

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
25. September 1984
J 06/83***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglieder: P. Ford
O. Bossung

Anmelderin: Caterpillar Tractor Co.

**Stichwort: "Erstattung der
Prüfungsgebühr (PCT) / CATERPILLAR"**

**EPÜ Artikel 17, 18 (1), 92, 94 (1) (2), 157
Gebührenordnung Artikel 10
PCT Artikel 23, 40**

**"Rückzahlung der Prüfungsgebühr" —
"Zurücknahme der Anmeldung"**

Leitsatz

Wird eine internationale Anmeldung, die nach Artikel 150 (3) EPÜ als europäische Patentanmeldung gilt, zurückgenommen, bevor mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts begonnen werden kann, so verhindert dies die Prüfung der Anmeldung. Ist die Prüfungsgebühr bereits entrichtet worden so ist sie unter diesen Umständen zurückzuzahlen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte am 13. August 1979 eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über eine internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in den Vereinigten Staaten ein. Es wurde keine vor dem Anmeldetag liegende Priorität in Anspruch genommen. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsort nach dem PCT, da mehrere Vertragsstaaten des EPÜ mit der Angabe bestimmt worden waren, daß für diese Staaten ein europäisches Patent nachgesucht wird. Die Anmeldung galt somit als europäische Patentanmeldung (Art. 150 (3) EPÜ) und erhielt die Nummer 79 901 397.4.

II. Die Beschwerdeführerin reichte am 8. Januar 1981 einen Antrag auf Prüfung der europäischen Patentanmeldung ein. Die Prüfungsgebühr wurde am 23. Januar 1981 entrichtet. Der internationale Recherchenbericht wurde am 19. Februar 1981 veröffentlicht.

III. Mit Schreiben vom 1. Juni 1981, das am 3. Juni 1981 einging, beantragte die Beschwerdeführerin die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung und die Rückzahlung der Recherchegebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht und der Prüfungsgebühr. Da das EPA mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts noch nicht begonnen hatte, wurde die Recherchegebühr gemäß Artikel 10 (4) der Gebührenordnung ordnungsgemäß zurückgezahlt. Die Prü-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
25 September 1984
J 06/83***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Members: P. Ford
O. Bossung

Applicant: Caterpillar Tractor Co.

**Headword: "Refund of Examination Fee
(PCT) / CATERPILLAR"**

**EPC Articles 17, 18 (1), 92, 94 (1) (2), 157
Rules relating to Fees Article 10
PCT Articles 23, 40**

**"Reimbursement of the examination
fee" — "withdrawal of application"**

Headnote

If an international application which is deemed to be a European patent application in accordance with Article 150(3) EPC is withdrawn before the drawing up of the supplementary European search report can be begun, examination of the application is precluded. In such circumstances, if the examination fee has already been paid, it must be refunded.

Summary of Facts and Submissions

I. On 13 August 1979, the appellant filed an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in the United States of America. No claim was made to a priority date earlier than the date of the application. The European Patent Office was the designated office for the purposes of the PCT, as several EPC Contracting States were designated, it being indicated that it was desired to obtain a European patent for those States. The application thus being deemed to be a European patent application (Article 150 (3) EPC) was accorded the number 79901397.4.

II. The appellant filed a request for examination of the European patent application on 8 January 1981. The examination fee was paid on 23 January 1981. The international search report was published on 19 February 1981.

III. By letter dated 1 June 1981, received on 3 June 1981, the appellant requested withdrawal of the European patent application, the refund of the search fee in respect of the supplementary European search report and the refund of the examination fee. As the EPO had not begun to draw up the supplementary European search report, the search fee was duly refunded in accordance with Article 10 (4), Rules relating to Fees. The EPO did not refund the examination fee and after correspondence between the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
25 septembre 1984
J 06/83***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membres: P. Ford
O. Bossung

Demanderesse: Caterpillar Tractor Co.

