

### Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. August 2019 über die Änderung der Vorschriften über das laufende Konto und ihrer Anhänge

Seit der letzten vollständigen Veröffentlichung der Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und ihrer Anhänge im Jahr 2017<sup>1</sup> sind mehrere Vorschriften geändert worden, so auch Nummer 5.3 VLK über die Validierungsfunktion.<sup>2</sup> Weitere Änderungen, die eine durchgängig elektronische Bearbeitung von Rückerstattungen erleichtern und die Transparenz der Kontenverwaltung erhöhen sollen, treten am 1. Oktober 2019 in Kraft. Um all diesen Änderungen Rechnung zu tragen, veröffentlicht das EPA nun eine neue, konsolidierte Fassung der VLK und ihrer Anhänge.

Der erste Abschnitt dieser Mitteilung befasst sich mit den am 1. Oktober 2019 in Kraft tretenden Änderungen der VLK, wobei die wichtigste Änderung darin besteht, dass Rückerstattungsanweisungen künftig in einem elektronisch verarbeitbaren Format eingereicht werden müssen.

Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf die überarbeiteten Vorschriften für das automatische Abbuchungsverfahren. Insbesondere der Wortlaut der Anhänge A.1 (Vorschriften für das automatische Abbuchungsverfahren (VAA)) und A.2 zu den VLK ist im Interesse einer besseren Lesbarkeit und Klarheit gestrafft worden. In der Sache hat sich am automatischen Abbuchungsverfahren jedoch nichts geändert.

Der dritte Abschnitt gibt einen Überblick über die wichtigsten Bestimmungen, die durch separate Beschlüsse des Präsidenten geändert und nun in die konsolidierte Fassung der VLK und ihrer Anhänge übernommen wurden.

In Anbetracht der Vielfältigkeit der Änderungen wird den Nutzern empfohlen, die einzelnen geänderten Vorschriften sorgfältig zu lesen.

### Notice from the European Patent Office dated 20 August 2019 concerning revision of the Arrangements for deposit accounts and their annexes

Since the last full publication of the Arrangements for deposit accounts (ADA) and their annexes in 2017,<sup>1</sup> several provisions have been amended, including point 5.3 ADA concerning the validation functionality.<sup>2</sup> Further amendments aimed at facilitating end-to-end electronic processing of refunds and increasing the transparency of account management will enter into force on 1 October 2019. To reflect all changes made, the EPO has now published a new consolidated version of the ADA and their annexes.

The first section of the present notice deals with the amendments to the ADA that will enter into force on 1 October 2019, the main change being the introduction of the requirement to file refund instructions in an electronically processable format.

The second section focuses on the revision of the provisions governing the automatic debiting procedure. In particular, the texts of Annexes A.1 (Arrangements for the automatic debiting procedure (AAD)) and A.2 to the ADA have been streamlined to improve their readability and clarity. This revision resulted in no substantive changes to the automatic debiting procedure.

The third section gives an overview of the main provisions that have been amended by separate decisions of the President and are now included in the consolidated version of the ADA and their annexes.

Given the varied nature of the changes, users are recommended to read the individual revised provisions carefully.

### Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 août 2019, relatif à la révision de la réglementation applicable aux comptes courants ainsi que de ses annexes

Depuis la dernière publication complète de la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) ainsi que de ses annexes en 2017<sup>1</sup>, plusieurs dispositions ont été modifiées, y compris le point 5.3 RCC concernant la fonction de validation.<sup>2</sup> D'autres modifications visant à faciliter le traitement entièrement électronique des remboursements et à accroître la transparence de la gestion des comptes entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2019. Afin de refléter toutes ces modifications, l'OEB publie désormais une nouvelle version consolidée de la RCC et de ses annexes.

La première partie du présent communiqué traite des modifications relatives à la RCC qui entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2019, la principale modification étant l'obligation de déposer les instructions de remboursement dans un format permettant un traitement électronique.

La deuxième partie se concentre sur la révision des dispositions régissant la procédure de prélèvement automatique. En particulier, les textes des annexes A.1 (Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA)) et A.2 à la RCC ont été rationalisés pour les rendre plus clairs et lisibles. Cette révision n'a entraîné aucun changement de fond pour la procédure de prélèvement automatique.

La troisième partie donne un aperçu des principales dispositions qui ont été modifiées par des décisions distinctes du Président de l'OEB et qui sont maintenant incluses dans la version consolidée de la RCC et de ses annexes.

Compte tenu de la diversité des modifications, il est recommandé aux utilisateurs de lire attentivement les différentes dispositions révisées.

<sup>1</sup> Zusatzpublikation 5, ABl. EPA 2017.

<sup>2</sup> Siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 19. Februar 2019 über die Änderung der Vorschriften über das laufende Konto (VLK) (AbI. EPA 2019, A20).

<sup>1</sup> Supplementary publication 5, OJ EPO 2017.

<sup>2</sup> See decision of the President of the EPO dated 19 February 2019 amending the Arrangements for deposit accounts (ADA) (OJ EPO 2019, A20).

<sup>1</sup> Publication supplémentaire 5, JO OEB 2017.

<sup>2</sup> Cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 19 février 2019, modifiant la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) (JO OEB 2019, A20).

