

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 30. Juli 1987
J 20/87 - 3.1.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
 Mitglieder: E. Persson
 W. Moser

Anmelder: The Upjohn Company

Stichwort: Rückerstattung der Recherchegebühr/UPJOHN

Artikel: 111 (1), 116 (2) EPÜ, 10 Gebührenordnung

Schlagwort: "Rückerstattung der Recherchegebühr - Priorität der Voranmeldung nicht beansprucht - kein Ermessen des EPA" - "Antrag auf mündliche Verhandlung (abgelehnt)"

Leitsätze

I. Die Annahme, das EPA sei befugt, bei der Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht ein pflichtgemäßes Ermessen auszuüben, entbehrt jeder Grundlage. Die Vorschriften des Artikels 10 der Gebührenordnung müssen genau eingehalten werden.

II. Die Beschwerdekammer kann einen vom Anmelder im Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurückweisen, wenn sie diese nicht für sachdienlich erachtet und auch nicht beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen (Art. 116(2) EPÜ in Verbindung mit Art. 111 (1) EPÜ).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 307 766.5, in der unter anderem Griechenland und Spanien als Vertragsstaaten benannt sind, in denen um Schutz für die anmeldungsgemäße Erfindung nachgesucht wird, wurde am 8. Oktober 1986 eingereicht. Die Recherchegebühr wurde innerhalb der Frist nach Artikel 78 (2) EPÜ ordnungsgemäß entrichtet. Eine Priorität wurde nicht in Anspruch genommen.

II. Auf dem Anmeldeformblatt hieß es, daß die vorliegende Anmeldung der am 31. Juli 1986 eingereichten internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/US 86/01635 entspreche und daß die Recherche zu dieser Anmeldung vom EPA

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 30 July 1987
J 20/87 - 3.1.1*)
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
 Members: E. Persson
 W. Moser

Applicant: The Upjohn Company

Headword: Refund of search fee/UPJOHN

Article: 111(1), 116(2) EPC, 10 Rules relating to Fees

Keyword: "Refund of search fee - priority of earlier application not claimed - no discretion of the EPO" - "Request for oral proceedings (refused)"

Headnote

I. There is nowhere any support for the idea that the EPO is entitled to exercise a general discretion based on equity in respect of refunding the fee for the European search report. The requirements set out in Article 10 of the Rules relating to Fees have to be strictly applied.

II. A Board of Appeal may refuse a request for oral proceedings made by an applicant in the course of an appeal against a decision of the Receiving Section where the Board does not consider such proceedings to be expedient and where it does not envisage refusing the European patent application (Article 116(2) EPC, applied, pursuant to Article 111(1) EPC).

Summary of Facts and Submissions

I. The present application, European patent application No. 86 307 766.5, was filed on 8 October 1986 designating, *inter alia*, Greece and Spain as the Contracting States in which protection for the invention in question was sought. The search fee was duly paid within the time limit prescribed by Article 78(2) EPC. No priority was claimed.

II. In the application form it was stated that the present application corresponded to international patent application No. PCT/US 86/01635, filed on 31 July 1986, and that the search for this application was being conducted by the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 30 juillet 1987
J 20/87 - 3.1.1*)
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
 Membres: E. Persson
 W. Moser

Demandeur: The Upjohn Company

Référence: Remboursement de la taxe de recherche/UPJOHN

Article: 111 (1), 116 (2) CBE, 10 règlement relatif aux taxes

Mot-clé: "Remboursement de la taxe de recherche - priorité d'une demande antérieure non revendiquée - pouvoir d'appréciation de l'OEB (non) - "Requête en procédure orale (rejetée)"

Sommaire

I. Les textes pertinents n'offrent aucun fondement à l'idée que l'OEB est doté d'un large pouvoir d'appréciation en équité en ce qui concerne le remboursement de la taxe de recherche européenne. Les conditions prévues à l'article 10 du règlement relatif aux taxes doivent être rigoureusement appliquées.

II. La Chambre de recours peut à bon droit rejeter une requête en procédure orale formulée par le demandeur pendant une procédure de recours contre une décision de la Section de dépôt, si la Chambre ne juge pas utile de recourir à une telle procédure et dès lors qu'elle n'envisage pas de rejeter la demande de brevet européen (par application de l'art. 116(2) et conformément à l'art. 111(1) CBE).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 307 766.5, déposée le 8 octobre 1986, désigne, entre autres, la Grèce et l'Espagne comme Etats contractants dans lesquels la protection de l'invention en question est demandée. La taxe de recherche a été dûment acquittée dans le délai fixé par l'article 78(2) CBE. Nulle priorité n'a été revendiquée.

