

**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**

Infolge der Entscheidungen J 25/10<sup>1</sup> und J 9/10<sup>2</sup> der Juristischen Beschwerdekammer des EPA und ihrer Auswirkungen auf die gängige Praxis in Sachen Rückerstattung von Recherchen- und Prüfungsgebühren hat das Amt beschlossen, eine technisch-administrative Lösung<sup>3</sup> einzuführen, die es ermöglicht, nach Maßgabe dieser beiden Entscheidungen eine konkrete und transparente Handlung in Verbindung mit der Sachprüfung oder der Recherche zu definieren, ohne dass die Gebührenordnung (GebO) geändert werden muss. Inhaltlich bleiben die Artikel 9 (1) und 11 b) GebO somit unverändert.

Nach Artikel 11 b) GebO wird die Prüfungsgebühr 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.

Nach Artikel 9 (1) GebO wird die für eine europäische oder eine ergänzende europäische Recherche entrichtete Recherchengebühr in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, zu dem das Amt mit der Erstellung des Recherchenberichts noch nicht begonnen hat.

Die vorliegende Mitteilung gibt Aufschluss über das neue System, das am 28. Juni 2013 in Kraft tritt.

<sup>1</sup> ABI. EPA 2011, 624.

<sup>2</sup> Wird demnächst veröffentlicht.

<sup>3</sup> CA/115/12.

**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**

In view of decisions J 25/10<sup>1</sup> and J 9/10<sup>2</sup> of the Legal Board of Appeal and their implications for current practice with regard to search and examination fee refunds, the Office has decided to implement a technical and administrative solution<sup>3</sup> which will define specific, transparent search- or examination-related acts, thereby fulfilling the requirements of these two decisions without having to amend the Rules relating to Fees (RFees), Articles 9(1) and 11(b) of which thus remain unchanged.

Under Article 11(b) RFees, the examination fee is refunded 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.

Similarly, under Article 9(1) RFees, the search fee paid for a European or supplementary European search is refunded in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the Office has started drawing up the search report.

The present notice outlines the new system which will take effect on 28 June 2013.

<sup>1</sup> OJ EPO 2011, 624.

<sup>2</sup> Will be published shortly.

<sup>3</sup> CA/115/12.

**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 (article 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**

A la suite des décisions J 25/10<sup>1</sup> et J 9/10<sup>2</sup> de la chambre de recours juridique de l'OEB et de leur incidence sur la pratique actuellement menée en matière de remboursement des taxes de recherche et d'examen, l'Office a décidé d'introduire une solution technique et administrative<sup>3</sup> permettant de définir l'acte concret et transparent en rapport avec l'examen ou la recherche, conformément aux exigences de ces deux décisions, sans avoir à modifier des articles du règlement relatif aux taxes (RRT). Le contenu des articles 9(1) et 11b) RRT demeure donc inchangé.

Conformément à l'article 11b) RRT, la taxe d'examen est remboursée 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.

L'article 9(1) RRT prévoit quant à lui que la taxe de recherche acquittée pour une recherche européenne ou une recherche européenne complémentaire est remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir le rapport de recherche.

Le présent communiqué donne des informations sur le nouveau système qui entrera en application le 28 juin 2013.

<sup>1</sup> JO OEB 2011, 624.

<sup>2</sup> Sera publiée prochainement.

<sup>3</sup> CA/115/12.

### **Einführung einer technisch-administrativen Lösung**

Nach den Artikeln 9 (1) und 11 b) GebO kann eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % bzw. der Recherchengebühr zu 100 % nur verwehrt werden, wenn bereits mit der Sachprüfung bzw. dem Recherchenbericht begonnen wurde.

Gemäß der oben genannten Rechtsprechung muss sich die Behauptung, dass bereits mit der Recherche oder der Sachprüfung begonnen wurde, auf Tatsachen stützen, die dies objektiv belegen und transparent sind.

Dies setzt voraus, dass die Prüfungs- oder Recherchenabteilung im Einklang mit der besagten Rechtsprechung konkret und transparent signalisiert, dass die Sachprüfung bzw. die Recherche bereits begonnen hat.

### **Maßgebliche Handlung für die Recherche**

Sobald die Vorbereitungen für die erste Handlung der Recherchenabteilung – mit Ausnahme der A2-Veröffentlichung – aufgenommen werden, wird im System ein Algorithmus für die Recherche ausgelöst, der zur Erstellung einer Rohliste mit Dokumenten aus dem einschlägigen Stand der Technik führt, auf deren Basis der Prüfer dann eine auf den konkreten Fall zugeschnittene Recherchenstrategie festlegt. Wenn diese Recherche abgeschlossen ist, wird in den Systemen ein Datum generiert, das den Beginn der Recherche markiert.

Das Datum, das den Beginn der Recherche markiert, wird im öffentlich zugänglichen Teil der Akte gespeichert, sodass es ein nachprüfbares Element darstellt.

Bei veröffentlichten Patentanmeldungen wird dieses Datum im Europäischen Patentregister für jedermann einsehbar sein. Bei noch nicht veröffentlichten Anmeldungen wird das den Beginn der Recherche markierende Datum ebenfalls gespeichert, ist aber nur auf Antrag des Anmelders oder seines Vertreters oder über die Akteneinsicht bzw. den Dienst MyFiles einsehbar.

### **Introduction of a technical and administrative solution**

Under Articles 9(1) and 11(b) RFees, the 75% and 100% refund of the examination and search fee respectively can be refused only if the Office has started substantive examination or drawing up the search report.

