



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

25. Februar 1987
Jahrgang 10/Heft 2
Seiten 47-90

25 February 1987
Year 10/Number 2
Pages 47-90

25 février 1987
10^e année/numéro 2
Pages 47-90

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom 30.
Juli 1986
J 14/85**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: O. Bossung
R. Payraudeau

Anmelder: SUNTORY LIMITED
**Stichwort: Rückzahlung der
Prüfungsgebühr/SUNTORY**
Artikel: 94 (2) EPÜ
**Kennwort: "Rückzahlung der
Prüfungsgebühr"**

Leitsatz

Wird eine europäische Patentanmeldung zurückgenommen, nachdem die Zuständigkeit für die Prüfung gemäß den Artikeln 16 und 18(1) EPÜ auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist, aber noch bevor diese tatsächlich mit der Prüfung begonnen hat, so kann die Prüfungsgebühr nur dann zurückgezahlt werden, wenn die Prüfung aus rechtlichen Gründen nicht in Angriff genommen werden konnte. Die Rückzahlung ist zwar nach dem EPÜ nicht verboten, aber in der Ausführungsordnung und in der Gebührenordnung auch nicht ausdrücklich vorgesehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 83 300 695.0 wurde am 11. Februar 1983 unter Inanspruchnahme der Prio-

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 30 July 1986
J 14/85**
(Official Text)

Composition of the Board:
Chairman: P. Ford
Members: O. Bossung
R. Payraudeau

Applicant: SUNTORY LIMITED
**Headword: Repayment of
examination fee/SUNTORY**
Article: 94 (2) EPC
**Keyword: "Repayment of
examination fee"**

Headnote

If a European patent application is withdrawn after responsibility for examination has passed to an Examining Division in accordance with Articles 16 and 18 (1) EPC but before examination has in fact been commenced by the Division, the examination fee cannot be repaid unless there is some legal impediment to commencement of examination. The EPC does not prohibit repayment but there is no provision in the Implementing Regulations or the Rules relating to Fees which allows it.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83 300 695.0 was filed on behalf of the Appellant on 11 February 1983

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
30 juillet 1986
J 14/85**
(Traduction)

Composition de la Chambre:
Président: P. Ford
Membres: O. Bossung
R. Payraudeau

Demandeur: SUNTORY LIMITED
**Référence: Remboursement de la
taxe d'examen/SUNTORY**
Article: 94 (2) CBE
**Mot-clé: "Remboursement de la
taxe d'examen"**

Sommaire

Si une demande de brevet européen est retirée après qu'une division d'examen est devenue compétente pour en effectuer l'examen, conformément aux articles 16 et 18(1) de la CBE, mais avant que cette division ait effectivement commencé l'examen, la taxe d'examen ne peut être remboursée, à moins qu'il n'existe un obstacle juridique qui empêche de commencer l'examen. Ce remboursement n'est pas interdit par la CBE, mais aucune disposition du règlement d'exécution ou du règlement relatif aux taxes ne le prévoit.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 11 février 1983, une demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande nationale japo-

rität einer am 16. Februar 1982 eingereichten japanischen Voranmeldung im Namen der Beschwerdeführerin eingereicht. Der Prüfungsantrag wurde auf dem dafür vorgesehenen Vordruck gestellt.

Auf die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung (Veröffentlichungsnummer 0 086 638) wurde im Europäischen Patentblatt vom 28. März 1984 hingewiesen; die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags lief somit am 28. September 1984 ab. Ein zweiter Prüfungsantrag wurde am 28. August 1984 gestellt und die Prüfungsgebühr ordnungsgemäß entrichtet. Die Eingangsstelle vermerkte am 18. September 1984 in der Akte, daß ein gültiger Prüfungsantrag gestellt worden sei.

II. Am 18. September 1984 nahm der Vertreter der Beschwerdeführerin die Anmeldung per Fernschreiben zurück, das durch ein am 24. September 1984 eingegangenes Schreiben ordnungsgemäß bestätigt wurde, und beantragte die Rückzahlung der Prüfungsgebühr. Er wies darauf hin, daß die Frist für die Entrichtung der Prüfungsgebühr noch nicht verstrichen sei, und fügte erläuternd hinzu, er habe eine Anweisung der japanischen Patentanwälte, die Prüfungsgebühr kurz vor Fälligkeit zu entrichten, als endgültig aufgefaßt; sie sei jedoch nur vorsorglich erteilt worden, falls später keine endgültige Anweisung mehr ergehen würde.

