

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS*

Nr. 14/83

Artikel 10(1) Gebührenordnung

Artikel 8(2) der Vereinbarung
zwischen WIPO und EPA nach dem
PCT**

Rückerstattung der europäischen
Recherchegebühr

Rückerstattung der internationalen
Recherchegebühr bei gleichzeitiger
Einreichung einer europäischen
Patentanmeldung und einer
internationalen Anmeldung

I. Zur Auslegung des Artikels 10(1) GebO

Gegenstand der Rückzahlung ist die "europäische Recherchegebühr". Darunter fällt die Gebühr für die europäische Recherche (Artikel 78(2) EPÜ), die Gebühr für weitere europäische Recherchen (Regel/ 46(1) EPÜ) und die Gebühr für die ergänzende europäische Recherche (Artikel 157(2)(b) EPÜ; Regel 104b(3) EPÜ).

Der Begriff "früherer Recherchenbericht, den das Amt bereits für eine Patentanmeldung erstellt hat" umfaßt europäische Recherchenberichte (Artikel 92 EPÜ), internationale Recherchenberichte des EPA als Internationale Recherchenbehörde (Artikel 18 PCT), Recherchenberichte des EPA zu nationalen Anmeldungen aufgrund der Übernahme von Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Errichtung des Internationalen Patentinstituts (Abschnitt I(1)(b) Satz 2 Zentralisierungsprotokoll) sowie Recherchen zu Patentanmeldungen, die nach den für europäische Recherchen geltenden Maßstäben erstellt werden (Standardrecherchen).

Die Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr setzt voraus, daß das Prioritätsrecht aus der Patentanmeldung, zu der der "frühere Recherchenbericht" des EPA erstellt worden ist, tatsächlich besteht.

II. Zur Auslegung der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA nach dem PCT

Werden eine europäische Patentanmeldung und eine internationale Anmeldung, für die das EPA Internationale Recherchenbehörde ist, am selben Tag eingereicht, so ist die Frage der Gebühren-

* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

** vgl. Fußnote 4.

LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

No. 14/83

Article 10(1) Rules relating to Fees

Article 8(2) of the Agreement
between WIPO and the EPO
concerning the PCT**

Refund of the European search fee

Refund of the international search fee
where a European patent application
and an international application are
filed simultaneously

I. Interpretation of Article 10(1) of the
Rules relating to Fees (RFees)

The fee refunded is the 'European search fee', i.e. the fee for the European search (Article 78(2) EPC), the fee for further European searches (Rule 46(1) EPC) or the fee for the supplementary European search (Article 157(2)(b) EPC; Rule 104b(3) EPC).

The term "an earlier search report already prepared by the Office on an application" covers not only European search reports (Article 92 EPC), international search reports drawn up by the EPO as an International Searching Authority (Article 18 PCT) and EPO search reports on national applications by virtue of its obligations under the Agreement on the setting up of the International Patent Institute (Section I(1)(b), second sentence, of the Protocol on Centralisation), but also searches on patent applications performed to the same standards as apply to European searches (standard searches).

A pre-condition for the refund of the European search fee is that the patent application on which the "earlier search report" was drawn up by the EPO has indeed given rise to the priority right claimed.

II. Interpretation of the Agreement between WIPO and the EPO concerning the PCT

If a European patent application and an international application for which the EPO is the International Searching Authority are filed on the same day, the question of refunding the fee is governed

* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

** cf. footnote 4.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES COMMUNIQUES PAR L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS*

N° 14/83

Article 10(1) du règlement relatif
aux taxes

Article 8(2) de l'Accord entre
l'OMPI et l'OEB relatif au PCT**

Remboursement de la taxe de
recherche

Remboursement de la taxe de
recherche internationale en cas de
dépôt simultané d'une demande
de brevet européen et d'une
demande internationale

I. Interprétation de l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes

L'objet du remboursement est la "taxe de recherche européenne", qui comprend la taxe perçue au titre de la recherche européenne (article 78(2) de la CBE), la taxe applicable à de nouvelles recherches européennes (règle 46(1) de la CBE), ainsi que la taxe due pour la recherche européenne complémentaire (article 157(2)(b) de la CBE; règle 104^{ter}(3) de la CBE).

L'expression "rapport de recherche antérieure déjà établi par l'Office pour une demande de brevet" couvre les rapports de recherche européenne (article 92 de la CBE), les rapports de recherche internationale établis par l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (article 18 du PCT), les rapports de recherche établis par l'OEB au sujet de demandes nationales, en raison d'engagements découlant de l'Accord sur la création de l'Institut International des Brevets (section I(1)(b), 2^e phrase du Protocole sur la centralisation), ainsi que des recherches relatives à des demandes de brevet effectuées suivant les critères appliqués aux recherches européennes (recherches standard).

Le remboursement de la taxe de recherche européenne suppose que le droit de priorité se rapportant à la demande de brevet pour laquelle l'OEB a établi le "rapport de recherche antérieure", existe réellement.

II. Interprétation de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB relatif au PCT

Lorsqu'une demande de brevet européen et une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale sont déposées à la même date,

* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

** cf. note n° 4.

rückerstattung nach Regel 41 PCT in Verbindung mit Artikel 8 der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA nach dem PCT zu beurteilen. Der Anmelder hat Anspruch auf Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr.

Voraussetzungen für die Rückerstattung nach Artikel 10(1) GebO

1. Bei der Rückerstattung einer europäischen Recherchegebühr nach der ersten Fallgruppe des Artikels 10(1) GebO¹⁾ sind zwei Recherchenberichte in Betracht zu ziehen, nämlich der zu einer (früheren) Patentanmeldung erstellte "frühere Recherchenbericht" und der zu der späteren Patentanmeldung erstellte "europäische Recherchenbericht", für den die gezahlte Recherchegebühr ganz oder teilweise zurückerstattet werden soll.

Die Rückerstattung der Recherchegebühr für die spätere Patentanmeldung setzt voraus, daß

- a) das EPA bei der Erstellung des (späteren) europäischen Recherchenberichts sich auf den von ihm erstellten "früheren Recherchenbericht" stützen kann²⁾ und
- b) in der späteren Patentanmeldung die Priorität der Patentanmeldung beansprucht ist, zu der der "frühere Recherchenbericht" erstellt worden ist.

Die Tatbestandselemente der Gebührenrückerstattung werden im folgenden näher erläutert. Die unterschiedlichen Fälle der Gebührenrückerstattung spiegeln die Vielfalt der durch das EPÜ und den PCT neugeschaffenen Wege des Schutzrechtserwerbs wider.

"Frühere" Patentanmeldung

2. Die Patentanmeldung, zu der der "frühere" Recherchenbericht erstellt worden ist, kann, aber muß nicht eine europäische Patentanmeldung sein, Voraussetzung der Rückerstattung ist es lediglich,

- a) daß es sich um eine Recherche zu einer Patentanmeldung handelt und

¹⁾ Die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung im Sinn des Artikels 76 und Regel 25 EPÜ und einer neuen europäischen Patentanmeldung durch den Berechtigten gemäß Artikel 61(1)(b) und Regel 15 EPÜ soll hier nicht untersucht werden. Vor dem EPA als Anmeldeamt nach dem PCT stellt sich ebenfalls die Frage, ob und in welchem Ausmaß eine Recherchegebühr (die internationale Recherchegebühr) zurückzuerstatten ist (insbesondere Regel 16.3 und Regel 41 PCT in Verbindung mit Artikel 8(2) der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA nach dem PCT, ABl. 4/1978, S. 249 in der derzeit geltenden Fassung). Diese Rückerstattungs-fälle sind mit Ausnahme des Soundedalls der gleichzeitigen Einreichung einer europäischen Patentanmeldung und einer internationalen Anmeldung ebenfalls nicht Gegenstand dieser Rechtsauskunft. Der Sonderfall wird in Punkt 10 dieser Rechtsauskunft behandelt.

²⁾ Siehe auch Feld XVI des Erteilungsantrages EPA Form 1001

by Rule 41 PCT in conjunction with Article 8 of the Agreement between WIPO and the EPO concerning the PCT. The applicant is entitled to a refund of the international search fee.

Conditions for refunds under Article 10(1) RFees

1. Where the refund comes under the first eventuality provided for in Article 10(1) RFees¹⁾, two search reports have to be considered: the "earlier search report" on an (earlier) patent application and the "European search report" on the later application and for which the search fee paid may be refunded fully or in part.

The search fee for the later patent application can be refunded only if

- (a) the EPO can base the (later) European search report on its own "earlier search report"²⁾, and
- (b) the later patent application claims the priority of the application on which the "earlier search report" was drawn up.

The circumstances governing the refund are discussed in greater detail below. The different situations in which this possibility can arise reflect the diversity of the routes towards patent protection newly created by the EPC and the PCT.