**I. VLK****1. Erteilungs- und Formaterfordernisse für Rückerstattungsanweisungen (Nr. 8 VLK)**

Im März 2019 hat das EPA seine neuen Verfahren zur Gebührenrückerstattung veröffentlicht<sup>3</sup> und angekündigt, dass die Erteilung von Rückerstattungsanweisungen in einem elektronisch verarbeitbaren Format demnächst obligatorisch sein wird. Mittlerweile hat es die nötigen technischen Vorbereitungen für den nächsten Schritt abgeschlossen, der die Arbeitsabläufe weiter straffen und die Bearbeitung von Rückerstattungen vereinfachen wird.

Dementsprechend werden in der neuen Nummer 8 VLK die Erteilungs- und Formaterfordernisse für Rückerstattungsanweisungen festgelegt. Diese müssen gemäß Nummer 8.2 VLK in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) auf einem der zugelassenen elektronischen Einreichungswege eingereicht werden, d. h.

– über die Online-Einreichung des EPA, das CMS oder ePCT mit den Formblättern EPA 1001E, 1200E oder 1038E oder PCT/RO/101 oder über PCT-SFD (eOLF) oder PCT-DEMAND (eOLF).

Anweisungen, die diesen Erfordernissen nicht genügen oder von Dritten erteilt werden, werden nicht bearbeitet. Dem betroffenen Verfahrensbeteiligten wird dies als Serviceleistung mitgeteilt (Nr. 8.3 VLK). Es ist darauf hinzuweisen, dass ungültige Rückerstattungsanweisungen zu keinem Rechtsverlust für den betroffenen Verfahrensbeteiligten führen, sondern lediglich zur Folge haben, dass das EPA ihn, solange keine gültigen Anweisungen vorliegen, auffordert, die Rückerstattung über die EPA-Website einzulösen.

Nähere Informationen zu den ab 1. Oktober 2019 geltenden Rückerstattungsverfahren entnehmen Sie bitte der Mitteilung des EPA vom 20. August 2019<sup>4</sup> über die geänderten Verfahren zur Gebührenrückerstattung.

**I. ADA****1. Filing and format requirements for refund instructions (point 8 ADA)**

The EPO published its new fee refund procedures in March 2019.<sup>3</sup> At the time, users were informed that the filing of refund instructions in an electronically processable format would become obligatory in the near future. The EPO has now completed the necessary technical preparations for this next step, which will further streamline workflows and facilitate the processing of refunds.

Accordingly, new point 8 ADA establishes the filing and format requirements for refund instructions. Under point 8.2 ADA, such instructions must be filed in an electronically processable format (XML) and using one of the permitted electronic means, namely:

– OLF, CMS and ePCT using EPO Forms 1001E, 1200E, 1038E, PCT Form PCT/RO/101, PCT-SFD (eOLF) and PCT-DEMAND (eOLF).

Instructions not complying with these requirements or filed by a third party will not be processed. As a courtesy service, the party concerned will be informed accordingly (point 8.3 ADA). It is noted that the filing of invalid refund instructions does not result in any loss of procedural rights for the party concerned. It merely implies that, until valid instructions are filed, the EPO will invite the applicant to claim the refund via its website.

For more information about the fee refund procedures applicable as from 1 October 2019, please see the notice from the EPO dated 20 August 2019<sup>4</sup> concerning the revised fee refund procedures.

**I. RCC****1. Exigences concernant le dépôt et le format des instructions de remboursement (point 8 RCC)**

L'OEB a publié ses nouvelles procédures de remboursement de taxes en mars 2019.<sup>3</sup> Les utilisateurs ont alors été informés que dans un avenir proche, les instructions de remboursement devraient obligatoirement être déposées dans un format permettant un traitement électronique. L'OEB a désormais achevé les préparatifs techniques nécessaires à cette étape, qui rationalisera les flux de travaux et facilitera le traitement des remboursements.

Le nouveau point 8 RCC définit les exigences concernant le dépôt et le format des instructions de remboursement. Le point 8.2 RCC dispose ainsi que ces instructions doivent être déposées dans un format permettant un traitement électronique (XML), via l'un des moyens de dépôt électroniques autorisés, à savoir :

– dépôt en ligne de l'OEB, CMS et ePCT, à l'aide des formulaires OEB 1001E, 1200E ou 1038E ou du formulaire PCT/RO/101, PCT-SFD (dans le cadre du dépôt en ligne de l'OEB) ou PCT-DEMAND (dans le cadre du dépôt en ligne de l'OEB).

Les instructions qui ne satisfont pas à ces exigences ou qui sont déposées par un tiers ne seront pas traitées. L'OEB en informera de sa propre initiative la partie concernée (point 8.3 RCC). Il convient de noter qu'en déposant des instructions de remboursement non valables, la partie concernée ne perd aucun droit de procédure. L'OEB invitera simplement cette partie à demander le remboursement via son site Internet.

Pour en savoir plus sur les procédures de remboursement de taxes applicables à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2019, veuillez consulter le Communiqué de l'OEB en date du 20 août 2019<sup>4</sup> concernant la révision des modalités de remboursement des taxes.

<sup>3</sup> Siehe Mitteilung des EPA vom 27. Februar 2019 über die Verfahren zur Gebührenrückerstattung (ABl. EPA 2019, A26).