III. Der Leiter der Formalprüfstelle der Generaldirektion 2 wies den Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr mit der angefochtenen Entscheidung vom 4. März 1985 zurück, die er wie folgt begründete: Da eine Gebühr mit dem Eingang des Antrags auf Vornahme der gebührenpflichtigen Amtshandlung fällig werde (Art. 4 (1) GebO), sei eine Rückzahlung nur möglich, wenn diese - wie in Artikel 77 (5) und den Regeln 31 (3) und 67 EPU - ausdrücklich vorgesehen sei. Als weiterer Grund für den Ausschluß der Rückzahlung wurde angegeben, daß die Prüfungsgebühr die tatsächlichen Prüfungskosten nicht decke. Außerdem sei die Prüfungsabteilung nicht befugt, die Prüfungsgebühr zurückzuzahlen, da die Zuständigkeit für die Anmeldung bereits von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung übergegangen sei (vgl. Rechtsauskunft Nr. 1/79, ABI. EPA 1979, 61).

IV. Am 2. Mai 1985 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß. Die Beschwerdebegründung wurde am 6. Mai 1985 nachgereicht. Zu einem Bescheid der Kammer vom 9. Januar 1986 nahm die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 19. Februar 1986 Stellung.

V. Sie brachte dabei im wesentlichen folgendes vor:

In der angefochtenen Entscheidung werde die Auffassung vertreten, die Prüfungsgebühr könne nicht zurückgezahlt werden, wenn sie erst einmal fällig geworden sei, d. h. wenn ein Prüfungsan-

claiming priority from a Japanese national application filed on 16 February 1982. The request for examination was made on the printed Request for Grant form.

Publication of the European patent application under No. 0 086 638 was notified in the European Patent Bulletin dated 28 March 1984 so that the period for making the request for examination expired on 28 September 1984. A second request for examination was filed on 28 August 1984 and the examination fee was duly paid. The Receiving Section recorded in the file on 18 September 1984 that a valid request for examination had been made.

II. On 18 September 1984 by telex, duly confirmed by letter received on 24 September 1984, the Appellant's representative withdrew the European patent application and requested a refund of the examination fee. He pointed out that the last day for payment of the examination fee had not been reached and he explained that he had understood his instruction from Japanese patent attorneys to pay the examination fee shortly before the due date as a definite instruction but, in fact, it had only been intended as a precaution, in default of subsequent definite instructions.

III. By the decision under appeal, dated 4 March 1985, the Head of Formalities Section of Directorate-General 2 refused the request for repayment of the examination fee on the ground that since a fee is due on the date of the receipt of the request for the services incurring the fee concerned (Article 4 (1) Rules relating to Fees) a refund is possible only if there is express provision for it, as in Article 77 (5) and Rules 31 (3) and 67 EPC. A further basis for ruling out a refund was that an examination fee does not cover the actual cost of examination. Furthermore, the Examining Division had no discretion to refund the examination fee, since responsibility for the application had passed from the Receiving Section to the Examining Division (cf. Legal Advice No. 1/79, OJ EPO 1979, 61).

IV. On 2 May 1985 the Appellant gave notice of appeal and the appeal fee was duly paid. The Statement of Grounds of the appeal was filed on 6 May 1985. Following a communication from the Board dated 9 January 1986, the Appellant filed observations by letter dated 19 February 1986.

V. The Appellant argued essentially as follows:

The decision under appeal had held that an examination fee could not be repaid once it had become due, i.e. once a request for examination had been made, which, in the present case,

naise en date du 16 février 1982 a été déposée au nom de la requérante sous le n° 83 300 695.0. La requête en examen avait été présentée sur le formulaire imprimé de requête en délivrance.

Le Bulletin européen des brevets du 28 mars 1984 a mentionné la publication de la demande de brevet européen sous le n° 0 086 638, si bien que le délai de présentation de la requête en examen est venu à expiration le 28 septembre 1984. Une seconde requête en examen a été reçue le 28 août 1984, et la taxe d'examen a été dûment acquittée. Dans le dossier, une note de la section de dépôt en date du 18 septembre 1984 indique qu'une requête en examen a été valablement formulée.

II. Dans un télex en date du 18 septembre 1984, dûment confirmé par une lettre parvenue à l'Office le 24 septembre 1984, le mandataire de la requérante a déclaré qu'il retirait la demande de brevet européen, et demandé le remboursement de la taxe d'examen. Il a signalé que ce retrait intervenait avant la date limite fixée pour le paiement de la taxe d'examen, et expliqué qu'il avait cru que les avocats en brevets japonais qui lui avaient demandé d'acquitter la taxe d'examen peu avant la date d'exigibilité lui avaient donné des instructions irrévocables, alors qu'en fait ces instructions avaient été données à titre de simple précaution, en attendant des instructions définitives.

