

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 2009 über die Rückerstattung der Prüfungsgebühr (Artikel 11 der Gebührenordnung)

ABI. EPA 2009, 542

Gemäß Artikel 11 der Gebührenordnung wird die Prüfungsgebühr

i) in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist; oder

ii) zu **75 %** zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat.

Mit Inkrafttreten der geänderten Ausführungsordnung zum EPÜ am 1. April 2010 (siehe CA/D 3/09 vom 25. März 2009, ABI. EPA 2009, 299) sind die Bedingungen zu klären, nach denen der Rückerstattungssatz von 75 % Anwendung findet, und zwar insbesondere in Bezug auf die Regeln 70a und 161 EPÜ. Die folgenden Klarstellungen gelten für **alle europäischen Patentanmeldungen, zu denen der europäische Recherchenbericht oder der ergänzende europäische Recherchenbericht zusammen mit einer Stellungnahme gemäß Regel 62 EPÜ ab dem 1. April 2010 erstellt wird oder für die eine Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ ergeht** (d. h. zu denen ein schriftlicher Bescheid des Europäischen Patentamts (EPA) als Internationale Recherchenbehörde (ISA) oder ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) erstellt wurde, für die aber noch keine Mitteilung nach Regel 161 EPÜ in der vor dem 1. April 2010 geltenden Fassung ergangen ist).

Notice from the European Patent Office dated 22 October 2009 concerning the refund of the examination fee (Article 11 of the Rules relating to Fees)

OJ EPO 2009, 542

According to Article 11 of the Rules relating to Fees, the examination fee is refunded:

(i) in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the examining divisions have assumed responsibility; or

(ii) at a **rate of 75%** if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn after the examining divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun.

With the entry into force of the amended Implementing Regulations to the EPC on 1 April 2010 (see CA/D 3/09 of 25 March 2009, OJ EPO 2009, 299), the circumstances in which the refund rate of 75% applies need clarification, especially with regard to Rules 70a and 161 EPC. The following clarifications apply to **all European patent applications for which the European search report or the supplementary European search report accompanied by an opinion according to Rule 62 EPC is drawn up on or after 1 April 2010 or for which a communication under Rule 161(1) EPC is dispatched** (i.e. where a written opinion of the European Patent Office (EPO) as the International Searching Authority (ISA) or an international preliminary examination report where the EPO has also acted as the International Preliminary Examining Authority (IPEA) has been drawn up in respect of the application but no communication under Rule 161 EPC in the version applicable before 1 April 2010 has been issued).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 2009, relatif au remboursement de la taxe d'examen (article 11 du règlement relatif aux taxes)

JO OEB 2009, 542

Conformément à l'article 11 du règlement relatif aux taxes, la taxe d'examen est remboursée :

i) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes ; ou

ii) à **75 %** si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé.

Avec l'entrée en vigueur de la version modifiée du règlement d'exécution de la CBE le 1^{er} avril 2010 (voir CA/D 3/09 du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 299), il convient de préciser dans quelles circonstances le remboursement à 75 % s'applique, eu égard en particulier aux règles 70bis et 161 CBE. Les clarifications qui suivent sont applicables à **toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne, accompagné d'un avis conformément à la règle 62 CBE, est établi à compter du 1^{er} avril 2010 ou pour lesquelles une notification est envoyée au titre de la règle 161(1) CBE** (c'est-à-dire dans les cas où l'Office européen des brevets (OEB) a établi une opinion écrite en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), ou un rapport d'examen préliminaire international lorsqu'il agit également en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), mais où aucune notification n'a été émise au titre de la règle 161 CBE, dans sa version applicable avant le 1^{er} avril 2010).