<sup>4</sup> Siehe ABl. EPA September 2019.

<sup>3</sup> See notice from the EPO dated 27 February 2019 concerning the fee refund procedures (OJ EPO 2019, A26).

<sup>4</sup> See OJ EPO September 2019.

<sup>3</sup> Cf. Communiqué de l'OEB, en date du 27 février 2019, relatif aux modalités de remboursement des taxes (JO OEB 2019, A26).

<sup>4</sup> Cf. JO OEB septembre 2019.

## 2. Löschung hingefälliger Abbuchungsaufträge (Nr. 5.2.5 VLK)

Reicht das Guthaben des laufenden Kontos am Tag des Eingangs eines Abbuchungsauftrags bzw. an dem gemäß Nummer 5.4.1 Absatz 2 VLK angegebenen späteren Ausführungs-termin für die Ausführung dieses Auftrags nicht aus, so bleibt der Auftrag anhängig, bis das Konto wieder entsprechend aufgefüllt ist. In bestimmten Fällen können solche anhängigen Abbuchungsaufträge hingefällig werden, z. B. wenn der Anmelder die betreffende Gebühr über einen anderen Zahlungsweg entrichtet oder die Patentanmeldung, für die die Gebühr zu entrichten wäre, fallen gelassen wird.

Um zu vermeiden, dass solche hingefälligen Abbuchungsaufträge dauerhaft anhängig bleiben, wurde mit Nummer 5.2.5 VLK eine Rechtsgrundlage für deren Löschung geschaffen. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sich die Anwendung dieser Bestimmung auf Abbuchungsaufträge beschränkt, deren Löschung keine negativen Rechtsfolgen für die Beteiligten an Verfahren vor dem EPA nach sich zieht.

Nummer 5.2.5 VLK gilt entsprechend für das automatische Abbuchungsverfahren (Nr. 6 VAA), d. h. für automatische Abbuchungen von Gebühren, die zwei Monate nach dem maßgebenden Zahlungstag noch anhängig sind.

## 3. Sonstige geringfügige Änderungen und Klarstellungen

### – Bearbeitungsreihenfolge von Abbuchungsaufträgen (Nr. 5.2.2 VLK)

Reicht das Guthaben des laufenden Kontos am Tag des Eingangs eines Abbuchungsauftrags bzw. an dem gemäß Nummer 5.4.1 Absatz 2 VLK angegebenen späteren Ausführungs-termin für eine bestimmte Anmeldung nicht aus, so werden die Gebühren in aufsteigender Reihenfolge der Gebührencodes abgebucht, solange das Guthaben ausreicht. Abweichend von dieser Bestimmung wird die Zusatzgebühr für europäische Patentanmeldungen mit mehr als 35 Seiten (Gebührencode 501 oder 520) zusammen mit der Anmeldegebühr (Gebührencode 001 oder 020) abgebucht, weil sie Teil der Anmeldegebühr ist.

## 2. Deletion of obsolete debit orders (point 5.2.5 ADA)

If funds in a deposit account are insufficient to execute a debit order on the date of receipt or the deferred execution date under point 5.4.1, second paragraph, ADA, the order will remain pending until the account has been sufficiently replenished. In certain cases, such pending orders may become obsolete, for instance, if the applicant pays the relevant fees via another valid means of payment or if the patent application for which the fees are to be paid is abandoned.

To avoid such obsolete debit orders remaining pending indefinitely, a legal basis for deleting them has been introduced in point 5.2.5 ADA. It is important to note that the scope of application of this provision is limited to orders the deletion of which does not result in any negative legal consequences for parties to the proceedings before the EPO.

Point 5.2.5 ADA applies *mutatis mutandis* to the automatic debiting procedure (see point 6 AAD), i.e. to automatic debits of fees which are still pending two months after their decisive payment date.

## 3. Other minor changes and clarifications

### – Order of processing of debit orders (point 5.2.2 ADA)

If the deposit account does not contain sufficient funds on the date of receipt of a debit order or the deferred execution date under point 5.4.1, second paragraph, ADA for a particular application, fees are booked in ascending order of fee codes, as long as the funds allow. As an exception to this provision, the additional fee for European patent applications comprising more than 35 pages (fee code 501 or 520) will be debited together with the filing fee (fee code 001 or 020), as it forms part of the latter.

## 2. Suppression des ordres de débit caducs (point 5.2.5 RCC)

Si le crédit du compte courant n'est pas suffisant pour exécuter un ordre de débit à sa date de réception ou à la date d'exécution ultérieure indiquée conformément au point 5.4.1, second paragraphe RCC, l'ordre de débit restera en suspens jusqu'à ce que le compte soit suffisamment approvisionné. Dans certains cas, ces ordres en suspens peuvent devenir caducs, par exemple si le demandeur acquitte les taxes concernées à l'aide d'une autre méthode de paiement valable ou si la demande de brevet pour laquelle les taxes doivent être acquittées est abandonnée.

Afin d'éviter que de tels ordres de débit caducs ne restent indéfiniment en suspens, une base juridique a été introduite au point 5.2.5 RCC pour les supprimer. Il est à noter que le champ d'application de cette disposition se limite aux ordres dont la suppression n'entraîne aucune conséquence juridique négative pour les parties aux procédures devant l'OEB.