III. Le 4 mars 1985, le chef de la Section des formalités de la division générale 2 a rendu la décision attaquée, par laquelle il rejetait la requête en remboursement de la taxe d'examen au motif qu'une taxe étant exigible à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe (article 4(1) du règlement relatif aux taxes), le remboursement n'est possible que s'il est prévu par une disposition expresse, comme celles de l'article 77 (5) et des règles 31 (3) et 67 de la CBE. Le remboursement était également exclu pour un autre motif, à savoir qu'une taxe d'examen ne couvre pas en fait les frais réels de l'examen. De plus, il ne pouvait être décidé de rembourser la taxe d'examen, la compétence relative à la demande étant passée de la section de dépôt à la Division d'examen (cf. renseignement juridique n° 1/79, publié au JO OEB 2/1979, p. 61).

IV. Le 2 mai 1985, la requérante a formé un recours et dûment acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 mai 1985. En réponse à une notification que lui avait adressée la Chambre le 9 janvier 1986, la requérante a formulé des observations dans une lettre en date du 19 février 1986.

V. La requérante a développé pour l'essentiel les arguments suivants:

Dans la décision contestée, la Section de dépôt avait estimé qu'il n'était pas possible de rembourser une taxe d'examen dès lors qu'elle est devenue exigible, c'est-à-dire dès lors qu'une

trag gestellt worden sei, was im vorliegenden Fall bereits bei Einreichung der Anmeldung geschehen sei. Diese Auffassung gehe im Hinblick auf Artikel 94 (2) EPU zu weit; nach diesem Artikel habe der Anmelder die Möglichkeit, seinen Prüfungsantrag noch bis zum Ablauf von 6 Monaten nach dem Hinweis auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu stellen und die Prüfungsgebühr zu entrichten. Wenn die in der angefochtenen Entscheidung vertretene Auffassung richtig wäre, könnte die Gebühr in den Fällen, in denen der Prüfungsantrag bereits zum Zeitpunkt der Einreichung gestellt worden sei, niemals zurückgezahlt werden. Weder das EPÜ noch die Ausführungsordnung, noch die Gebührenordnung enthalte jedoch eine Bestimmung, die eine Rückzahlung verbiete, sofern sie innerhalb der in Artikel 94 (2) EPÜ genannten Frist beantragt werde.

Außerdem gehe aus den Prüfungsrichtlinien (Teil A, Kapitel XI, 10.1) hervor, daß zwischen dem "Fälligkeitstag" und dem tatsächlichen Zahlungstag zu unterscheiden sei. Dementsprechend sei das EPA befugt, die Prüfungsgebühr zurückzuzahlen, wenn dies innerhalb der Frist von 6 Monaten beantragt werde. Die Rückzahlung sei gerechtfertigt, wenn die Anmeldung zurückgenommen werde, bevor die Prüfung habe in Angriff genommen werden können. Die Möglichkeit einer Rückzahlung sei für den Anmelder ein Anreiz, dem EPA die Durchführung einer unnötigen Prüfung zu ersparen.

Die früheren Entscheidungen J 06/83 (ABI. EPA 1985, 97) und J 08/83 (ABI. EPA 1985, 102) schlossen die Rückzahlung der Prüfungsgebühr nicht aus. Ferner sei in den Richtlinien (Teil A, Kapitel XI, 10.2.7) angegeben, daß die Druckkostengebühr zurückgezahlt werden könne, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen werde, zu dem die Veröffentlichung der europäischen Patentschrift noch verhindert werden könne.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

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

2. In der angefochtenen Entscheidung heißt es zu Recht, daß die Rückzahlung der bei Fälligkeit gezahlten Prüfungsgebühr weder im EPÜ noch in der Ausführungsordnung, noch in der Gebührenordnung ausdrücklich geregelt ist. Gleichzeitig wird jedoch anerkannt, daß das EPA die Gebühr in den in der Rechtsauskunft Nr. 1/79 (ABI. EPA 1979, 61) genannten Fällen zurückzahlt, nämlich wenn die europäische Pa-

had occurred on the filing of the application. This view went too far, in view of the provisions of Article 94(2) EPC, which allows an applicant to delay filing his request for examination and paying the fee for examination until the end of six months after publication of the European search report. If the decision under appeal were right, there could never be a refund when the request for examination had been made at the time of filing. However, nothing in the EPC, the Implementing Regulations or the Rules relating to Fees operated to prevent such a refund, provided it was requested before the end of the period prescribed in Article 94 (2) EPC.

Furthermore, the Guidelines for Examination (Part A, Chapter XI, 10.1) showed that there was a distinction between the "due date" for payment and the actual date of payment. Accordingly, the EPO had a discretion to refund an examination fee if this was requested before the end of the six months period. Repayment was justified if the application were withdrawn before examination could begin. The possibility of obtaining repayment gave the applicant an incentive to save the EPO the work of carrying out an unnecessary examination.

The previous decisions J 06/83 (OJ EPO 1985, 97) and J 08/83 (OJ EPO 1985, 102) did not rule out repayment of the examination fee. Finally, the Guidelines (Part A, Chapter XI, 10.2.7) indicated that the printing fee could be repaid if an application were withdrawn at a time when publication could still be prevented.

