

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Juni 2020 über Änderungen bei der Gebührenzahlung über das automatische Abbuchungsverfahren

Vor dem Hintergrund von Entwicklungen in der Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) und im Rechtsrahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens müssen die Vorschriften für das automatische Abbuchungsverfahren (VLK) aktualisiert werden. Um die Arbeitsabläufe weiter zu straffen und die Verwaltung der laufenden Konten zu erleichtern, wird zugleich das Verfahren zur Auflösung laufender Konten für die Kontoinhaber vereinfacht. Hierzu sind Änderungen des Anhangs A.1 zu den VLK – Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) und des Anhangs A.2 zu den VLK – Hinweise des EPA zum automatischen Abbuchungsverfahren notwendig. Die Änderungen treten am 1. Juli 2020 in Kraft.

Die Änderungen und Verbesserungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

I. Widerruf aller offenen automatischen Abbuchungsaufträge von Amts wegen bei Auflösung des laufenden Kontos

Solange noch offene automatische Abbuchungsaufträge bestehen, kann ein laufendes Konto nicht aufgelöst werden. Bisher mussten Kontoinhaber jeden offenen automatischen Abbuchungsauftrag widerrufen, bevor das EPA einen Antrag auf Auflösung eines laufenden Kontos ausführen konnte.

Um den Aufwand für die Nutzer zu verringern und das Verfahren zu vereinfachen, widerruft das EPA nun von Amts wegen alle noch offenen automatischen Abbuchungsaufträge, wenn es einen wirksamen Antrag auf Auflösung eines laufenden Kontos ausführt (zu den Antragsvoraussetzungen siehe Nr. 2.2 VLK). Nummer 10.3 VAA und der Hinweis "Zu Nummer 10 VAA" in Anhang A.2 werden entsprechend geändert.

Notice from the European Patent Office dated 4 June 2020 concerning changes to fee payment via the automatic debiting procedure

The provisions applicable to the automatic debiting procedure need to be updated to reflect developments in the Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT) and the legal framework governing the European patent grant procedure. At the same time, and with the aim of further streamlining workflows and facilitating the management of deposit accounts, the procedure for closing deposit accounts is being simplified for the benefit of account holders. To this end, amendments are necessary in both Annex A.1 to the Arrangements for deposit accounts (ADA) – Arrangements for the automatic debiting procedure (AAD) and Annex A.2 to the ADA – Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure. The amendments enter into force on 1 July 2020.

The changes and improvements can be summarised as follows.

I. Ex officio revocation of all pending automatic debit orders upon closure of a deposit account

As long as there are pending automatic debit orders, a deposit account cannot be closed. To date the EPO has required account holders to revoke each pending automatic debit order before meeting a request for closure of a deposit account.

With the aim of easing the burden on users and simplifying the process, the EPO will revoke any pending automatic debit orders *ex officio* when processing a valid request for closure of a deposit account (for the requirements applicable to such requests, see point 2.2 ADA). Point 10.3 AAD and "Re point 10 AAD" in Annex A.2 are being amended accordingly.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 4 juin 2020, relatif aux modifications apportées au paiement des taxes via la procédure de prélèvement automatique

Les dispositions applicables à la procédure de prélèvement automatique doivent être mises à jour afin de refléter l'évolution du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et du cadre réglementaire régissant la procédure de délivrance des brevets européens. Dans le même temps, et afin de rationaliser davantage certains processus et de faciliter la gestion des comptes courants, la procédure de clôture des comptes courants est simplifiée pour les titulaires de compte. À cette fin, des modifications doivent être apportées à la fois à l'Annexe A.1 à la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) – Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA) et à l'Annexe A.2 à la RCC – Avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique. Les modifications entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2020.

Les améliorations et modifications peuvent se résumer comme suit :

I. Révocation d'office de tous les ordres de prélèvement automatique en suspens lors de la clôture d'un compte courant

Tant qu'il existe des ordres de prélèvement automatique en suspens, un compte courant ne peut être fermé. Jusqu'à présent, avant de donner suite à une demande de clôture de compte, l'OEB demandait aux titulaires de comptes courants de révoquer chaque ordre de prélèvement automatique en suspens.

Afin d'alléger la charge pesant sur les utilisateurs et de simplifier la procédure, l'OEB révoquera d'office tous les ordres de prélèvement automatique en suspens lorsqu'il traitera une demande valable de clôture d'un compte courant (sur les conditions à remplir pour former une telle demande, voir le point 2.2 RCC). Le point 10.3 de la RPA et la rubrique "Concernant le point 10 RPA" de l'annexe A.2 sont modifiés en conséquence.

II. Zusätzliche Recherchegebühr nach Regel 40*bis* PCT in Verbindung mit Regel 20.5*bis* PCT bei Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Unterlagen

Die Ausführungsordnung zum PCT wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2020 dahin gehend geändert, dass die Einbeziehung richtiger Bestandteile und Teile durch Verweis ermöglicht wird, wenn Bestandteile oder Teile der internationalen Anmeldung fälschlicherweise eingereicht wurden. Nach der neuen Regel 40*bis* PCT können Internationale Recherchenbehörden (ISA) eine zusätzliche internationale Recherchegebühr erheben, wenn ursprünglich eingereichte Bestandteile oder Teile einer internationalen Anmeldung erst berichtigt werden, nachdem die Recherche bereits begonnen oder sogar schon abgeschlossen wurde. Ist das EPA als ISA tätig, recherchiert es in solchen Fällen die internationale Anmeldung und erhebt eine zusätzliche Recherchegebühr von 1 775 EUR. Anmelder haben einen Monat Zeit, um die Gebühr zu entrichten; andernfalls erstellt das EPA keinen zusätzlichen Recherchenbericht.