However, to comply with the case law, the confirmation that search or examination has already started must be based on transparent facts which objectively support it.

This means that the examining or search division must specifically and transparently signal that examination or search has started.

### **Act starting the search**

The initiation of preparatory work to issue any first action performed by the search division – except the A2 publication – will trigger in the system the execution of a search algorithm which will create a raw list of relevant prior-art documents serving as the basis for the examiner to define an appropriate search strategy for the case in point. Once this list is created, the system will generate a search starting date.

The search starting date will be stored in the publicly available part of the electronic file to ensure that it is verifiable.

For published applications, this date will be visible to all in the European Patent Register. For applications not yet published, the search starting date will be stored but be visible only at the request of the applicant or his representative or by inspecting the file using the MyFiles service.

### **Introduction d'une solution technique et administrative**

Conformément aux articles 9(1) et 11b) RRT, le remboursement à 75% de la taxe d'examen, respectivement le remboursement à 100% de la taxe de recherche, ne peut être refusé que lorsque l'examen quant au fond a déjà commencé ou que le rapport de recherche a commencé à être établi.

Cependant, au regard de la jurisprudence précitée, l'affirmation selon laquelle la recherche ou l'examen a déjà commencé doit se fonder sur des faits qui appuient objectivement cette affirmation et qui sont transparents.

Cela exige la signalisation par la division d'examen ou de la recherche, de façon concrète et transparente, que l'examen ou la recherche a déjà commencé.

### **Acte pris en compte pour la recherche**

L'initiation des travaux préparatoires à l'émission de toute première action accomplie par la division de la recherche, à l'exception de la publication A2, provoquera dans le système l'exécution d'un algorithme de recherche qui conduira à la création d'une liste brute de documents de l'état de la technique pertinent qui sert de base à l'examinateur pour définir une stratégie de recherche appropriée au cas d'espèce. Lorsque cette recherche a été réalisée, une date marquant le début de la recherche est générée dans les systèmes.

La date marquant le début de la recherche sera stockée dans la partie du dossier électronique accessible au public de manière à ce qu'elle constitue un élément vérifiable.

Pour les demandes de brevet publiées, cette date sera visible à tous dans le Registre européen des brevets. Pour les demandes non encore publiées, la date marquant le début de la recherche sera stockée mais ne pourra être visible que sur demande du déposant ou de son représentant ou encore par inspection du dossier via le service MyFiles.

### **Maßgebliche Handlung für die Prüfung**

Sobald das erste Mitglied der Prüfungsabteilung die Vorbereitungen für den Erlass eines Bescheids der Prüfungsabteilung aufgenommen hat, wird im System ein Algorithmus ausgelöst, um den zum Zeitpunkt der Recherche nicht verfügbaren Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ sowie die von anderen Ämtern angeführten Veröffentlichungen zu Anmeldungen derselben Patentfamilie zu ermitteln. Nach diesem Suchvorgang wird in den Systemen ein Datum generiert, das den Beginn der Sachprüfung markiert.

Dieses Datum wird in den Systemen als nachprüfbares Element gespeichert und ist im Europäischen Patentregister für jedermann einsehbar. Bei noch nicht veröffentlichten Anmeldungen kommt dasselbe Verfahren zur Anwendung, wie vorstehend für das den Beginn der Recherche markierenden Datum beschrieben.

### **Inkrafttreten, Aufhebung früherer Mitteilungen**

Mit Inkrafttreten der vorliegenden Mitteilung des EPA am 28. Juni 2013 wird die Mitteilung vom 22. Oktober 2009 über die Rückerstattung der Prüfungsgebühr<sup>4</sup> aufgehoben.

<sup>4</sup> ABI. EPA 2009, 542.

### **Act starting examination**

The initiation by the examining division's first member of preparatory work to issue a communication from the division will trigger in the system the execution of an algorithm identifying the state of the art, within the meaning of Article 54(3) EPC, not available when the search was carried out, and the documents cited by other offices on applications of the same family. Once this operation is performed, the system will generate an examination starting date.

This date will be stored in the system to ensure that it is verifiable, being visible to all in the European Patent Register; for applications not yet published, the same procedure applies as that described above for the search starting date.

### **Entry into force, previous notices superseded**

With effect from its entry into force, on 28 June 2013, the present EPO notice supersedes the notice dated 22 October 2009 concerning the refund of the examination fee<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> OJ EPO 2009, 542.

### **Acte pris en compte pour l'examen**

L'initiation par le premier membre de la division d'examen des travaux préparatoires à l'émission d'une communication de la division d'examen déclenchera dans le système l'exécution d'un algorithme permettant de retrouver l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE non disponible au moment de la recherche et les citations faites par d'autres offices concernant des demandes de la même famille. Lorsque cette recherche particulière aura été réalisée, une date marquant le début de l'examen quant au fond est générée dans les systèmes.

Cette date sera stockée dans les systèmes de manière à ce qu'elle constitue un élément vérifiable, visible à tous dans le Registre européen des brevets; pour ce qui concerne les demandes non encore publiées, la même procédure que celle décrite ci-dessus pour la date marquant le début de la recherche s'applique.

### **Entrée en vigueur, annulation de communiqués antérieurs**

Le présent communiqué de l'OEB remplace le communiqué en date du 22 octobre 2009 relatif au remboursement de la taxe d'examen<sup>4</sup> avec effet à compter de son entrée en vigueur le 28 juin 2013.

<sup>4</sup> JO OEB 2009, 542.