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and the appeal fee be refunded.

Reasons for the Decision

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

2. The decision under appeal correctly held that there is no express provision in the EPC, the Implementing Regulations or the Rules relating to Fees, for the refund of the examination fee which has been paid when it is due. Nevertheless, the decision acknowledged that the EPO does refund the fee in the circumstances referred to in Legal Advice No. 1/79 (OJ EPO 1979, 61), namely when the European Patent

requête en examen a été présentée, autrement dit en l'occurrence dès le dépôt de la demande. C'était là une affirmation excessive, étant donné les dispositions de l'article 94 (2) CBE, qui permettent à un demandeur de formuler sa requête en examen et de payer la taxe d'examen jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle a été mentionnée la publication du rapport de recherche européenne. Si la décision contestée par la requérante avait été rendue à juste titre, cela signifierait que tout remboursement de taxe serait exclu dans le cas où la requête en examen a été formulée lors du dépôt de la demande. Or nulle part, que ce soit dans la CBE, le règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes, il n'existe de disposition interdisant ce remboursement, à condition qu'il ait été demandé avant l'expiration du délai fixé à l'article 94 (2) de la CBE.

Il ressort par ailleurs des Directives relatives à l'examen (Partie A, chapitre XI, point 10.1) qu'il existe une différence entre la date d'exigibilité du paiement et la date du paiement effectif. Par conséquent, l'OEB peut décider de rembourser une taxe d'examen si ce remboursement a été demandé avant l'expiration du délai de six mois. Ce remboursement est justifié si la demande est retirée avant que l'examen n'ait pu commencer. La possibilité d'obtenir le remboursement de la taxe d'examen incite les demandeurs à faire en sorte que l'OEB n'ait pas à effectuer inutilement un examen.

Dans des décisions précédentes (J 06/83 et J 08/83, publiées dans le JO OEB 4/1985, l'une p. 97, l'autre p. 102), la Chambre n'avait pas refusé le remboursement de la taxe d'examen. Enfin, il est prévu dans les Directives (partie A, chapitre XI, point 10.2.7) que la taxe d'impression peut être remboursée s'il est encore possible à la date du retrait de la demande d'arrêter la publication du fascicule de brevet européen.

VI. La requérante a conclu à l'annulation de la décision contestée et au remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. L'instance qui a rendu la décision attaquée a estimé avec juste raison qu'il n'existe nulle part, que ce soit dans la CBE, le règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes, de dispositions prévoyant expressément le remboursement de la taxe d'examen qui a été acquittée alors qu'elle était exigible. Ils ont reconnu néanmoins que l'OEB accorde en fait le remboursement de la taxe dans les cas visés par

tentanmeldung im Verfahren vor der Eingangsstelle zurückgenommen wird.

application is withdrawn during the procedure before the Receiving Section.

le renseignement juridique n° 1/79, publié au JO OEB 2/1979, p. 61, c'est-à-dire lorsque la demande de brevet européen est retirée au cours de la procédure se déroulant devant la section de dépôt.

3. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß sowohl der Rechtsauskunft Nr. 1/79 als auch den beiden Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer, in denen die Rückzahlung der Prüfungsgebühr angeordnet wurde (J 06/83, ABl. EPA 1985, 97 und J 08/83, ABl. EPA 1985, 102), derselbe Rechtsgrundsatz zugrunde liegt; danach ist die entrichtete Prüfungsgebühr zurückzuzahlen, wenn das EPA zu dem Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, aus rechtlichen Gründen (insbesondere aufgrund von Bestimmungen des EPÜ und ggf. des PCT) nicht in der Lage ist, die Sachprüfung in Angriff zu nehmen. Dies ist eindeutig der Fall, wenn die Zuständigkeit für die Anmeldung noch nicht gemäß den Artikeln 16 und 18 (1) EPU auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist. Dies ist auch der Fall, wenn die Zuständigkeit zwar bereits auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist, aber ein anderes rechtliches Hindernis vorliegt. In der Sache J 06/83 wurde die Auffassung vertreten, daß die Prüfung zum Zeitpunkt der Zurücknahme rechtlich ausgeschlossen war, weil der vorgeschriebene ergänzende europäische Recherchenbericht für die internationale Anmeldung noch nicht erstellt worden war (vgl. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, Art. 51 GebO, Nrn. 378 - 392).

