

### Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Januar 2009 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren

#### ABI. EPA 2009, 99

1. In Fällen, in denen das EPA einen von ihm erstellten früheren Recherchenbericht **vollständig oder teilweise verwerten** kann, erfolgt eine Rückerstattung der Recherchegebühr

- nach Artikel 9 (2) der Gebührenordnung<sup>1</sup> in Verbindung mit einem gemäß dieser Vorschrift gefassten Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts<sup>2</sup> sowie

- nach Artikel 5 (2) i) in Verbindung mit Anhang C Teil II (3) der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der WIPO nach dem PCT<sup>3</sup> und einer Mitteilung des EPA an das Internationale Büro auf der Grundlage eines Beschlusses der Präsidentin des Europäischen Patentamts<sup>4</sup>.

2. Die Kriterien dafür, in welcher Höhe die Rückerstattung gewährt wird, lauten wie folgt:

2.1 Die "vollständige Rückerstattung" wird gewährt, wenn das EPA bei der Erstellung des europäischen oder des internationalen Recherchenberichts den früheren Recherchenbericht vollständig verwerten kann.

Das wäre insbesondere der Fall, wenn die Ansprüche der früheren und der späteren Anmeldung identisch sind oder die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch

a) Streichung alternativer Merkmale aus einem unabhängigen Anspruch oder

b) Aufnahme eines oder mehrerer beschränkender Merkmale in einen oder mehrere unabhängige Ansprüche der späteren Anmeldung, wobei die beschränkenden Merkmale in der früheren Anmeldung alle in einem abhängigen Anspruch enthalten waren, der sich auf diesen unabhängigen Anspruch bezieht.

<sup>1</sup> Beilage zum ABI. EPA 2/2009.

<sup>2</sup> ABI. EPA 2009, 96.

<sup>3</sup> ABI. EPA 2007, 617.

<sup>4</sup> ABI. EPA 2009, 114.

### Notice from the European Patent Office dated 9 January 2009 concerning the criteria for refund of search fees

#### OJ EPO 2009, 99

1. Where the EPO can make **full or partial use** of a search report it has drawn up earlier, a refund of the search fee is provided for

- in Article 9(2) of the Rules relating to Fees<sup>1</sup> in conjunction with a decision of the President of the European Patent Office under that provision<sup>2</sup>, and

- in Article 5(2)(i) in conjunction with Annex C, Part II(3), of the Agreement under the PCT between the EPO and the International Bureau of WIPO<sup>3</sup> and a communication from the EPO to the International Bureau, based on a decision of the President of the European Patent Office<sup>4</sup>.

2. The criteria determining the applicable refund level are as follows:

2.1. The "full refund" level will apply where the EPO can make full use of the earlier search report for drawing up the European or international search report.

This would occur, in particular, where the claims of the earlier and the later application are identical or where the claims of the later application are limited with respect to those of the earlier application, this limitation being due to

(a) the deletion of alternative features from an independent claim or

(b) the introduction of one or more limiting features into one or more of the independent claims of the later application where the limiting feature(s) was/were all contained in a dependent claim referring back to said independent claim(s) in the earlier application.

<sup>1</sup> Supplement to OJ EPO 2/2009.

<sup>2</sup> OJ EPO 2009, 96.

<sup>3</sup> OJ EPO 2007, 617.

<sup>4</sup> OJ EPO 2009, 114.

### Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche

#### JO OEB 2009, 99

1. Lorsque l'OEB peut utiliser **(intégralement ou partiellement)** un rapport de recherche qu'il a établi antérieurement, le remboursement de la taxe de recherche est prévu

- à l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes<sup>1</sup> ensemble une décision de la Présidente de l'Office européen des brevets en vertu de cette disposition<sup>2</sup>, et

- à l'article 5 (2) i) ensemble l'annexe C, partie II 3) de l'accord au titre du PCT entre l'OEB et le Bureau international de l'OMPI<sup>3</sup> et une communication adressée par l'OEB au Bureau international, sur la base d'une décision de la Présidente de l'Office européen des brevets<sup>4</sup>.

2. Les critères servant à déterminer le niveau de remboursement applicable sont les suivants :

2.1 Le niveau de "remboursement intégral" s'applique lorsque l'OEB peut utiliser intégralement le rapport de recherche antérieure pour établir le rapport de recherche européenne ou internationale.

