



Government Gazette Staatskoerant

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

Vol. 451

Cape Town,
Kaapstad,

15 January 2003
15 Januarie

No. 24253

THE PRESIDENCY

No. 99 15 January 2003

It is hereby notified that the President has assented to the following Act, which is hereby published for general information:—

No. 58 of 2002: Patents Amendment Act, 2002.

DIE PRESIDENSIE

No. 99 15 Januarie 2003

Hierby word bekend gemaak dat die President sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 58 van 2002: Wysigingswet op Patente, 2002.



9 771682 584003

24253



AIDS HELPLINE: 0800-123-22 Prevention is the cure

GENERAL EXPLANATORY NOTE:

[] Words in bold type in square brackets indicate omissions from existing enactments.

 Words underlined with a solid line indicate insertions in existing enactments.

(English text signed by the President.)
(Assented to 30 December 2002.)

ACT

To amend the Patents Act, 1978, so as to bring certain provisions in line with the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights; to bring provisions regarding the processing and amendment of applications under the Patent Co-operation Treaty in line with other applications; to effect technical corrections to some provisions and clarify others; to provide for the non-infringement of a patent under certain circumstances; and to provide for matters incidental thereto.

BE IT ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, as follows:—

Amendment of section 32 of Act 57 of 1978, as amended by section 2 of Act 44 of 1986

1. Section 32 of the Patents Act, 1978 (hereinafter referred to as the principal Act), is hereby amended by the substitution for subsection (3) of the following subsection: 5

“(3) A complete specification shall—

- (a) have an abstract as prescribed;
- (b) **[fully]** sufficiently describe, ascertain and, where necessary, illustrate or exemplify the invention and the manner in which it is to be performed in order to enable the invention to be performed by a person skilled in the art of such invention; and 10
- [(c) disclose the best method of performing the invention known to the applicant at the time when the specification is lodged at the patent office; and]** 15
- (d) end with a claim or claims defining the invention for which protection is claimed.”.

Amendment of section 33 of Act 57 of 1978

2. Section 33 of the principal Act is hereby amended by the substitution for subsection (2) of the following subsection: 20

“(2) Where priority is claimed in an application in terms of section 31(1) from one or more prior applications, or one or more prior applications in a convention country or countries, or both, and the invention claimed in the application is fairly based on matter disclosed in one or more of **[the]** any such prior applications, the priority date of the invention shall be the date of lodging of the earliest of **[the]** such prior applications in which that matter was disclosed in so far as it is fairly based on such earliest application.” 25

ALGEMENE VERDUIDELIKENDE NOTA:

- [] Woorde in vet druk tussen vierkantige hake dui skappings uit
bestaande verordenings aan.
- _____ Woorde met 'n volstreep daaronder, dui invoegings in
bestaande verordenings aan.

(Engelse teks deur die President geteken.)
(Goedgekeur op 30 Desember 2002.)

WET

Tot wysiging van die Wet op Patente, 1978, ten einde sekere bepalings in ooreenstemming met die Ooreenkoms oor Handelsverwante Aspekte van Intellektuele Goederereg te bring; bepalings rakende die verwerking en wysiging van aansoeke kragtens die Patentesamewerkingsverdrag met ander aansoeke in ooreenstemming te bring; tegniese regstellings aan sekere bepalings aan te bring en ander te verduidelik; voorsiening te maak vir die nie-inbreukmaking op 'n patent onder bepaalde omstandighede; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.

DAAR WORD BEPAAL deur die Parlement van die Republiek van Suid-Afrika, soos volg:—

Wysiging van artikel 32 van Wet 57 van 1978, soos gewysig deur artikel 2 van Wet 44 van 1986

1. Artikel 32 van die Wet op Patente, 1978 (hierna die Hoofwet genoem), word hierby 5
gewysig deur subartikel (3) deur die volgende subartikel te vervang:

- “(3) 'n Volledige spesifikasie moet—
- (a) 'n samevatting soos voorgeskryf, bevat;
 - (b) die uitvinding en die wyse waarop dit in werking gestel word, [volledig] 10
voldoende beskryf, vasstel en, waar nodig, met tekeninge of voorbeelde toelig
ten einde dit moontlik te maak dat die uitvinding in werking gestel kan word
deur 'n persoon in die kuns van sodanige uitvinding geskool; en
 - [(c) die beste metode om die uitvinding in werking te stel wat aan die 15
aansoeker bekend is ten tyde van die indiening van die spesifikasie by die
patentkantoor, aangee; en]
 - (d) eindig met 'n aanspraak of aansprake wat die uitvinding waarvoor beskerming
geëis word, beskryf.”.