Le point 5.2.5 RCC s'applique par analogie à la procédure de prélèvement automatique (cf. point 6 RPA), c'est-à-dire aux prélèvements automatiques de taxes qui sont encore en suspens deux mois après la date à laquelle le paiement est réputé effectué.

## 3. Autres changements mineurs et clarifications

### – Ordre de traitement des ordres de débit (point 5.2.2 RCC)

Si le crédit du compte courant n'est pas suffisant, pour une demande précise, à la date de réception d'un ordre de débit ou à la date d'exécution ultérieure indiquée conformément au point 5.4.1, deuxième paragraphe RCC, les taxes sont prélevées dans l'ordre croissant des codes de taxes, tant que le crédit le permet. Par exception à cette disposition, la taxe additionnelle due pour les demandes de brevet européen comportant plus de 35 pages (code de taxe 501 ou 520) sera prélevée avec la taxe de dépôt (code de taxe 001 ou 020), puisqu'elle fait partie de cette dernière.

**– Unterrichtung über eine ungenügende Deckung (Nr. 5.2.2 VLK)**

Kann ein Abbuchungsauftrag wegen mangelnder Deckung des laufenden Kontos nicht ausgeführt werden, wird der Kontoinhaber mittels EPO Form 9004 darüber unterrichtet. Im Rahmen der neuen Arbeitsabläufe des EPA wird dieses Formblatt nicht mehr per Fax, sondern nur noch per E-Mail oder Post versandt. Nummer 5.2.2 VLK wurde geändert, um dem Rechnung zu tragen. Inhaber laufender Konten sollten deshalb dafür sorgen, dass eine aktuelle E-Mail-Adresse vorliegt, indem sie auf der Website des EPA im **Antrag für laufende Konten** die Option **Aktualisieren** wählen.

**– Rückzahlungen vom laufenden Konto (Nr. 3.4 VLK)**

Rückzahlungen vom laufenden Konto können nur an den Kontoinhaber erfolgen. Nummer 3.4 VLK wurde umformuliert, um klarzustellen, dass das EPA zur Erfüllung dieses Erfordernisses einen Nachweis verlangen kann, dass die die Rückzahlung beantragende Person bevollmächtigt ist, im Namen des Kontoinhabers zu handeln, und dass das angegebene Bankkonto dem Inhaber des laufenden Kontos gehört.

**– Formaterfordernisse für Abbuchungsaufträge (Nr. 5.1.3 VLK)**

Die für die Erteilung von Abbuchungsaufträgen zu verwendenden Online-Formblätter umfassen ein Feld für Anmerkungen, über das der Verfahrensbeteiligte dem EPA zusätzliche Informationen übermitteln kann. Entsprechend der Praxis des EPA sind über dieses Feld erteilte Abbuchungsaufträge ungültig und werden nicht ausgeführt. Dies wurde nun in Nummer 5.1.3 VLK ausdrücklich klargestellt.

**– Information about insufficient funds (point 5.2.2 ADA)**

If a debit order cannot be executed due to insufficient funds, the deposit account holder is informed accordingly via EPO Form 9004. Under the EPO's new workflows, this form will no longer be issued by fax, but only by email or post. Point 5.2.2 ADA has been amended to reflect this change. Deposit account holders should therefore ensure that an up-to-date email address is available by going to the EPO website and selecting the **update account details** option on the **Deposit account request** web form.

**– Repayments of deposit account balances (point 3.4 ADA)**

Repayments of deposit account balances can be made only to the deposit account holder. Point 3.4 ADA has been reformulated to clarify that in order to ensure compliance with this requirement the EPO may request evidence that the person requesting repayment is authorised to act on behalf of the deposit account holder and that the bank account provided belongs to the deposit account holder.

**– Format requirements for debit orders (point 5.1.3 ADA)**

The online forms to be used for filing debit orders with the EPO include an annotation field which the party to proceedings can use to communicate additional information. In accordance with EPO practice, debit orders filed using the annotation field itself are invalid and will not be carried out. This has now been expressly clarified in point 5.1.3 ADA.

**– Informations concernant un crédit insuffisant (point 5.2.2 RCC)**

Si le crédit du compte courant n'est pas suffisant pour exécuter un ordre de débit, le titulaire du compte courant en est informé via le formulaire OEB 9004. Dans le cadre des nouveaux flux de travaux de l'OEB, ce formulaire ne sera plus émis par télécopie, mais uniquement par courrier électronique ou par voie postale. Le point 5.2.2 RCC a été modifié pour refléter ce changement. Les titulaires de comptes courants devraient donc veiller à fournir une adresse électronique actuelle en se rendant sur le site Internet de l'OEB et en sélectionnant l'option **mettre à jour les données** dans **Demande de compte de dépôt**.

**– Remboursements de soldes de comptes courants (point 3.4 RCC)**

Le solde d'un compte courant ne peut être remboursé qu'au titulaire de ce compte. Le point 3.4 RCC a été reformulé et dispose clairement que l'OEB peut demander des preuves pour confirmer que la personne requérant le remboursement est habilitée à agir pour le compte du titulaire du compte courant et que le compte bancaire indiqué appartient au titulaire du compte courant.