Ist die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen (Regel 10 EPÜ), ergeben sich folgende Fälle:

Euro-Direkt-Anmeldung, für die ein gültiger Prüfungsantrag eingereicht worden ist:

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **erfolgt**, wenn die Anmeldung **nach Regel 70a (3) EPÜ als zurückgenommen gilt**, weil es der Anmelder unterlässt, rechtzeitig auf eine dem europäischen Recherchenbericht beiliegende negative Stellungnahme zu antworten.¹

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **ist möglich**, wenn **die Anmeldung vom Anmelder innerhalb von sieben Monaten** nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt **zurückgenommen wird**.²

¹ Hat das EPA zu einer Anmeldung eine **dem europäischen Recherchenbericht beiliegende positive Stellungnahme (oder einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht)** erstellt, ist eine Erwiderung nach Regel 70a EPÜ nicht obligatorisch. Hat der Anmelder zu einer Anmeldung einen gültigen Prüfungsantrag eingereicht, bevor ihm der europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist, und hat er **zudem auf das Recht verzichtet, zur Bestätigung der Absicht aufgefordert zu werden, ob er die Anmeldung nach Übermittlung des europäischen Recherchenberichts (oder des ergänzenden europäischen Recherchenberichts) aufrechterhalten will**, findet Regel 70a EPÜ keine Anwendung.

² Hat der Anmelder zu einer Anmeldung einen gültigen Prüfungsantrag eingereicht, bevor ihm der europäische Recherchenbericht oder der ergänzende europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist, und hat er **zudem auf das Recht verzichtet, zur Bestätigung der Absicht aufgefordert zu werden, ob er die Anmeldung nach Übermittlung des europäischen Recherchenberichts (oder des ergänzenden europäischen Recherchenberichts) aufrechterhalten will**, ist eine Rückerstattung zu 75 % nur möglich, wenn die Anmeldung vor Ergehen einer Mitteilung der Prüfungsabteilung zurückgenommen wird.

Once the examining division has assumed responsibility (Rule 10 EPC), the following situations apply:

A **Euro-direct application** for which a valid request for examination has been filed:

– a 75% refund of the examination fee **will be made** if the application is **deemed to be withdrawn under Rule 70a(3) EPC** because of failure to reply in due time to the negative opinion accompanying the European search report¹;

– a 75% refund of the examination fee **is possible** if the **application is withdrawn by the applicant within seven months** of the mention in the European Patent Bulletin of the publication of the European search report².

¹ For applications for which the EPO has issued a **positive opinion accompanying the European search report (or supplementary European search report)**, a reply under Rule 70a EPC is not mandatory. For applications where the applicant has filed a valid request for examination before the European search report is transmitted to him and has also **waived the right to be invited to confirm his intention to proceed further with the application** after transmittal of the European search report (or supplementary European search report), Rule 70a EPC does not apply.

² For applications where the applicant has filed a valid request for examination before the European search report or the European supplementary search report is transmitted to him and has also **waived the right to be invited to confirm his intention to proceed further with the application** after transmittal of the European search report (or supplementary European search report), a 75% refund is possible only if the application is withdrawn before a communication is issued by the examining division.

Une fois que la division d'examen devient compétente (règle 10 CBE), les dispositions suivantes s'appliquent :

Dans le cas d'une **demande européenne directe** pour laquelle une requête en examen valable a été présentée :

– la taxe d'examen **est remboursée** à 75 % si la demande est **réputée retirée en vertu de la règle 70bis(3) CBE** du fait que le demandeur n'a pas répondu dans les délais à l'avis défavorable accompagnant le rapport de recherche européenne ;¹

– la taxe d'examen **peut être remboursée** à 75 % si la **demande est retirée par le demandeur dans un délai de sept mois** à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche européenne est mentionnée au Bulletin européen des brevets.²

¹ S'agissant des demandes pour lesquelles **l'avis accompagnant le rapport de recherche européenne (ou le rapport complémentaire de recherche européenne) est favorable**, il n'est pas obligatoire de produire une réponse au titre de la règle 70bis CBE. La règle 70bis CBE n'est pas applicable aux demandes pour lesquelles le demandeur a présenté une requête en examen valable avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été transmis et pour lesquelles il a également **renoncé au droit d'être invité à confirmer son intention de maintenir sa demande** après la transmission du rapport de recherche européenne (**ou du rapport complémentaire de recherche européenne**).

² S'agissant des demandes pour lesquelles le demandeur a présenté une requête en examen valable avant que le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne ne lui ait été transmis et pour lesquelles il a également **renoncé au droit d'être invité à confirmer son intention de maintenir sa demande** après la transmission du rapport de recherche européenne (**ou du rapport complémentaire de recherche européenne**), le remboursement à 75 % n'est possible que si la demande est retirée avant que la division d'examen ait émis une notification.

