

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. Juni 2016 über die Rückerstattung der Prüfungsgebühr (Artikel 11 der Gebührenordnung)

Mit Beschluss vom 29. Juni 2016¹ erhält Artikel 11 der Gebührenordnung (GebO) folgende Fassung:

"Die Prüfungsgebühr nach Artikel 94 Absatz 1 des Übereinkommens wird

a) in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Sachprüfung begonnen hat;

b) zu 50 % zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen wird, nachdem die Sachprüfung begonnen hat und

- bevor die Frist für die Erwidern auf die erste von der Prüfungsabteilung selbst erlassene Aufforderung nach Artikel 94 Absatz 3 des Übereinkommens abgelaufen ist oder,

- falls die Prüfungsabteilung keine solche Aufforderung erlassen hat, vor dem Datum der Mitteilung nach Regel 71 Absatz 3 des Übereinkommens."

Artikel 11 a) GebO

Der geänderte Artikel 11 a) GebO sieht vor, dass die Prüfungsgebühr in voller Höhe - anstatt wie bisher zu 75 % - zurückerstattet wird, wenn die Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Sachprüfung begonnen hat.

Damit die Anmelder größtmöglichen Nutzen aus dieser Rückerstattungsmöglichkeit ziehen können, wird ihnen für bestimmte Akten und soweit betrieblich machbar der beabsichtigte Beginn der Sachprüfung mindestens zwei Monate im Voraus vom Amt mitgeteilt.

Notice from the European Patent Office dated 30 June 2016 concerning refunds of the examination fee (Article 11 of the Rules relating to Fees)

With decision dated 29 June 2016,¹ Article 11 of the Rules relating to Fees (RFees) has been amended to read as follows:

"The examination fee provided for in Article 94, paragraph 1, of the Convention shall be refunded:

(a) in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before substantive examination has begun;

(b) at a rate of 50% if the European patent application is withdrawn after substantive examination has begun and

- before expiry of the time limit for replying to the first invitation under Article 94, paragraph 3, of the Convention issued by the Examining Division properly or,

- if no such invitation has been issued by the Examining Division, before the date of the communication under Rule 71, paragraph 3, of the Convention."

Article 11(a) RFees

Article 11(a) RFees as amended provides that if the application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before substantive examination has begun, the examination fee is refunded in full – instead of at the previous rate of 75%.

To enable applicants to fully benefit from this refund, for certain files and if operationally possible the Office will inform them, at least two months beforehand, of the date on which it intends to start substantive examination.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 30 juin 2016, relatif au remboursement de la taxe d'examen (article 11 du règlement relatif aux taxes)

Par décision en date du 29 juin 2016¹, l'article 11 du règlement relatif aux taxes (RRT) a été modifié comme suit :

"La taxe d'examen prévue à l'article 94, paragraphe 1 de la convention est remboursée :

a) intégralement si la demande de brevet européen est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que l'examen quant au fond n'ait commencé ;

b) à 50 % si la demande de brevet européen est retirée après que l'examen quant au fond a commencé et

- avant l'expiration du délai de réponse à la première invitation émise, conformément à l'article 94, paragraphe 3 de la convention, par la division d'examen proprement dite, ou,

- si la division d'examen n'a pas émis une telle invitation, avant la date de la notification prévue à la règle 71, paragraphe 3 de la convention."

Article 11a) RRT

L'article 11a) RRT tel que modifié prévoit que si la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que l'examen quant au fond n'ait commencé, la taxe d'examen est remboursée intégralement au lieu de l'être à 75 % comme précédemment.

Afin de permettre aux demandeurs de tirer pleinement parti de ce remboursement, l'Office les informera, pour certains dossiers et si cela est possible au plan opérationnel, de la date à laquelle il envisage de commencer l'examen quant au fond, et ce au moins deux mois à l'avance.

¹ Beschluss des Verwaltungsrats vom 29. Juni 2016 zur Änderung von Artikel 11 der Gebührenordnung (CA/D 4/16) (ABI. EPA 2016, A48).