Wysiging van artikel 33 van Wet 57 van 1978

2. Artikel 33 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikel (2) deur die 20
volgende subartikel te vervang:

- “(2) Waar ingevolge artikel 31(1) aanspraak gemaak word op voorkeur van een 20
of meer vorige aansoeke, of een of meer vorige aansoeke in 'n konvensiële land of
-lande, of beide, en die uitvinding waarop in die aansoek aanspraak gemaak word,
redelikerwys gegrond is op die stof geopenbaar in een of meer van [die] enige
sodanige vorige aansoeke, is die voorkeurdatum van die uitvinding die datum van 25
indiening van die vroegste van [die] sodanige vorige aansoeke waarin daardie stof
geopenbaar is in soverre dit redelikerwys op sodanige vroegste aansoek gegrond is.

Substitution of section 43A of Act 57 of 1978

3. The following section is hereby substituted for section 43A of the principal Act:

“Interpretation

43A. In this Chapter, unless the context otherwise indicates—

- (a) any word or expression defined in the Patent Co-operation Treaty shall have the same meaning as in that Treaty; and
- (b) “national phase of international application” means an application for a patent in the Republic contemplated in section 43B, in respect of which the applicant has complied with section 43E.”.

Amendment of section 43D of Act 57 of 1978

4. The following section is hereby substituted for section 43D of the principal Act:

“National processing

43D. The patent office as designated Office or elected Office shall not commence processing of the national phase of an international application designating or electing the Republic before the expiration of the period referred to in section 43E(1) except where the applicant complies with that section and lodges with the patent office a written request for early commencement of such processing.”.

Amendment of section 43E of Act 57 of 1978

5. Section 43E of the principal Act is hereby amended—

- (a) by the substitution for paragraph (b) of subsection (1) of the following paragraph:
 “(b) if the international application has not been lodged or published in terms of the Patent Co-operation Treaty in English, lodge at the patent office within the prescribed period a translation of the international application, containing the prescribed contents, in an official language of the Republic.”;
- (b) by the substitution for subsection (2) of the following subsection:
 “(2) If the applicant does not comply with subsection (1) within the period referred to in that subsection **[or the further period that the registrar allows]**, the international application concerned, insofar as the Republic is designated or elected, shall be deemed to have been abandoned for the purposes of this Act.”; and
- (c) by the addition of the following subsection:
 “(3) The registrar may upon application made either before or after the expiry of the further period contemplated in subsection (1), extend the period for a further period not exceeding three months.”.

Amendment of section 43F of Act 57 of 1978

6. The following section is hereby substituted for section 43F of the principal Act:

“Administration

43F. (1) When processing the national phase of an international application, the patent office shall, subject to subsections (2), **[and]** (3) and (4), apply the Patent Co-operation Treaty, the regulations made thereunder and the administrative instructions issued under those regulations, and the other provisions of this Act.

(2) When processing the national phase of an international application, the Patent Co-operation Treaty, the regulations made thereunder and the administrative instructions issued under those regulations shall prevail in the event of any conflict with this Act.

Vervanging van artikel 43A van Wet 57 van 1978

3. Artikel 43A van die Hoofwet word hierby deur die volgende artikel vervang:

“Uitleg

- 43A.** In hierdie Hoofstuk, tensy uit die samehang anders blyk—
- (a) het ’n woord of uitdrukking waarvan die Engelse vertaling in die Patentesamewerkingsverdrag omskryf is, dieselfde betekenis as in daardie Verdrag; en 5
- (b) beteken “nasionale fase van internasionale aansoek” ’n aansoek om ’n patent in die Republiek in artikel 43B beoog, ten opsigte waarvan die aansoeker aan artikel 43E voldoen het.”. 10

Wysiging van artikel 43D van Wet 57 van 1978

4. Artikel 43D van die Hoofwet word hierby deur die volgende artikel vervang:

“Nasionale verwerking

- 43D.** Die patentkantoor as aangewese Kantoor of gekose Kantoor begin nie met die verwerking van die nasionale fase van ’n internasionale aansoek wat die Republiek aanwys of verkies voor die verstryking van die tydperk bedoel in artikel 43E(1) nie, behalwe waar die aansoeker aan daardie artikel voldoen en ’n skriftelike versoek by die patentkantoor indien vir die spoedige aanvang van sodanige verwerking.”. 15

