

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

## PCT

**Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 30. November 2003 über die Rückerstattung von Recherchegebühren**

1. Die Bestimmungen für die Rückerstattung internationaler Recherchegebühren gemäß **Anhang C Teil II (3) der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT<sup>1</sup>** in Fällen, in denen die internationale Recherche auf einen vom EPA erstellten früheren Recherchenbericht gestützt werden kann, **sind mit Wirkung vom 1. Januar 2004 geändert worden**, um den erweiterten Aufgaben Rechnung zu tragen, die dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde ab diesem Zeitpunkt obliegen<sup>2</sup>.

2. Ab 1. Januar 2004 lauten diese Bestimmungen wie folgt:

"(3) Stützt sich die Behörde auf eine frühere Recherche (einschließlich einer von privater Seite in Auftrag gegebenen "Standardrecherche"), die sie zu einer Anmeldung durchgeführt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, so wird je nachdem, wie weit sich die Behörde bei der Durchführung der internationalen Recherche und der Wahrnehmung aller anderen ihr obliegenden Aufgaben auf diese frühere Recherche stützen kann, die Recherchegebühr in dem Umfang zurückerstattet, der sich aus einer Mitteilung der Behörde an das Internationale Büro ergibt und im Blatt veröffentlicht wird."

Die Höhe der Rückerstattung wird nicht mehr prozentual, sondern in festen Beträgen angegeben, die sich danach richten, inwieweit das EPA bei der internationalen Recherche eine "frühere Recherche" verwerten kann, die es bereits durchgeführt hat.

## INTERNATIONAL TREATIES

## PCT

**Notice from the President of the European Patent Office dated 30 November 2003 concerning refund of search fees**

1. The provisions set out in **Annex C, Part II(3) of the Agreement between the European Patent Organisation and WIPO under the PCT<sup>1</sup>**, governing the refund of international search fees where the international search can be based on an earlier search report drawn up by the EPO, **have been amended with effect from 1 January 2004** in view of the extended tasks entrusted to the EPO as International Searching Authority as from that date<sup>2</sup>.

2. As from 1 January 2004, these provisions will read as follows:

"(3) Where the Authority benefits from an earlier search (including a privately commissioned "standard" search) already made by the Authority on an application whose priority is claimed for the international application and depending upon the extent to which the Authority benefits from the earlier search in carrying out the international search and any other task entrusted to it, the search fee paid shall be refunded to the extent provided for in a communication from the Authority to the International Bureau and published in the Gazette."

The levels of refund will no longer be expressed as percentages but as specific amounts which reflect the extent to which the EPO, when carrying out the international search, benefits from an "earlier search" it has already performed.

## TRAITES INTERNATIONAUX

## PCT

**Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 30 novembre 2003 relatif au remboursement des taxes de recherche**

1. Les dispositions relatives au remboursement des taxes de recherche internationale figurant à **l'annexe C, partie II 3) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT<sup>1</sup>**, dans les cas où la recherche internationale peut s'appuyer sur un rapport de recherche antérieur établi par l'OEB, **sont modifiées avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004**, en raison de l'élargissement des tâches confiées à l'OEB en tant qu'Administration chargée de la recherche internationale à compter de cette date<sup>2</sup>.

2. A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004, ces dispositions s'énoncent comme suit :

"3) Lorsque l'Administration peut utiliser une recherche antérieure (y compris une recherche standard demandée à titre privé) que l'Administration a déjà effectuée pour une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, et en fonction de la mesure dans laquelle l'Administration peut utiliser la recherche antérieure pour réaliser la recherche internationale et toute autre tâche qui lui est confiée, la taxe de recherche est remboursée, dans la mesure fixée par un communiqué adressé par l'Administration au Bureau international et publié dans la Gazette."

Les taux de remboursement ne sont plus exprimés en pourcentages, mais en montants déterminés qui reflètent la mesure dans laquelle l'OEB peut utiliser une "recherche antérieure" qu'il a déjà effectuée, lorsqu'il exécute une recherche internationale.

<sup>1</sup> Für die derzeit geltende Fassung siehe ABI. EPA 2001, 601 (609).

<sup>2</sup> Siehe ABI. EPA 2003, 574.

<sup>1</sup> For the version currently in force, see OJ EPO 2001, 601 (609).

<sup>2</sup> See OJ EPO 2003, 574.

<sup>1</sup> Pour la version actuellement en vigueur, cf. JO OEB 2001, 601 (609).

<sup>2</sup> Cf. JO OEB 2003, 574.