3. Consideration of Legal Advice No. 1/79 and of two decisions of the Legal Board of Appeal in which refund of the examination fee was ordered (Case J 06/83, OJ EPO 1985, 97 and Case J 08/83, OJ EPO 1985, 102) shows that there is a principle of law common to the Legal Advice and to both cases, namely that an examination fee which has been paid is to be refunded if the EPO is precluded by law (in particular, the provisions of the EPC and, where applicable, the PCT) from commencing substantive examination at the date of actual or deemed withdrawal of the application. This is clearly so if responsibility for the application has not passed to the Examining Division in accordance with Articles 16 and 18 (1) EPC. It will also be so if, although responsibility has passed to the Examining Division, there is some other legal impediment. In Case J 06/83, it was held that examination was precluded by law at the date of withdrawal because the mandatory supplementary European search report had not been drawn up in respect of an international application. (cf. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, Art. 51 Gebührenordnung, Nos. 378-392).

3. Le renseignement juridique n° 1/79 et les deux décisions de la Chambre de recours juridique ordonnant le remboursement de la taxe d'examen (décisions J 06/83 et J 08/83, publiées au JO OEB 4/1985, l'une p. 97, l'autre p. 102) se fondent sur un seul et même principe de droit, qui veut qu'une taxe d'examen déjà acquittée doit être remboursée s'il existe (en particulier dans la CBE, et, le cas échéant, dans le PCT) des dispositions qui interdisent à l'OEB de commencer l'examen quant au fond à la date à laquelle la demande est retirée ou réputée retirée. Tel est incontestablement le cas lorsque la compétence relative à la demande n'est pas encore passée à la division d'examen en vertu des articles 16 et 18 (1) de la CBE. C'est également le cas lorsque la compétence relative à la demande est passée à la division d'examen, mais qu'il subsiste un autre obstacle de nature juridique. Dans la décision J 06/83, la Chambre a estimé qu'à la date du retrait de la demande, l'OEB n'était pas juridiquement en mesure de commencer l'examen, le rapport complémentaire de recherche européenne, qui est obligatoire, n'ayant pas été établi pour la demande internationale (cf. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, art. 51, "Règlement relatif aux taxes", points 378 à 392).

4. Im vorliegenden Fall ist die Kammer der Auffassung, daß die Prüfung wirksam beantragt worden ist und zum Zeitpunkt der Zurücknahme der Anmeldung im September 1984 rechtlich auch nicht ausgeschlossen war. Nach Artikel 94 (2) Satz 2 EPÜ gilt der von der Beschwerdeführerin auf dem Erteilungsformblatt gestellte Prüfungsantrag erst nach Entrichtung der Prüfungsgebühr im August 1984 als gestellt. Da der europäische Recherchenbericht der Beschwerdeführerin bereits im Januar 1984 zugesandt worden war, bestand somit keine Veranlassung, sie nach Artikel 96 (1) EPÜ zu der Erklärung aufzufordern, ob sie die europäische Patentanmeldung aufrechterhalte.

4. In the present case, the Board considers that examination had been effectively requested and was not precluded by law at the date of withdrawal of the application in September 1984. In accordance with the provisions of Article 94 (2) EPC, second sentence, the Appellant's request for examination, made on the Request for Grant form, is not deemed to have been filed until after the examination fee was paid in August 1984. Accordingly, as the European search report had already been transmitted to the Appellant in January 1984, this was not a case in which an invitation to indicate whether he desired to proceed further with the application had to be sent in accordance with Article 96 (1) EPC.

4. Dans la présente espèce, la Chambre considère que la requête en examen a effectivement été présentée et qu'en septembre 1984, date à laquelle la demande a été retirée, il n'existait aucun obstacle juridique interdisant à l'OEB de commencer l'examen. Aux termes de la 2^e phrase de l'article 94 (2) de la CBE, la requête en examen que la requérante a présentée sur le formulaire de requête en délivrance n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen, en août 1984. Par conséquent, le rapport de recherche européenne ayant déjà été transmis à la requérante en janvier 1984, il n'y avait pas lieu d'inviter cette dernière, conformément à l'article 96 (1) de la CBE, à déclarer si elle maintenait sa demande.

5. Weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung, noch in der Gebührenordnung wird eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr ausdrücklich ausgeschlossen. Dies veranlaßt die Beschwerdeführerin zu der Behauptung, es liege im Ermessen des EPA, im vorliegenden Fall eine Rückzahlung vorzunehmen; die Anmeldung sei nämlich so kurz nach Entrichtung der Prüfungsgebühr zurückgenommen worden, daß die Prüfung noch gar nicht begonnen haben könne. Sie stützt sich dabei u. a. auf die Bemerkung in der Sache J 08/83, daß die

5. There is no express bar to a refund of the examination fee, in the Convention, the Implementing Regulations or the Rules. Therefore, the Appellant contends that the EPO has a discretion to make a refund in the circumstances of the present case, in which the application was withdrawn so soon after the examination fee was paid that examination could not in fact have been commenced. Reliance is placed, *Inter alia*, on observations in Case J 08/83 that the opportunity to withdraw a case operates to the benefit of all parties and that the prospect of a

5. Nulle part, que ce soit dans la Convention, le règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes, il n'existe de disposition interdisant expressément le remboursement de la taxe d'examen. La requérante en conclut que l'OEB peut décider d'accorder le remboursement en l'occurrence, la demande ayant été retirée juste après le paiement de la taxe d'examen, et l'examen n'ayant pu par conséquent commencer **effectivement**. Elle fait référence autres à ce propos aux considérations développées dans la décision J 08/83, dans

Möglichkeit der Zurücknahme einer Anmeldung allen Beteiligten zugute komme und die Aussicht auf Rückzahlung ein Anreiz zur Zurücknahme von Anmeldungen sei, die nicht aussichtsreich erschienen.