Wysiging van artikel 43E van Wet 57 van 1978

5. Artikel 43E van die Hoofwet word hierby gewysig—

- (a) deur paragraaf (b) van subartikel (1) deur die volgende paragraaf te vervang:
- “(b) indien die internasionale aansoek nie ingevolge die Patentesamewerkingsverdrag in Engels ingedien of gepubliseer is nie, ’n vertaling van die internasionale aansoek, wat die voorgeskrewe inhoud bevat, in ’n amptelike taal van die Republiek binne die voorgeskrewe tydperk by die patentkantoor indien.”; 25
- (b) deur subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:
- “(2) Indien die aansoeker nie aan subartikel (1) voldoen binne die tydperk bedoel in daardie subartikel [**of die verdere tydperk wat die registrateur toelaat**] nie, word die betrokke internasionale aansoek in soverre die Republiek aangewys of verkies is by die toepassing van hierdie Wet geag prysgegee te gewees het.”; en 30
- (c) deur die byvoeging van die volgende subartikel:
- “(3) Die registrateur kan op aansoek gedoen voor of na die verstryking van die verdere tydperk in subartikel (1) beoog die tydperk vir ’n verdere tydperk van hoogstens drie maande verleng.”. 35

Wysiging van artikel 43F van Wet 57 van 1978

6. Artikel 43F van die Hoofwet word hierby deur die volgende artikel vervang:

“Administrasie

- 43F.** (1) Wanneer die nasionale fase van ’n internasionale aansoek verwerk word, moet die patentkantoor, behoudens subartikels (2), [en] (3) en (4), die Patentesamewerkingsverdrag, die regulasies daarkragtens gemaak en die administratiewe instruksies kragtens daardie regulasies uitgereik, en die ander bepalinge van hierdie Wet, toepas. 45
- (2) Wanneer die nasionale fase van ’n internasionale aansoek verwerk word, geniet die Patentesamewerkingsverdrag, die regulasies daarkragtens gemaak en die administratiewe instruksies kragtens daardie regulasies uitgereik, voorrang in die geval van enige botsing met hierdie Wet.

(3) When processing the national phase of an international application designating the Republic—

- (a) (i) section 9(b) shall not apply; and
- (ii) the applicant shall be represented by an agent who shall be appointed within the prescribed time; 5
- (b) section 10 shall apply only if the applicant complies with section [43E(1)] 43E and the applicant who so complies shall, for the purposes of section 10, be deemed to be the applicant in respect of the national phase of the international application;
- (c) section 16(2) shall apply in relation to time limits specified in terms of the Patent Cooperation Treaty, the regulations made thereunder and the administrative instructions issued under those regulations unless otherwise provided therein; 10
- (d) (i) section 30(1), (5) and (6) [and (7)] shall not apply; [and
- (ii) **the international application shall date from, and the date of application of the international application shall be, the international filing date accorded in terms of the Patent Co-operation Treaty;** 15
- (e) (i) the description, claims, drawings (if any) and abstract referred to in Article 3(2) of the Patent Co-operation Treaty shall be deemed to be a complete specification; and 20
- (ii) section 32(5) shall not apply;
- (f) if—
 - (i) the international application is a convention application;
 - (ii) the applicant has complied with Rule 17.1 of the regulations made under the Patent Co-operation Treaty; and 25
 - (iii) the priority document referred to in the said Rule 17.1 is a prescribed document for the purposes of section 35(2), the applicant shall be deemed to have furnished a copy of the priority document within the prescribed period referred to in section 35(2); 30
- (fA) if the first-mentioned application contemplated in section 37 is the national phase of an international application, the date on which that application was lodged at the patent office shall be the international filing date accorded in terms of the Patent Co-operation Treaty; 35
- (g) section 38 shall not apply;
- (h) **[for the purposes of section 40,]** the period of 18 months from the date of the application shall, for the purposes of section 40, be a period of 12 months from the date on which the applicant complies with section [43E(1)] 43E; 40
- (i) section 43(3) shall not apply but, when the applicant has complied with section [43E(1)] 43E and the international application has been published in terms of Article 21 of the Patent Co-operation Treaty, the national phase of the international application shall be open to public inspection as provided in section 43(1);
- (j) section 43(4) shall not apply; 45
- (jA) the date of application of the national phase of the international application shall, for the purposes of section 46 be the international filing date accorded in terms of the Patent Co-operation Treaty;
- (k) any correction or rectification of any document made in terms of the regulations made under the Patent Co-operation Treaty shall be deemed to be a correction or amendment made in terms of section 50; 50
- (l) (i) if an application for amendment of the national phase of the international application is made before **[the acceptance of the international application]** publication in terms of section 42, the application for amendment shall not be advertised as contemplated in section 51(2); 55
- (ii) if—
 - (aa) **the applicant has not elected the Republic for the purposes of an international preliminary examination under Chapter II of the Patent Co-operation Treaty before the expiration of 19 months from the priority** 60