**– Exigences concernant le format des ordres de débit (point 5.1.3 RCC)**

Les formulaires en ligne qui doivent être utilisés pour soumettre des ordres de débit à l'OEB comprennent un champ d'annotation dans lequel la partie à une procédure peut communiquer des informations supplémentaires. Conformément à la pratique de l'OEB, les ordres de débit déposés à l'aide du champ d'annotation ne sont pas valables et ne seront pas exécutés. Cela est désormais indiqué explicitement au point 5.1.3 RCC.

## II. Anhänge A.1 und A.2 zu den VLK betreffend das automatische Abbuchungsverfahren

### 1. Straffung des Wortlauts der Anhänge A.1 und A.2 zu den VLK

In den letzten Jahren wurde der Anwendungsbereich des automatischen Abbuchungsverfahrens beträchtlich erweitert, sodass er mittlerweile die meisten in europäischen und in PCT-Verfahren vor dem EPA zu zahlenden Gebühren abdeckt. Gleichzeitig wurde eine begrenzte Zahl von Ausnahmen vom automatischen Abbuchungsverfahren eingeführt, so z. B. die Ausnahme im Falle des Verzichts auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ.

Alle diese Änderungen haben auch den Wortlaut der Anhänge A.1 und A.2 zu den VLK komplexer werden lassen. Daher wurde der Wortlaut beider Anhänge im Interesse einer besseren Lesbarkeit und Klarheit gestrafft und somit die Rechtssicherheit für die EPA-Nutzer erhöht. Die Funktionsweise des automatischen Abbuchungsverfahrens, beispielsweise die Tage, an denen die einzelnen Gebühren automatisch abgebucht werden, bleiben von dieser Vereinfachung unberührt.

#### – Anhang A.1 zu den VLK

Die wichtigste strukturelle Änderung in Anhang A.1 ist die Zusammenführung der Bestimmungen über die automatische Abbuchung der Gebühren im europäischen und im PCT-Verfahren, weil beide auf denselben Grundprinzipien beruhen, z. B. was den maßgebenden Zahlungstag angeht.

Abgesehen von dieser Umstrukturierung legt der vereinfachte Wortlaut von Anhang A.1 fest, dass sämtliche europäischen und PCT-Verfahren und die entsprechenden Gebühren abgedeckt sind, und listet die Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel auf, statt wie bisher alle zum automatischen Abbuchungsverfahren zugelassenen Verfahren und Gebühren aufzuzählen (Nrn. 2 und 3 VAA).

## II. Annexes A.1 and A.2 to the ADA concerning the automatic debiting procedure

### 1. Streamlining of the texts of Annexes A.1 and A.2 to the ADA

Over the past several years, the scope of the automatic debiting procedure has been significantly extended to cover the majority of fees payable in European and PCT proceedings before the EPO. At the same time, a limited number of exceptions to the automatic debiting procedure have been introduced, e.g. exception in the case of a waiver of a further communication under Rule 71(3) EPC.

All these changes have also increased the complexity of the texts of Annexes A.1 and A.2 to the ADA. The texts of both annexes have therefore been streamlined in order to improve their clarity and readability, thereby increasing legal certainty for EPO users. The functioning of the automatic debiting procedure, e.g. the dates on which the different fees are automatically debited, has not changed as a result of this simplification exercise.

#### – Annex A.1 to the ADA

The main change in the structure of Annex A.1 is the merging of the provisions governing the automatic debiting of European and PCT fees because they are both based on the same general principles, e.g. regarding the decisive payment date.

Apart from the above restructuring, the simplified text of Annex A.1 provides that all European and PCT proceedings and fees are covered and lists only the exceptions to the general rule rather than each type of proceedings and fees covered by the automatic debiting procedure (see points 2-3 AAD).

## II. Annexes A.1 et A.2 à la RCC relatives à la procédure de prélèvement automatique

### 1. Rationalisation des textes des annexes A.1 et A.2 à la RCC

Au cours des dernières années, le champ d'application de la procédure de prélèvement automatique a été considérablement étendu, si bien qu'il couvre à présent la majorité des taxes dues au titre des procédures européennes et PCT devant l'OEB. Un nombre limité d'exceptions à la procédure de prélèvement automatique ont été introduites dans le même temps, par exemple dans les cas où il est renoncé à une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE.

Globalement, ces changements ont aussi eu pour effet d'augmenter la complexité des textes des annexes A.1 et A.2 à la RCC. Il a donc été procédé à une rationalisation de ces textes afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité, et, partant, afin d'accroître la sécurité juridique pour les utilisateurs de l'OEB. Les textes ainsi simplifiés ne changent en rien le fonctionnement de la procédure de prélèvement automatique, à savoir, par exemple, les dates auxquelles les différentes taxes sont prélevées automatiquement.

#### – Annexe A.1 à la RCC

En ce qui concerne la structure de l'annexe A.1, la principale modification apportée a consisté à regrouper les dispositions régissant le prélèvement automatique des taxes européennes et PCT, puisque celles-ci reposent sur les mêmes principes généraux, eu égard par exemple à la date à laquelle le paiement est réputé effectué.

Indépendamment de cette restructuration, le texte simplifié de l'annexe A.1 prévoit que la procédure de prélèvement automatique est autorisée pour toutes les procédures et taxes européennes et PCT, et se borne à énumérer les exceptions à cette règle générale, plutôt que les différentes procédures et taxes couvertes par la procédure de prélèvement automatique (cf. points 2-3 RPA).

