

**Validierung europäischer Patente in Kambodscha (KH) ab dem 1. März 2018**

1. Am 23. Januar 2017 haben der Präsident des Europäischen Patentamts und der kambodschanische Minister für Industrie und Handwerk ein Abkommen über die Validierung europäischer Patente (Validierungsabkommen) unterzeichnet. Am 24. November 2017 verkündete der König von Kambodscha das Royal Kram Nr. NS/RKM/1117/017 über die Ratifizierung des Validierungsabkommens zwischen der Regierung des Königreichs Kambodscha und der Europäischen Patentorganisation. Am 8. Dezember 2017 wurde die Erklärung (Prakas) Nr. 282 MIH/2017 über die Regeln und Verfahren für die Validierung europäischer Patente in Kambodscha verabschiedet. Durch diese Texte wurde die notwendige Rechtsgrundlage für ein funktionierendes Validierungssystem geschaffen.

2. Das Validierungsabkommen tritt am **1. März 2018** in Kraft. Ab diesem Tag ist die Validierung der europäischen Patentanmeldungen und Patente in Kambodscha möglich. Validierte europäische Patentanmeldungen und Patente genießen in Kambodscha im Wesentlichen den gleichen Schutz wie die vom EPA für die derzeit 38 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente.

3. Die für die Validierung in Kambodscha geltenden Vorschriften ergeben sich in erster Linie aus der Erklärung (Prakas) Nr. 282 MIH/2017.

3.1 Anmelder werden darauf aufmerksam gemacht, dass nach dem in Kambodscha geltenden Patentgesetz Arzneimittel vom Patentschutz ausgenommen sind.<sup>1</sup> Kambodscha nutzt derzeit die WTO-Ausnahmeregelung, der zufolge die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) bis 2033 die Möglichkeit haben, auf die Erteilung und Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten auf Arzneimittel zu verzichten. Diese Regelung würde auch für europäische Patente auf Arzneimittel gelten, die in Kambodscha validiert werden sollen.

<sup>1</sup> Artikel 4 (iv) und Artikel 136 des geänderten Patentgesetzes (Royal Kram Nr. NS/RKM/1117/016).

**Validation of European patents in Cambodia (KH) with effect from 1 March 2018**

1. On 23 January 2017, the President of the European Patent Office and the Cambodian Minister of Industry and Handcraft signed an agreement on the validation of European patents (validation agreement). On 24 November 2017, the King of Cambodia promulgated the Royal Kram N°NS/RKM/1117/017 on the ratification of the agreement on validation of European patents between the Government of the Kingdom of Cambodia and the European Patent Organisation. On 8 December 2017, a declaration (Prakas) N°282 MIH/2017 was adopted on the Regulation and Procedures for the validation of European Patents in Cambodia. The adoption of this legislation has created the legal basis necessary for the validation system to operate.

2. The validation agreement enters into force on **1 March 2018**. From that date it will be possible to validate European patent applications and patents in Cambodia, where, after validation, they will confer essentially the same protection as patents granted by the EPO for the now 38 member states of the European Patent Organisation.

3. Validation in Cambodia is mainly governed by the Declaration (Prakas) N°282 MIH/2017.

3.1 It is important to draw the attention of applicants to the fact that under the Law on Patents in force in Cambodia, pharmaceutical products are excluded from patent protection<sup>1</sup>. Cambodia currently benefits from the World Trade Organisation waiver allowing Least Developed Countries (LDCs) to avoid granting and enforcing IP rights on pharmaceutical products until 2033. This waiver would also apply to European patents providing protection for pharmaceutical products, for which validation is sought in Cambodia.

<sup>1</sup> Article 4(iv) and Article 136 of the amended Law on Patents (Royal Kram N° NS/RKM/1117/016).

**Validation des brevets européens au Cambodge (KH) à compter du 1<sup>er</sup> mars 2018**

1. Le 23 janvier 2017, le Président de l'Office européen des brevets et le ministre cambodgien de l'Industrie et de l'Artisanat ont signé un accord relatif à la validation de brevets européens (accord de validation). Le 24 novembre 2017, le roi du Cambodge a promulgué le décret royal n° NS/RKM/1117/017 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement du Royaume du Cambodge et l'Organisation européenne des brevets, relatif à la validation de brevets européens. Le 8 décembre 2017 a été adoptée la déclaration (Prakas) n° 282 MIH/2017 relative au règlement et aux procédures pour la validation de brevets européens au Cambodge. Ces textes ont créé ainsi la base juridique nécessaire au fonctionnement du système de validation.

2. L'accord de validation entre en vigueur le **1<sup>er</sup> mars 2018**. À compter de cette date, les demandes de brevet européen et les brevets européens pourront être validés au Cambodge. Les demandes de brevet européen et les brevets européens validés jouiront, au Cambodge, essentiellement de la même protection que les brevets délivrés par l'OEB pour les 38 États actuellement membres de l'Organisation européenne des brevets.