(3) Wanneer die nasionale fase van 'n internasionale aansoek wat die Republiek aanwys, verwerk word—

- (a) (i) is artikel 9(b) nie van toepassing nie; en
 - (ii) word die aansoeker verteenwoordig deur 'n verteenwoordiger wat binne die voorgeskrewe tyd aangestel moet word; 5
- (b) is artikel 10 slegs van toepassing indien die aansoeker aan artikel [43E(1)] 43E voldoen en die aansoeker wat aldus voldoen, word, by die toepassing van artikel 10, geag die aansoeker ten opsigte van die nasionale fase van die internasionale aansoek te wees;
- (c) is artikel 16(2) van toepassing met betrekking tot die tydsbeperkinge gespesifiseer ingevolge die Patentesamewerkingsverdrag, die regulasies daarkragtens uitgevaardig en die administratiewe instruksies kragtens daardie regulasies uitgereik, tensy anders daarin bepaal word; 10
- (d) (i) is artikel 30(1), (5) en (6) [en (7)] nie van toepassing nie; [en 15
 - (ii) **dagteken die internasionale aansoek vanaf, en is die datum van aansoek van die internasionale aansoek, die internasionale indieningsdatum ingevolge die Patentesamewerkingsverdrag toegeken;**
- (e) (i) word die beskrywing, aansprake, tekeninge (as daar is) en 20
 - samevatting bedoel in Artikel 3(2) van die Patentesamewerkingsverdrag geag 'n volledige spesifikasie te wees; en
 - (ii) is artikel 32(5) nie van toepassing nie;
- (f) indien— 25
 - (i) die internasionale aansoek 'n konvensie-aansoek is;
 - (ii) die aansoeker aan Reël 17.1 van die regulasies uitgevaardig kragtens die Patentesamewerkingsverdrag voldoen het; en
 - (iii) die voorkeurdokument bedoel in genoemde Reël 17.1 'n voorgeskrewe stuk is by die toepassing van artikel 35(2), 30
 - word die aansoeker geag 'n afskrif van die voorkeurdokument binne die voorgeskrewe tydperk bedoel in artikel 35(2) te verskaf het;
- (fA) indien die eersgenoemde aansoek in artikel 37 beoog die nasionale fase van 'n internasionale aansoek is, is die datum waarop daardie aansoek by die patentkantoor ingedien is die internasionale indieningsdatum ingevolge die Patentesamewerkingsverdrag toegeken; 35
- (g) is artikel 38 nie van toepassing nie;
- (h) **[by die toepassing van artikel 40]** is die tydperk van 18 maande vanaf die datum van aansoek by die toepassing van artikel 40 'n 40
 - tydperk van 12 maande vanaf die datum waarop die aansoeker aan artikel [43E(1)] 43E voldoen;
- (i) is artikel 43(3) nie van toepassing nie, maar, wanneer die aansoeker aan artikel [43E(1)] 43E voldoen het en die internasionale aansoek ingevolge Artikel 21 van die Patentesamewerkingsverdrag 45
 - gepubliseer is, lê die nasionale fase van die internasionale aansoek ter insae deur die publiek soos bepaal in artikel 43(1);
- (j) is artikel 43(4) nie van toepassing nie;
- (jA) is die aansoekdatum van die nasionale fase van die internasionale aansoek, by die toepassing van artikel 46 die internasionale in- 50
 - dieningsdatum ingevolge die Patentesamewerkingsverdrag toegeken;
- (k) word enige verbetering of regstelling van enige dokument ingevolge die regulasies uitgevaardig kragtens die Patentesamewerkingsverdrag geag 'n verbetering of wysiging gedoen ingevolge artikel 50 te wees;
- (l) (i) indien 'n aansoek om wysiging van die nasionale fase van die 55
 - internasionale aansoek voor **[die aanvaarding van die internasionale aansoek]** publikasie ingevolge artikel 42 gedoen word, word die aansoek om wysiging nie bekend gemaak soos beoog in artikel 51(2) nie;
 - (ii) **[indien—** 60
 - (aa) die aansoeker nie die Republiek voor die verstryking van 19 maande vanaf die voorkeurdatum soos omskryf in Artikel 2(xi) van die Patentesamewerkingsverdrag vir**