Die Bestimmungen über den maßgebenden Zahlungstag beim automatischen Abbuchungsverfahren wurden zu einer einzigen Bestimmung zusammengefasst (Nr. 5 VAA). Sämtliche Ausnahmen von der allgemeinen Regel, wonach beim automatischen Abbuchungsverfahren Gebühren als am letzten Tag der jeweiligen Frist eingegangen gelten, sind nun in dieser Bestimmung aufgelistet.

Der maßgebende Zahlungstag für die Weiterbehandlungsgebühr hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, z. B. von der versäumten Handlung oder dem Zeitpunkt der Erteilung des automatischen Abbuchungsauftrags. Für mehr Transparenz sind die verschiedenen möglichen maßgebenden Zahlungstage der Weiterbehandlungsgebühr nun in einer separaten Bestimmung aufgeführt (Nr. 5.2 VAA).

Reicht das Guthaben des laufenden Kontos nicht zur Zahlung aller für eine bestimmte Anmeldung automatisch abzubuchender Gebühren aus, so werden die Gebühren in aufsteigender Reihenfolge der Gebührencodes abgebucht, solange das Guthaben ausreicht. Dieselben allgemeinen Grundsätze, die auch in Nummer 5.2 VLK vorgesehen sind, gelten also entsprechend. Deswegen wurde Nummer 6 VAA über die unzureichende Deckung vereinfacht und nimmt nur noch auf die allgemeine, in den VLK enthaltene Bestimmung Bezug.

Ebenfalls gestrafft und vereinfacht wurden die Bestimmungen zum Widerruf von Abbuchungsaufträgen und zur Beendigung des Verfahrens. So wurde die Verpflichtung eines aus dem europäischen oder dem PCT-Verfahren ausscheidenden Beteiligten bzw. seines Vertreters (Anwalts), den automatischen Abbuchungsauftrag separat zu widerrufen, in die VAA-Bestimmung über den Widerruf von Abbuchungsaufträgen überführt (neue Nr. 10.2 VAA).

The provisions governing decisive payment dates under the automatic debiting procedure have been merged into a single provision (point 5 AAD). This provision now lists all the exceptions from the general rule according to which fees under the automatic debiting procedure are considered to have been received on the last day of the applicable period.

The decisive payment date of the further processing fee will depend on the circumstances of a particular case, e.g. on the omitted act or the point in time at which an automatic debit order is filed. To provide for more transparency, the different possible decisive payment dates of the further processing fee are now established in a separate provision (point 5.2 AAD).

If the deposit account does not contain sufficient funds to cover all the fees to be debited automatically in respect of a particular application, the fees will be debited in ascending order of fee codes, as long as the funds allow. Thus, the same general principles as provided in point 5.2 ADA apply *mutatis mutandis*. Point 6 AAD on insufficient funds has therefore been simplified to refer only to the general provision of the ADA.

The provisions governing revocation of debit orders and termination of proceedings have also been streamlined and simplified. As a result, the obligation of a party withdrawing from European or PCT proceedings, or its representative (agent), to also separately revoke an automatic debit order has been moved to the AAD provision governing the revocation of automatic debit orders (see new point 10.2 AAD).

Les dispositions concernant les dates auxquelles les paiements sont réputés effectués dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique ont été regroupées au sein d'une seule disposition (point 5 RPA). Celle-ci énumère désormais toutes les exceptions à la règle générale selon laquelle les taxes acquittées dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique sont réputées reçues le dernier jour du délai applicable.

La date à laquelle le paiement de la taxe de poursuite de la procédure est réputé effectué dépend des circonstances du cas considéré, à savoir par exemple de l'acte non accompli ou du moment auquel un ordre de prélèvement automatique est donné. Dans un souci de transparence accrue, les différentes dates possibles auxquelles le paiement de la taxe de poursuite de la procédure est réputé effectué sont désormais déterminées dans une disposition distincte (point 5.2 RPA).

Si le crédit du compte courant ne suffit pas à couvrir toutes les taxes devant être prélevées automatiquement pour une demande de brevet donnée, les taxes sont prélevées dans l'ordre croissant des codes de taxes, tant que le crédit le permet. Ce sont donc les mêmes principes généraux que ceux prévus au point 5.2 RCC qui sont applicables. Le point 6 RPA ("Montant restant dû") a par conséquent été simplifié et se borne à renvoyer aux dispositions générales de la RCC.

Les dispositions en matière de révocation des ordres de prélèvement et de cessation de la procédure ont elles aussi été rationalisées et simplifiées. Par conséquent, l'obligation faite à une partie qui se retire d'une procédure européenne ou PCT, ou à son mandataire, de révoquer aussi séparément un ordre de prélèvement automatique a été intégrée dans la disposition de la RPA qui régit la révocation des ordres de prélèvement automatique (cf. nouveau point 10.2 RPA).