**Référence: "Remboursement de la taxe
d'examen (PCT) / CATERPILLAR"**

**Articles 17, 18 (1), 92, 94 (1) et (2), 157 de
la CBE;
article 10 du règlement relatif aux taxes;
articles 23 et 40 du PCT**

**"Remboursement de la taxe d'examen"
— "retrait de la demande"**

Sommaire

L'examen d'une demande internationale réputée être une demande de brevet européen conformément à l'article 150 (3) de la CBE est exclu lorsque cette demande est retirée avant que ne puisse commencer l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, et il y a lieu dès lors de rembourser la taxe d'examen si elle a été acquittée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 13 août 1979, la requérante a déposé aux Etats-Unis d'Amérique une demande internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Elle n'a pas revendiqué de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande. Plusieurs Etats contractants de la CBE ayant été désignés dans la demande et la requérante ayant indiqué qu'elle désirait obtenir un brevet européen pour ces Etats, l'Office européen des brevets a agi en tant qu'office désigné aux fins du PCT. La demande ainsi réputée être une demande de brevet européen (article 150 (3) de la CBE), a reçu le numéro 79901397.4.

II. La requérante a présenté le 8 janvier 1981 une requête en examen de la demande de brevet européen. La taxe d'examen a été acquittée le 23 janvier 1981 et le rapport de recherche internationale publié le 19 février 1981.

III. Par lettre datée du 1^{er} juin 1981 et parvenue le 3 juin, la requérante a déclaré retirer la demande de brevet européen. Elle a sollicité le remboursement de la taxe de recherche afférente au rapport complémentaire de recherche européenne et le remboursement de la taxe d'examen. L'OEB n'ayant alors pas encore commencé à établir le rapport complémentaire de recherche européenne, la taxe de recherche a dûment été remboursée conformément à l'article 10 (4) du règlement relatif aux taxes. Par

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

funksgebühr wurde vom EPA nicht zurückgezahlt; nach einem Briefwechsel zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführerin und dem EPA und Befassung der Rechtsabteilung des EPA mit der Angelegenheit erging am 18. April 1983 die angefochtene Entscheidung, mit der die Rückzahlung der Prüfungsgebühr abgelehnt wurde.

IV. In der Entscheidung wurde folgende Auffassung vertreten:

1. Entsprechend Artikel 22 (1) PCT habe die regionale Phase der Bearbeitung der Anmeldung mit Ablauf des 20. Monats nach dem Prioritätsdatum, d. h. am 14. April 1981, begonnen.

2. Der Prüfungsantrag und die Entrichtung der Prüfungsgebühr seien aufgrund des Artikels 150 (3) EPÜ und des Artikels 11 (3) und (4) PCT sofort wirksam geworden.

3. Die Gebühren nach dem EPÜ würden in der Regel nur dann zurückgezahlt, wenn dies ausdrücklich vorgesehen sei.

4. Nach der Praxis des EPA (vgl. Rechtsauskunft Nr. 1/79, ABI. EPA 1979, 61) werde die Prüfungsgebühr zurückgezahlt, wenn die Bearbeitung einer europäischen Patentanmeldung eingestellt werde, bevor die Zuständigkeit für die Durchführung des Verfahrens von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung übergegangen sei. Diese Praxis könne jedoch nicht auf internationale Anmeldungen angewandt werden, weil das EPA gemäß den Artikeln 23 (1) und 40 (1) PCT die internationale Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase weder bearbeiten noch prüfen dürfe. Die Prüfungsabteilung sei in jedem Falle von der Stellung des Prüfungsantrags an für eine internationale Anmeldung zuständig, auch wenn sie die Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase weder bearbeiten noch prüfen dürfe.

5. Daraus folge, daß eine während der internationalen Phase entrichtete Prüfungsgebühr nur zurückgezahlt werden könne, wenn die Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase zurückgenommen werde. Dies sei bei der vorliegenden Anmeldung nicht der Fall.

V. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 17. Juni 1983 fernschriftlich Beschwerde ein; das Fernschreiben wurde am 20. Juni 1983 ordnungsgemäß brieflich bestätigt. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet. In der Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin die volle Rückzahlung der Prüfungsgebühr sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Ferner beantragte sie, die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

VI. In der am 17. August 1983 eingereichten Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin folgendes vor:

1. Der ergänzende europäische Recherchenbericht sei der für die Prüfung letz-

appellant's representative and the EPO and reference of the matter to the EPO's Legal Division, the refusal to refund the examination fee was made the subject of the decision under appeal, dated 18 April 1983.

