

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. März 2005 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT (Mangelnde Einheitlichkeit)

Diese Mitteilung ersetzt die früher, in ABI. EPA 1992, 547 veröffentlichte Mitteilung.

1. Die Regeln 40 und 68 PCT wurden mit Wirkung zum 1. April 2005 geändert. Dadurch entfällt das Erfordernis der Überprüfung, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach Artikel 17 (3) a) bzw. Artikel 34 (3) a) PCT berechtigt war, bevor die Entrichtung einer Widerspruchsgebühr verlangt wird (Regel 40.2 e) und Regel 68.3 e) PCT).

2. Nach den Artikeln 154 (3) und 155 (3) EPÜ sind für Entscheidungen über einen Widerspruch gegen die Zahlung zusätzlicher Gebühren für die internationale Recherche bzw. die internationale vorläufige Prüfung die Beschwerdekammern des EPA zuständig; dafür wird eine Widerspruchsgebühr von derzeit 1 020 EUR erhoben. Diese Artikel sind in der 2000 revidierten Fassung des EPÜ entfallen, die allerdings noch nicht in Kraft getreten ist.

3. Bis zum Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ wird das EPA in Fällen, in denen zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche bzw. die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch nach Regel 40.2 c) bzw. Regel 68.3 c) PCT gezahlt werden, weiterhin jede Aufforderung zur Zahlung solcher zusätzlichen Gebühren *intern* überprüfen, bevor der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt wird. Diese Überprüfung führt das EPA als Dienstleistung durch, und das bisherige Verfahren nach Regel 105 (3) EPÜ findet keine Anwendung mehr. Um dem Anmelder entgegenzukommen und ihm zu ermöglichen, das Ergebnis der Überprüfung zu analysieren, erhebt das EPA die Widerspruchsgebühr erst einen Monat *nach* dem Tag, an dem der Anmelder über das Ergebnis der Überprüfung unterrichtet wurde.

4a) Ergibt die Überprüfung, daß die Aufforderung *nicht* berechtigt war, so werden die entrichteten zusätzlichen Gebühren für die internationale Recherche bzw. für die internationale

Notice from the European Patent Office dated 1 March 2005 concerning the protest procedure under the PCT (lack of unity)

This Notice replaces the previous Notice published in OJ EPO 1992, 547.

1. Rules 40 and 68 PCT have been amended with effect from 1 April 2005. The effect of the amendments is that the requirement to carry out a review of the justification for the invitation to pay additional fees under Article 17(3)(a) or Article 34(3)(a) PCT prior to requiring payment of a protest fee (Rule 40.2(e) and Rule 68.3(e) PCT) has been deleted.

2. Under Articles 154(3) and 155(3) EPC the boards of appeal at the EPO are responsible for deciding on protests against payment of additional fees for international search or international preliminary examination subject to payment of a protest fee, currently EUR 1 020. These Articles have been deleted from the EPC as revised in 2000 which however has not yet entered into force.

3. Pending entry into force of the revised version of the EPC, where additional fees for international search or international preliminary examination are paid under protest according to Rule 40.2(c) or Rule 68.3(c) PCT, the EPO will continue to subject any invitation to pay such additional fees to an *internal* review, prior to submission of the protest to the board of appeal. This review is in the nature of a service from the EPO and the previous procedure described in Rule 105(3) EPC is no longer applicable. In order to allow the applicant to consider the result of the review the EPO will, by way of concession, not require payment of the protest fee until one month *after* the date of notification of the review to the applicant.

4(a) If the result of the review is that the invitation was *not* justified, any additional fees for international search or international preliminary examination paid will be refunded. If the applicant

Communiqué de l'Office européen des brevets du 1^{er} mars 2005 relatif à la procédure de réserve prévue par le PCT (absence d'unité de l'invention)

Le présent communiqué remplace le communiqué précédent publié au JO OEB 1992, 547.

1. Les règles 40 et 68 PCT ont été modifiées avec effet au 1^{er} avril 2005. Ainsi, il n'est désormais plus nécessaire de réexaminer le bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles au titre de l'article 17(3) a) ou de l'article 34(3) a) PCT avant d'exiger du déposant le paiement d'une taxe de réserve (règles 40.2 e) et 68.3 e) PCT).