"Earlier" application

2. The application on which the "earlier" search report was drawn up need not necessarily be a European patent application. The conditions for the refund are merely that

- (a) the search was carried out on a patent application, and

¹⁾ The question of the filing of a European divisional application within the meaning of Article 76 and Rule 25 EPC and of a new European patent application by the person entitled under Article 61(1)(b) and Rule 15 EPC is not covered in this Legal Advice. Where the EPO acts as the PCT receiving Office, the question also arises as to whether and to what extent a search fee (the international search fee) is to be refunded (with particular reference to Rule 16.3 and Rule 41 PCT in conjunction with Article 8(2) of the current text of the Agreement between WIPO and the EPO concerning the PCT, OJ 4/1978, p. 249). Nor does this Legal Advice cover this kind of refund, with the exception of the special case where a European and an international application are filed simultaneously, which is dealt with in point 10 below.

²⁾ See also Part XVI of the EPO Request for Grant Form 1001.

il y a lieu d'examiner la question du remboursement de la taxe prévue à la règle 41 du PCT ensemble l'article 8 de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB relatif au PCT. Le demandeur a droit au remboursement de la taxe de recherche internationale.

Conditions de remboursement selon l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes

1. En ce qui concerne le remboursement d'une taxe de recherche européenne suivant les conditions énoncées à l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes,¹⁾ il y a lieu de considérer deux rapports de recherche, à savoir le "rapport de recherche antérieure" portant sur une demande de brevet (antérieure) et le "rapport de recherche européenne" établi pour la demande postérieure et au titre duquel il est demandé un remboursement total ou partiel de la taxe de recherche.

Le remboursement de la taxe de recherche concernant la demande postérieure suppose que

- a) pour établir le rapport de recherche (postérieure), l'OEB puisse se fonder sur son "rapport de recherche antérieure"²⁾ et que
- b) la demande postérieure revendique la priorité de la demande pour laquelle le "rapport de recherche antérieure" a été établi.

Les éléments constitutifs du remboursement des taxes de recherche sont détaillés ci-après. La diversité des cas de remboursement reflète la multiplicité des voies créées par la CBE et le PCT en ce qui concerne l'obtention d'un titre de protection.

Demande "antérieure"

2. La demande pour laquelle a été établi le rapport de recherche "antérieure" peut être une demande européenne, mais il n'est pas indispensable qu'elle le soit. Pour qu'il y ait remboursement, il suffit

- a) que la recherche porte sur une demande de brevet

¹⁾ Il n'y a pas lieu d'examiner ici le dépôt d'une demande divisionnaire européenne au sens de l'article 76 et de la règle 25 de la CBE, non plus que le dépôt, par la personne habilitée, d'une nouvelle demande de brevet européen conformément à l'article 61(1)(b) et à la règle 15 de la CBE. Lorsque l'OEB est Office récepteur au titre du PCT, il y a également lieu de se demander si une taxe de recherche (en l'occurrence la taxe de recherche internationale) doit être remboursée et, le cas échéant, dans quelle mesure (cf. notamment les règles 16.3 et 41 du PCT ensemble l'article 8(2) de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB relatif au PCT. JO n° 4/1978, p. 249, dans le texte actuellement en vigueur). A l'exception de ce cas particulier que représente le dépôt simultané d'une demande de brevet européen et d'une demande internationale, ces cas de remboursement ne font pas non plus l'objet du présent renseignement. Le cas particulier précité est étudié au point 10 de ce renseignement.

²⁾ Cf. également la rubrique XVI du formulaire de requête en délivrance (OEB Form 1001).

b) daß das EPA den Recherchenbericht erstellt hat.³⁾

Arten von Recherchenberichten des EPA zur "früheren" Patentanmeldung

3. Das EPA erstellt zu Patentanmeldungen folgende Recherchenberichte:

3.1 Zu europäischen Patentanmeldungen werden europäische Recherchenberichte nach Artikel 92 EPÜ erstellt.

3.2 Zu internationalen Anmeldungen erstellt das EPA

a) im Rahmen seiner Zuständigkeit als Internationale Recherchenbehörde⁴⁾ *internationale Recherchenberichte* (Artikel 18 PCT);

b) als Bestimmungsamt (Artikel 153 EPÜ; Artikel 2(xiii) PCT) *ergänzende europäische Recherchenberichte* (Artikel 157(2)(a) EPÜ),⁵⁾ sofern nicht durch Be-

(b) the EPO drew up the search report³⁾.

Types of EPO search reports on "earlier" patent applications

3. The EPO draws up the following search reports on patent applications:

3.1 On European patent applications, *European search reports* pursuant to Article 92 EPC.

3.2 On international applications:

(a) in its capacity as an International Searching Authority⁴⁾, *international search reports* (Article 18 PCT);

(b) as designated Office (Article 153 EPC; Article 2(xiii) PCT), *supplementary European search reports* (Article 157(2)(a) EPC)⁵⁾, insofar as these have

b) et que l'OEB ait établi le rapport de recherche.³⁾

Types de rapports de recherche établis par l'OEB pour la demande "antérieure"

3. L'OEB établit les rapports de recherche suivants pour les demandes de brevet suivantes:

3.1 Les demandes de brevet européen font l'objet d'un rapport de recherche européenne, établi conformément à l'article 92 de la CBE.

3.2 En ce qui concerne les demandes internationales, l'OEB établit

a) un *rapport de recherche internationale* dans le cadre de sa compétence en tant qu'administration chargée de la recherche internationale⁴⁾ (article 18 du PCT);

b) un *rapport complémentaire de recherche européenne* (article 157(2)a) de la CBE, en qualité d'Office désigné (article 153 de la CBE; article 2 xiii) du PCT),⁵⁾ à

³⁾ Artikel 10(1) GebO bezieht sich ausschließlich auf Fälle, in denen die Recherche zur früheren Anmeldung vom EPA durchgeführt worden ist. Über diesen Anwendungsbereich hinaus gewährt Artikel 11 des Vertrages vom 6. Juli 1978 zwischen dem EPA und dem schwedischen Patentamt, (ABl. 7/1978, S. 350 in der Fassung vom 17. März 1983 (siehe Hinweis, der im ABl. 6/1983 bekannt gemacht werden wird), einen Anspruch auf Rückerstattung der Recherchegebühr, wenn zu der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, ein Recherchenbericht internationaler Art (Artikel 15(5) PCT) vom schwedischen Patentamt erstellt worden ist. Die Recherchenberichte internationaler Art des schwedischen Patentamts werden zu *nationalen* Anmeldungen erstellt, wenn die Zuständigkeitsvoraussetzungen nach Art. 15(5) PCT erfüllt sind. Dies gilt derzeit für nationale Anmeldungen in folgenden Staaten: Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Wenn die Priorität der schwedischen Patentanmeldungen, zu der das schwedische Patentamt die Recherche internationaler Art durchgeführt hat, bei einer späteren europäischen Patentanmeldung beansprucht wird, gewährt der erwähnte Vertrag zwischen dem EPA und dem schwedischen Patentamt einen Anspruch auf vollständige oder teilweise Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr.

Davon ist die internationale Recherche des schwedischen Patentamts zu unterscheiden, die zu einer beim schwedischen Patentamt als Anmeldeamt eingereichten *internationalen Anmeldung* erstellt wird. Vor dem EPA als Bestimmungsamt entfällt dann aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 21. Dezember 1978, ABl. 1/1979, S. 4 die ergänzende europäische Recherche (Artikel 157(2)(a) EPÜ) und die Gebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht (Artikel 157(2)(b) EPÜ).

⁴⁾ Artikel 16(2) PCT, Artikel 154 EPÜ; Artikel 2 und 3 der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA nach dem PCT, ABl. 4/1978, S. 249 idF ABl. 4/1979, S. 139, ABl. 10/1981, S. 470 und 11/1981, S. 533.

⁵⁾ Von der ergänzenden europäischen Recherche zu einem internationalen Recherchenbericht sind *zusätzliche Recherchen* des EPA im Verfahren vor der Prüfungsabteilung zu unterscheiden, die vom Prüfer angefordert oder ausnahmsweise selbst durchgeführt werden (vgl. Richtlinien für die Prüfung vor dem EPA C-VI, 8.4 und 8.5). Diese *Zusatzercherchen* beruhen auf dem Prinzip der Ermittlung von Amts wegen (Artikel 114(1) EPÜ) und unterliegen keiner Gebühr. Die Kosten hierfür werden bei der Festsetzung der europäischen Recherchengebühr pauschal berücksichtigt (vgl. M/PR/I Nr. 625).

³⁾ Article 10(1) RFees applies only where the search on the earlier application was carried out by the EPO. Article 11 of the Agreement of 6 July 1978 between the EPO and the Swedish Patent Office (cf. OJ 7/1978, p. 350, in the amended version of 17 March 1983 (cf. information which will be published in OJ 6/1983)) covers a further eventuality, providing for a refund of the search fee where an international-type search (Article 15(5) PCT) was carried out by the Swedish Patent Office on the earlier application whose priority is claimed. International-type search reports are drawn up by the Swedish Patent Office on *national* applications meeting the requirements as to competence under Article 15(5) PCT, namely, at present, national applications in Denmark, Finland, Norway and Sweden. If the priority of the Swedish patent application on which the Swedish Patent Office carried out the international-type search is claimed for a subsequent European patent application, the above-mentioned Agreement between the EPO and the Swedish Patent Office provides for the European search fee to be refunded fully or in part.