6. Dieses Argument muß zurückgewiesen werden. Die Ausführungen in der Sache J 08/83 (Entscheidungsgründe, Nr. 6) bezogen sich speziell auf die mit Artikel 96 (1) EPU verfolgte Absicht und können nicht zur Ableitung einer allgemeinen Ermessensfreiheit herangezogen werden. Die Rückzahlung von Gebühren ist weder nach dem EPU noch nach der Ausführungsordnung, noch nach der Gebührenordnung Ermessenssache. Wenn eine Rückzahlung stattfindet, dann beruht sie auf einem Rechtsanspruch, sei es weil die entrichtete Gebühr niemals fällig war, weil die Dienstleistung, für die sie gezahlt wurde, wegen eines rechtlichen Hindernisses nicht erbracht werden kann oder weil diese Rückzahlung - wie in Artikel 77 (5) und den Regeln 31 (3) und 67 EPU sowie in Artikel 10 (4) GebO - ausdrücklich vorgesehen ist. Der zuletzt genannte Artikel schreibt ausdrücklich vor, daß die Recherchegebühr in voller Höhe zurückgezahlt wird, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, zu dem das Amt mit der Erstellung des europäischen Recherchenberichts noch nicht begonnen hat. Die Kammer wüßte nicht, welche Regel sich auf die Rückzahlung der Prüfungsgebühr im vorliegenden Fall entsprechend anwenden ließe.

7. Sie kann sich dem Argument der Beschwerdeführerin nicht anschließen, daß die Prüfungsgebühr zu dem Zeitpunkt, als sie entrichtet wurde, noch nicht fällig gewesen sei, da die Frist nach Artikel 94 (2) EPU noch nicht abgelaufen gewesen sei. Der Prüfungsantrag ist davon abhängig, daß der Anmelder die Gebühr von sich aus entrichtet, wie dies bei anderen Anträgen, z. B. beim Wiedereinsetzungsantrag und bei der Beschwerde, auch der Fall ist. Der Antrag wird wirksam, sobald die Gebühr entrichtet ist; danach kann sie außer bei Vorliegen einer Rechtsgrundlage für die Rückzahlung auch dann nicht zurückverlangt werden, wenn der Wunsch besteht, den Antrag oder die europäische Patentanmeldung zurückzunehmen.

Auf diesen Sachverhalt ist die Beschwerdeführerin im Bescheid des Berichterstatters hingewiesen worden. In ihrer Erwiderung hat sie geltend gemacht, daß ein Prüfungsantrag gemäß Artikel 94 (2) Satz 2 EPU erst dann als gestellt gelte, wenn die Gebühr entrichtet worden sei; die Gebühr werde also nicht im Sinne des Artikels 4 GebO fällig (dieser Artikel sieht vor, daß eine Gebühr mit dem Eingang des Antrags auf Vornahme der gebührenpflichtigen Amtshandlung fällig wird). Artikel 4 GebO treffe hier also nicht zu; der

refund is an incentive to withdraw cases which are unlikely to succeed.

6. This argument has to be rejected. The observations made in Case J 08/83 (Reasons for the Decision, para. 6) related specifically to the policy behind Article 96 (1) EPC and cannot be used to support an argument for the existence of a general discretion. The refund of fees is never a matter of discretion under the EPC, the Implementing Regulations and the Rules. If there is to be a refund, it is a matter of right, either because the fee paid was never due or because the service for which it was paid cannot be provided owing to some legal impediment or because there is express provision for repayment, as in Article 77 (5) EPC and Rules 31 (3) and 67 EPC and Article 10 (4), Rules relating to Fees. The last-mentioned Article expressly provides for the full refund of the search fee if a European patent application is withdrawn or refused or deemed to be withdrawn at a time when the EPO has not begun to draw up the European search report. The Board finds itself unable to imply a corresponding rule, by analogy, to the refund of the examination fee in circumstances such as those of the present case.

7. The Appellant's argument that at the time the examination fee was paid it was not due, as the period under Article 94 (2) EPC was still running, cannot be followed. The request for examination is made dependent on the payment of a fee on the applicant's own initiative - as are other requests e.g. for re-establishment of rights and for appeal. The request becomes effective once the fee is paid and thereafter, unless there is a legal basis for repayment, repayment cannot be demanded even if it is desired to withdraw the request or the European patent application.