**– Anhang A.2 zu den VLK**

Anhang A.2 zu den VLK soll den Nutzern zusätzliche Informationen und Erläuterungen zum automatischen Abbuchungsverfahren liefern. Der Inhalt von Anhang A.2 zu den VLK wurde daher so gestrafft, dass er sich auf diejenigen Informationen konzentriert, die für das Verständnis der Funktionsweise der einzelnen für das automatische Abbuchungsverfahren geltenden Regelungen notwendig sind. Sämtliche für das automatische Abbuchungsverfahren irrelevanten Einzelheiten wurden gestrichen.

Die "Hinweise zu Nummer 3 VAA" im aktualisierten Anhang A.2 zu den VLK wurden dahin gehend überarbeitet, dass sie sich auf diejenigen im europäischen oder im PCT-Verfahren fälligen Gebühren beschränken, bei denen es spezielle Aspekte des automatischen Abbuchungsverfahrens zu beachten gilt, z. B. bei den Anspruchsgebühren nach Regel 162 EPÜ oder den zusätzlichen Recherchegebühren nach Artikel 17 (3) a) PCT.

**2. Spätere wirksame Abbuchung zusätzlicher Gebühren im Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung (Hinweise zu Nummer 3 VAA, I.2 und II.4)**

Stellt das EPA im europäischen oder im PCT-Verfahren fest, dass eine Anmeldung nicht einheitlich ist, so fordert es den Anmelder zur Zahlung weiterer Recherchegebühren nach Regel 64 (1) bzw. 164 (1) oder (2) EPÜ oder zusätzlicher Recherchegebühren nach Artikel 17 (3) a) PCT auf. Damit solche Gebühren korrekter abgebucht werden können, z. B. angesichts von bei Fristablauf vorgelegten Schriftsätzen des Anmelders, werden sie erst zehn Tage nach dem maßgebenden Zahlungstag wirksam abgebucht. Dieselbe Praxis verfolgt das EPA bereits bei der automatischen Abbuchung von Anspruchsgebühren nach Regel 162 EPÜ.

**– Annex A.2 to the ADA**

Annex A.2 to the ADA is intended to provide users with additional information explaining the automatic debiting procedure. The content of Annex A.2 to the ADA has therefore been streamlined to focus on the information needed to understand the functioning of the individual rules governing the automatic debiting procedure. All details not directly relevant for the automatic debiting procedure have been removed.

Section "Re point 3 AAD" in the updated Annex A.2 to the ADA has been revised to focus on those fees due in European and PCT proceedings for which specific aspects of the automatic debiting procedure must be taken into account by the users, e.g. the claims fees under Rule 162 or the additional search fees under Article 17(3)(a) PCT.

**2. Later effective debiting of additional fees in cases of non-unity of application (see Re point 3 AAD, I.2 and II.4)**

If the EPO establishes that an application in European or PCT proceedings lacks unity, it will invite the applicant to pay further search fee(s) under Rules 64(1) or 164(1) or (2) EPC or additional search fees under Article 17(3)(a) PCT, as appropriate. In order to enable more accurate automatic debiting of any such fees due, e.g. in the light of applicant submissions made at the end of the applicable period, they will be effectively debited 10 days after the decisive payment date. The same practice already applies for the automatic debiting of claims fees under Rule 162 EPC.

**– Annexe A.2 à la RCC**

L'annexe A.2 à la RCC vise à donner aux utilisateurs des informations supplémentaires sur la procédure de prélèvement automatique. Le contenu de cette annexe a donc été rationalisé et met désormais l'accent sur les informations expliquant le fonctionnement des règles individuelles applicables à la procédure de prélèvement automatique. Les éléments qui n'entrent pas directement en ligne de compte pour celle-ci ont tous été supprimés.

La rubrique "Concernant le point 3 RPA" qui figure dans le texte mis à jour de l'annexe A.2 à la RCC a été révisée et se concentre à présent sur les taxes européennes et PCT exigibles pour lesquelles les utilisateurs doivent tenir compte des spécificités de la procédure de prélèvement automatique, par exemple en ce qui concerne les taxes de revendication visées à la règle 162 CBE ou les taxes de recherche additionnelles visées à l'article 17.3)a) PCT.

**2. Exécution ultérieure du prélèvement proprement dit des taxes additionnelles en cas d'absence d'unité d'une demande (cf. "Concernant le point 3 RPA", I.2 et II.4)**

Si l'OEB conclut à l'absence d'unité d'une demande dans le cadre d'une procédure européenne ou PCT, il invite le demandeur à acquitter une (des) nouvelle(s) taxe(s) de recherche en vertu des règles 64(1), ou 164(1) ou 164(2) CBE, ou, le cas échéant, des taxes de recherche additionnelles en vertu de l'article 17.3)a) PCT. Afin de permettre un prélèvement automatique plus exact du montant des taxes ainsi exigibles, tenant compte par exemple des éléments présentés par le demandeur à la fin du délai applicable, il ne sera procédé au prélèvement proprement dit du montant correspondant des taxes que dix jours après la date à laquelle le paiement aura été réputé effectué. Cette procédure est déjà appliquée pour le prélèvement automatique des taxes de revendication visées à la règle 162 CBE.