¹ Decision of the Administrative Council of 29 June 2016 amending Article 11 of the Rules relating to Fees (CA/D 4/16) (OJ EPO 2016, A48).

¹ Décision du Conseil d'administration du 29 juin 2016 modifiant l'article 11 du règlement relatif aux taxes (CA/D 4/16) (JO OEB 2016, A48).

Eine solche Mitteilung verpflichtet das Amt, nicht vor dem genannten Datum mit der Sachprüfung zu beginnen; ein späterer Beginn ist selbstverständlich möglich. Den Anmeldern wird die Prüfungsgebühr in voller Höhe zurückerstattet, wenn ihre Anmeldung vor dem Tag, an dem mit der Sachprüfung begonnen wird, zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt. Dieses Datum wird erfasst und ist im Europäischen Patentregister einsehbar.²

Der geänderte Artikel 11 a) GebO findet auf alle europäischen Patentanmeldungen Anwendung, die ab dem 1. Juli 2016 zurückgenommen oder zurückgewiesen werden oder als zurückgenommen gelten.

Artikel 11 b) GebO

Gemäß dem geänderten Artikel 11 b) GebO wird die Prüfungsgebühr zu 50 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung vor Ablauf der Frist für die Erwidern auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ zurückgenommen wird. Die Rückerstattung erhalten die Anmelder bei einer aktiven Zurücknahme ihrer Anmeldung, nicht aber, wenn die Anmeldung nach Beginn der Sachprüfung zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt.

Mitteilungen nach Artikel 94 (3) EPÜ ergehen, wenn die Prüfung ergibt, dass die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt. In Auforderungen nach Regel 137 (4) EPÜ und Niederschriften über telefonische oder persönliche Rücksprachen, die zusammen mit einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung übermittelt werden, wird auf die Möglichkeit der Rücknahmefiktion nach Artikel 94 (4) EPÜ hingewiesen; auch sie zählen als Mitteilungen nach Artikel 94 (3) EPÜ. Dasselbe gilt für Mitteilungen betreffend die Beurteilung des Kriteriums "vollständig enthalten" bei fehlenden Teilen der Beschreibung und/oder fehlenden Zeichnungen, die gemäß Regel 56 (3) EPÜ nachgereicht wurden.

This information letter commits the Office to not starting substantive examination before the date indicated, although it may of course start later. Applicants will get a full refund of the examination fee if their application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the date on which substantive examination begins. This date is recorded, and is shown in the European patent register.²

Article 11(a) RFees as amended applies to all European patent applications which are withdrawn, refused or deemed to be withdrawn on or after 1 July 2016.

Article 11(b) RFees

Under Article 11(b) RFees as amended, 50% of the examination fee is refunded if the application is withdrawn before expiry of the time limit for replying to the first examining division communication under Article 94(3) EPC. Applicants will get this refund if they actively withdraw their application, but not if it is refused or deemed withdrawn after substantive examination has begun.

Communications under Article 94(3) EPC are sent if examination reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of the EPC. Invitations pursuant to Rule 137(4) EPC, and minutes of consultations by phone or in person sent together with an invitation to remedy deficiencies in the application, refer to the possibility of deemed withdrawal under Article 94(4) EPC; they too count as communications under Article 94(3) EPC. So do communications on "Consideration of the 'completely contained' criterion regarding missing parts of description and/or missing drawings subsequently filed pursuant to Rule 56(3) EPC".

Par cette notification, l'Office s'engage à ne pas entamer l'examen quant au fond avant la date indiquée ; il a, bien entendu, la possibilité de commencer cet examen à une date ultérieure. Les demandeurs obtiendront le remboursement intégral de la taxe d'examen si leur demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant la date à laquelle l'examen débute. Cette date est enregistrée et figure dans le Registre européen des brevets.²

L'article 11a) RRT tel que modifié s'applique à toutes les demandes de brevet européen qui sont retirées, rejetées ou réputées retirées à compter du 1^{er} juillet 2016.