IV. In the decision it was held that:

(1) In accordance with Article 22 (1) PCT, the regional phase of processing the application had commenced on 14 April 1981, i.e. at the expiration of 20 months from the priority date.

(2) The request for examination and payment of the examination fee had had immediate effect, by virtue of the provisions of Article 150 (3) EPC and Articles 11 (3) and 11 (4) PCT.

(3) Fees due under the EPC are as a general rule refunded only if there is express provision for such a refund.

(4) Under a practice of the EPO (cf. Legal Advice No. 1/79 Official Journal EPO, 1979, p. 61) a refund of the examination fee will occur if processing of a European patent application is terminated before responsibility for it is transferred from the Receiving Section to the Examining Division. However, this practice could not be applied to an international application because, under Articles 23 (1) and 40 (1) PCT, the EPO may neither process nor examine the international application before the start of the regional phase. The Examining Division always assumes responsibility for an international application from the moment when the request for examination is filed, even though it cannot process or examine the application before the start of the regional phase.

(5) It follows that an examination fee paid during the international phase can only be refunded if the application is withdrawn before the start of the regional phase. This was not the case with the present application.

V. By telex, on 17 June 1983, duly confirmed by letter dated 20 June 1983, the appellant gave notice of appeal against the decision. The appeal fee was duly paid. In the notice of appeal, the appellant requested full refund of the examination fee and reimbursement of the appeal fee. Reference of the case to the Enlarged Board of Appeal was also requested.

VI. In the Statement of Grounds of the Appeal, filed on 17 August 1983, the appellant contended that:

(1) The supplementary European search report is the definitive search report for

contre, l'OEB n'a pas remboursé la taxe d'examen. Après un échange de correspondance entre le mandataire de la requérante et l'OEB et après que la Division juridique de l'OEB eut été consultée, la demande de remboursement de la taxe d'examen a été rejetée par décision de la Section de dépôt en date du 18 avril 1983. Cette décision fait l'objet du présent recours.

IV. La décision entreprise a été motivée comme suit:

1) conformément à l'article 22.1) du PCT, la phase régionale de traitement de la demande a commencée le 14 avril 1981, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité;

2) la requête en examen et le paiement de la taxe correspondante ont produit un effet immédiat, en vertu des dispositions de l'article 150 (3) de la CBE et des articles 11.3) et 11.4) du PCT;

3) les taxes perçues au titre de la CBE sont en règle générale remboursées uniquement si un tel remboursement est expressément prévu par les textes;

4) conformément à la pratique de l'OEB (cf. renseignement juridique n° 1/79, Journal officiel de l'OEB n° 2/1979, p. 61), la taxe d'examen est remboursée lorsque la demande de brevet européenne est réputée retirée avant que la compétence relative à la procédure de délivrance ne passe de la Section de dépôt à la Division d'examen. Cette pratique n'est toutefois pas applicable à une demande internationale du fait qu'en vertu des articles 23.1) et 40.1) du PCT, l'OEB ne peut ni traiter ni examiner la demande internationale avant l'ouverture de la phase régionale. La Division d'examen prend automatiquement en charge la demande internationale dès que la requête en examen a été formulée, même si elle ne peut traiter ou examiner la demande avant le début de la phase régionale;

5) il s'ensuit qu'il n'y a lieu de rembourser une taxe d'examen acquittée au cours de la phase internationale que si la demande a été retirée avant l'ouverture de la phase régionale, ce qui ne s'est pas produit en l'espèce.

V. Par télex du 17 juin 1983, dûment confirmé par lettre en date du 20 juin 1983, la requérante s'est pourvue contre cette décision. La taxe correspondante a dûment été acquittée. Dans l'acte de recours, la requérante a demandé le remboursement intégral de la taxe d'examen et le remboursement de la taxe de recours. Elle a également demandé que l'affaire soit portée devant la Grande Chambre de recours.