A distinction must be drawn between this and the Swedish Patent Office's international search, which is carried out on an *international application* filed with the Swedish Patent Office as receiving Office. Here the supplementary European search (Article 157(2)(a) EPC) and the fee for the supplementary European search report (Article 157(2)(b) EPC) are then dispensed with before the EPO as designated Office pursuant to the Decision of the Administrative Council of 21 December 1978 (OJ 1/1979, p.4).

⁴⁾ Article 16(2) PCT, Article 154 EPC; Articles 2 and 3 of the Agreement between WIPO and the EPO concerning the PCT (OJ 4/1978, p. 249, as amended in OJ 4/1979, p. 139, OJ 10/1981, p. 470 and OJ 11/1981, p. 533).

⁵⁾ A distinction must be drawn between a supplementary European search to an international search report and *additional searches* by the EPO during Examining Division proceedings, carried out at the examiner's request or, exceptionally, performed by him (cf. Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 8.4 and 8.5). These *additional searches* are based on the principle of examination by the Office of its own motion (Article 114(1) EPC) and no fee is charged. Their cost is covered by the European search fee (cf. M/PR/I, point 625).

³⁾ L'article 10(1) du règlement relatif aux taxes concerne exclusivement les cas dans lesquels la recherche a été effectuée par l'OEB pour la demande initiale. Outre ce domaine d'application, l'article 11 de l'accord du 6 juillet 1978 entre l'OEB et l'Office suédois des brevets (JO n° 7/1978, p. 350, dans sa rédaction du 17 mars 1983 (cf. communication qui sera publiée au JO n° 6/1983), confère un droit au remboursement de la taxe de recherche, lorsque l'Office suédois des brevets a établi un rapport de recherche de type international (article 15(5) du PCT) pour la demande initiale dont la priorité est revendiquée. Les rapports de recherche de type international de l'Office suédois des brevets sont établis pour des demandes *nationales*, lorsque les conditions en matière de compétence visées à l'article 15(5) du PCT sont remplies. Cela vaut actuellement pour les demandes nationales déposées dans les Etats suivants: Danemark, Finlande, Norvège et Suède. Lorsque la priorité de la demande suédoise, pour laquelle l'Office suédois des brevets a effectué la recherche de type international, est revendiquée au titre d'une demande postérieure de brevet européen, l'accord susmentionné entre l'OEB et l'Office suédois des brevets confère un droit au remboursement intégral ou partiel de la taxe de recherche européenne.

Il y a lieu de faire une distinction entre la recherche dont il vient d'être question et la recherche internationale effectuée par l'Office suédois des brevets pour une *demande internationale* déposée auprès dudit Office agissant en qualité d'Office récepteur. Vu la décision du Conseil d'administration du 21 décembre 1978 (JO n° 1/1979, p. 4), la recherche européenne complémentaire n'est pas effectuée (article 157(2)a) de la CBE) et la taxe relative au rapport complémentaire de recherche européenne n'est pas perçue (article 157(2)b) de la CBE), lorsque l'OEB est Office désigné.

⁴⁾ Article 16(2) du PCT, article 154 de la CBE; articles 2 et 3 de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB relatif au PCT (JO n° 4/1978, p. 249), tel que publié aux JO n° 4/1979, p. 139, n° 10/1981, p. 470 et n° 11/1981, p. 533.

⁵⁾ Il convient de distinguer la recherche européenne complémentaire relative à un rapport de recherche internationale des *recherches additionnelles* effectuées par l'OEB au cours de la procédure devant la division d'examen, recherches qui sont requises par l'examinateur ou effectuées par lui à titre exceptionnel (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C VI, 8.4 et 8.5). Ces *recherches additionnelles* reposent sur le principe de l'examen d'office (article 114(1) de la CBE) et ne sont soumises à aucune taxe. Les frais qu'elles occasionnent sont pris en compte globalement lors de la fixation de la taxe de recherche européenne (cf. M/PR/I n° 625).

schluß des Verwaltungsrats darauf verzichtet wird (Artikel 157(3)(a) EPÜ⁶⁾.

3.3 Zu nationalen Anmeldungen bestimmter Staaten führt das EPA aufgrund des Abschnittes I(1)(b) Satz 2 Zentralisierungsprotokoll sogenannte "nationale Recherchen"⁷⁾ durch.

3.4 Ferner erstellt das EPA für Patentanmeldungen der Vertragsstaaten des PCT *Recherchenberichte internationaler Art* (Artikel 15(5) PCT), wenn es zuständige Internationale Recherchenbehörde ist und es überdies das Recht des betreffenden Staats vorsieht⁸⁾.

3.5 Das EPA erstellt ferner "Standardrecherchenberichte" zu Patentanmeldungen⁹⁾ ohne Beschränkung auf bestimmte Staaten. Der Standardrecherchenbericht wird nach den für europäische Recherchen geltenden Grundsätzen erstellt. Der Pauschalpreis für die Standardrecherche wird gemäß Artikel 3(1) GebO vom Präsidenten des EPA festgesetzt¹⁰⁾.

Spezialrecherchen, die vom EPA (Generaldirektion 1) im Rahmen eines besonderen Recherchenauftrages durchgeführt werden, und für die die individuellen Kosten der Recherche (Zeitaufwand des Recherchenprüfers) in Rechnung gestellt werden, beziehen sich in der Regel nicht auf Patentanmeldungen. Auch wenn dies der Fall ist, begründen sie keinen Rückerstattungsanspruch, weil sie nicht nach den Richtlinien für Stan-

not been dispensed with by Decision of the Administrative Council (Article 157(3) EPC⁶⁾.

3.3 On certain States' national applications, "national searches"⁷⁾ under Section I(1)(b), second sentence, of the Protocol on Centralisation.

3.4 On patent applications of the PCT Contracting States where the EPO is the competent International Searching Authority and the law of the State concerned provides for this, *international-type searches* (article 15(5) PCT⁸⁾.

3.5 On patent applications regardless of State of origin, "standard searches"⁹⁾ the standard search report is drawn up in accordance with the principles governing European searches. The flat-rate fee for a standard search is laid down by the President of the EPO pursuant to Article 3(1) RFees¹⁰⁾.

Special searches, specifically commissioned from the EPO (Directorate-General 1), and charged for at actual cost price (examiner's time), usually do not relate to patent applications and, even if they do, there is no refund entitlement, because they are not carried out in accordance with the guidelines for standard searches, which guarantee equivalence to a European search.

moins qu'il ne soit renoncé audit rapport par décision du Conseil d'administration (article 157(3)a de la CBE⁶⁾.

3.3 En vertu de la section I, paragraphe 1, lettre b), 2^e phrase du Protocole sur la centralisation, l'OEB effectue des recherches dites "nationales"⁷⁾, relatives à des demandes nationales émanant de certains Etats.

En outre, l'OEB établit des *rapports de recherche de type international* (article 15(5) du PCT) pour des demandes provenant d'Etats contractants du PCT, lorsqu'il agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, et à condition que la législation de l'Etat concerné prévoit cette possibilité⁸⁾.

3.4 D'autre part, l'OEB établit des rapports de "recherche standard" relatifs à des demandes de brevet⁹⁾ et ne se limitant pas à certains Etats. Le rapport de recherche standard est établi selon des principes applicables à la recherche européenne. La redevance forfaitaire afférente à une recherche standard est fixée par le Président de l'OEB, conformément à l'article 3(1) du règlement relatif aux taxes¹⁰⁾.

Les *recherches spéciales*, qui sont exécutées par l'OEB (Direction générale 1) dans le cadre d'une demande de recherche particulière, et pour lesquelles les frais occasionnés par chaque recherche (temps consacré à la recherche par l'examineur) sont pris en compte, n'ont généralement pas trait aux demandes de brevet. Et même, lorsque tel est le cas, elles ne constituent pas un motif de remboursement, car elles ne sont

⁶⁾ Siehe die Beschlüsse des Verwaltungsrats betreffend den Verzicht auf eine ergänzende europäische Recherche, wenn der internationale Recherchenbericht vom Europäischen Patentamt vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist (ABI. 1/1979, S. 4 mit Korrigendum zur englischen Fassung des Beschlusses ABI. 2/1979, S. 50; ABI. 6/1979, S. 248).

⁷⁾ Derartige Recherchen werden für Frankreich, die Niederlande und — auf den Gebieten der Textilverarbeitung und Zeitmessungstechnik — für die Schweiz erstellt und beruhen auf der Übernahme von Verpflichtungen der EPO aus dem Vertrag über die Errichtung eines Internationalen Patentinstituts in Den Haag (Abschnitt I(1)(b) Satz 2 Zentralisierungsprotokoll). Recherchen des EPA zu nationalen türkischen Anmeldungen werden nach der Vereinbarung mit dem türkischen Patentamt vom 29. September 1977 (unveröffentlicht) in Form von Standardrecherchen erstellt. Der Patentanmelder hat — im Gegensatz zu sonstigen nationalen Recherchen des EPA für Frankreich, die Niederlande und die Schweiz den Pauschalpreis für den Standardrecherchenbericht an das EPA zu zahlen. Zur teilweisen Rückerstattung der Standardrecherchegebühr für türkische Patentanmeldungen siehe ABI. 2/1983, 62.