Article 11b) RRT

En vertu de l'article 11b) RRT tel que modifié, la taxe d'examen est remboursée à 50 % si la demande est retirée avant l'expiration du délai de réponse à la première notification de la division d'examen au titre de l'article 94(3) CBE. Les demandeurs seront remboursés s'ils ont expressément retiré leur demande, mais non pas si la demande est rejetée ou réputée retirée après que l'examen quant au fond a commencé.

Il est émis une notification au titre de l'article 94(3) CBE s'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences de la CBE. Les invitations au titre de la règle 137(4) CBE ainsi que les comptes rendus d'entretiens téléphoniques ou d'entrevues envoyés avec une invitation à remédier à des irrégularités indiquent que la demande peut être réputée retirée en vertu de l'article 94(4) CBE ; ils sont eux aussi considérés comme des notifications au titre de l'article 94(3) CBE. Cela vaut également pour les notifications relatives à l'examen à l'effet d'établir si les parties manquantes de la description et/ou les dessins manquants, déposés ultérieurement "figurent intégralement" dans la demande antérieure, conformément à la règle 56(3) CBE.

² Siehe die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Januar 2013 über die Anpassung der in den Artikeln 9 (1) und 11 b) Gebührenordnung vorgesehenen Rückerstattung von Recherchen- und Prüfungsgebühren im Sinne der Entscheidungen J 25/10 und J 9/10 der Juristischen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2013, 153).

² See the notice from the European Patent Office dated 29 January 2013 concerning adjustments to the system for search and examination fee refunds (Articles 9(1) and 11(b) of the Rules relating to Fees) following decisions J 25/10 and J 9/10 of the Legal Board of Appeal (OJ EPO 2013, 153).

² Voir le Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 29 janvier 2013 concernant l'adaptation du système de remboursement des taxes de recherche et d'examen (articles 9(1) et 11b) du règlement relatif aux taxes) suite aux décisions J 25/10 et J 9/10 de la chambre de recours juridique (JO OEB 2013, 153).

Dagegen ist eine Mitteilung, in der auf rein formale Mängel der Anmeldeunterlagen hingewiesen wird und die von einem Formalsachbearbeiter im Rahmen der ihm nach Regel 11 (3) EPÜ übertragenen Geschäfte erlassen wird³ - selbst wenn sie auf der Grundlage von Artikel 94 (3) EPÜ ergeht -, keine "von der Prüfungsabteilung selbst erlassene" Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ. Auch Mitteilungen, die auf einer anderen Rechtsgrundlage basieren - selbst wenn sie von der Prüfungsabteilung selbst erlassen werden -, wirken sich nicht auf den Zeitraum aus, in dem eine Zurücknahme zu einer Rückerstattung von 50 % der Gebühr berechtigt. Dies gilt insbesondere für Mitteilungen nach Regel 164 (2) a) EPÜ sowie Mitteilungen, in denen der Anmelder aufgefordert wird, gemäß Regel 53 (3) EPÜ eine Übersetzung einzureichen bzw. gemäß Artikel 124 EPÜ Auskünfte über den Stand der Technik zu erteilen.

Ergeht also eine dieser Mitteilungen als erster Bescheid im Prüfungsverfahren, kann der Anmelder immer noch 50 % der Prüfungsgebühr zurückerstattet bekommen, wenn die Anmeldung zurückgenommen wird, bevor die Prüfungsabteilung selbst die erste Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ erlässt.

Im Falle einer Direkterteilung, d. h. wenn der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ keine Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ vorausgeht, besteht die Möglichkeit der Rückerstattung von 50 % bis zu dem Tag **vor** dem Datum, an dem die Prüfungsabteilung die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ erlässt, also dem auf der Mitteilung abgedruckten Datum. Geht die Erklärung über die Zurücknahme **am** Tag der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ beim EPA ein, erhält der Anmelder deshalb keine Rückerstattung von 50 %.

Eine Zurücknahme unter der Bedingung, dass die Gebühr zu 50 % zurückerstattet wird, ist in der Regel möglich.⁴

In contrast, communications addressing purely formal deficiencies in the application documents and issued by formalities officers as part of the duties entrusted to them under Rule 11(3) EPC,³ even if issued on the basis of Article 94(3) EPC, do not constitute communications under Article 94(3) EPC "issued by the Examining Division proper". Likewise, communications issued on some other legal basis, even by the examining division itself, have no bearing on the period for a withdrawal qualifying for the 50% refund. This applies in particular to communications under Rule 164(2)(a) EPC, and to those inviting applicants to file translations under Rule 53(3) EPC or provide information on prior art under Article 124 EPC.