VI. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 17 août 1983, la requérante a allégué que:

1) le rapport complémentaire de recherche européenne constitue bien le

lich maßgebliche Recherchenbericht.

2. Es sei nicht nur bequemer, die Prüfungsgebühr vorzeitig zu entrichten, sondern häufig auch unmöglich, mit der Zahlung der Gebühr bis zur Vorlage des ergänzenden Recherchenberichts zu warten.

3. Die Anmelderin habe zu keinem hier relevanten Zeitpunkt wissen können, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung unmittelbar mit dem Wirksamwerden des Prüfungsantrags auf die Prüfungsabteilung übergehe, da die entsprechende Änderung der Prüfungsrichtlinien erst im Oktober 1981 veröffentlicht worden sei. Außerdem sei der Bescheid in der Sache tatsächlich von der Eingangsstelle und der Recherchenabteilung ergangen.

4. Es sei absurd und unlogisch, wenn zwar die ergänzende Recherchegebühr, nicht aber die Prüfungsgebühr zurückgezahlt werde, da die Prüfung erst nach der Recherche kommen könne.

Die Beschwerdeführerin beantragte nochmals, die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

VII. Mit Bescheid vom 17. Juli 1984 gab die Juristische Beschwerdekammer zu verstehen, daß im vorliegenden Fall eine positive Entscheidung denkbar sei; wenn es nämlich möglich sei, die ergänzende europäische Recherchegebühr zurückzuzahlen, weil das EPA noch nicht mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts begonnen habe, dann könne auch die Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden. Da jedoch vor der Kammer noch andere Fälle anhängig seien, in denen es um die Rückzahlung der Prüfungsgebühr nach Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts gehe, und das Vorbringen in diesen Fällen die Beurteilung des vorliegenden Falles beeinflussen könne, wolle die Kammer im vorliegenden Fall keine sofortige Entscheidung treffen, es sei denn, dies werde von der Beschwerdeführerin gewünscht. Der Vertreter der Beschwerdeführerin bat mit Schreiben vom 1. August 1984 um eine sofortige Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106-108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Der Kammer ist bekannt, daß die Frage der Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Zurücknahme einer internationalen Anmeldung nach Erhalt des ergänzenden europäischen Recherchenberichts rechtliche Schwierigkeiten aufwirft; diese Frage ist Gegenstand anderer vor der Juristischen Beschwerdekammer anhängiger Beschwerden und daher hier nicht zu prüfen.

3. Der vorliegende Fall kann entschieden werden, ohne daß den anderen Fällen vorgegriffen wird, da hier ein anderer Punkt entscheidend ist.

* Übersetzung.

the purposes of examination;

(2) Not only is it convenient to pay the examination fee earlier than necessary but it is also frequently impracticable to wait until the supplementary search report is received before paying the fee;

(3) The applicant could not have known at any material time that the Examining Division assumed responsibility for the application immediately the request for examination became effective since the matter was the subject of an amendment to the Guidelines for Examination not published until October 1981. Furthermore, in fact, action had been taken in the case by the Receiving Section and the Search Division;

(4) It was absurd and illogical to refund the supplementary search fee and not the examination fee, since examination must follow search.

The appellant repeated the request that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal.

VII. By a communication dated 17 July 1984, the Legal Board of Appeal indicated that it was able to envisage giving a positive decision in the present case, on the basis that where the fee for the supplementary European search can be refunded because the EPO has not begun to draw up the supplementary European search report, the examination fee can also be refunded. However, as there were other cases pending before the Board in which the question arose of refunding examination fees after the supplementary European search report had been drawn up and the arguments in those cases might conceivably affect the Board's view of the present case, the Board would not decide the present case immediately unless the appellant asked for that. By letter dated 1 August 1984, the appellant's representative asked for an immediate decision.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106-108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. The question of the refund of the examination fee in the case of withdrawal of an international application after receipt of the supplementary European search report is one which is recognised as giving rise to legal difficulty and, as it is the subject of other appeals pending before the Legal Board of Appeal, it is not a question which will be examined in the present decision.