II. Sur le formulaire de demande, il est indiqué que la demande en cause correspond à la demande de brevet internationale n° PCT/US 86/01635, déposée le 31 juillet 1986, et que la recherche relative à cette demande a été effectuée

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

durchgeführt werde. Es wurde eine teilweise Rückerstattung der Recherchengebühr für die vorliegende Anmeldung beantragt.

III. Mit Bescheid vom 17. November 1986 teilte die Eingangsstelle der Anmelderin mit, daß im vorliegenden Fall weder die internationale Recherchengebühr (für die Anmeldung PCT/US 86/01635) noch die europäische Recherchengebühr (für die vorliegende Anmeldung) erstattet werden könne. Auf diesen Bescheid hin erklärte sich die Anmelderin damit einverstanden, daß die internationale Recherchengebühr nicht zurückerstattet werde, hielt jedoch ihren Antrag auf teilweise Erstattung der europäischen Recherchengebühr unter Berufung auf den Grundsatz der Billigkeit aufrecht.

IV. Am 16. Januar 1987 erging eine Entscheidung der Eingangsstelle, mit der der Antrag auf teilweise Erstattung der europäischen Recherchengebühr zurückgewiesen wurde. Die Entscheidung wurde unter anderem damit begründet, daß die Kriterien für die Rückerstattung der europäischen Recherchengebühr in Artikel 10 GebO definiert seien und dieser Artikel keine Ermessensausübung zugunsten der Anmelderin zulasse; im vorliegenden Fall seien diese Kriterien nicht in vollem Umfang erfüllt, da die Anmeldung die Priorität der früheren Anmeldung, nämlich PCT/US 86/01635, nicht in Anspruch nehme.

V. Die Anmelderin legte am 16. März 1987 Beschwerde ein; sie beantragte darin die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und die teilweise Rückerstattung der europäischen Recherchengebühr. Außerdem beantragte sie eine mündliche Verhandlung. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

VI. In ihrer am 21. April 1987 eingereichten Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

a) Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sei identisch mit dem der internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/US 86/01635, die die Priorität der US-Voranmeldung Nr. 764 877 in Anspruch nehme und am 31. Juli 1986 beim US-Patent- und Markenamt als Anmeldeamt eingereicht worden sei; die Recherche zu dieser Anmeldung sei von der Internationalen Recherchbehörde in Den Haag durchgeführt worden. Die Anmeldung PCT/US 86/01635 sei am 12. April 1987 als europäische Patentanmeldung Nr. 86 905 098.9 in die regionale Phase eingetreten und enthalte die Benennung aller damals benennbaren Staaten. Spanien und Griechenland hätten erst in den ab 1. Oktober 1986 eingereichten europäischen Patentanmeldungen benannt werden können. ...

Die vorliegende Patentanmeldung enthalte jedoch nichts, was nicht auch in der früheren Anmeldung beansprucht worden sei. Somit seien alle im Recherchenbericht zu der früheren Anmeldung (PCT/US 86/01635) angeführten Dokumente wahrscheinlich auch für die vorliegende Anmeldung relevant; es könne

EPO. A partial refund of the search fee for the present application was requested.

III. In a communication dated 17 November 1986, the Receiving Section informed the Applicant that neither the international search fee (for PCT/US 86/01635) nor the European search fee (for the present application) could be refunded in this case. In response to this communication, the Applicant agreed that no refund of the international search fee should be allowed but maintained his request for a partial refund of the European search fee, stating that he was basing his case on equity.

IV. A decision of the Receiving Section was issued on 16 January 1987 rejecting the request for a partial refund of the European search fee. In the reasons for this decision it was stated, *inter alia* that the criteria for the refund of the European search fee are defined in Article 10 of the Rules relating to Fees, which Article does not leave room for any discretion in favour of the Applicant, and that, in the present case, these criteria were not fully met since the present application did not claim priority from the earlier one, i.e. PCT/US 86/01635.

V. The Applicant filed a Notice of Appeal on 16 March 1987 requesting that the decision of the Receiving Section be set aside and a partial refund of the European search fee be granted. Oral proceedings were requested. The appeal fee was paid in due time.