Tel serait notamment le cas lorsque les revendications de la demande initiale et de la demande ultérieure sont identiques ou que les revendications de la demande ultérieure sont limitées par rapport à celles de la demande initiale, et ce par :

a) la suppression de caractéristiques alternatives d'une revendication indépendante, ou

b) l'introduction d'une ou de plusieurs caractéristiques restrictives dans une ou plusieurs revendications indépendantes de la demande ultérieure, lorsque la ou les caractéristiques restrictives était contenue/étaient toutes contenues dans une revendication dépendante renvoyant à cette ou à ces revendications indépendantes dans la demande initiale.

<sup>1</sup> Supplément au JO OEB 2/2009.

<sup>2</sup> JO OEB 2009, 96.

<sup>3</sup> JO OEB 2007, 617.

<sup>4</sup> JO OEB 2009, 114.

2.2 Die "teilweise Rückerstattung" wird gewährt, wenn das EPA bei der Erstellung des europäischen oder des internationalen Recherchenberichts den früheren Recherchenbericht teilweise verwerten kann.

Das wäre insbesondere der Fall, wenn

- a) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung weiter gefasst wurden und diese Erweiterung eine weitere Verallgemeinerung derselben Erfindung darstellt, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder
- b) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch ein beschränkendes Merkmal, das in der früheren Anmeldung nicht offenbart ist, sich aber auf dieselbe Erfindung bezieht, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war.

Die unter Nummer 2.1 und 2.2 genannten Beispiele sollen die am häufigsten vorkommenden Fälle einer Rückerstattung illustrieren, sind jedoch nicht erschöpfend.

2.3 Keine Rückerstattung wird gewährt, wenn

- a) der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand eine andere Erfindung darstellt als die, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder
- b) die rechtlichen Voraussetzungen für die Rückerstattung nicht erfüllt sind, beispielsweise wenn die Priorität der früheren Anmeldung nicht beansprucht wird.

3. Zu gegebener Zeit nach Übermittlung des europäischen oder des internationalen Recherchenberichts teilt das EPA dem Anmelder den Rückerstattungsbeitrag mit und nimmt die Rückerstattung vor.

4. Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilungen vom 1. Juli 2005 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABI. EPA 2005, 433) und vom 31. Januar 2008 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ABI. EPA 2008, 200).

2.2. The "partial refund" level will apply where the EPO can make partial use of the earlier search report for drawing up the European or international search report.

This would occur, in particular, where

- (a) the claims of the later application are broader than those of the earlier application, this broadening representing a further generalisation of the same invention as that searched in the earlier application, or
- (b) the claims of the later application are limited with respect to those of the earlier application, due to a limiting feature not disclosed in the earlier application but relating to the same invention as that searched in the earlier application.

The cases referred to under points 2.1 and 2.2 are intended to illustrate the most common situations but are not to be considered exhaustive.

2.3. No refund will be due

- (a) where the subject-matter claimed in the later application represents an invention different from that searched in the earlier application, or
- (b) the legal requirements for a refund are not fulfilled, for example where the priority of the earlier application is not claimed.

3. In due course after mailing the European or international search report, the EPO will make the refund after informing the applicant of the amount.

4. This notice replaces those dated 1 July 2005 concerning the criteria for refund of search fees (OJ EPO 2005, 433) and 31 January 2008 concerning the criteria for refund of search fees by the EPO acting as International Searching Authority (OJ EPO 2008, 200).

2.2 Le niveau de "remboursement partiel" s'applique lorsque l'OEB peut utiliser partiellement le rapport de recherche antérieure pour établir le rapport de recherche européenne ou internationale.

Tel serait notamment le cas :

- a) lorsque les revendications de la demande ultérieure sont plus larges que celles de la demande initiale et que cette extension constitue une généralisation de la même invention que celle ayant fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou
- b) lorsque les revendications de la demande ultérieure ont été limitées par rapport à celles de la demande initiale, par une caractéristique restrictive qui n'est pas exposée dans la demande initiale mais qui porte sur la même invention que celle ayant fait l'objet de la recherche pour la demande initiale.

Les cas cités aux points 2.1 et 2.2 visent à illustrer les situations les plus courantes mais ne sauraient être exhaustifs.

2.3. Aucun remboursement n'est dû :

- a) lorsque l'objet revendiqué dans la demande ultérieure constitue une invention différente de celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou
- b) lorsque les conditions juridiques pour un remboursement ne sont pas remplies, par exemple lorsque la priorité de la demande initiale n'est pas revendiquée.

3. Après avoir envoyé le rapport de recherche européenne ou internationale, l'OEB effectuera en temps utile le remboursement, dont il aura préalablement communiqué le montant au demandeur.

4. Le présent communiqué remplace le Communiqué en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005 relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche (JO OEB 2005, 433) et le Communiqué en date du 31 janvier 2008 relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche par l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (JO OEB 2008, 200).