date as defined in Article 2(xi) of that Treaty and the applicant has complied with section 43E(1), any amendment made in terms of Article 19 of that Treaty; and

(bb) the applicant has elected the Republic for the purposes of an international preliminary examination under Chapter II of that Treaty before the expiration of 19 months from the priority date as defined in Article 2(xi) of the Patent Co-operation Treaty and the applicant has complied with section 43E(1), any amendment annexed to the international preliminary examination report, shall be deemed to have been made in terms of section 51 but may be set aside in terms of subsection (10) thereof.]

(m) any amendment made in terms of—

(i) Article 19 of the Patent Co-operation Treaty and which does not go beyond the disclosure in the international application as filed; or

(ii) Article 34 of the Patent Co-operation Treaty and which is annexed to the international preliminary examination report, shall be deemed to have been allowed in terms of section 51 but may be set aside in terms of subsection (10) of that section if the amendment does not comply with subsection (6) or (7) thereof.

(4) Save as provided for in this Chapter, the provisions relating to an application for a patent accompanied by a complete specification shall *mutatis mutandis* apply to the national phase of an international application, and to any patent granted thereon.”.

Amendment of section 45 of Act 57 of 1978, as amended by section 40 of Act 38 of 1997

7. Section 45 of the principal Act is hereby amended by the substitution for subsection (2) of the following subsection:

“(2) The [sale] disposal of a patented article by or on behalf of a patentee or his licensee shall, subject to other patent rights, give the purchaser the right to use, offer to dispose of and dispose of that article.”.

Amendment of section 48 of Act 57 of 1978

8. Section 48 of the principal Act is hereby amended—

(a) by the substitution in subsection (1) for paragraph (b) of the following paragraph:

“(b) used, offered to dispose of or disposed of any article made or imported in the period referred to in paragraph (a); or”;

(b) by the substitution in subsection (1) for subparagraph (ii) of paragraph (c) of the following subparagraph:

“(c) (ii) uses or offers to dispose of or disposes of any articles or products produced by the continued use or exercise referred to in subparagraph (i):” and

(c) by the substitution for subsection (2) of the following subsection:

“(2) Where a patent has been restored under section 47, any person who, during the period referred to in subsection (1)(a), has expended any money, time or labour with a view to making, using, exercising [or], offering to dispose of, disposing of or importing the invention, may apply in the prescribed manner to the commissioner for compensation in respect of the money, time and labour so expended.”.

- die doeleindes van 'n internasionale vooronderzoek kragtens Hoofstuk II van daardie Verdrag verkies het nie en die aansoeker aan artikel 43E(1) voldoen het, word enige wysiging ingevolge Artikel 19 van daardie Verdrag gedoen;
- (bb) die aansoeker die Republiek voor die verstryking van 19 maande vanaf die voorkeurdatum soos omskryf in Artikel 2(xi) van die Patentesamewerkingsverdrag vir die doeleindes van 'n internasionale vooronderzoek kragtens Hoofstuk II van daardie Verdrag verkies het en die aansoeker aan artikel 43E(1) voldoen het, word enige wysiging bygevoeg tot die internasionale vooronderzoek, geag ingevolge artikel 51 gedoen te gewees het, maar kan ingevolge subartikel (10) daarvan tersyde gestel word.]
- (m) word enige wysiging aangebring ingevolge—
- (i) Artikel 19 van die Patentesamewerkingsverdrag en wat nie verder as die openbaarmaking in die internasionale aansoek soos ingedien strek nie; of
- (ii) Artikel 34 van die Patentesamewerkingsverdrag en wat aangeheg is by die internasionale vooronderzoekverslag, geag ingevolge artikel 51 toegelaat te wees maar kan ingevolge subartikel (10) van daardie artikel tersyde gestel word indien die wysiging nie aan subartikels (6) of (7) daarvan voldoen nie.
- (4) Behalwe soos in hierdie Hoofstuk bepaal, is die bepalings in verband met 'n aansoek om 'n patent wat met 'n volledige spesifikasie gepaard gaan *mutatis mutandis* op die nasionale fase van 'n internasionale aansoek, en op enige patent op grond daarvan toegestaan, van toepassing.”.