⁸⁾ Derzeit kann das EPA für folgende Staaten Recherchen internationaler Art erstellen: Dänemark, Finnland, Niederlande, Norwegen, Schweden und Schweiz.

⁹⁾ Standardrecherchen können zu nationalen, europäischen und internationalen Anmeldungen durchgeführt werden.

¹⁰⁾ Zuletzt mit DM 2.300,- (siehe ABI. 11/1982, S. 432).

⁶⁾ See the Decisions of the Administrative Council dispensing with the European search where the international search report has been drawn up by the European, Swedish or Austrian Patent Offices (OJ 1/1979, p. 4 and Corrigendum to the English version of the Decision in OJ 2/1979, p. 50; OJ 6/1979, p. 248).

⁷⁾ Searches of this kind are carried out for France, the Netherlands and — in the textile and horology fields — for Switzerland on the basis of the EPO's obligations under the Agreement on the setting up of an International Patent Institute at The Hague (Section 1(1)(b), 2nd sentence, of the Protocol on Centralisation). EPO searches on Turkish national applications are carried out in the form of standard searches under the Agreement with the Turkish Patent Office of 29 September 1977 (unpublished). Unlike other national searches by the EPO on behalf of France, the Netherlands and Switzerland, for the standard search report a flat rate fee must be paid by the applicant to the EPO. As to the partial refund of the standard search fee for Turkish national patent applications see OJ 2/1983, p. 62.

⁸⁾ At present, the EPO can carry out international-type searches for Denmark, Finland, the Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland.

⁹⁾ Standard searches can be performed on national, European and international applications.

¹⁰⁾ The current rate is DM 2 300 (see OJ 11/1982, p. 432).

⁶⁾ Voir les décisions du Conseil d'administration concernant la renonciation à une recherche complémentaire européenne, lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office européen des brevets, l'Office suédois des brevets ou l'Office autrichien des brevets (JO n° 1/1979, p. 4 et corrigendum relatif à la version anglaise de la décision dans le JO n° 2/1979, p. 50; JO n° 6/1979, p. 248).

⁷⁾ Des recherches de ce type sont effectuées pour la France les Pays Bas et dans le domaine du traitement des textiles et celui de la chronométrie pour la Suisse; elles découlent d'engagements assumés par l'OEB en vertu de l'accord relatif à la création d'un Institut international des brevets à La Haye (section I, paragraphe 1, lettre b), 2^e phrase du Protocole sur la centralisation). Conformément à l'accord du 29 septembre 1977 (non publié) conclu avec l'Office turc des brevets, l'OEB effectue des recherches standard pour des demandes nationales turques. Contrairement à d'autres recherches nationales effectuées par l'OEB pour la France, les Pays-Bas et la Suisse, le demandeur doit payer à l'OEB la redevance forfaitaire afférente au rapport de recherche standard. Pour le remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque, cf. JO 2/1983, p. 62.

⁸⁾ Actuellement, l'OEB peut effectuer des recherches de type international pour les Etats suivants: Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse.

⁹⁾ Des recherches standard peuvent être exécutées en ce qui concerne des demandes nationales, européennes et internationales.

¹⁰⁾ Le dernier montant fixé s'élève à 2 300 DM (cf. JO n° 11/1982, p. 432).

dardrecherchen erstellt werden, die die Gleichwertigkeit mit der europäischen Recherche garantieren.

Spätere Anmeldung, zu der die Rückerstattung durchgeführt wird und Art der zu erstattenden Gebühr

4. Gegenstand der Rückzahlung nach Artikel 10 GebO sind "Gebühren für den europäischen *Recherchenbericht*". Daraus folgt, daß die spätere Patentanmeldung, zu der die Gebührenrückerstattung durchgeführt werden soll, in erster Linie *eine europäische Patentanmeldung* sein muß. Für diese ist gemäß Artikel 78(2) EPÜ "*die Recherchengebühr*" innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten". Auch "weitere Recherchegebühren", die auf Aufforderung der Recherchenabteilung gemäß Regel 46(1) EPÜ vom Anmelder gezahlt worden sind, können Gegenstand der Rückerstattung sein.

Unter den Begriff "Gebühren für den europäischen *Recherchenbericht*" fallen auch *Recherchengebühren für einen ergänzenden europäischen *Recherchenbericht**, der gemäß Artikel 157(2)(a) EPÜ zu internationalen Patentanmeldungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Artikel 153 EPÜ) oder als ausgewähltem Amt (Artikel 156 EPÜ) erstellt wird. Auch zu *internationalen Anmeldungen* kann also im Rahmen des Artikels 10(1) GebO eine *Recherchengebühr* zurückerstattet werden. Allerdings ist der Anwendungsbereich dieser Bestimmung auf die internationale Anmeldung in der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt beschränkt. Internationale Anmeldungen gelten in diesem Verfahrensstadium vor dem EPA grundsätzlich als europäische Patentanmeldungen (Artikel 150(3) EPÜ). Das bedeutet aber nicht, daß sie ihren Charakter als internationale Anmeldungen verlieren (vgl. Artikel 150(2) EPÜ, Artikel 27 PCT).

Der Anwendungsbereich des Artikels 10(1) GebO bezieht sich dagegen nicht auf internationale Anmeldungen in der *internationalen Phase*, und zwar auch dann nicht, wenn das EPA Internationale Recherchenbehörde ist. Denn in diesem Verfahrensabschnitt wird kein europäischer *Recherchenbericht* erstellt. Die Rückerstattung der Gebühr für die internationale Recherche richtet sich nach dem PCT (insbesondere Regel 16.3 und 41 PCT in Verbindung mit Artikel 8(2) und Anhang B, II der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA nach dem PCT¹¹). Die Rückzahlung der internationalen *Recherchengebühr* — mit Ausnahme des Falls der gleichzeitigen Einreichung einer europäischen Patentanmeldung und einer internationalen Anmeldung (siehe den folgenden Punkt 10) — ist aber nicht Gegenstand der vorliegenden Rechtsauskunft.

¹¹) Zur geltenden Fassung der Vereinbarung siehe Fußnote 4.

Subsequent application for which the refund is granted and nature of the fee to be refunded

4. Under Article 10 RFees it is the "fee for the European search report" that is refunded. It follows that the application in respect of which the refund is to be made first of all has to be a *European patent application*, which under Article 78(2) EPC "is subject to payment of ... *the search fee* within one month after the filing of the application".

Refunds can also be made in respect of any "further search fee" paid in response to a communication from the Search Division pursuant to Rule 46(1) EPC.

Search fees for a supplementary European search report drawn up pursuant to Article 157(2)(a) EPC on international patent applications by the EPO as designated Office (Article 153 EPC) or elected Office (Article 156 EPC) also fall within the category of "fees for the European search report". Thus a search fee can also be refunded under Article 10(1) RFees in respect of *international applications*, although this provision is confined to the international application in the regional phase before the EPO as a designated Office. The principle that international applications at this stage of the procedure before the EPO are deemed to be European patent applications (Article 150(3) EPC) does not mean that they lose their status as international applications (cf. Article 150(2) EPC, Article 27 PCT).

The scope of Article 10(1) RFees does not, however, extend to international applications in the *international phase*, even if the EPO is the International Searching Authority, because at this stage of the procedure a European search report is not drawn up. International search fee refunds are governed by the PCT (especially Rules 16.3 and 41 PCT in conjunction with Article 8(2) and Annex B, II of the Agreement between WIPO and the EPO concerning the PCT¹¹). However, with the exception of the case where a European patent application and an international application are filed simultaneously (see point 10 below), this Legal Advice does not deal with the refund of the international search fee.

¹¹) See footnote 4 regarding the valid text of the Agreement.

pas effectuées selon les directives applicables aux recherches standard, qui garantissent l'équivalence avec la recherche européenne.

Demande postérieure, au titre de laquelle le remboursement est effectué, et nature de la taxe à rembourser

4. La "taxe prescrite pour le rapport de recherche européenne" constitue l'objet du remboursement suivant les dispositions de l'article 10 du règlement relatif aux taxes. Il s'ensuit que la demande postérieure de brevet, au titre de laquelle le remboursement de la taxe est demandé, doit être en premier lieu une *demande de brevet européen*. Conformément à l'article 78(2) de la CBE, ladite demande donne lieu à une "taxe de recherche" qui doit être acquittée au plus tard un mois après le dépôt de la demande". Peut également être remboursées "les nouvelles taxes de recherche", qui ont été acquittées par le demandeur sur invitation de la division de la recherche, en application de la règle 46(1) de la CBE.