3. It is possible to decide the present case without prejudging the issues which arise in those other cases, since it turns on a different point.

* Official text.

rapport de recherche définitif aux fins de l'examen;

2) il serait expédient de payer la taxe d'examen plus tôt que nécessaire, et de plus fréquemment impossible d'attendre d'avoir reçu le rapport complémentaire de recherche pour payer la taxe;

3) la requérante n'aurait pas eu la possibilité matérielle de savoir que la Division d'examen prenait en charge le traitement de la demande dès que la requête en examen produisait effet, cette question ayant fait l'objet d'une modification des Directives relatives à l'examen qui a été publiée en octobre 1981 seulement. De surcroît, le dossier a été en fait traité par la Section de dépôt et par la Division de la recherche;

4) l'examen faisant nécessairement suite à la recherche, il serait absurde et illogique de rembourser la taxe de recherche complémentaire, à l'exclusion de la taxe d'examen.

La requérante a réitéré sa demande tendant à la saisine de la Grande Chambre de recours.

VII. Dans une communication datée du 17 juillet 1984, la Chambre a fait savoir qu'elle pouvait envisager de rendre en l'occurrence une décision favorable à la requérante, par le motif que si la taxe de recherche européenne complémentaire est remboursable dès lors que l'OEB n'a pas commencé à établir le rapport correspondant, la taxe d'examen doit l'être également. Toutefois, d'autres affaires étaient pendantes devant la Chambre, qui concernaient le remboursement de la taxe d'examen après qu'eut été établi le rapport complémentaire de recherche européenne. Il n'était pas inconcevable que les arguments développés à l'occasion de ces procédures eussent une incidence sur l'opinion de la Chambre en la présente espèce. La Chambre sursoierait donc à statuer, sauf demande expresse de la requérante. Par lettre du 1^{er} août 1984, le mandataire de la requérante sollicitait une décision immédiate.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable comme introduit dans les conditions, formes et délais prescrits aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE.

2. La question du remboursement de la taxe d'examen en cas de retrait d'une demande internationale après réception du rapport complémentaire de recherche européenne soulève de notoires difficultés au plan juridique. Elle fait l'objet d'autres recours pendants devant la Chambre et ne sera pas examinée ici.

3. Il est par contre possible de statuer en la présente espèce sans préjuger des autres cas litigieux, puisqu'elle porte sur un point différent.

* Traduction.

4. Es liegt eine grundsätzliche Unlogik darin, daß es nach der Zurücknahme einer internationalen Anmeldung zwar zulässig ist, die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche gemäß Artikel 10 (4) Gebührenordnung zurückzuzahlen, es aber rechtswidrig sein soll, die Gebühr für eine Sachprüfung, die nie stattfinden kann, zurückzuzahlen.

5. Nun gibt es bei der Auslegung von Verträgen den festen Grundsatz, daß Auslegungen, die zu einem angesichts des Zieles und Zweckes des betreffenden Vertrages offenkundig unsinnigen oder unangemessenen Ergebnis führen, nach Möglichkeit zu vermeiden sind. Artikel 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (vgl. ABI. EPA 1984, 196) läßt — zweifellos aus diesem Grunde — ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere vorbereitende Schriftstücke, zu, um offenkundige Sinnwidrigkeiten und offenkundig unvernünftige Ergebnisse zu vermeiden.

6. Die Kammer hält es deshalb für erforderlich zu prüfen, ob sich im EPÜ, in der Ausführungsordnung oder in der Gebührenordnung eine Grundlage dafür findet, die Rückzahlung der Prüfungsgebühr im vorliegenden Fall abzulehnen. Die Bestimmung, daß ein Prüfungsantrag nicht zurückgenommen werden kann (Art. 94 (2) EPU), bedeutet sicherlich nicht, daß bei Zurücknahme einer Anmeldung die Prüfungsgebühr nicht zurückgezahlt werden kann; die Rechtsauskunft Nr. 1/79 (s. oben Nr. IV (4)) hätte anders ausfallen müssen, wenn dem so wäre. Es gibt im EPÜ, in der Ausführungsordnung und in der Gebührenordnung keine Bestimmung, aus der auch nur andeutungsweise hervorginge, daß eine Prüfungsgebühr nicht zurückgezahlt werden darf, wenn die Prüfung nicht stattfinden kann.