### III. Redaktionelle Änderungen

Die VLK und ihre Anhänge wurden konsolidiert, um die durch verschiedene Beschlüsse des Präsidenten aus dem Jahr 2019 geänderten Vorschriften zu integrieren. So wurde mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 19. Februar 2019 (ABl. EPA 2019, A20)<sup>5</sup> insbesondere Nummer 5.3 VLK geändert und der Anwendungsbereich der Validierungsfunktion erweitert, und die VLK wurden um einen neuen Anhang A.3 ergänzt, in dem die von der Überprüfung auf doppelte Zahlung ausgenommenen Gebühren aufgelistet sind. Mit diesem Beschluss wurden auch einige weitere Änderungen und Klarstellungen bezüglich der Verwaltung laufender Konten und der Bearbeitungsreihenfolge von Abbuchungsaufträgen vorgenommen (geänderte Nrn. 1, 4.2, 4.3, 5 und 5.2 VLK).

Außerdem wurde mit dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 22. Mai 2019 (ABl. EPA 2019, A46) der maßgebende Zahlungstag für die automatische Abbuchung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung und der Bearbeitungsgebühr geändert; dies ist nicht mehr der letzte Tag der jeweiligen Frist, sondern der Tag des Eingangs des Antrags auf vorläufige Prüfung. Diese Änderungen wurden nun in Nummer 5.1 c) fünfter Absatz VAA und in Anhang A.2, Hinweis zu Nummer 3 VAA, II.8 aufgenommen.

Nähere Informationen zu diesen Änderungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Amtsblattpublikationen.

### IV. Inkrafttreten

Die Neufassung tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft und ersetzt die Fassung vom 1. Dezember 2017 (Zusatzpublikation 5, ABl. EPA 2017) in der durch die Beschlüsse des Präsidenten des EPA vom 19. Februar 2019 (ABl. EPA 2019, A20) und vom 22. Mai 2019 (ABl. EPA 2019, A46) geänderten Fassung.

<sup>5</sup> Siehe auch Mitteilung des EPA vom 19. Februar 2019 über die Änderung der Vorschriften über das laufende Konto (VLK) (ABl. EPA 2019, A21).

### III. Editorial changes

The ADA and their annexes have been consolidated to include the provisions amended by separate decisions of the President in 2019. In particular, the decision of the President dated 19 February 2019 (OJ EPO 2019, A20)<sup>5</sup> amended point 5.3 ADA to extend the scope of the validation tool and introduced a new Annex A.3 to the ADA listing fees excluded from the double-payment validation functionality. Some further changes and clarifications concerning the management of deposit accounts and the order of processing of debit orders were also made by this decision (see amended points 1, 4.2, 4.3, 5 and 5.2 ADA).

Furthermore, by decision of the President dated 22 May 2019 (OJ EPO 2019, A46), the decisive payment date for the automatic debiting of the international preliminary examination and handling fees has been changed from the last day of the applicable period to the date of receipt of the demand for preliminary examination. These changes have now been included in point 5.1(c) AAD, fifth subsection, and Annex A.2, Re point 3 AAD, II.8.

For more information on these changes, please refer to the relevant publications in the Official Journal.

### IV. Entry into force

The revised texts enter into force on 1 October 2019 and supersede those dated 1 December 2017 (supplementary publication 5 – OJ EPO 2017) as amended by decisions of the President of the European Patent Office dated 19 February 2019 (OJ EPO 2019, A20) and 22 May 2019 (OJ EPO 2019, A46).

<sup>5</sup> See also notice from the EPO dated 19 February 2019 concerning amendments of the Arrangements for deposit accounts (ADA) (OJ EPO 2019, A21).

### III. Modifications rédactionnelles

Les dispositions modifiées en 2019 par des décisions distinctes du Président de l'OEB ont été intégrées dans le texte révisé de la RCC et de ses annexes. En particulier, la décision du Président de l'OEB en date du 19 février 2019 (JO OEB 2019, A20)<sup>5</sup> a porté modification du point 5.3 RCC, étendant la portée de la fonction de validation, et a introduit une nouvelle annexe A.3 à la RCC, qui comporte une liste des taxes exclues du contrôle des doubles paiements (fonction de validation). D'autres changements et clarifications concernant la gestion des comptes courants et l'ordre de traitement des ordres de débit ont également été apportés par cette décision (cf. texte modifié des points 1, 4.2, 4.3, 5 et 5.2 RCC).

De plus, par décision du Président de l'OEB en date du 22 mai 2019 (JO OEB 2019, A46), la date à laquelle le paiement des taxes d'examen préliminaire international et de traitement est réputé effectué dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique n'est plus le dernier jour du délai applicable, mais la date de réception de la demande d'examen préliminaire. Ces modifications ont été intégrées désormais au point 5.1 c) RPA, 5e alinéa, et à l'annexe A.2, à la rubrique "Concernant le point 3 RPA", II.8.

Pour en savoir plus sur ces modifications, il convient de se référer aux publications correspondantes du Journal officiel.

### IV. Entrée en vigueur

Les textes révisés entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2019 et remplacent ceux en date du 1<sup>er</sup> décembre 2017 (publication supplémentaire 5 - JO OEB 2017), tels que modifiés par les décisions du Président de l'Office européen des brevets en date du 19 février 2019 (JO OEB 2019, A20) et du 22 mai 2019 (JO OEB 2019, A46).

<sup>5</sup> Cf. également Communiqué de l'OEB, en date du 19 février 2019, relatif aux modifications de la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) (JO OEB 2019, A21).