VI. In his Statement of Grounds of Appeal, filed on 21 April 1987, the Appellant made, in essence, the following submissions:

(a) The subject-matter of the present application is the same as that of international patent application No. PCT/US 86/01635, claiming priority from US patent application No. 764 877, filed on 31 July 1986 at the US Patent and Trademark Office as receiving Office and searched by the International Searching Authority at The Hague. PCT/US 86/01635 entered the regional phase as of 12 April 1987, as European patent application No. 86 905 098.9 designating all the then available states. Spain and Greece could first be designated in a European patent application filed on or after 1 October 1986. ...

However, there is no subject-matter claimed in the present application which is not claimed in the earlier application. Accordingly, all documents cited in the search report on the earlier application (as PCT/US 86/01635) are likely to be relevant to the present application, and there are no documents not cited

par l'OEB. Le remboursement partiel de la taxe de recherche afférente à la demande en cause a été demandé.

III. Dans une notification en date du 17 novembre 1986, la Section de dépôt a informé le demandeur que ni la taxe de recherche internationale (pour la demande PCT/US 86/01635) ni la taxe de recherche européenne (pour la demande en cause) ne pouvaient être remboursées dans la présente espèce. En réponse à cette notification, le demandeur a admis le non-remboursement de la taxe de recherche internationale, mais il a maintenu sa requête en remboursement partiel de la taxe de recherche européenne, en invoquant le principe de l'équité.

IV. Par une décision en date du 16 janvier 1987, la Section de dépôt a rejeté la requête en remboursement partiel de la taxe de recherche européenne. Dans les motifs de cette décision, il est mentionné entre autres que les conditions de remboursement de la taxe de recherche européenne sont définies à l'article 10 du règlement relatif aux taxes, qui ne laisse aucune place à un pouvoir d'appréciation en faveur du demandeur, et que, dans la présente espèce, ces conditions n'étaient pas complètement remplies, puisque la demande en cause ne revendiquait pas la priorité de la demande antérieure (PCT/US 86/01635).

V. Le demandeur a formé un recours contre cette décision le 16 mars 1987; il y demande l'annulation de la décision de la Section de dépôt et le remboursement partiel de la taxe de recherche européenne. En outre, il a présenté une requête en procédure orale. La taxe de recours a été acquittée dans le délai prescrit.

VI. Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, déposé le 21 avril 1987, la requérante a essentiellement formulé les conclusions suivantes:

a) L'objet de la demande en cause est le même que celui de la demande de brevet internationale n° PCT/US 86/01635, qui revendique la priorité de la demande de brevet américain n° 764 877, déposée le 31 juillet 1986 auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis agissant en tant qu'office récepteur, et qui a donné lieu à une recherche effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale à La Haye. La demande PCT/US 86/01635 est entrée dans la phase régionale le 12 avril 1987 comme demande de brevet européen n° 86 905 098.9, désignant tous les Etats qui pouvaient l'être à l'époque. L'Espagne et la Grèce n'auraient pu être désignés pour la première fois dans une demande de brevet européen qu'à partir du 1er octobre 1986. ...

Toutefois, la présente demande ne contient aucun élément qui n'ait déjà été revendiqué dans la demande antérieure. Il s'ensuit que tous les documents cités dans le rapport de recherche concernant la demande antérieure (PCT/US 86/01635) sont vraisemblablement pertinents quant à la présente

mit einer Ausnahme wohl keine Entgegenhaltungen gegen die vorliegende Anmeldung geben, die nicht bereits gegen die frühere Anmeldung angeführt worden seien. Die einzige Ausnahme könnten Dokumente sein, die für die frühere Anmeldung irrelevant seien, weil sie an oder nach dem beanspruchten Prioritätstag vom 12. August 1985 veröffentlicht worden seien, für die vorliegende Anmeldung jedoch relevant seien, weil sie vor deren Anmelde-tag veröffentlicht worden oder gleichzeitig abhängige europäische Anmeldungen seien, deren Prioritätstag nach dem der früheren Anmeldung, aber vor dem der vorliegenden Anmeldung liege. Der Zeitraum, auf den diese Ausnahme zutrefte, sei kurz im Vergleich zu der Zeit, die eine Recherche entweder zu der früheren oder zu der vorliegenden Anmeldung (getrennt genommen) in Anspruch nehmen würde.