Wysiging van artikel 45 van Wet 57 van 1978, soos gewysig deur artikel 40 van Wet 38 van 1997

7. Artikel 45 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:

“(2) Die [verkoop] vervreemding van 'n gepatenteerde artikel deur of namens 'n patenthouer of sy lisensiehouer gee aan die koper die reg, behoudens ander patentregte, om daardie artikel te gebruik, vir vervreemding aan te bied en om dit van die hand te sit.”.

Wysiging van artikel 48 van Wet 57 van 1978

8. Artikel 48 van die Hoofwet word hierby gewysig—

- (a) deur paragraaf (b) van subartikel (1) deur die volgende paragraaf te vervang:
- “(b) 'n artikel wat gedurende die tydperk in paragraaf (a) bedoel, gemaak of ingevoer is, aangewend, vir vervreemding aangebied of van die hand gesit het; of”;
- (b) deur subparagraaf (ii) van paragraaf (c) van subartikel (1) deur die volgende subparagraaf te vervang:
- “(c)(ii) artikels of produkte geproduseer deur die voortgesette aanwending of uitoefening in subparagraaf (i) bedoel, aanwend of vir vervreemding aanbied of van die hand sit.” en
- (c) deur subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:
- “(2) Waar 'n patent ingevolge artikel 47 herstel is, kan iemand wat, gedurende die tydperk in subartikel (1)(a) bedoel geld, tyd of arbeid bestee het met die doel om die uitvinding te vervaardig, aan te wend, uit te oefen, vir vervreemding aan te bied, [of] van die hand te sit of in te voer, op die voorgeskrewe wyse by die kommissaris aansoek doen om vergoeding ten opsigte van die geld, tyd en arbeid aldus bestee.”.

Amendment of section 49 of Act 57 of 1978, as amended by section 42 of Act 38 of 1997

9. Section 49 of the principal Act is hereby amended by the substitution in subsection (2) for paragraph (a) of the following paragraph:

“(a) to make, use, exercise [or], offer to dispose of, dispose of or import the patented invention;”.

Amendment of section 57 of Act 57 of 1978

10. Section 57 of the principal Act is hereby amended by the substitution for subsection (1) of the following subsection:

“(1) Any contract, in so far as it relates to a licence under a patent to make, use, exercise [or], offer to dispose of, dispose of or import a patented invention, shall terminate on the date on which the patent under which the licence was granted expires, is revoked or otherwise ceases to protect such invention: Provided that where the contract relates to licences under more than one patent, such part of the contract as relates to any particular licence shall terminate when the patent under which it was granted expires, is revoked or otherwise ceases to protect the invention concerned, and that the contract as a whole shall terminate when all the patents under which all such licences were granted and which were in force at the time when the contract became operative, expire, are revoked or otherwise cease to protect the relevant inventions.”.

Amendment of section 58 of Act 57 of 1978

11. Section 58 of the principal Act is hereby amended by the substitution for paragraphs (a) and (b) of the following paragraphs:

“(a) a licence to make a patented article shall carry with it the right to use or offer to dispose of or dispose of the patented article; and
(b) a licence to use or exercise a patented process shall carry with it the right to make, use or offer to dispose of or dispose of the product of the process.”.

Amendment of section 61 of Act 57 of 1978

12. Section 61 of the principal Act is hereby amended by the substitution in subsection (1) for paragraph (e) of the following paragraph:

“(e) that the complete specification concerned does not sufficiently describe, ascertain and, where necessary, illustrate or exemplify the invention and the manner in which it is to be performed in order to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art of such invention;”.