Euro-PCT-Anmeldung, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird und für die ein gültiger Prüfungsantrag eingereicht worden ist:

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **erfolgt**, wenn die Anmeldung **nach Regel 70a (3) EPÜ als zurückgenommen gilt**, weil es der Anmelder unterlässt, rechtzeitig auf eine dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht beiliegende negative Stellungnahme zu antworten.³

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **ist möglich**, wenn **die Anmeldung vom Anmelder innerhalb von sieben Monaten** nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 70 (2) EPÜ **zurückgenommen wird**, in der er dazu aufgefordert wird, zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält.⁴

Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA als ISA tätig gewesen ist (und, wenn beim EPA ein Antrag nach Artikel 31 PCT gestellt wurde, auch als IPEA) und für die ein gültiger Prüfungsantrag eingereicht worden ist:

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **erfolgt**, wenn die Anmeldung nach **Regel 161 (1) Satz 2 EPÜ als zurückgenommen gilt**, weil der Anmelder den negativen schriftlichen Bescheid der ISA (oder den vom EPA übermittelten negativen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht) nicht innerhalb der in Regel 161 (1) Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist beantwortet hat.⁵

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **ist möglich**, wenn die **Anmeldung vom Anmelder** innerhalb der in Regel 161 (1) Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist **zurückgenommen wird**.

³ Siehe Fußnote 1.

⁴ Siehe Fußnote 2.

⁵ Bei Anmeldungen, für die das EPA als ISA einen **positiven Bescheid** erlassen hat (oder einen positiven internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, wenn das EPA auch als IPEA tätig war), ist eine Erwiderung nach Regel 161 (1) EPÜ nicht obligatorisch.

A Euro-PCT application for which a supplementary European search report is drawn up and for which a valid request for examination has been filed:

– a 75% refund of the examination fee **will be made** if the application is **deemed to be withdrawn under Rule 70a(3) EPC** because of failure to reply in due time to the negative opinion accompanying the supplementary European search report³;

– a 75% refund of the examination fee **is possible** if the **application is withdrawn by the applicant within seven months** of notification of the communication under Rule 70(2) EPC inviting the applicant to indicate his intention to proceed further with the European patent application⁴.

A Euro-PCT application for which the EPO has acted as ISA (and, if a demand under Article 31 PCT was filed with the EPO, also as IPEA) and for which a valid request for examination has been filed:

– a 75% refund of the examination fee **will be made** if the application is **deemed to be withdrawn under Rule 161(1), second sentence, EPC** because the applicant did not respond to the negative written opinion of the ISA (or the negative international preliminary examination report issued by the EPO) within the time limit laid down in Rule 161(1), first sentence, EPC⁵;

– a 75% refund of the examination fee **is possible** if the **application is withdrawn by the applicant** within the time limit laid down in Rule 161(1), first sentence, EPC.

³ See footnote 1.

⁴ See footnote 2.

⁵ For applications for which the EPO has issued a **positive opinion as the ISA** (or a positive international preliminary examination report, where the EPO has acted also as the IPEA), a reply under Rule 161(1) EPC is not mandatory.

Dans le cas d'une **demande euro-PCT pour laquelle un rapport complémentaire de recherche européenne a été établi** et pour laquelle une requête en examen valable a été présentée :

– la taxe d'examen **est remboursée** à 75 % si la demande est **réputée retirée en vertu de la règle 70bis(3) CBE** du fait que le demandeur n'a pas répondu dans les délais à l'avis défavorable accompagnant le rapport complémentaire de recherche européenne ;³

– la taxe d'examen **peut être remboursée** à 75 % si la **demande est retirée par le demandeur dans un délai de sept mois** à compter de la signification de la notification émise au titre de la règle 70(2) CBE et dans laquelle le demandeur est invité à déclarer s'il souhaite maintenir sa demande.⁴

Dans le cas d'une **demande euro-PCT pour laquelle l'OEB a agi en qualité d'ISA** (et d'IPEA lorsqu'une demande a été déposée auprès de l'OEB au titre de l'article 31 PCT) et pour laquelle une requête en examen valable a été présentée :

– la taxe d'examen **est remboursée** à 75 % si la demande est **réputée retirée en vertu de la règle 161(1), deuxième phrase CBE** du fait que le demandeur n'a pas répondu dans le délai fixé à la règle 161(1), première phrase CBE à l'opinion écrite défavorable de l'ISA (ou au rapport d'examen préliminaire international défavorable établi par l'OEB) ;⁵

– la taxe d'examen **peut être remboursée** à 75 % si la **demande est retirée par le demandeur** dans le délai fixé à la règle 161(1), première phrase CBE.