This point was drawn to the attention of the Appellant in the Rapporteur's communication. In reply, the Appellant argued that because, in accordance with Article 94 (2) EPC, second sentence, a request for examination is not deemed to have been filed until after the fee has been paid the fee is never due within the meaning of Article 4, Rules relating to Fees (which provides that a fee is due on the date of receipt of the request for the service incurring the fee). Accordingly Article 4 of those Rules had to be disregarded as inap-

laquelle la Chambre avait estimé que la possibilité de retirer une demande sert les intérêts de toutes les parties et constitue une incitation à retirer les demandes qui ne sont pas susceptibles d'aboutir.

6. Or cet argument ne peut être retenu en l'occurrence. Les considérations développées dans la décision J 08/83 (motifs de la décision, point 6) visaient très précisément à mettre en lumière les intentions sous-jacentes aux dispositions de l'article 96 (1) de la CBE, et ne peuvent être invoquées comme un argument en faveur de la thèse selon laquelle il existe à cet égard un pouvoir général d'appréciation. Le remboursement des taxes ne relève jamais d'un pouvoir d'appréciation, que l'on considère la CBE, le règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes. Si le remboursement doit être accordé, c'est pour des raisons juridiques, soit que la taxe qui a été acquittée n'ait jamais été exigible, soit que le service qu'elle était censée devoir rémunérer n'ait pu être fourni en raison de quelque empêchement de nature juridique, soit enfin que le remboursement soit expressément prévu par des dispositions comme celles de l'article 77 (5), des règles 31 (3) et 67 de la CBE ou de l'article 10 (4) du règlement relatif aux taxes. Il est précisé dans cet article 10 (4) que la taxe de recherche doit être remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir le rapport de recherche européenne. La Chambre ne pense pas pouvoir en conclure que ces dispositions sont applicables par analogie au remboursement de la taxe d'examen dans des cas analogues à celui dont il est question ici.

7. Contrairement à ce qu'estime la requérante, la Chambre ne peut considérer qu'à la date où la taxe d'examen a été acquittée, elle n'était pas exigible, le délai prévu par l'article 94 (2) de la CBE n'étant pas encore venu à expiration. La formulation d'une requête en examen suppose que le demandeur acquitte une taxe de sa propre initiative, comme c'est le cas pour les autres requêtes, qu'il s'agisse par exemple de restitutio in integrum ou de recours. La requête n'est réputée formulée qu'une fois que la taxe a été acquittée, et une fois le paiement effectué, s'il n'existe pas de dispositions prévoyant le remboursement, le demandeur ne peut solliciter le remboursement, même s'il désire retirer sa requête ou sa demande de brevet européen.

Le rapporteur de la Chambre avait attiré l'attention de la requérante sur ce point dans la notification qu'il lui avait adressée. Dans sa réponse, la requérante avait fait valoir que puisqu'aux termes de l'article 94 (2), 2^e phrase de la CBE, une requête en examen n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe, cette taxe n'est jamais exigible au sens où l'entend l'article 4 du règlement relatif aux taxes (qui prévoit qu'une taxe est exigible à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une

Fälligkeitstermin bestimme sich vielmehr nach Artikel 94 (2) EPÜ. Dieses Argument muß ebenfalls zurückgewiesen werden. Artikel 4 GebO und Artikel 94 (2) EPÜ schließen sich keineswegs gegenseitig aus; die Stellung des Antrags läßt nämlich die Gebühr fällig werden, während Artikel 94 (2) Satz 2 EPÜ bewirkt, daß dem Antrag erst dann entsprochen werden kann, wenn die Gebühr entrichtet worden ist. Wird die Gebühr nicht innerhalb der Frist nach Artikel 94 (2) Satz 1 EPÜ oder innerhalb der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ entrichtet, so kann dem Antrag nicht entsprochen werden.

8. Die Beschwerdeführerin hat ferner geltend gemacht, daß es in den Richtlinien (Teil A, Kapitel XI, Nr. 10.2.7) heiße, die Druckkostengebühr könne zurückgezahlt werden, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen werde, zu dem die Veröffentlichung der europäischen Patentschrift noch verhindert werden könne. In den Richtlinien sei außerdem angegeben, daß die Erteilungsgebühr zurückgezahlt werde, wenn die Anmeldung vor der Zustellung des Erteilungsbeschlusses zurückgenommen werde (loc. cit., Nr. 10.2.6). Diese Angaben lassen sich jedoch nicht entsprechend auf den vorliegenden Fall anwenden.