Amendment of section 65 of Act 57 of 1978, as amended by section 3 of Act 76 of 1988 and section 46 of Act 38 of 1997

13. Section 65 of the principal Act is hereby amended by the substitution for subsection (1) of the following subsection:

“(1) Subject to the provisions of section 53(3), proceedings for infringement of a patent may be instituted by the patentee [or an exclusive licensee mentioned in section 56(11)].”.

Amendment of section 66 of Act 57 of 1978

14. Section 66 of the principal Act is hereby amended by the substitution for subsection (3) of the following subsection:

“(3) Any person who, having made a request referred to in subsection (2), expends during the period referred to in that subsection any money, time or labour with a view to making, using, exercising [or], offering to dispose of, disposing of or importing the invention, may apply in the manner prescribed to the

Wysiging van artikel 49 van Wet 57 van 1978, soos gewysig deur artikel 42 van Wet 38 van 1997

9. Artikel 49 van die Hoofwet word hierby gewysig deur paragraaf (a) van subartikel (2) deur die volgende paragraaf te vervang:

“(a) om die uitvinding te vervaardig, aan te wend, uit te oefen, vir vervreemding aan te bied, [of] van die hand te sit of in te voer nie;” 5

Wysiging van artikel 57 van Wet 57 van 1978

10. Artikel 57 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikel (1) deur die volgende subartikel te vervang:

“(1) ’n Kontrak, vir sover dit betrekking het op ’n lisensie kragtens ’n patent om ’n gepatenteerde uitvinding te vervaardig, aan te wend, uit te oefen, vir vervreemding aan te bied, [of] van die hand te sit of in te voer, loop ten einde op die datum waarop die patent waarkragtens die lisensie verleen was, verstryk, ingetrek word of andersins ophou om die uitvinding te beskerm: Met dien verstande dat waar die kontrak betrekking het op lisensies kragtens meer as een patent, die deel van die kontrak wat betrekking het op ’n bepaalde lisensie ten einde loop wanneer die patent waarkragtens dit verleen is, verstryk, ingetrek word of andersins ophou om die betrokke uitvinding te beskerm, en dat die kontrak in sy geheel ten einde loop wanneer al die patente waarkragtens al die lisensies verleen is en wat van krag was op die tydstip toe die kontrak in werking getree het, verstryk, ingetrek word of andersins ophou om die tersaaklike uitvindings te beskerm.” 10 15 20

Wysiging van artikel 58 van Wet 57 van 1978

11. Artikel 58 van die Hoofwet word hierby gewysig deur paragrawe (a) en (b) deur die volgende paragrawe te vervang:

“(a) behels ’n lisensie om ’n gepatenteerde artikel te vervaardig die reg om die gepatenteerde artikel aan te wend of vir vervreemding aan te bied of van die hand te sit; en 25
(b) behels ’n lisensie om ’n gepatenteerde proses aan te wend of uit te oefen die reg om die produk van die proses te vervaardig, aan te wend of vir vervreemding aan te bied of van die hand te sit.” 30

Wysiging van artikel 61 van Wet 57 van 1978

12. Artikel 61 van die Hoofwet word hierby gewysig deur paragraaf (e) van subartikel (1) deur die volgende paragraaf te vervang:

“(e) dat die betrokke volledige spesifikasie nie die uitvinding en die wyse waarop dit in werking gestel moet word voldoende beskryf, vasstel en, waar nodig, met tekeninge of voorbeelde toelig nie ten einde dit moontlik te maak dat die uitvinding in werking gestel word deur ’n persoon in die kuns van sodanige uitvinding geskool;” 35

Wysiging van artikel 65 van Wet 57 van 1978, soos gewysig deur artikel 3 van Wet 76 van 1988 en artikel 46 van Wet 38 van 1997

40

13. Artikel 65 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikel (1) deur die volgende subartikel te vervang:

“(1) Behoudens die bepalings van artikel 53(3), kan ’n geding weens inbreuk op ’n patent deur die patenthouer [of ’n uitsluitende lisensiehouer in artikel 56(1)] vermeld,] ingestel word. 45

Wysiging van artikel 66 van Wet 57 van 1978

14. Artikel 66 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikel (3) deur die volgende subartikel te vervang:

“(3) Iemand wat ’n versoek in subartikel (2) bedoel, [gedoen] gerig het en gedurende die tydperk in daardie subartikel bedoel, geld, tyd of arbeid bestee ten einde die uitvinding te vervaardig, aan te wend, uit te oefen, vir vervreemding aan te bied, [of] van die hand te sit of in te voer, kan op die voorgeskrewe wyse by die 50

commissioner for compensation in respect of the money, time or labour reasonably so expended, and the commissioner may issue such order as he or she may deem fit."