L'expression "taxe prescrite pour le rapport de recherche européenne" recouvre également la *taxe de recherche* afférente au rapport complémentaire de recherche européenne qui est établi, pour des demandes internationales, conformément à l'article 157(2)(a) de la CBE, par l'OEB Office désigné (article 153 de la CBE) ou Office élu (article 156 de la CBE). La taxe de recherche afférente à une *demande internationale* est également remboursable dans le cadre des dispositions énoncées à l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes. Le champ d'application dudit article est cependant limité aux demandes internationales qui se trouvent en phase régionale devant l'OEB agissant comme Office désigné. A ce stade de la procédure devant l'OEB, les demandes internationales sont en principe réputées être des demandes de brevet européen (article 150(3) de la CBE). Cela ne signifie pas, toutefois, qu'elles perdent leur caractère de demande internationale (cf. article 150(2) de la CBE, article 27 du PCT).

Par contre, le champ d'application de l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes ne s'étend pas aux demandes internationales pendant la *phase internationale*, même lorsque l'OEB est l'administration chargée de la recherche internationale. En effet, il n'est pas établi de rapport de recherche européenne au cours de cette étape de la procédure. Les conditions du remboursement de la taxe de recherche internationale sont énoncées dans le PCT (cf. notamment règles 16.3 et 41 du PCT ensemble l'article 8(2) et l'Annexe B, II, de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB relatif au PCT¹¹). Toutefois, le remboursement de la taxe de recherche internationale ne fait pas l'objet du présent renseignement, sauf dans le cas où une demande de brevet européen et une demande internationale sont déposées simultanément (cf. point 10 ci-après).

¹¹) Cf. note n° 4 en bas de page en ce qui concerne le texte en vigueur de l'Accord.

Zum Verständnis der verschiedenen Fallgruppen ist Artikel 2 Nr. 2 GebO besonders aufschlußreich. In dieser Bestimmung wird der Gebühr für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 104a(1) EPÜ) die Gebühr für die verschiedenen Fälle der europäischen Recherche gegenübergestellt. Unter dem letztgenannten Begriff werden dort zusammengefaßt die Gebühren

a) für die *europäische Recherche*, die im Normalfall zu jeder europäischen Patentanmeldung erstellt wird (Artikel 78(2) EPÜ),

b) für *weitere europäische Recherchen*, wenn die Recherchenabteilung die Anmeldung für uneinheitlich hält (Regel 46(1) EPÜ),

c) für die *ergänzende europäische Recherche* (Artikel 157(2)(b) EPÜ) und

d) für *weitere ergänzende europäische Recherchen* (Regel 104b(3) EPÜ).

Inhaltliche Übereinstimmung zwischen "früherer" und "späterer" Patentanmeldung

5. Eine weitere Voraussetzung für die Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr ist es, daß sich der europäische Recherchenbericht, für den diese Gebühr entrichtet worden ist, auf einen früheren Recherchenbericht des EPA stützen kann. Das bedeutet, daß der Inhalt der späteren Anmeldung vollständig oder zumindest teilweise (nicht bloß in einem unerheblichen Ausmaß) mit dem Inhalt der früheren Anmeldung übereinstimmen muß.

Die Rückerstattung beläuft sich auf 25, 50, 75 oder 100% der europäischen Recherchegebühr. Das Ausmaß der inhaltlichen Übereinstimmung bestimmt den Umfang der Rückerstattung nach Artikel 10(2) GebO. Die Kriterien für die Anwendung der Prozentsätze werden vom Präsidenten des EPA festgesetzt¹²⁾.

Ist die ergänzende europäische Recherchegebühr (Art. 157(2)(b) EPÜ). Gegenstand der Rückerstattung, so sind die Prozentsätze auf die Höhe der ergänzenden europäischen Recherchegebühr anzuwenden. Diese ist auf 80% der europäischen Recherchegebühr herabgesetzt, wenn ihr eine internationale Recherche des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten, des japanischen Patentamts, des Staatlichen Komitees der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder des australischen Patentamts vorausgeht¹³⁾. Ergibt sich in einem solchen Fall nach der erwähnten Mitteilung des Präsidenten des EPA beispielsweise ein Rückzahlungsprozentsatz von 50%, wird dem Anmelder die Hälfte der gezahlten Gebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht zurückerstattet.

¹²⁾ Siehe Mitteilung vom 9 April 1980 ABI. 5/1980, S. 112.

¹³⁾ Siehe Beschlüsse des Verwaltungsrats ABI. 9/1979, S. 368 und ABI. 1/1981, S. 5.

Article 2, item 2, RFees is particularly informative regarding the various kinds of cases that can arise, drawing as it does a distinction between the fee for the various kinds of European search and that for an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 104a(1) EPC). The fees indicated as belonging to the former group are those for

a) the *European search*, normally carried out on every European patent application (Article 78(2) EPC);

b) *further European searches*, if the Search Division considers that the application lacks unity of invention (Rule 46(1) EPC);

c) the *supplementary European search* (Article 157(2)(b) EPC), and

d) *additional supplementary European searches* (Rule 104b(3) EPC).

Identity of content of "earlier" and "later" patent applications

5. Refunds of European search fees are subject to the further condition that the European search report in respect of which the fee has been paid must be based on an earlier search report drawn up by the EPO. This means that the content of the earlier application must correspond fully or at least in part (not just to an insignificant extent) to that of the earlier application.

The amount refunded under Article 10(2) RFees is 25, 50, 75 or 100% of the European search fee, and depends on the extent to which the content of the two applications corresponds. The criteria governing the application of the percentages are laid down by the President of the EPO¹²⁾.

If the supplementary European search fee (Article 157(2)(b) EPC) is being refunded, the percentages are of the supplementary European search fee, which is reduced to 80% of the European search fee if an international search has already been carried out by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries or the Australian Patent Office¹³⁾. If, for example, in such a case and in accordance with the above-mentioned communication of the President of the European Patent Office, the percentage refund is 50%, half the fee paid by the applicant for the supplementary European search report is refunded to him.

¹²⁾ See communication of 9 April 1980, OJ 5/1980, p. 112.

¹³⁾ See Decisions of the Administrative Council, OJ 9/1979, p. 368 and OJ 1/1981, p. 5.

L'article 2, point 2 du règlement relatif aux taxes est particulièrement instructif en ce qui concerne les diverses catégories de cas. La taxe de recherche internationale (règle 16.1 du PCT et règle 104bis(1) de la CBE) y est opposée à la taxe applicable aux différents types de recherche européenne, ce dernier terme regroupant les taxes relatives à

a) la *recherche européenne*, qui est normalement effectuée pour chaque demande de brevet européen (article 78(2) de la CBE),

b) de *nouvelles recherches européennes*, lorsque la division de recherche estime que la demande ne satisfait pas à l'exigence de l'unité d'invention (règle 46(1) de la CBE),

c) la *recherche européenne complémentaire* (article 157(2)(b) de la CBE) et

d) de *nouvelles recherches européennes complémentaires* (règle 104^{ter}(3) de la CBE).

Concordance du contenu de la demande "antérieure" avec celui de la demande "postérieure"

5. Le remboursement de la taxe de recherche européenne est soumis à une autre condition, à savoir que le rapport de recherche européenne au titre duquel ladite taxe a été acquittée doit se fonder sur un rapport de recherche antérieure établi par l'OEB. Cela implique que le contenu de la demande postérieure concorde intégralement ou tout au moins en partie (mais non pas seulement dans une faible mesure) avec celui de la demande antérieure.

Le montant du remboursement est de 25, 50, 75 ou 100% de la taxe de recherche européenne. Le degré de la concordance détermine le taux du remboursement prévu à l'article 10(2) du règlement relatif aux taxes. Les critères relatifs à l'application des taux de remboursement sont fixés par le Président de l'OEB¹²⁾.

Lorsque l'objet du remboursement est la taxe de recherche européenne complémentaire (article 157(2)(b) de la CBE), les taux sont appliqués au montant de ladite taxe. Cette taxe est ramenée à 80% de la taxe de recherche européenne, lorsqu'un rapport de recherche internationale a déjà été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets¹³⁾. Si, en pareil cas, le taux de remboursement déterminé conformément à la décision susmentionnée du Président de l'OEB s'élève, par exemple, à 50%, le montant remboursé au demandeur représentera la moitié de la taxe versée pour le rapport complémentaire de recherche européenne.

¹²⁾ Cf. communication du 9 avril 1980 publiée au JO n°5/1980, p. 112.

¹³⁾ Cf. décisions du Conseil d'administration publiées aux JO n° 9/1979, p. 368 et n° 1/1981, p. 5.

Prioritätsbeanspruchung und Prioritätsrecht

6. Neben der inhaltlichen Übereinstimmung fordert Artikel 10(1) GebO, daß die frühere Patentanmeldung mit der späteren europäischen Patentanmeldung durch einen *Prioritätsanspruch* verbunden ist. Der frühere Recherchenbericht muß vom EPA für "eine Patentanmeldung" erstellt worden sein, "deren Priorität für die europäische Patentanmeldung beansprucht wird". Die Prioritätsbeanspruchung ist ein absolutes Erfordernis für die Rückerstattung.