...

c) Die vorliegende Anmeldung hätte unter Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung PCT/US 86/01635 eingereicht werden können. Wäre dies geschehen, dann wäre wohl die Recherchegebühr für die vorliegende Anmeldung aufgrund von Artikel 10 (1) GebO ganz oder teilweise zurückerstattet worden. Die Priorität sei jedoch deshalb nicht beansprucht worden, weil sie nicht wirksam gewesen wäre; der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand sei auch Gegenstand der US-Patentanmeldung 764 877 gewesen, die jedoch mehr als zwölf Monate zurückliege. ...

Entscheidungsgründe

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

2. Was den Antrag auf mündliche Verhandlung anbelangt, so ist die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin in ihrer unter Nummer VI genannten umfassenden Beschwerdebe-gründung alle nur denkbaren Aspekte zur Stützung ihres Vorbringens berücksichtigt hat. Außerdem weist der vorliegende Fall kaum Sachverhalte auf, die in einer mündlichen Verhandlung geklärt werden müßten, um eine tragfähige Grundlage für die Entscheidung der Kammer zu schaffen. Unter diesen Umständen erachtet die Kammer, die hier gemäß Artikel 116 (2) in Verbindung mit Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Eingangsstelle tätig wird, eine mündliche Verhandlung nicht für sachdienlich. Dem Antrag kann deshalb nicht stattgegeben werden.

3. Die Bestimmungen, die die Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht regeln, sind in Artikel 10 GebO enthalten. In Absatz 1 dieses Artikels heißt es - soweit dies hier von Belang ist - daß die Recherchegebühr ganz oder teilweise zurückerstattet ist, wenn der europäische Recherchenbericht auf einen früheren Recherchenbericht gestützt wird, den das Amt bereits für eine Patentanmeldung erstellt hat, deren Priorität für die

against the earlier application which are likely to be relevant against the present application, with one exception. The single exception is that there may be documents irrelevant to the earlier application, because they were published on or after the claimed priority date of 12 August 1985, but are relevant to the present application because they were published before the filing date of the latter or are copending European applications having a priority date later than the earlier application but earlier than the present application. The time span of this exception is small by comparison with the time span of the search to be conducted against either the earlier or the present application (considered independently).

...

(c) The present application could have been filed with a claim to priority from PCT/US 86/01635. If that claim had been made, it appears that the search fee paid on the present application would have been refunded fully or in part under Article 10(1) of the Fees Rules. However, no priority claim was made because it would not have been effective; the subject-matter claimed in the present application was the subject-matter of US patent application 764 877 which was filed more than twelve months previously. ...

Reasons for the Decision

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

2. As to the request for oral proceedings, the Board considers that the Appellant has covered every conceivable aspect in favour of his case in his comprehensive Statement of Grounds, referred to under paragraph VI above. Furthermore, there are hardly any facts in this case which need to be clarified at oral proceedings in order to create a proper basis for the decision to be taken by the Board. In these circumstances, the Board, exercising the powers within the competence of the Receiving Section under Article 116(2) in conjunction with Article 111(1) EPC, takes the view that the appointing of oral proceedings would not be expedient. The request for such proceedings can, therefore, not be allowed.

3. The relevant provisions governing the possibilities of refunding the fee for the European search report are contained in Article 10 of the Rules relating to Fees. Insofar as being of importance in the present case, it is stated in paragraph 1 of this Article that the search fee shall be refunded, fully or in part, if the European search report is based on an earlier search report already prepared by the European Patent Office on an application whose priority is claimed

demande, et qu'il ne devrait pas, à une exception près, exister d'antériorités à la présente demande, qui n'aient déjà été évoquées à l'encontre de la demande antérieure. Cette seule exception pourrait être constituée par des documents non pertinents quant à la demande antérieure, parce qu'ils ont été publiés à la date de priorité revendiquée, le 12 août 1985, ou après cette date, mais qui sont pertinents en ce qui concerne la présente demande, du fait qu'ils ont été publiés avant la date de dépôt de cette dernière ou qu'il s'agit de demandes de brevet européen simultanément en instance et dont la date de priorité est ultérieure à celle de la demande précédente, mais antérieure à celle de la présente demande. La durée de cette exception est courte, comparée à celle de la recherche à effectuer à l'encontre de la demande antérieure ou de la présente demande (considérées séparément).