As a consequence, if any of these communications is sent as first communication in examination, applicants may still benefit from the 50% refund of the examination fee in case of withdrawal until such time as the examination division proper has issued the first communication under Article 94(3) EPC.

In cases of direct grant, i.e. where no communication under Article 94(3) precedes the communication under Rule 71(3) EPC, the 50% refund possibility exists until the day **before** the date on which the examining division issues the communication under Rule 71(3) EPC, that date being the one printed on it. Thus, if the Office receives the declaration of withdrawal **on** the date of the communication pursuant to Rule 71(3) EPC, the applicant will not get the 50% refund.

A withdrawal made conditional on the 50% refund will generally be possible.⁴

En revanche, des notifications relatives à de pures irrégularités de forme contenues dans les pièces de la demande et émises par les agents des formalités dans le cadre des tâches qui leur sont confiées en vertu de la règle 11(3) CBE³, même si elles sont établies sur la base de l'article 94(3) CBE, ne sont pas des notifications au titre de l'article 94(3) CBE "émises par la division d'examen proprement dite". De même, une notification émise sur une autre base juridique, y compris par la division d'examen elle-même, n'a pas d'incidence sur le délai quant au retrait donnant droit à un remboursement de 50 %. Cela s'applique notamment aux notifications en vertu de la règle 164(2)a) CBE et à celles invitant les demandeurs à produire une traduction conformément à la règle 53(3) CBE ou à communiquer des informations sur l'état de la technique conformément à l'article 124 CBE.

Par conséquent, si l'une de ces notifications est envoyée comme première notification dans le cadre de la procédure d'examen, les demandeurs peuvent encore bénéficier du remboursement de 50 % de la taxe d'examen si la demande est retirée avant que la division d'examen proprement dite ait émis la première notification au titre de l'article 94(3) CBE.

En cas de délivrance directe, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas émis de notification au titre de l'article 94(3) CBE avant la notification au titre de la règle 71(3) CBE, un remboursement de 50 % de la taxe d'examen est possible jusqu'à la **veille** de la date à laquelle la division d'examen émet la notification au titre de la règle 71(3) CBE, la date en question étant la date imprimée sur ladite notification. Si l'Office reçoit la déclaration de retrait à la date de la notification au titre de la règle 71(3) CBE, le demandeur ne percevra donc pas le remboursement de 50 %.

Un retrait assorti de la condition que la taxe d'examen soit remboursée à 50 % est en général possible.⁴

³ Siehe den Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 12. Dezember 2013 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind (ABl. EPA 2014, A6), in der durch den Beschluss vom 23. November 2015 (ABl. EPA 2015, A104) geänderten Fassung.

⁴ Siehe Richtlinien für die Prüfung, E-VII, 6.3.

³ See the decision of the President of the European Patent Office dated 12 December 2013 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties incumbent on the examining or opposition divisions (OJ EPO 2014, A6) as amended by the decision dated 23 November 2015 (OJ EPO 2015, A104).

⁴ See Guidelines for Examination, E-VII, 6.3.

³ Voir la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 12 décembre 2013, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant aux divisions d'examen ou d'opposition (JO OEB 2014, A6), telle que modifiée par décision en date du 23 novembre 2015 (JO OEB 2015, A104).

⁴ Voir les Directives relatives à l'examen, E-VII, 6.3.

Der geänderte Artikel 11 b) GebO findet auf alle europäischen Patentanmeldungen Anwendung, für die die Sachprüfung ab dem 1. November 2016 beginnt.

Article 11(b) RFees as amended applies to all European patent applications for which substantive examination starts on or after 1 November 2016.

L'article 11b) RRT tel que modifié s'applique à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles l'examen quant au fond commence à compter du 1^{er} novembre 2016.