3. La validation au Cambodge est régie principalement par la déclaration (Prakas) n° 282 MIH/2017.

3.1 Il est important de signaler aux demandeurs qu'en vertu de la Loi sur les brevets en vigueur au Cambodge, les produits pharmaceutiques sont exclus de la protection par brevet<sup>1</sup>. Le Cambodge bénéficie actuellement de l'exemption prévue par l'Organisation mondiale du commerce, qui permet jusqu'en 2033 aux pays les moins avancés de ne pas délivrer et faire respecter des droits de PI sur les produits pharmaceutiques. Cette exemption s'appliquera également aux brevets européens qui protègent des produits pharmaceutiques et pour lesquels la validation est demandée au Cambodge.

<sup>1</sup> Article 4(iv) et article 136 de la Loi sur les brevets, telle que modifiée (Décret royal N° NS/RKM/1117/016).

3.2 Anmelder können jedoch nach Artikel 70.8 TRIPS ein sogenanntes "Mailbox-System" nutzen. Nach diesem System erlaubt die kambodschanische Gesetzgebung<sup>2</sup> die Einreichung von Patentanmeldungen auf Arzneimittel, obwohl diese vom Patentschutz ausgenommen sind. Diese nationalen Anmeldungen werden erst am Ende des Übergangszeitraums auf ihre Patentierbarkeit geprüft. Nach diesem Zeitraum kann Schutz für den Rest der Patentlaufzeit, gerechnet ab dem Anmeldetag der Anmeldung, gewährt werden.

3.2 Applicants can however benefit under Article 70.8 TRIPS of a so-called "mailbox system". According to this "mailbox system", Cambodian legislation<sup>2</sup> authorises the filing of patent applications for pharmaceutical products, despite the fact that they are excluded from patent protection. These national applications will not be examined as to their patentability until the end of the transitional period. Following that period, protection may be granted for the remainder of the patent term, computed from the filing date of the application.

3.2 Les demandeurs peuvent toutefois bénéficier, en vertu de l'article 70.8 de l'Accord sur les ADPIC, d'un système de "boîte aux lettres". Conformément à ce système, la législation cambodgienne<sup>2</sup> autorise le dépôt de demandes de brevet pour des produits pharmaceutiques, bien que ceux-ci soient exclus de la protection par brevet. Ces demandes nationales ne seront pas examinées quant à leur brevetabilité avant l'expiration du délai transitoire. Après ce délai, une protection pourra être accordée pour la durée restante du brevet, calculée à compter de la date du dépôt de la demande.

4. Die Validierung in Kambodscha erfolgt auf Antrag des Anmelders.

4. Validation in Cambodia occurs at the applicant's request.

4. La validation au Cambodge a lieu sur requête du demandeur.

4.1 Ein Antrag auf Validierung in Kambodscha gilt für jede europäische oder internationale Patentanmeldung als gestellt, die ab 1. März 2018 eingereicht wird. Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Validierung in Kambodscha nicht.

4.1 Validation in Cambodia is deemed requested for any European or international application filed on or after 1 March 2018. It is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.

4.1 La requête en validation pour le Cambodge est réputée présentée pour toute demande de brevet européen ou toute demande internationale déposée à compter du 1<sup>er</sup> mars 2018. Cette possibilité de validation au Cambodge n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

4.2 Die Validierungsgebühr beträgt 180 EUR.<sup>3</sup> Sie ist innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, oder gegebenenfalls innerhalb der Frist an das EPA zu entrichten, in der die für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlichen Handlungen vorzunehmen sind.

4.2 The validation fee is EUR 180.<sup>3</sup> It must be paid to the EPO within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report, or, where applicable, within the period for performing the acts required for an international application's entry into the European phase.

4.2 La taxe de validation s'élève à 180 euros<sup>3</sup>. Elle doit être acquittée à l'OEB dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne ou, le cas échéant, dans le délai prévu pour accomplir les actes requis pour l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne.

<sup>2</sup> Regel 45 der Erklärung (Prakas) Nr. 766 MINE.DIP.PRK über das Verfahren für die Erteilung von Patenten und Gebrauchsmusterzertifikaten.

<sup>2</sup> Rule 45 of the Prakas (declaration) No 766 MINE.DIP.PRK on the procedure for granting patents and utility model certificates.

<sup>2</sup> Règle 45 de la déclaration (Prakas) n° 766 MINE.DIP.PRK relative à la procédure de délivrance des brevets et des certificats de modèle d'utilité.

<sup>3</sup> Der Gebührencode für die Validierungsgebühr für Kambodscha (KH) ist 423.

<sup>3</sup> The code for the validation fee for Cambodia (KH) is 423.