...

c) La présente demande aurait pu être déposée en revendiquant la priorité de la demande PCT/US 86/01635. Si tel avait été le cas, il semble bien que la taxe de recherche acquittée au titre de la présente demande aurait été remboursée en tout ou partie en vertu de l'article 10(1) du règlement relatif aux taxes. Toutefois, la priorité n'a pas été revendiquée, car elle n'aurait pas été valable; l'objet revendiqué dans la présente demande était également celui de la demande de brevet américain n° 764 877, déposée plus de douze mois auparavant. ...

Motifs de la décision

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

2. En ce qui concerne la requête en procédure orale, la Chambre considère que la requérante a couvert tous les aspects imaginables à l'appui de ses conclusions, dans le mémoire exposant les motifs du recours, mentionné au point VI ci-dessus. En outre, la présente espèce ne comporte guère de faits à clarifier dans une procédure orale, en vue d'asseoir la décision de la Chambre. Dans ces conditions, la Chambre, exerçant les compétences de la Section de dépôt en vertu des articles 116(2) et 111(1) CBE, ne juge pas utile de recourir à la procédure orale. Il ne peut donc être fait droit à la requête en procédure orale.

3. Les dispositions régissant les possibilités de remboursement de la taxe prescrite pour le rapport de recherche européenne figurent à l'article 10 du règlement relatif aux taxes. Dans la mesure où cela présente une importance en l'espèce, il est énoncé au paragraphe 1 dudit article que la taxe de recherche est remboursée en tout ou en partie si le rapport de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche antérieure déjà établi par

(vorliegende) europäische Patentanmeldung beansprucht wird. Diese Bestimmungen sind in der Rechtsauskunft Nr. 14/83 des Europäischen Patentamts (veröffentlicht in ABI. EPA 1983, 189 - 198) kommentiert worden.

4. Im vorliegenden Fall liegt klar auf der Hand, daß das Erfordernis der Inanspruchnahme der Priorität der früheren Anmeldung (PCT/US 86/01635) nicht erfüllt ist. Die Beschwerdeführerin, die sich dessen durchaus bewußt ist, stützt ihren Antrag auf teilweise Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht denn auch nicht auf eine wie auch immer geartete Auslegung des Artikels 10 GebO, sondern "auf dieselben Grundsätze", die auch diesem Artikel zugrunde liegen, nämlich auf den Grundsatz der Billigkeit; sie macht dabei geltend, daß weder das EPÜ als Ganzes noch die Gebührenordnung alle Umstände nennen, unter denen eine Rückerstattung der Recherchegebühr in Frage kommt.

5. Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht anschließen. Die Annahme, das EPA sei befugt, bei der Rückzahlung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht ein pflichtgemäßes Ermessen auszuüben, entbehrt jeder Grundlage. Ein solches Ermessen könnte auch angesichts der großen Zahl von Anmeldungen beim EPA und der Vielfalt der Grenzfälle, die auf einer derart allgemeinen Grundlage im einzelnen geprüft werden müßten, in der Praxis zu ernstlichen Schwierigkeiten führen.

6. Außerdem ist festzuhalten, daß das Erfordernis der Prioritätsbeanspruchung in diesem Zusammenhang nicht als reine Formalität angesehen werden darf, sondern auf der wichtigen Tatsache beruht, daß ein solcher begründeter Prioritätsanspruch im allgemeinen die Erstellung des Recherchenberichts für die spätere Anmeldung auf der Grundlage des für die frühere, prioritätsbegründende Anmeldung erstellten erleichtert, da keine Zeitdifferenz vorliegt, die durch eine zusätzliche Recherche zur späteren Anmeldung überbrückt werden müßte. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, daß die vorliegende Anmeldung mit einem Prioritätsrecht aus der Anmeldung PCT/US 86/01635 hätte eingereicht werden können, ist nicht überzeugend. Die Kammer teilt in dieser Hinsicht die in der Rechtsauskunft Nr. 14/83 (Nr. 8) vertretene Ansicht, daß aus der bloßen Beanspruchung eines nicht bestehenden Prioritätsrechts keine Rechte hergeleitet werden können.

7. Bei der Entscheidung darüber, ob der Anmelder Anspruch auf die Rückerstattung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht hat, müssen daher die in Artikel 10 GebO genannten Kriterien streng angewandt werden. Aus Nummer 4 geht hervor, daß diese Kriterien im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind. Daher muß die Beschwerde zurückgewiesen werden.

...

for the (actual) European patent application. These provisions have been commented upon in Legal Advice No. 14/83 from the European Patent Office, published in the OJ EPO 1983, 189-198.