9. Aus diesen Gründen muß die Beschwerde zurückgewiesen und die angefochtene Entscheidung bestätigt werden. Allerdings kann sich die Kammer der angefochtenen Entscheidung insoweit nicht anschließen, als dort als weiterer Grund für den Ausschluß der Rückzahlung der Prüfungsgebühr angegeben ist, daß die Gebühr die Prüfungskosten nicht deckt. Es gibt viele Fälle, in denen eine Gebühr die Kosten für die betreffende Dienstleistung nicht deckt, aber dennoch nach dem EPÜ zurückgezahlt werden kann; Regel 67 EPÜ (Rückzahlung der Beschwerdegebühr) ist hierfür ein gutes Beispiel.

10. Im vorliegenden Fall sind die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ nicht erfüllt, da der Beschwerde nicht stattgegeben wird und auch kein Verfahrensmangel vorliegt. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr muß daher zurückgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung des Leiters der Formalprüfstelle der Generaldirektion 2 vom 4. März 1985 wird zurückgewiesen.

plicable and Article 94 (2) EPC effectively set the due date for payment. This argument must also be rejected. There is no incompatibility between Article 4, Rules relating to Fees and Article 94 (2) EPC, since the actual filing of the request makes the fee due and the real effect of Article 94 (2) EPC, second sentence, is that the request may not be acted upon unless and until the fee has been paid. If the fee is not paid by the end of the period prescribed in Article 94 (2) EPC, first sentence, or by the end of the period of grace provided by Rule 85(b) EPC, the request may never be acted upon.

8. The Appellant has also pointed out that the Guidelines (Part A, Chapter XI, para. 10.2.7) state that the fee for printing can be repaid if the European patent application is withdrawn at a time when it is still possible to stop publication. The Guidelines also state that the fee for grant will be refunded if the application is withdrawn before communication of the decision to grant (loc. cit., para. 10.2.6). The applicability of these statements, by analogy, to the present case cannot be accepted as justified.

9. For the foregoing reasons, the appeal must be rejected and the decision under appeal affirmed. It must, however, be observed that insofar as the decision under appeal stated that a further basis for ruling out a refund of the examination fee was that the fee does not cover the cost of examination, this reasoning cannot be supported. There are many circumstances in which a fee which does not cover the costs of providing the service in question may be refunded in accordance with the EPC: Rule 67 EPC (reimbursement of the appeal fee) is a good example.

10. In the present case, the requirements of Rule 67 EPC are not fulfilled: the appeal is not allowed and there was, in any case, no procedural violation. The request for reimbursement of the appeal fee must, therefore, be refused.

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal against the decision of the Head of the Formalities Section of Directorate-General 2 dated 4 March 1985 is dismissed.

taxe), et de ce fait cet article 4 doit être considéré comme inapplicable en l'occurrence, la véritable date d'exigibilité étant celle qui découle de l'application de l'article 94 (2) de la CBE. La Chambre ne saurait admettre cette argumentation. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'article 4 du règlement relatif aux taxes et l'article 94 (2) de la CBE, puisque la taxe est exigible dès lors que la requête a effectivement été formulée et que l'article 94 (2), 2^e phrase de la CBE a pour effet en réalité d'empêcher l'examen de la requête tant que la taxe n'a pas été acquittée. Si la taxe n'a pas été acquittée à l'expiration du délai fixé par l'article 94 (2), 1^{re} phrase de la CBE, ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu par la règle 85ter de la CBE, la requête ne peut en aucun cas être examinée.

8. La requérante a fait valoir par ailleurs que les Directives (partie A, chapitre XI, point 10.2.7) prévoient que la taxe d'impression est remboursée lorsque la demande de brevet européen est retirée et qu'il est encore possible à la date de ce retrait d'arrêter la publication du fascicule de brevet européen. Elles prévoient également que la taxe de délivrance est remboursée lorsque la demande est retirée avant la signification de la décision de délivrance (loc. cit., point 10.2.6). Il n'est pas justifié toutefois d'appliquer par analogie ces dispositions à la présente espèce.

9. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, il convient de rejeter le recours et de confirmer le bien fondé de la décision contestée par la requérante. Il y a lieu toutefois de faire observer que les auteurs de ladite décision ont tort lorsqu'ils affirment que le remboursement était également exclu pour un autre motif, à savoir qu'une taxe d'examen ne couvre pas en fait les frais de l'examen. Il existe toutes sortes de cas dans lesquels une taxe qui ne couvre pas les frais de la fourniture du service correspondant peut néanmoins être remboursée en vertu des dispositions de la CBE: la règle 67 de la CBE (remboursement de la taxe de recours) en est un bon exemple.

10. Dans la présente espèce, les conditions requises par la règle 67 de la CBE ne sont pas réunies: la Chambre n'entend pas faire droit au recours, et il n'a été constaté aucun vice substantiel de procédure. La requête en remboursement de la taxe de recours doit par conséquent être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision du chef de la Section des formalités de la direction générale 2, en date du 4 mars 1985, est rejeté.