Für eine europäische Patentanmeldung können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden. Bei der Rückerstattung der Recherchegebühr ist dann die Verwertbarkeit der Recherchenberichte des EPA zu berücksichtigen, die zu den früheren Anmeldungen, deren Priorität in Anspruch genommen wird, erstellt worden sind.

7. Der Prioritätsanspruch kann nicht deshalb verneint werden, weil für Teile der späteren Anmeldung deren Anmelde-tag maßgebend ist (Artikel 88(3) EPÜ). Der Inhalt der späteren Anmeldung muß also von der prioritätsbegründenden Anmeldung nicht vollständig gedeckt sein. In welchem Ausmaß die frühere und die spätere Anmeldung inhaltlich übereinstimmen, bestimmt lediglich das Ausmaß des Rückerstattungsanspruchs¹⁴⁾.

8. Damit das Prioritätsrecht seine Wirkung nach Artikel 89 EPÜ entfaltet, müssen die materiellen und formellen Voraussetzungen gemäß den Artikeln 87 und 88 EPÜ und der Regel 38 EPÜ erfüllt sein. Aus der bloßen Beanspruchung eines nicht bestehenden Prioritätsrechts können keine Rechte hergeleitet werden. Der Anspruch auf Gebührenrückerstattung setzt also voraus, daß das Prioritätsrecht tatsächlich besteht. Sonst würde Artikel 10(1) GebO einen Anreiz dafür schaffen, daß der Anmelder ausschließlich für die Zwecke der Gebührenrückerstattung einen Prioritätsanspruch ausstellt.

Zu den materiellen Voraussetzungen für das Bestehen eines Prioritätsrechts gehört unter anderem, daß die erste Hinterlegung in einem oder mit Wirkung für einen Staat erfolgt ist, in dem ein Prioritätsrecht für eine europäische Nachanmeldung begründet werden kann (Artikel 87(1) und (4) EPÜ). Die prioritätsbegründende Anmeldung kann eine nationale, eine europäische oder eine internationale Anmeldung sein. Ferner muß es sich bei der früheren Anmeldung um eine erste Anmeldung im Sinn von Artikel 87(1), (3) und (4) EPÜ handeln. Dabei reicht es allerdings aus, wenn die frühere Anmeldung für einen in ihr enthaltenen Teil erste Anmeldung ist (siehe Punkt 7). Ein Prioritätsanspruch ist daher auch dann gegeben, wenn der Anmeldung, für die ein früherer Recherchenbericht des Amtes vorliegt, bereits eine

Claiming priority and priority right

6. Under Article 10(1) RFees, not only must the content of the earlier and later applications correspond, but the two applications must also be linked by a *priority claim*. The earlier search report must have been drawn up by the EPO on "an application whose priority is claimed for the European patent application". The priority claim is an absolute condition for the refund.

More than one priority can be claimed for a European patent application. In such cases, the search fee refund depends on the extent to which the EPO search reports drawn up on the earlier applications whose priority is claimed can be used as a basis.

7. The priority claim cannot be rejected on the grounds that parts of the later application date only from that application's date of filing (Article 88(3) EPC). The content of the later application need thus not tally completely with the content of the application whose priority is claimed. The extent to which the contents of the earlier and later applications correspond determines merely the percentage of the refund¹⁴⁾.

8. For the priority right to have the effect provided for in Article 89, the substantive and formal requirements laid down in Articles 87 and 88 EPC and in Rule 38 EPC must be fulfilled. No rights can be derived from a priority that is merely claimed but does not exist; entitlement to a refund thus depends on the existence of an actual priority right. Otherwise, Article 10(1) RFees would encourage priority claims made solely for the purpose of fee refunds.

One of the substantive requirements for the existence of a priority right is that the first filing must have been in or for a State in which a priority right can be established for a subsequent European application (Article 87(1) and (4) EPC). Such an application can be a national, European or international application. Furthermore, the earlier application must be a first application within the meaning of Article 87(1), (3) and (4) EPC. However, the earlier application need be a first application only for part of its content (see point 7 above). A priority right thus also exists if the application on which an earlier EPO search report exists was preceded by another application which did not disclose all the subject-matter of the application already searched. The fact that the application already searched by the Office was only

Revendication de priorité et droit de priorité

6. Outre la concordance des contenus, l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes exige que la demande antérieure soit liée à la demande postérieure de brevet européen par une *revendication de priorité*. Le rapport de recherche antérieure doit avoir été établi par l'OEB pour une "demande de brevet dont la priorité est revendiquée pour la demande de brevet européen". La revendication de priorité est une condition indispensable au remboursement.

Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen. Dans le cadre du remboursement de la taxe de recherche, il y a lieu de prendre en compte l'utilisation possible des rapports de recherche établis par l'OEB pour les demandes antérieures dont la priorité est revendiquée.

7. La revendication de priorité ne peut être déniée au motif que, pour certains éléments de la demande postérieure, c'est la date de dépôt de celle-ci qui est déterminante (article 88(3) de la CBE). Par conséquent, le contenu de la demande postérieure ne doit pas être entièrement couvert par la demande qui donne naissance au droit de priorité. Le degré de concordance de la demande antérieure et de la demande postérieure n'est déterminant que pour la fixation du taux de remboursement¹⁴⁾.

8. Pour que le droit de priorité produise effet conformément à l'article 89 de la CBE, il faut que soient remplies les conditions de forme et de fond énoncées aux articles 87 et 88 de la CBE, ainsi qu'à la règle 38 de la CBE. Aucun droit ne saurait découler de la revendication d'un droit de priorité inexistant. Le droit au remboursement de la taxe suppose donc que le droit de priorité existe réellement, faute de quoi l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes inciterait le demandeur à revendiquer une priorité dans le seul but d'obtenir le remboursement de la taxe.

L'une des conditions matérielles de la validité d'un droit de priorité est que le premier dépôt doit avoir été effectué dans ou pour un Etat dans lequel un droit de priorité concernant une demande européenne postérieure peut être établi (article 87(1) et (4) de la CBE). La demande donnant naissance au droit de priorité peut être une demande nationale, européenne ou internationale. Il faut en outre que la demande antérieure soit une première demande au sens de l'article 87(1), (3) et (4) de la CBE. A cet égard, il suffit cependant que la demande antérieure soit une première demande en ce qui concerne un des éléments qu'elle contient (cf. point 7). Un droit de priorité existe donc également, lorsque la demande pour laquelle l'Office a déjà établi un rapport de recherche antérieure a été précédée

¹⁴⁾ Artikel 10(2) GebO; Mitteilung des Präsidenten des EPA, ABI. 5/1980, S. 112.

¹⁴⁾ Article 10(2) RFees; Communication of the President of the EPO. OJ 5/1980, p. 112.

¹⁴⁾ Article 10(2) du règlement relatif aux taxes; Communication du Président de l'OEB, publiée au JO n° 5/1980, p. 112.

andere Anmeldung vorangegangen war, in der noch nicht alle Gegenstände offenbart waren, die die bereits recherchierte Anmeldung enthält. Die Tatsache, daß die vom Amt bereits recherchierte Anmeldung nur teilweise Erstanmeldung ist, hat für die Höhe des Erstattungsanspruchs keine Bedeutung, da es hierfür in erster Linie auf den Umfang der inhaltlichen Übereinstimmung zwischen der recherchierten Anmeldung und der Anmeldung, in der die Erstattung beantragt wird, ankommt.

Die formellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität sind in Artikel 88(1) in Verbindung mit Regel 38 EPÜ festgelegt.

9. Ob diese Voraussetzungen für die Gebührenerstattung bestehen, kann bereits im Verfahren vor der Eingangsstelle geprüft werden. Die Feststellung, daß ein Rückerstattungsanspruch besteht, bedeutet keine bindende Entscheidung über das Bestehen des Prioritätsanspruchs für das Verfahren vor der Prüfungsabteilung. Während des Prüfungsverfahrens wird das Bestehen des Prioritätsrechts in der Regel nur dann geprüft, wenn Dokumente im Prioritätsintervall ermittelt werden und daher die Entscheidung über das Prioritätsrecht für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung erforderlich ist (Richtlinien C-V, 2.1). Dagegen muß bei der Entscheidung über das Ausmaß der Rückerstattung der europäischen Recherchengebühr stets geprüft werden, in welchem Umfang die spätere Patentanmeldung durch den Inhalt der früheren Patentanmeldung gedeckt ist. Aus der Systematik des Verfahrens bestehen daher keine Bedenken, auch die übrigen Kriterien für das Bestehen des Prioritätsrechts bereits in der Anfangsphase des Verfahrens im Zusammenhang mit der Erstellung des europäischen Recherchenberichts einer Überprüfung zu unterziehen.