7. Die angefochtene Entscheidung will darauf hinaus, daß eine während der internationalen Phase einer internationalen Anmeldung gezahlte Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden kann, wenn die Anmeldung während dieser Phase zurückgenommen wird, weil das EPA durch die Artikel 23 und 40 PCT ausdrücklich daran gehindert wird, die Anmeldung während dieser Phase zu prüfen.

8. Im vorliegenden Fall erhebt sich die Frage, ob das EPA durch Artikel 94(1) EPU nicht auch nach Beginn der regionalen Phase an der Prüfung der Anmeldung gehindert wird, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Artikel 157 (2) a) EPÜ nicht erstellt werden kann, weil die Anmeldung zurückgenommen worden ist. Wenn dem so ist, dann muß man analog zu den Überlegungen im vorhergehenden Absatz zu der Schlußfolgerung kommen, daß die Prüfungsgebühr zurückzuzahlen ist.

9. Ein *ergänzender* europäischer Recherchenbericht ist eindeutig ein "europäischer Recherchenbericht" im Sinne

4. There is an inherent illogicality in a situation in which, as a result of withdrawal of an international application, it is lawful to refund the fee for a supplementary European search, in accordance with Article 10 (4) Rules relating to Fees, but allegedly not lawful to refund the fee for a substantive examination which can never take place.

5. Now it is a well-established principle of interpretation of treaties that one should, if possible, avoid an interpretation which leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable in the light of the objects and purposes of the treaty in question. It is undoubtedly for this reason that Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (cf. Official Journal EPO 1984, at p. 196) permits recourse to supplementary means of interpretation, including preliminary documents, to avoid manifest absurdity or unreasonableness.

6. The Board therefore considers it necessary to examine whether there is any justification in any provision of the EPC, the Implementing Regulations or the Rules relating to Fees for refusing to refund the examination fee in the circumstances of the present case. The provision that a request for examination cannot be withdrawn (Article 94 (2) EPC) clearly does not have the effect that if an application is withdrawn the examination fee paid cannot be repaid: Legal Advice No. 1/79 (*ubi supra*: para IV (4)) could not have been given, if that were so. There is no other provision of the EPC, the Implementing Regulations or the Rules relating to Fees which even implies that an examination fee cannot be refunded if the examination cannot take place.

7. What is suggested in the decision under appeal is that an examination fee paid during the international phase of an international application can be repaid if the application is withdrawn during that phase, because the EPO is precluded from examining the application during that phase by the express provisions of Articles 23 and 40 PCT.

8. The question which arises in the present case is whether the EPO is not also precluded from examining an application under Article 94 (1) EPC when the regional phase has begun, if no supplementary European search report can be drawn up in accordance with Article 157 (2) (a) EPC, because the application has been withdrawn? If it is, then by parity of reasoning with the considerations mentioned in the previous paragraph, the examination fee must be repayable.

9. A *supplementary* European search report is clearly a "European search report" within the meaning of the EPC.

4. L'illlogisme de la situation apparaît clairement: il est licite, conformément à l'article 10 (4) du règlement relatif aux taxes, de rembourser la taxe de recherche européenne complémentaire à la suite du retrait d'une demande internationale, mais prétendument illicite de rembourser la taxe afférente à un examen quant au fond qui ne pourra jamais avoir lieu.

5. Or, un principe bien établi de l'interprétation des traités veut que l'on évite, dans la mesure du possible, de donner au texte une interprétation qui conduise à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable à la lumière de l'objet ou du but du traité considéré. Il ne fait aucun doute que l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (cf. Journal officiel de l'OEB n° 4/1984, p. 196), qui permet de recourir à des moyens complémentaires d'interprétation, y compris aux travaux préparatoires, vise précisément à éviter un tel résultat.