<sup>3</sup> Le code prévu pour la taxe de validation pour le Cambodge (KH) est 423.

4.3 Nach Ablauf der maßgebenden Grundfrist kann die Validierungsgebühr noch innerhalb der Nachfrist von zwei Monaten wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr<sup>4</sup> von 50 % des Gebührenbetrags entrichtet wird. Wurde die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig gezahlt und besteht die Möglichkeit der Weiterbehandlung, kann die Validierungsgebühr zusammen mit der Weiterbehandlung bezüglich der Benennungsgebühr noch nachentrichtet werden. Wird die Validierungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Validierungsantrag als zurückgenommen.<sup>5</sup>

4.4 Anmelder sollten beachten, dass eine wirksam entrichtete Validierungsgebühr grundsätzlich nicht erstattet wird; dies gilt auch, wenn eine Validierungsgebühr für eine Anmeldung entrichtet wurde, die unter die Ausnahmeregelung für Arzneimittel fällt.

5. In die Formblätter für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB 1001) sowie für den Eintritt in die europäische Phase (EPA/EPO/OEB 1200) wird ein Verweis auf Kambodscha als Validierungsstaat eingefügt. Die aktualisierten Versionen dieser Formblätter stehen ab dem 1. März 2018 auf der EPA-Webseite zur Verfügung.

6. Weitere Einzelheiten über die Validierung europäischer Patentanmeldungen und Patente in Kambodscha werden demnächst im Amtsblatt veröffentlicht und in die EPA-Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ" aufgenommen.<sup>6</sup>

4.3 After expiry of the relevant basic time limit, the validation fee can still be validly paid within a two-month grace period, provided that within that period a surcharge of 50% is also paid.<sup>4</sup> If the designation fee has not been paid and further processing is available, the validation fee can still be paid along with the further processing concerning the designation fee. If the validation fee is not paid in due time, the request for validation is deemed withdrawn.<sup>5</sup>

4.4 Applicants should be reminded that a validation fee which has been validly paid is never refunded, including the case where a validation fee has been paid for an application falling within the purview of the exception for pharmaceutical products.

5. A reference to Cambodia as a validation state will be included in the request for grant form (EPA/EPO/OEB 1001) and the form for entry into the European phase (EPA/EPO/OEB 1200). The updated versions of the forms will be available on the EPO website as of 1 March 2018.

6. Further information about validating European patent applications and patents in Cambodia will be published in the EPO's Official Journal in due course and then incorporated into its brochure on "National law relating to the EPC".<sup>6</sup>

4.3 À l'expiration du délai de base applicable, la taxe de validation peut encore être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois, moyennant le versement dans ce délai d'une surtaxe<sup>4</sup> égale à 50 % du montant de la taxe. Lorsque la taxe de désignation n'a pas été acquittée en temps utile et qu'il est possible de poursuivre la procédure, la taxe de validation peut encore être acquittée en même temps que la poursuite de la procédure concernant la taxe de désignation. Si la taxe de validation n'est pas acquittée en temps utile, la requête en validation est réputée retirée.<sup>5</sup>

4.4 Il convient de rappeler aux demandeurs qu'une taxe de validation qui a été valablement acquittée n'est jamais remboursée, y compris dans le cas où cette taxe a été payée pour une demande relevant de l'exception relative aux produits pharmaceutiques.

5. Une référence au Cambodge comme État autorisant la validation sera incluse dans le formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB 1001) et le formulaire d'entrée dans la phase européenne (EPA/EPO/OEB 1200). Des versions mises à jour de ces formulaires seront disponibles sur le site Internet de l'OEB à compter du 1<sup>er</sup> mars 2018.

6. De plus amples informations sur la validation des demandes de brevet européen et des brevets européens au Cambodge seront publiées ultérieurement dans le Journal officiel et intégrées par la suite dans la brochure de l'OEB "Droit national relatif à la CBE".<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Der Gebührencode für die Zuschlagsgebühr zur Validierungsgebühr für Kambodscha (KH) ist 453.

<sup>5</sup> Siehe die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Februar 2015 über die Fristen zur Zahlung von Validierungsgebühren (ABI. EPA 2015, A19).

<sup>6</sup> Siehe [www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law\\_de.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law_de.html)

<sup>4</sup> The code for the surcharge on the validation fee for Cambodia (KH) is 453.

<sup>5</sup> See Notice from the EPO dated 5 February 2015 concerning the time limits for paying validation fees (OJ EPO 2015, A19).

<sup>6</sup> See [www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law.html)

<sup>4</sup> Le code prévu pour la surtaxe relative à la taxe de validation pour le Cambodge (KH) est 453.

<sup>5</sup> Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 février 2015, relatif aux délais pour le paiement des taxes de validation (JO OEB 2015, A19).

<sup>6</sup> Cf. [www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law\\_fr.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law_fr.html)