Bevor eine Recherchengebühr zurückerstattet wird, müssen daher aus der Aktenlage sich ergebende Bedenken gegen das Bestehen eines Prioritätsrechts vom Anmelder ausgeräumt werden. Die Eingangsstelle hat dabei dem Anmelder die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Artikel 113(1) EPU). Wenn sich aus dem Recherchenbericht Hinweise darauf ergeben, daß die Patentanmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, nicht die Erstanmeldung ist, kann der Anmelder von der Eingangsstelle zur Aufklärung des Sachverhalts aufgefordert werden¹⁵⁾. Vor der

¹⁵⁾ Die Frage, ob bei unterschiedlichen Anmeldern in der früheren und in der späteren Anmeldung der spätere Anmelder Rechtsnachfolger des früheren Anmelders ist (Artikel 87(1) EPÜ), tritt in der Praxis selten auf. Im Verfahren vor der Eingangsstelle erscheint es daher wegen der geringen Mißbrauchsgefahr nicht zweckmäßig, im Rahmen der Entscheidung über die Rückerstattung der Recherchengebühr gesonderte Ermittlungen in diesem Punkte anzustellen. Nur dann, wenn sich ausnahmsweise gravierende Bedenken ergeben, wird der Anmelder zur Aufklärung des Sachverhalts aufgefordert werden.

partly a first application is irrelevant to the amount of the refund that can be claimed, because the primary criterion is the extent to which the application searched and the application for which the refund is requested correspond.

The formal requirements for claiming priority are laid down in Article 88(1) in conjunction with Rule 38 EPC.

9. The Receiving Section can examine whether these requirements for the fee refund are fulfilled, but its decision does not bind the Examining Division when the latter comes to consider whether the priority right exists. As a rule, the existence of the priority right is checked in the examination proceedings only if documents are discovered dating from the priority period, in which case a decision on the priority right is necessary for assessing the patentability of the invention (Guidelines C-V, 2.1). When the percentage of the European search fee to be reimbursed is being decided, on the other hand, the extent to which the content of the subsequent application corresponds to that of the earlier application must always be ascertained. There are thus no procedural grounds for not examining the other conditions for the existence of the priority right in the initial stages of the procedure relating to drawing up the European search report.

Before a search fee is refunded, any doubts about the existence of a priority right arising from the content of the dossier must therefore be removed by the applicant, and the Receiving Section must give him an opportunity to present his comments (Article 113(1) EPC). If the search report indicates that the patent application whose priority is claimed is not the first application, the applicant may be invited by the Receiving Section to clarify the position¹⁵⁾. The decision on the refund may also be reserved pending receipt of the priority document and, if necessary, a

¹⁵⁾ The question whether, in the event of the earlier and later applications being filed by different applicants, the later applicant is the successor in title to the first applicant (Article 87(1) EPC) seldom arises in practice. Since the danger of abuse is slight, it therefore does not seem appropriate in the procedure before the Receiving Section to examine this point specifically when deciding on a refund of the search fee. The applicant is asked to clarify the situation only if exceptionally, serious doubts arise.

d'une autre demande dans laquelle n'étaient pas encore révélés tous les éléments contenus dans la demande ayant déjà fait l'objet du rapport de recherche. Le fait que celle-ci ne soit une première demande qu'en partie n'influe pas sur le taux du remboursement, puisque ce dernier dépend en premier lieu du degré de concordance du contenu de la demande pour laquelle une recherche a été effectuée avec celle pour laquelle le remboursement est requis.

Les conditions de forme relatives à la revendication de priorité sont définies à l'article 88(1) ensemble la règle 38 de la CBE.

9. La question de savoir si les conditions prescrites pour le remboursement de la taxe sont réunies peut déjà être examinée par la section de dépôt. Constaté l'existence d'un droit à remboursement ne signifie pas rendre une décision contraignante quant à l'existence du droit de priorité en vue de la procédure devant la division d'examen. Au cours de cette dernière procédure, la validité du droit de priorité ne fait généralement pas l'objet d'un examen, sauf si des documents "intermédiaires" doivent être pris en considération; en pareil cas, il convient de déterminer l'existence du droit de priorité afin d'apprécier la brevetabilité de l'invention (Directives, C-V, 2.1). Par contre, s'agissant de la décision relative à l'étendue du remboursement de la taxe de recherche européenne, il y a toujours lieu d'examiner la mesure dans laquelle le contenu de la demande postérieure concorde avec celui de la demande antérieure. Étant donné les principes qui régissent la procédure, il n'y a pas d'inconvénient à ce que les autres critères concernant l'existence du droit de priorité déjà soumis à vérification au cours de la phase initiale de la procédure, dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche européenne.

Avant tout remboursement d'une taxe de recherche, il convient donc que soient levées les objections quant à la validité d'un droit de priorité que suscitent certains éléments du dossier. À cet égard, la section de dépôt doit donner au demandeur l'occasion de prendre position (article 113(1) de la CBE). S'il ressort du rapport de recherche que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'est pas la première demande, la section de dépôt peut inviter le demandeur à fournir des éclaircissements quant aux faits¹⁵⁾. Avant de prendre la décision de remboursement, il peut

¹⁵⁾ Dans la pratique, la question se pose rarement de savoir si le demandeur postérieur est l'ayant cause du demandeur antérieur, lorsque la demande antérieure et la demande postérieure ont été déposées par différents demandeurs (article 87(1) de la CBE). Le risque d'abus paraissant minime, il ne semble pas opportun d'entreprendre à cet égard, au cours de la procédure devant la section de dépôt, des recherches particulières dans le cadre de la décision relative au remboursement de la taxe de recherche. Le demandeur ne sera exceptionnellement invité à fournir des éclaircissements qu'en cas de doute sérieux.

Entscheidung über die Rückerstattung kann auch der Eingang des Prioritätsbelegs und, falls erforderlich, seiner Übersetzung abgewartet werden.

Parallele europäische Patentanmeldung und internationale (PCT) Anmeldung

10. Ein Sonderfall der Gebührenrückerstattung liegt vor, wenn gleichzeitig — an demselben Tag — für dieselbe Erfindung sowohl eine europäische Patentanmeldung als auch eine internationale Anmeldung eingereicht werden. Ein Bedürfnis hierfür ergibt sich aus der noch nicht vollzogenen Ratifikation des PCT durch Italien, so daß noch nicht sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ auch Vertragsstaaten des PCT sind¹⁶⁾.

Bei der gleichzeitigen Einreichung einer europäischen Patentanmeldung für Italien und einer internationalen Anmeldung mit Bestimmung der übrigen europäischen Vertragsstaaten mit dem Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (Euro-PCT-Bestimmung) wird die *internationale Recherchegebühr* zurückerstattet. Dies stützt sich auf Regel 41 PCT in Verbindung mit Artikel 8(2) und Anhang B, II.1 der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA nach dem PCT¹⁷⁾. Der Wortlaut der in dieser Vereinbarung enthaltenen Rückerstattungsbestimmung läßt dieselben Grundsätze erkennen, die auch Artikel 10(1) GebO zugrunde liegen¹⁸⁾.

Werden eine internationale Anmeldung und eine europäische Patentanmeldung, die auf die gleiche Priorität zurückgehen, an unterschiedlichen Tagen eingereicht (unterschiedlicher Anmeldetag), so fehlt es an den Voraussetzungen für die Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr. Denn es wird in der späteren Anmeldung weder die Priorität der früheren Anmeldung in Anspruch genommen, zu der das EPA die Recherche erstellt hat, noch stimmen die Anmeldetage überein. Der Anmelder hat

translation.

Parallel European and international (PCT) patent applications

10. The refund of a fee where a European and an international application are filed simultaneously — on the same day — for the same invention constitutes a special case. This situation arises from the fact that Italy has not yet ratified the PCT, so that not all EPC Contracting States are as yet also PCT Contracting States¹⁶⁾.

Where a European patent application for Italy and an international application designating the other European Contracting States and requesting the grant of a European patent (Euro-PCT designation) are filed simultaneously, the *international search fee* is refunded under Rule 41 PCT in conjunction with Article 8(2) and Annex B, II.1, of the Agreement between WIPO and the EPO concerning the PCT¹⁷⁾. The wording of the refund provision in that Agreement shows that its principles are the same as those underlying Article 10(1) RFees¹⁸⁾.

If an international and a European application with the same priority are filed on different dates, the requirements for a refund of the international search fee are not fulfilled, because the subsequent application neither claims the priority of the earlier application on which the EPO has carried out the search, nor are the dates of filing the same. In this case, however, the applicant does have the possibility of requesting a *standard search* on the first application whose priority is claimed in the two sub-

également y avoir lieu d'attendre que la pièce justificative de priorité et, si nécessaire, sa traduction, aient été produites.

Simultanéité d'une demande de brevet européen et d'une demande internationale (PCT)

10. Un cas particulier donnant lieu au remboursement de la taxe de recherche se présente lorsqu'une demande de brevet européen et une demande internationale sont déposées simultanément, à la même date et pour une même invention. Une telle démarche se révèle parfois nécessaire du fait que l'Italie n'a pas encore ratifié le PCT, si bien que les Etats contractants de la CBE ne sont pas tous parties au PCT¹⁶⁾.