2. En vertu des articles 154(3) et 155(3) CBE, les chambres de recours de l'OEB sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées à l'encontre du paiement de taxes additionnelles afférentes à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international, moyennant le paiement d'une taxe de réserve, qui s'élève actuellement à 1 020 EUR. Ces articles ont été supprimés de la CBE telle que révisée en 2000, laquelle n'est toutefois pas encore entrée en vigueur.

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle version de la CBE, l'OEB continuera, lorsque des taxes additionnelles afférentes à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international sont acquittées sous réserve conformément à la règle 40.2 c) ou à la règle 68.3 c) PCT, de réexaminer *au niveau interne* chaque invitation à payer ces taxes additionnelles avant de soumettre la réserve à la chambre de recours. L'OEB effectue ce réexamen à titre de service, et la procédure actuelle selon la règle 105(3) CBE n'est plus applicable. Afin de permettre au déposant de tenir compte du résultat du réexamen, et à titre de concession, l'OEB n'exigera le paiement de la taxe de réserve qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant.

4a) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation n'était *pas* justifiée, les taxes additionnelles acquittées par le déposant au titre de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire

vorläufige Prüfung zurückerstattet. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, so wird auch diese zurückerstattet.

b) Ergibt die Überprüfung, daß die Aufforderung *in vollem Umfang* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, zudem wird ihm mitgeteilt, daß er die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats zu entrichten hat, sofern er dies noch nicht getan hat, wenn er wünscht, daß der Widerspruch von der Beschwerdekammer geprüft wird.

c) Ergibt die Überprüfung, daß die Aufforderung nur *teilweise* berechtigt war, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren zurückerstattet. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, wird der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt, sofern der Anmelder nicht innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung mitteilt, daß er den Widerspruch nicht aufrechterhalten möchte. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr noch nicht entrichtet, wird ihm mitgeteilt, daß er die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung vornehmen muß, wenn er wünscht, daß der Widerspruch von der Beschwerdekammer geprüft wird.

5. Wird die Widerspruchsgebühr ordnungsgemäß entrichtet, so wird der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.

a) Stellt die Beschwerdekammer fest, daß der Widerspruch *in vollem Umfang* berechtigt war, so werden die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

b) Stellt die Beschwerdekammer fest, daß der Widerspruch nur *teilweise* berechtigt war, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

has already paid the protest fee this will also be refunded.

(b) If the result of the review is that the invitation was *entirely* justified, the applicant will be notified and will also be informed that if he wishes to proceed to examination of the protest by the board of appeal he must pay the protest fee within one month if he has not already done so.

(c) If the result of the review is that the invitation was justified only *in part*, the corresponding additional fees will be refunded. If the applicant has already paid the protest fee, the protest will be referred to the board of appeal unless the applicant indicates within one month of notification of the result of the review that he does not wish to continue the protest. If the applicant has not already paid the protest fee, he will be informed that he must do so within one month of the date of the notification of the result of the review if he wishes the protest to be referred to the board of appeal.

5. If the protest fee is duly paid the protest will be referred to the board of appeal for decision.

(a) If the board of appeal finds that the protest was *entirely* justified, the additional fees and the protest fee will be refunded.

(b) If the board of appeal finds that the protest was justified only *in part*, the corresponding additional fees will be refunded, but not the protest fee.

international seront remboursées. Si le déposant a déjà acquitté la taxe de réserve, celle-ci sera également remboursée.

b) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation était *entièrement* justifiée, le déposant en sera averti ; il sera également informé du fait que s'il souhaite voir la chambre de recours examiner la réserve, il doit acquitter la taxe de réserve dans un délai d'un mois, s'il ne l'a pas déjà fait.

c) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation n'était que *partiellement* justifiée, les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées. Si le déposant a déjà acquitté la taxe de réserve, la réserve sera soumise à la chambre de recours, à moins que le déposant n'indique, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen lui a été notifié, qu'il ne souhaite pas maintenir la réserve. Si le déposant n'a pas encore acquitté la taxe de réserve, il sera informé de ce qu'il doit acquitter celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen lui a été notifié, dans l'hypothèse où il souhaite que la réserve soit soumise à la chambre de recours.

5. Si la taxe de réserve est dûment acquittée, la réserve sera soumise à la chambre de recours pour décision.

a) Si la chambre de recours estime que la réserve était *entièrement* justifiée, les taxes additionnelles et la taxe de réserve seront remboursées.

b) Si la chambre de recours estime que la réserve n'était que *partiellement* justifiée, les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées, mais pas la taxe de réserve.