6. La Chambre estime par conséquent nécessaire d'examiner si la CBE, son règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes contiennent quelque disposition susceptible de justifier le refus de rembourser la taxe d'examen dans les circonstances de la présente espèce. La disposition selon laquelle une requête en examen ne peut être retirée (article 94 (2) de la CBE) n'a incontestablement pas pour effet qu'une taxe d'examen déjà acquittée ne puisse être remboursée dans le cas où la demande est retirée; il n'y aurait pas eu de renseignement juridique n° 1/79 (cf. supra point IV 4)) si tel avait été le cas. La CBE, son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes ne contiennent pas d'autres dispositions stipulant, même implicitement, que la taxe d'examen n'est pas remboursable lorsque l'examen ne peut avoir lieu.

7. La décision entreprise laisse entendre qu'une taxe d'examen payée pendant la phase internationale d'une demande internationale peut être remboursée si la demande est retirée au cours de cette phase, pour la raison que les dispositions expresses des articles 23 et 40 du PCT n'autorisent pas l'OEB à effectuer l'examen de la demande pendant cette phase.

8. La question se pose en l'espèce de savoir s'il n'est pas également interdit à l'OEB d'examiner une demande conformément à l'article 94 (1) de la CBE lorsque la phase régionale a déjà commencé, mais que le rapport complémentaire de recherche européenne ne peut être établi conformément à l'article 157 (2) a) de la CBE, pour cause de retrait de la demande. Dans l'affirmative, la taxe d'examen devrait être remboursable, par analogie avec le raisonnement exposé dans le paragraphe précédent.

9. Un rapport *complémentaire* de recherche européenne constitue sans aucun doute un "rapport de recherche

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

des EPÜ. (Wäre dem nicht so, so hätte dies unter anderem zur Folge, daß die Gebühr für eine solche Recherche nicht nach Artikel 10 (4) der Gebührenordnung rechtmäßig zurückgezahlt werden könnte.) Im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung finden sich keine speziellen Vorschriften über den ergänzenden Recherchenbericht. Daraus folgt, daß die Artikel 17 und 92 EPÜ auch für die Erstellung eines ergänzenden europäischen Recherchenberichts gelten, d. h., daß nur die Recherchenabteilung, und nicht die Prüfungsabteilung, für die Erstellung und Absendung des Recherchenberichts an den Anmelder zuständig ist. Die Überlegung, daß vielleicht die Prüfungsabteilung von diesem Zeitpunkt an gemäß Artikel 18 (1) EPÜ für die Prüfung der Anmeldung zuständig sei, kann nicht zur Folge haben, daß die Prüfungsabteilung zur Inangriffnahme der Prüfung ermächtigt wird, wenn der — zwingend vorgeschriebene (Art. 157 (2) a) EPÜ) — ergänzende europäische Recherchenbericht überhaupt nicht erstellt wird. Daraus folgt, daß bei Zurücknahme der Anmeldung vor Beginn der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts eine Prüfung der Anmeldung ausgeschlossen ist. Unter diesen Umständen kann die Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden. Mit einer solchen Argumentation läßt sich die unter Nummer 4 erwähnte Sinnwidrigkeit vermeiden.

10. In der angefochtenen Entscheidung werden die wesentlichen Umstände des vorliegenden Falles nicht berücksichtigt, und es wird die irrije Auffassung vertreten, daß eine während der internationalen Phase entrichtete Prüfungsgebühr "nur" zurückgezahlt werden darf, wenn die Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase zurückgenommen wird. Die Entscheidung ist demnach aufzuheben.

11. Da die im vorliegenden Fall aufgetretenen Rechtsfragen anhand der einschlägigen Bestimmungen des PCT, des EPÜ und der Gebührenordnung eindeutig geklärt werden können, sieht die Juristische Beschwerdekammer keine Veranlassung, solche Fragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

12. Da kein Anhaltspunkt für einen wesentlichen Verfahrensmangel vorliegt, besteht kein Grund dafür, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 18. April 1983 wird aufgehoben.
2. Die für die europäische Patentanmeldung Nr. 79 901 397.4 entrichtete Prüfungsgebühr wird der Beschwerdeführerin in voller Höhe zurückgezahlt.
3. Der Antrag, Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

* Übersetzung.