4. In the present case, it is obvious that the said requirement for claiming priority for the earlier application (PCT/US 86/01635) is not met. Nor is the Appellant, being fully aware of this, basing his request for a partial refund of the fee for the European search report on any interpretation of Article 10 of the Rules relating to Fees but "on the same principles" as underlie this Article, that is to say on equity, submitting that neither the EPC as a whole nor the Rules relating to Fees sets out the only circumstances in which a refund of the search fee may be applicable.

5. The Board is unable to accept this reasoning. There is nowhere any support for the idea that the EPO is entitled to exercise a general discretion based on equity in respect of refunding the fee for the European search report. In fact, the existence of such a discretionary power could lead to serious difficulties in practice, bearing in mind the very large number of applications before the EPO and the great variety of possible borderline cases to be considered individually on such a general basis.

6. Furthermore, it is to be noted that the requirement for claiming priority is in this context not to be regarded as a mere formality, but is based on the important fact that such a claim, being well founded, generally facilitates the establishing of the search report for the latter application on the basis of the search report drawn up in respect of an earlier application whose priority is claimed in the latter application, since there is no gap in time to be covered by an additional search of the latter application. The argument submitted by the Appellant that the present application could have been filed with a claim to priority from PCT/US 86/01635 is not convincing. In this respect, the Board shares the view expressed in Legal Advice No. 14/83 (paragraph 8) that no rights can be derived from a priority that is merely claimed but is not legally valid.

7. Thus, in deciding on whether or not the Appellant is entitled to a refund of the fee for the European search report, the requirements set out in Article 10 of the Rules relating to Fees have to be strictly applied. It follows from what has been said in paragraph 4 above that these requirements are not met in the present case. Consequently, the appeal has to be rejected.

...

L'Office européen des brevets pour une demande de brevet dont la priorité est revendiquée pour la (présente) demande de brevet européen. Ces dispositions ont fait l'objet d'un commentaire dans les renseignements juridiques n° 14/83 communiqués par l'Office européen des brevets (JO OEB 1983, 189 à 198).

4. Dans la présente espèce, il est évident que la condition de revendication de priorité pour la demande antérieure (PCT/US 86/01635) n'est pas remplie. La requérante, qui en est pleinement consciente, ne base d'ailleurs pas sa requête en remboursement partiel de la taxe de recherche européenne sur une quelconque interprétation de l'article 10 du règlement relatif aux taxes, mais "sur les mêmes principes" que ceux sur lesquels repose ledit article, c'est-à-dire sur l'équité, en faisant valoir que ni la CBE dans son ensemble, ni le règlement relatif aux taxes n'exposent toutes les circonstances dans lesquelles le remboursement de la taxe de recherche peut être envisagé.

5. La Chambre ne saurait souscrire à cette argumentation. Les textes pertinents n'offrent aucun fondement à l'idée que l'OEB est doté d'un large pouvoir d'appréciation en équité en ce qui concerne le remboursement de la taxe de recherche européenne. L'existence d'un tel pouvoir discrétionnaire pourrait entraîner de sérieuses difficultés dans la pratique, compte tenu du très grand nombre de demandes déposées à l'OEB ainsi que de la variété considérable de cas limites possibles qu'il faudrait examiner un par un sur une base aussi générale.

6. En outre, il y a lieu de noter que la condition régissant la revendication de la priorité ne doit pas être considérée, dans ce contexte, comme une simple formalité, mais qu'elle est basée sur le fait important qu'une telle revendication, si elle est bien fondée, facilite généralement l'établissement du rapport de recherche pour la demande la plus récente, sur la base du rapport de recherche établi au sujet d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande la plus récente, puisqu'il n'y a pas d'intervalle de temps à couvrir par une recherche supplémentaire afférente à cette dernière demande. L'argument avancé par la requérante, selon lequel la présente demande aurait pu être déposée en revendiquant la priorité fondée sur la demande PCT/US 86/01635, n'est pas convaincant. A cet égard, la Chambre partage l'opinion exprimée dans le renseignement juridique n° 14/83 (point 8), selon lequel aucun droit ne saurait découler de la revendication d'un droit de priorité inexistant.

7. Ainsi, pour trancher la question de savoir si la requérante a ou non droit au remboursement de la taxe de recherche européenne, les conditions prévues à l'article 10 du règlement relatif aux taxes doivent être rigoureusement appliquées. Il découle de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

...