3. Folgende Beträge werden unter diesen Umständen zurückerstattet:

3. The amounts refundable in such circumstances will be as follows:

3. Les montants remboursables sont les suivants :

Frühere Recherche	Verwertbarkeit	Erstattungsbetrag (EUR)	Earlier search	Level of benefit	Amount of refund (EUR)	Recherche antérieure	Utilisation de la recherche	Montant remboursé (EUR)
<b>Fallgruppen (1)</b>			<b>Cases (1)</b>			<b>Cas (1)</b>		
europäische Recherche (Art. 78 (2) EPÜ)	vollständig teilweise	690,00 172,50	European search (Art. 78(2) EPC)	full partial	690.00 172.50	Recherche européenne (art. 78 (2) CBE)	intégrale partielle	690,00 172,50
<b>(2)</b>			<b>(2)</b>			<b>(2)</b>		
internationale Recherche (Art. 15 (1) PCT) für eine <i>ab dem 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldung</i>	vollständig teilweise	1 550,00 387,50	International search (Art. 15(1) PCT) <i>on an international application filed on or after 1 January 2004</i>	full partial	1 550.00 387.50	Recherche internationale (art. 15 1) PCT) <i>pour une demande internationale déposée à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004</i>	intégrale partielle	1 550,00 387,50
<b>(3)</b>			<b>(3)</b>			<b>(3)</b>		
– internationale Recherche (Art. 15 (1) PCT) für eine <i>vor dem 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldung</i> – Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) PCT) – Standardrecherche – Recherche für ein nationales Amt (BE, FR, LU, NL, TR)	vollständig teilweise	945,00 236,25	– International search (Art. 15(1) PCT) <i>on an international application filed before 1 January 2004</i> – International-type search (Art. 15(5) PCT) – Standard search – Search on behalf of a national office (BE, FR, LU, NL, TR)	full partial	945.00 236.25	– Recherche internationale (art. 15 1) PCT) <i>pour une demande internationale déposée avant le 1<sup>er</sup> janvier 2004</i> – Recherche de type international (art. 15 5) PCT) – Recherche standard – Recherche pour le compte d'un Office national (BE, FR, LU, NL, TR)	intégrale partielle	945,00 236,25

Kann sich das EPA **vollständig** auf die frühere Recherche stützen, so wird entweder die für die frühere Recherche gezahlte Recherchegebühr zu 100 % zurückerstattet (Fallgruppen 1 und 2 in der Tabelle) oder – wo dies zu einem unangemessenen Ergebnis führen würde (Fallgruppe 3 in der Tabelle) – die internationale Recherchegebühr in der bisher geltenden Höhe zurückerstattet.

If the EPO can base its search report **wholly** on the earlier search, it either refunds in full the fee paid for that search (table cases 1 and 2) or – where that would be an inappropriate result (table cases 3) – refunds the international search fee in the amounts applicable hitherto.

Si l'OEB peut utiliser **intégralement** la recherche antérieure, la taxe de recherche acquittée pour la recherche antérieure est remboursée à 100% (cas 1 et 2 du tableau ci-dessus) ou, dans les cas où ceci aboutirait à un résultat inapproprié (cas 3 du tableau), la taxe de recherche internationale est remboursée au taux en vigueur jusqu'ici.

Kann sich das EPA **teilweise** auf die frühere Recherche stützen, so wird eine 25%ige Rückerstattung nach denselben Grundsätzen gewährt.

If the EPO can base its search **partly** on the earlier search, it makes a 25% refund in accordance with the same principles.

Si l'OEB peut utiliser **partiellement** la recherche antérieure, un remboursement de 25% est accordé selon les mêmes principes.

4. Die Kriterien für die Feststellung, welcher Rückerstattungssatz (100 % oder 25 %) anzuwenden ist, entsprechen den in der Mitteilung vom 13. Dezember 2001 unter Nr. 2 und 3 festgelegten Kriterien<sup>3</sup>. Das Verfahren für die Rückerstattung bleibt ebenfalls unverändert.

5. Diese Mitteilung ist auf alle internationalen Patentanmeldungen anzuwenden, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden.

4. The criteria determining the refund rate (100% or 25%) applicable are as laid down in points 2 and 3 of the Notice dated 13 December 2001<sup>3</sup>. The refund procedure likewise remains unchanged.

5. This Notice applies to all international patent applications filed on or after 1 January 2004.

4. Les critères servant à déterminer le taux de remboursement applicable (100% ou 25%) correspondent à ceux fixés aux points 2 et 3 du communiqué du 13 décembre 2001<sup>3</sup>. La procédure de remboursement des taxes de recherche reste également inchangée.

5. Le présent communiqué est applicable à toutes les demandes internationales déposées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004.

<sup>3</sup> ABI. EPA 2002, 56.

<sup>3</sup> See OJ EPO 2002, 56.

<sup>3</sup> JO OEB 2002, 56.