La taxe de *recherche internationale* est remboursée en cas de dépôt simultané d'une demande de brevet européen pour l'Italie et d'une demande internationale désignant les autres Etats contractants européens et comportant une requête en délivrance d'un brevet européen (désignation euro-PCT). Le principe du remboursement se fonde sur la règle 41 du PCT ensemble l'article 8(2) et l'Annexe B, II.1 de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB relatif au PCT¹⁷⁾. La disposition de cet accord concernant le remboursement s'inspire des mêmes principes que ceux sur lesquels se fonde l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes¹⁸⁾.

Les conditions applicables au remboursement de la taxe de recherche internationale ne sont pas remplies, lorsqu'une demande internationale et une demande de brevet européen qui se fondent sur une même priorité ont été déposées à des dates différentes (divergence des dates de dépôt). En effet, la demande postérieure ne revendique pas la priorité de la demande antérieure, pour laquelle l'OEB a effectué la recherche, et les dates de dépôt ne concordent pas. Dans ce cas, le de-

¹⁶⁾ Die Bedingungen für die spätere Verbindung der ursprünglich getrennt eingereichten Anmeldungen im Verfahren vor der Prüfungsabteilung und für die Rückzahlung einer europäischen Prüfungsgebühr sind in Rechtsauskunft Nr. 10/1981, ABl. 9/1981. S. 349 dargestellt.

¹⁷⁾ zur geltenden Fassung der Vereinbarung siehe Fußnote 4.

¹⁸⁾ Anhang B, II.1 Satz 1 der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA nachdem PCT. ABl. 4/1978. 259 lautet wie folgt: "Wird der zu einer internationalen Anmeldung erstellte Recherchenbericht auf einen früheren internationalen Recherchenbericht oder auf einen Recherchenbericht internationaler Art gestützt, den die Behörde (das EPA) bereits für eine Patentanmeldung erstellt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, so wird die Recherchegebühr ganz oder teilweise zurückerstattet."

Als Recherchenbericht internationaler Art im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 der Vereinbarung gelten alle Recherchenberichte, die die Behörde (-das EPA) zu einer nationalen oder europäischen Patentanmeldung erstellt."

In diesem Zusammenhang kann auf den weiten Prioritätsbegriff gemäß der Begriffsbestimmung des Artikels 2(xi)(c) PCT verwiesen werden.

¹⁶⁾ The conditions for subsequent consolidation, in proceedings before the Examining Division, of the originally separate filings and for the refund of a European examination fee, are set out in Legal Advice No. 10/81, OJ 9/1981, p. 349.

¹⁷⁾ See Footnote 4 regarding the current text of the Agreement.

¹⁸⁾ Annex B, II.1, first sentence, of the Agreement between WIPO and the EPO concerning the PCT. OJ 4 1978 p. 259, reads as follows: "The search fee will be refunded fully or in part if the international search report drawn up on an international application is based on an earlier international search report or an international-type search report already prepared by the Authority (i.e. the EPO) on an application whose priority is claimed for the international application."

For the purposes of Article 812) of the Agreement, all search reports drawn up by the Authority on a national or European patent application will be considered international-type search reports."

Reference may also be made here to the broad definition of priority in Article 2(xi)(c) PCT is also of note here.

¹⁶⁾ Les conditions applicables à la jonction ultérieure, au cours de la procédure devant la division d'examen, des demandes déposées séparément à l'origine, ainsi qu'au remboursement d'une taxe de recherche européenne, sont indiquées dans le Renseignement juridique n° 10/81, publié au JO n° 9/1981, p. 349.

¹⁷⁾ Cf. note n° 4 quant au texte en vigueur.

¹⁸⁾ L'Annexe B, II.1, première phrase, de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB relatif au PCT. JO n° 4/1978, p. 259. est libellée comme suit: "Si le rapport de recherche établi au sujet d'une demande internationale s'appuie sur un rapport de recherche internationale antérieur ou sur un rapport de recherche de type international antérieur que l'Administration (-l'OEB) a déjà établi pour une demande de brevet dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche est remboursée en totalité ou en partie."

En tant que rapport de recherche de type international au sens de l'article 8 alinéa 2 de l'Accord sont visés tous les rapports de recherche, établis par l'Administration (-l'OEB) pour une demande de brevet nationale ou européenne."

A cet égard, on peut également se reporter à la définition de la priorité, telle qu'elle figure à l'article 2(xi)(c) du PCT.

in diesem Fall jedoch die Möglichkeit, zur Erstanmeldung, deren Priorität in den beiden Nachanmeldungen beansprucht wird, eine *Standardrecherche* zu beantragen. Wird die Standardrecherche rechtzeitig beantragt, können die beiden späteren Recherchen des EPA auf sie gestützt werden, und der Anmelder hat einen Anspruch auf Rückerstattung sowohl der internationalen Recherchegebühr als auch der europäischen Recherchegebühr. Er trägt dann im Ergebnis nur die Kosten für *eine* Recherche, nämlich für die Standardrecherche.

Zuständigkeit zur Entscheidung über die Rückerstattung der Recherchegebühr in strittigen Fällen

11. Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Rückerstattung der Recherchegebühr liegt primär bei der Eingangsstelle¹⁹⁾. Sie ist gemäß Artikel 16 EPÜ für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen bis zu dem Zeitpunkt zuständig, zu dem ein Prüfungsantrag gestellt worden ist oder der Anmelder nach Artikel 96(1) EPÜ erklärt hat, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Soweit technische Sachverhalte, wie beispielsweise das Ausmaß der inhaltlichen Übereinstimmung der früheren und der späteren Anmeldung, zu beurteilen sind, wird sich die Eingangsstelle auf die Stellungnahme der Recherchenabteilung stützen und die in dieser zum Ausdruck kommenden Gesichtspunkte in ihre Entscheidung einbeziehen. Die Entscheidungen der Eingangsstelle sind gemäß Artikel 106(1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar.

Nach dem erwähnten Zeitpunkt (in der Regel nach der wirksamen Stellung des Prüfungsantrags — Artikel 94(2) EPÜ) werden die Prüfungsabteilungen für die weitere Behandlung der europäischen Patentanmeldung zuständig (Artikel 18(1) EPÜ). Nach diesem Zeitpunkt haben Entscheidungen über Rückerstattungsanträge durch die Prüfungsabteilung zu ergehen.

sequent applications. If the standard search is requested in due time, the two subsequent EPO searches can be based on it and the applicant is entitled to a refund of both the international search fee and the European search fee. He thus ultimately has to pay for only *one* search, namely the standard search.

Competence for deciding on the refund of the search fee in case of dispute

11. Competence for deciding on a refund of the search fee lies primarily with the Receiving Section¹⁹⁾. Under Article 16 EPC, it is responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of European patent applications until such time as the request for examination is filed or the applicant has stated, pursuant to Article 96(1) EPC, that he wishes to maintain the application. Where technical points arise, such as the extent to which the contents of the earlier and later applications correspond, the Receiving Section will base its decision on the opinion of the Search Division and include in its decision the points expressed in that opinion. Decisions of the Receiving Section are subject to appeal pursuant to Article 106(1) EPC.

Thereafter (as a rule once the request for examination has been validly filed — Article 94(2) EPC) the Examining Divisions are competent for the further processing of the European patent application (Article 18(1) EPC), and must take any decisions on a request for a refund.

mandeur a toutefois la possibilité de requérir une *recherche standard* pour la première demande, dont la priorité est revendiquée dans les deux demandes postérieures. Si la recherche standard est demandée en temps voulu, les deux recherches ultérieures effectuées par l'OEB peuvent se baser sur elle et le demandeur a droit au remboursement de la taxe de recherche internationale et de la taxe de recherche européenne. Finalement, le demandeur ne supporte que les frais *d'une seule* recherche, en l'occurrence la recherche standard.

Instance compétente en matière de remboursement de la taxe de recherche dans les cas litigieux

11. La décision concernant le remboursement de la taxe de recherche relève en premier lieu de la compétence de la section de dépôt¹⁹⁾. Conformément à l'article 16 de la CBE, la section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu'à la formulation de la requête en examen ou jusqu'à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l'article 96, paragraphe 1, qu'il maintient sa demande. Lorsqu'il s'agit d'apprécier des éléments techniques comme le degré de concordance du contenu des demandes antérieure et postérieure, la section de dépôt se fonde sur l'avis de la division de recherche et reprend, dans sa décision, les points de vue exprimés dans ledit avis. Les décisions de la section de dépôt sont susceptibles de recours, conformément à l'article 106(1) de la CBE.

Les divisions d'examen deviennent compétentes pour la suite de l'instruction de la demande de brevet européen (article 18(1) de la CBE), en général à compter du moment où la requête en examen est "considérée comme formulée" (article 94(2) de la CBE). A partir de ce moment, les décisions concernant les requêtes en remboursement sont prises par la division d'examen.

¹⁹⁾ Vgl. Mitteilung in ABI. 5/1980, S 112 (Nr. 3).

¹⁹⁾ Cf. communication in OJ 5/1980, p. 112 (point 3).

¹⁹⁾ Cf. communication publiée au JO n° 5/1980, p. 113 (point n° 2).