Amendment of section 69 of Act 57 of 1978

15. Section 69 of the principal Act is hereby amended by the substitution for subsection (1) of the following subsection: 5

"(1) A declaration that the use by any person of any process, or the making or use or [sale] offer to dispose or disposal or importation of any article by any person [of any article], does not or would not constitute an infringement of a patent, may be made by the commissioner in proceedings between that person and the patentee [or 10 an exclusive licensee mentioned in section 56(11)], notwithstanding that no assertion to the contrary has been made by the patentee [or licensee], if it is proved—

- (a) that such person has applied in writing to the patentee [or licensee] for a written acknowledgement to the effect of the declaration claimed, and has 15 furnished [him] the patentee with full particulars of the process or article in question; and
- (b) that the patentee [or licensee] has failed to give such an acknowledgement."

Insertion of section 69A in Act 57 of 1978

16. The following section is hereby inserted in the principal Act after section 69: 20

"Acts of non-infringement"

69A. (1) It shall not be an act of infringement of a patent to make, use, exercise, offer to dispose of, dispose of or import the patented invention on a non-commercial scale and solely for the purposes reasonably related to the obtaining, development and submission of information required under 25 any law that regulates the manufacture, production, distribution, use or sale of any product.

(2) It shall not be permitted to possess the patented invention made, used, imported or acquired in terms of subsection (1) for any purpose other than for the obtaining, development or submission of information as contemplated in that subsection." 30

Short title

17. This Act is called the Patents Amendment Act, 2002.

kommissaris aansoek doen om vergoeding ten opsigte van die geld, tyd of arbeid wat redelikerwys aldus bestee is, en die kommissaris kan die bevel uitreik wat hy of sy goedvind.”.

Wysiging van artikel 69 van Wet 57 van 1978

15. Artikel 69 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikel (1) deur die volgende subartikel te vervang: 5

“(1) ’n Verklaring dat die aanwending van ’n proses, of die vervaardiging of aanwending of **[verkoop]** aanbieding vir vervreemding of van die handsetting of invoer van ’n artikel, deur enige persoon nie op inbreuk op ’n patent neerkom of sou neerkom nie, kan in ’n geding tussen daardie persoon en die patenthouer **[of ’n uitsluitende lisensiehouer in artikel 56(11) vermeld,]** deur die kommissaris gedoen word, al is geen bewering tot die teendeel deur die patenthouer **[of lisensiehouer]** gemaak nie, indien daar bewys word— 10

- (a) dat daardie persoon skriftelik by die patenthouer **[of lisensiehouer]** om ’n skriftelike erkenning met die strekking van die verlangde verklaring aansoek gedoen het en volledige besonderhede van die betrokke proses of artikel aan **[hom]** die patenthouer verstrek het; en 15
- (b) dat die patenthouer **[of lisensiehouer]** geweier of versuim het om so ’n erkenning te verstrek.”.

Invoeging van artikel 69A in Wet 57 van 1978

20

16. Die volgende artikel word hierby na artikel 69 in die Hoofwet ingevoeg:

“Handelinge van nie-inbreukmaking

69A. (1) Dit is nie ’n handeling van inbreuk op ’n patent om die gepatenteerde uitvinding te vervaardig, aan te wend, uit te oefen, aan te bied vir vervreemding, van die hand te sit of in te voer nie op ’n nie-kommersiële skaal en alleenlik vir doeleindes wat redelikerwys verband hou met die verkryging, ontwikkeling en voorlegging van inligting vereis kragtens enige wet wat die vervaardiging, produksie, verspreiding, gebruik of verkoop van enige produk reguleer. 25

(2) Dit is nie toelaatbaar om die gepatenteerde uitvinding wat vervaardig, aangewend, ingevoer of ingevolge subartikel (1) verkry is, te besit nie vir enige doeleinde behalwe vir die verkryging, ontwikkeling of voorlegging van inligting soos in daardie subartikel beoog.”. 30

Kort titel

17. Hierdie Wet heet die Wysigingswet op Patente, 2002.

35