(If this were not so, one consequence would be that the fee paid for such a search could not lawfully be refunded in accordance with Article 10 (4) Rules relating to Fees). No special provisions of the Convention or the Implementing Regulations apply to a supplementary report. It follows that Articles 17 and 92 EPC apply to the drawing up of a supplementary European search report: i.e. that the Search Division alone, not the Examining Division, is responsible for drawing it up and sending it to the applicant. The consideration that at that point in time the Examining Division may be responsible for any examination of the application, in accordance with Article 18 (1) EPC, cannot have the effect of authorising the Examining Division to commence examination, if a supplementary European search report — which is obligatory (Article 157 (2) (a) EPC) — is never going to be made. It follows that if the application is withdrawn before the drawing up of the supplementary European search report can be begun, examination of the application is precluded. In these circumstances, the examination fee is repayable. Reasoning in this way avoids the illogicality referred to in paragraph 4 above.

10. The decision under appeal failed to consider the relevant circumstances of the present case and erred in holding that an examination fee paid during the international phase can "only" be refunded if the application is withdrawn before the start of the regional phase. Accordingly, the decision must be set aside.

11. Since the questions of law arising in this case can be answered clearly by reference to the applicable provisions of the PCT, the EPC and the Rules relating to Fees, the Legal Board of Appeal finds no reason to refer any question to the Enlarged Board of Appeal.

12. Since no substantial procedural violation appears to have taken place, there is no ground for ordering reimbursement of the appeal fee.

ORDER

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Formalities Section of Directorate-General 2 dated 18 April 1983 is set aside.
2. The examination fee paid in respect of European patent application No. 79901397.4 shall be refunded in full to the appellant.
3. The request that a question or questions of law should be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.
4. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

* Official text.

europäischer" au sens de la CBE. (S'il en allait différemment, la taxe payée au titre d'une telle recherche ne pourrait pas être remboursée en application de l'article 10 (4) du règlement relatif aux taxes.) La Convention et son règlement d'exécution ne contiennent aucune disposition particulière touchant au rapport complémentaire. Les articles 17 et 92 de la CBE s'appliquent donc également à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne, il incombe à la seule Division de la recherche, et non à la Division d'examen, d'établir et d'envoyer ce rapport au demandeur. Le fait qu'à ce moment la Division d'examen devienne compétente pour procéder à l'examen de la demande conformément à l'article 18 (1) de la CBE ne saurait avoir pour effet d'autoriser la Division d'examen à commencer un tel examen, dès lors qu'il ne sera jamais établi de rapport complémentaire de recherche européenne — rapport obligatoire en vertu de l'article 157 (2) a) de la CBE — Par conséquent, si la demande est retirée avant que ne puisse commencer l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, l'examen de la demande n'est pas envisageable et il convient de rembourser la taxe d'examen. Ce mode de raisonnement évite de tomber dans l'illogisme souligné au paragraphe 4.

10. La décision entreprise n'a pas tenu compte des circonstances particulières à la présente espèce et estimé à tort qu'une taxe d'examen payée au cours de la phase internationale peut être remboursée "uniquement" si la demande est retirée avant l'ouverture de la phase régionale. Cette décision doit par conséquent être annulée.

11. Les points de droit soulevés en l'occurrence pouvant être résolus sans ambiguïté sur le fondement des dispositions pertinentes du PCT, de la CBE et du règlement relatif aux taxes, la Chambre ne juge pas opportun de saisir la Grande Chambre de recours.

12. Aucun vice substantiel de procédure n'ayant été constaté, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Section des formalités de la Direction générale 2 en date du 18 avril 1983 est annulée.
2. Il y a lieu de rembourser intégralement à la requérante la taxe d'examen acquittée pour la demande de brevet européen n° 79901397.4.
3. La requête tendant à soumettre une ou plusieurs questions de droit à la Grande Chambre de recours est rejetée.
4. La requête en remboursement de la taxe de recours est également rejetée.

* Traduction.