to the necessity for the Office to examine the substance of the transitional provisions of Article 70 of the TRIPS Agreement of its own volition and strictly for the purposes of determining whether adjustments to the European Patent Office's practice of granting European patents are necessary, given the possibility that the TRIPS Agreement might ultimately be deemed to be directly applicable in Spain.

In light of this analysis, with regard to European patent applications still pending, the European Patent Office decided to withdraw the recommendation to applicants to file a separate set of claims in view of the reservation entered by Spain, which was contained in the notice of the President of the European Patent Office dated 13 May 1992.

4. Effect of the withdrawal of the recommendation contained in the 1992 notice

The following is the opinion of the European Patent Office as to the impact of the withdrawal of the recommendation contained in the notice of the President of the European Patent Office dated 13 May 1992 as far as Spain is concerned **with regard to the European patent granting procedure**.

The sole effect of this withdrawal is that the European Patent Office is no longer able to recommend maintaining a separate set of claims for European patent applications designating Spain, filed before 8 October 1992, containing claims covered by the reservation entered by Spain and still pending.

3. Retrait de la recommandation contenue dans le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 1992 en ce qui concerne l'Espagne

L'attention de l'Office européen des brevets a été attirée sur la nécessité, pour l'Office, d'examiner de sa propre initiative le fond des dispositions transitoires de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC, et ce uniquement dans le but d'établir si la pratique suivie par l'Office européen des brevets en matière de délivrance de brevets européens doit être adaptée du fait qu'il est possible que l'Accord sur les ADPIC puisse être considéré de façon définitive comme étant directement applicable en Espagne.

A la lumière de cette analyse, l'Office a décidé, en ce qui concerne les demandes de brevet européen encore en instance, de retirer la recommandation qu'il avait formulée à l'intention des demandeurs, dans le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 1992, de présenter un jeu de revendications distinct, eu égard à la réserve faite par l'Espagne.

4. Effet du retrait de la recommandation contenue dans le communiqué de 1992

Les conséquences du retrait de la recommandation quant à l'Espagne contenue dans le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 1992 en ce qui concerne la **procédure de délivrance de brevets européens**, sont exposées ci-après.

Ce retrait a pour seul effet que l'Office européen des brevets ne peut plus recommander le maintien d'un jeu de revendications distinct pour les demandes de brevet européen qui ont été déposées avant le 8 octobre 1992 et sont encore en instance, qui comportent des revendications tombant sous le coup de la réserve faite par l'Espagne, et dans lesquelles l'Espagne est désignée.

Nimmt der Anmelder aus welchen Gründen auch immer diesen gesonderten Anspruchssatz nicht zurück, so gelangt die europäische Patentanmeldung mit einem gesonderten Anspruchssatz für Spanien zur Erteilung, und der Schutz in Spanien erstreckt sich nicht auf chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche, ohne Rücksicht darauf, ob die Übergangsregelungen des TRIPS-Übereinkommens in Spanien letztlich für unmittelbar anwendbar befunden werden oder nicht.

Die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. März 2007 gilt nur für **europäische Patentanmeldungen**, die vor dem 8. Oktober 1992, dem Tag des Erlöschens des von Spanien gemachten Vorbehalts, eingereicht wurden und **noch beim Amt anhängig** sind.

Falls das TRIPS-Übereinkommen in Bezug auf Patente, die das EPA bereits erteilt hat, für unmittelbar anwendbar befunden werden sollte, ist es nach dem Dafürhalten des Amts nicht erforderlich, die bestehende Praxis **im Hinblick auf das Einspruchsverfahren** zu ändern. Artikel 70 (7) des TRIPS-Übereinkommens bezieht sich per definitionem nur auf anhängige Anmeldungen, und aus Artikel 70 (1) und (3) des TRIPS-Übereinkommens geht deutlich hervor, dass das Übereinkommen keine rückwirkende Geltung haben soll. Jeder Versuch, nach der Erteilung im Einspruchsverfahren den im TRIPS-Übereinkommen vorgesehenen erweiterten Schutz zu beanspruchen, würde ohnehin an Artikel 123 (3) EPÜ scheitern.

Should the applicant, for whatever reason, choose not to withdraw this separate set of claims, the European patent application would then accordingly proceed to grant with a separate set of claims for Spain, and there would be no protection for the chemical or pharmaceutical products as such in Spain, regardless of whether the transitional provisions of the TRIPS Agreement were ultimately found to be directly applicable in Spain or not.

Finally, it is emphasised that the notice from the European Patent Office dated 8 March 2007 is applicable only to **European patent applications** filed prior to 8 October 1992, the date of the expiry of the reservation entered by Spain, and **still pending before the Office**.

In the event of the TRIPS Agreement being found to be directly applicable, with regard to any patents already granted by the EPO, the Office has concluded that **with regard to its opposition procedure**, it does not need to review any of its existing practices. TRIPS Article 70(7) by definition only applies to pending applications and TRIPS Article 70(1) and (3) makes clear that there is no intention for the Agreement to have retroactive effect. In any event, any attempt post-grant to obtain enhanced protection provided for under the TRIPS Agreement in opposition proceedings would be prohibited by Article 123(3) EPC.

Si, pour une raison ou une autre, le demandeur devait choisir de ne pas retirer ce jeu de revendications distinct, la procédure relative à la demande de brevet européen se poursuivrait avec un jeu de revendications distinct pour l'Espagne, et le demandeur n'obtiendrait pas de protection pour des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels en Espagne, que les dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC soient ou non considérées en fin de compte comme étant directement applicables en Espagne.

Enfin, il convient de souligner que le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 8 mars 2007 est applicable seulement aux **demandes de brevet européen** qui ont été déposées avant le 8 octobre 1992, date à laquelle la réserve faite par l'Espagne est venue à expiration, et qui sont **encore en instance devant l'Office**.

S'agissant des brevets déjà délivrés par l'OEB, l'Office a conclu que, si l'Accord sur les ADPIC est considéré comme étant directement applicable, il n'aura pas à revoir l'une quelconque des pratiques suivies actuellement **dans le cadre de sa procédure d'opposition**. L'article 70(7) ADPIC ne s'applique, par définition, qu'aux demandes en instance, et l'article 70(1) et (3) ADPIC établit clairement que l'Accord n'est pas destiné à avoir un effet rétroactif. En tout état de cause, l'article 123(3) CBE exclurait toute tentative d'obtenir, après la délivrance du brevet et pendant la procédure d'opposition, la protection accrue prévue dans l'Accord sur les ADPIC.