³ Voir note 1.

⁴ Voir note 2.

⁵ S'agissant des demandes pour lesquelles l'OEB a émis une **opinion favorable en qualité d'ISA** (ou un rapport d'examen préliminaire international favorable, en qualité d'IPEA), le demandeur n'est pas tenu de produire une réponse au titre de la règle 161(1) CBE.

In allen Fällen, in denen die Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen wird, **kann es sein, dass bereits mit der Sachprüfung begonnen wurde**, bevor die Zurücknahmeerklärung beim EPA eingegangen ist, insbesondere wenn diese Erklärung am Ende der geltenden Frist eingereicht wird. Unter diesen Umständen ist eine Rückerstattung zu 75 % nicht möglich.

Sofern der Anmelder darüber im Unklaren ist, ob die Sachprüfung bereits begonnen hat, die Anmeldung aber nur dann zurücknehmen will, wenn ihm 75 % der Prüfungsgebühr erstattet werden, kann er die Zurücknahme von der Gebührenrückerstattung abhängig machen ("bedingte" Zurücknahme).

Bei Anmeldungen, zu denen der europäische Recherchenbericht oder der ergänzende europäische Recherchenbericht vor dem 1. April 2010 erstellt wird oder für die eine Mitteilung nach Regel 161 EPÜ vor dem 1. April 2010 ergeht, erfolgt die Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 %, wenn zum Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung über die Zurücknahme der Anmeldung beim EPA die Sachprüfung noch nicht begonnen hat.

Der Beginn der Sachprüfung hängt von den individuellen Umständen der jeweiligen Anmeldung ab. Sobald jedoch eine Mitteilung der Prüfungsabteilung ergangen ist, hat die Sachprüfung bereits begonnen. Eine "bedingte" Zurücknahme ist auch in diesen Fällen möglich.

In all cases where the application is withdrawn by the applicant, **substantive examination may already have started** before notice of withdrawal is received by the EPO, in particular if notice of withdrawal is filed at the end of the applicable period. In such circumstances a 75% refund will not be possible.

Applicants unsure whether substantive examination has already begun and wanting to withdraw the application only if they receive the 75% refund may make the withdrawal contingent upon the refund ("conditional" withdrawal).

For applications for which the European search report or the supplementary European search report is drawn up before 1 April 2010 or where the communication under Rule 161 EPC was dispatched before 1 April 2010, the 75% refund of the examination fee takes place if substantive examination has not yet started at the time when notice of withdrawal is received by the EPO.

The start of substantive examination depends on the individual circumstances of each application. However, whenever a communication has been issued by the examining division, substantive examination has begun. "Conditional" withdrawal is also possible in these cases.

Dans tous les cas où la demande est retirée par le demandeur, **il se peut que l'examen quant au fond ait déjà commencé** avant que l'OEB n'ait reçu la déclaration de retrait de la demande, en particulier si cette déclaration est envoyée à la fin du délai applicable. En pareilles circonstances, un remboursement à 75 % n'est pas possible.

Lorsqu'il ignore si l'examen quant au fond a déjà commencé, mais souhaite ne retirer sa demande que si la taxe d'examen lui est remboursée à 75 %, le demandeur a la possibilité de faire dépendre le retrait de sa demande du remboursement de la taxe (retrait "conditionnel").

S'agissant des demandes pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne est établi avant le 1^{er} avril 2010 ou pour lesquelles la notification émise au titre de la règle 161 CBE est envoyée avant le 1^{er} avril 2010, la taxe d'examen est remboursée à 75 % si l'examen quant au fond n'a pas encore commencé au moment où l'OEB reçoit la déclaration de retrait de la demande.

Le moment où l'examen quant au fond commence dépend des circonstances particulières afférentes à chaque demande. Cependant, dès lors qu'une notification a été émise par la division d'examen, l'examen quant au fond a commencé. Un retrait "conditionnel" est également possible dans ces cas.