Diese zusätzliche Recherchegebühr kann nicht automatisch abgebucht werden. Deshalb wird unter Nummer 3.2 VAA ein neuer Buchstabe k angefügt.

II. Additional search fee under Rule 40*bis* PCT in conjunction with Rule 20.5*bis* PCT in the event of correction of an erroneous filing

The Regulations under the PCT have been amended with effect from 1 July 2020 to permit the incorporation by reference of correct elements or parts where elements or parts of the international application were filed erroneously. Under new Rule 40*bis* PCT, the International Searching Authority (ISA) may charge an additional fee where originally filed elements or parts of an international application are corrected after the search has begun or even been completed. Where the EPO is acting as ISA, in such cases it will search the international application and charge an additional search fee of EUR 1 775. Applicants have one month to pay the fee; otherwise the EPO will not draw up the additional search report.

This additional search fee cannot be paid using the automatic debiting procedure. For this reason, a new point (k) is being added to point 3.2 AAD.

II. Taxe de recherche additionnelle au titre de la règle 40*bis* PCT en liaison avec la règle 20.5*bis* PCT en cas de correction d'un dépôt erroné

Le règlement d'exécution du PCT a été modifié avec effet au 1^{er} juillet 2020 en vue de permettre l'incorporation par renvoi d'éléments ou de parties correct(e)s lorsque des éléments ou des parties de la demande internationale ont été indûment déposés. Aux termes de la nouvelle règle 40*bis* PCT, l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) peut exiger des taxes additionnelles lorsque des éléments ou des parties d'une demande internationale déposés initialement sont corrigés après que la recherche a été commencée, voire achevée. Dans ce cas de figure, lorsque l'OEB agit en qualité d'ISA, il effectue une recherche pour la demande internationale et exige une taxe de recherche additionnelle s'élevant à 1 775 EUR. Les déposants ont un mois pour payer la taxe, faute de quoi l'OEB n'établit pas de rapport de recherche additionnelle.

Ces taxes de recherche additionnelle ne peuvent pas être payées via la procédure de prélèvement automatique. C'est pourquoi un nouveau point k) est ajouté au point 3.2 RPA.

III. Abschaffung der Möglichkeit, auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu verzichten

Das EPA hat beschlossen, mit Wirkung vom 1. Juli 2020 die Möglichkeit abzuschaffen, auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu verzichten (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 2020 über die Abschaffung der Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, ABl. EPA 2020, A77). Aufgrund dieser Änderung wird in Anhang A.2 beim Hinweis "Zu Nummer 3 VAA" der zweite Absatz von Nummer I.7 gestrichen. Das EPA bearbeitet keine Verzichtserklärungen in Erwiderung auf Mitteilungen nach Regel 71 (3) EPÜ mit Datum vom 1. Juli 2020 oder später. Verzichtserklärungen in Erwiderung auf Mitteilungen nach Regel 71 (3) EPÜ mit Datum vor dem 1. Juli 2020 werden hingegen noch bearbeitet. Die Nutzer seien jedoch daran erinnert, dass in solchen Fällen die Erteilungs- und die Veröffentlichungsgebühr nicht automatisch vom laufenden Konto abgebucht werden und daher über einen anderen Weg zu entrichten sind.

III. Abolition of the option to waive a further communication under Rule 71(3) EPC

With effect from 1 July 2020 the EPO has decided to abolish the option to waive a further communication under Rule 71(3) EPC (see Notice from the EPO dated 26 May 2020 concerning abolition of the option to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC, OJ EPO 2020, A77). To reflect this change, in Annex A.2 the second paragraph of point I.7 under "Re point 3 AAD" is being deleted. The EPO will not process waivers which are filed in response to a communication under Rule 71(3) EPC dated 1 July 2020 or later. Waivers filed in reply to a communication under Rule 71(3) EPC dated before 1 July 2020 will still be processed. However, users are reminded that, in such cases, the fee for grant and publication will not be debited automatically from a deposit account and therefore must be paid using an alternative means.

III. Suppression de la possibilité de renoncer à une nouvelle notification établie au titre de la règle 71(3) CBE

Avec effet au 1^{er} juillet 2020, l'OEB a décidé de supprimer la possibilité de renoncer à recevoir une nouvelle notification établie au titre de la règle 71(3) CBE (voir le Communiqué de l'OEB, en date du 26 mai 2020, concernant la suppression de la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE, JO OEB 2020, A77). Pour tenir compte de cette modification, à l'annexe A.2, le deuxième paragraphe du point I.7, sous l'intitulé "Concernant le point 3 RPA", est supprimé. L'OEB ne traitera pas les déclarations de renonciation qui seront déposées en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE émise le 1^{er} juillet 2020 ou à une date ultérieure. Les renonciations déposées en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE émise avant le 1^{er} juillet 2020 seront en revanche traitées. Il est toutefois rappelé aux utilisateurs que, dans de tels cas, les taxes de délivrance et de publication ne seront pas prélevées automatiquement sur leur compte courant et devront donc être acquittées par un autre mode de paiement.