

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. November 2019 über die Vorankündigung des Prüfungsbeginns

Seit Inkrafttreten des geänderten Artikels 11 a) der Gebührenordnung (GebO) am 1. Juli 2016 erhalten Anmelder eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr in voller Höhe, wenn die Anmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Sachprüfung begonnen hat.¹ Damit die Anmelder von dieser Rückerstattung in voller Höhe profitieren können, sendet das Amt ihnen ein Schreiben (EPO Form 2919), in dem ihnen der beabsichtigte Beginn der Sachprüfung mindestens zwei Monate im Voraus mitgeteilt wird. Ob dieses Informationsschreiben zu einer Anmeldung versandt wird, hängt von einer Reihe betrieblicher Faktoren ab, u. a. davon, wie lange der erste Prüfungsbescheid schon aussteht.²

Das Amt hat allerdings festgestellt, dass in der Praxis nur wenige Anmelder EPO Form 2919 als Gelegenheit nutzen, ihre Anmeldung vor Prüfungsbeginn zurückzunehmen. Es haben sich also anders als erwartet keine Vorteile für die Nutzer und das Amt ergeben.

Nach Konsultation der Nutzer hat das Amt daher beschlossen, ab 1. Februar 2020 den Versand von EPO Form 2919 einzustellen.

Das Amt wird das Datum des Prüfungsbeginns weiterhin in den öffentlichen Teil der Akte aufnehmen, sodass es nach der Veröffentlichung der Patentanmeldung im Wege der Akteneinsicht im Europäischen Patentregister zugänglich ist. Vor der Veröffentlichung wird das Amt den Anmeldern auf Antrag die entsprechende Information bereitstellen; zudem können Anmelder diese Information über den Dienst My Files abrufen.

Notice from the European Patent Office dated 8 November 2019 concerning advance notification of the start of examination

Since amended Article 11(a) of the Rules relating to Fees (RFees) entered into force on 1 July 2016, applicants have received a full refund of the examination fee if their application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before substantive examination has begun.¹ To enable applicants to take advantage of this full refund, the Office sends them a letter (EPO Form 2919) informing them at least two months in advance of the date on which it expects to start substantive examination. Whether such a letter is sent for an application depends on a number of operational factors, including the length of time it has been due for a first examination action.²

However, the Office has observed that, in practice, only a few applicants take receipt of EPO Form 2919 as an opportunity to withdraw their application before the start of examination. The benefits this measure was expected to bring for both the users and the Office have thus not materialised.

Following consultation with users, the Office has therefore decided to stop issuing EPO Form 2919 as of 1 February 2020.

The Office will continue to publish the date of the start of examination in the public part of the file, so it will still be available for file inspection in the European Patent Register after publication of the patent application. Before publication, the Office will provide applicants with the relevant information at their request, or else they can access this information online via the My Files service.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 8 novembre 2019, concernant la notification préalable du début de l'examen

Depuis que la modification de l'article 11a) du règlement relatif aux taxes (RRT) est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2016, les demandeurs obtiennent le remboursement intégral de la taxe d'examen si leur demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que l'examen quant au fond n'ait commencé.¹ Afin de permettre aux demandeurs de bénéficier de ce remboursement intégral, l'Office leur envoie une lettre (OEB Form 2919) les informant, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il envisage de commencer l'examen quant au fond. L'envoi de cette lettre dépend de plusieurs paramètres opérationnels, y compris de la question de savoir depuis combien de temps le dossier est en attente d'une première notification d'examen.²

Cependant, l'Office a observé que lorsqu'ils reçoivent le formulaire OEB 2919, peu de demandeurs voient là une occasion de retirer leur demande avant le début de l'examen. Les avantages que cette mesure était censée apporter, aussi bien aux utilisateurs qu'à l'Office, ne se sont donc pas concrétisés.

Après avoir consulté les utilisateurs, l'Office a par conséquent décidé de ne plus émettre le formulaire OEB 2919 à compter du 1^{er} février 2020.

L'Office continuera d'indiquer la date du début de l'examen dans la partie publique du dossier, si bien que celle-ci sera encore ouverte à l'inspection publique dans le Registre européen des brevets après la publication de la demande de brevet. Avant la publication, l'Office fournira ces informations aux demandeurs qui en font la requête, ou ceux-ci pourront accéder à ces informations en ligne via le service My Files.

¹ Siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. Juni 2016 über die Rückerstattung der Prüfungsgebühr (Artikel 11 der Gebührenordnung), ABl. EPA 2016, A49.

² CA/24/16, Nrn. 9 - 16 (veröffentlicht auf epo.org).

¹ See notice from the European Patent Office dated 30 June 2016 concerning refunds of the examination fee (Article 11 of the Rules relating to Fees), OJ EPO 2016, A49.

² CA/24/16, points 9-16 (published on epo.org).

¹ Cf. 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), JO OEB 2016, A49.

² CA/24/16, points 9-16 (publié sur epo.org).

Sofern Anmelder darüber im Unklaren sind, ob die Sachprüfung bereits begonnen hat, die Anmeldung aber nur dann zurücknehmen wollen, wenn ihnen die Prüfungsgebühr in voller Höhe erstattet wird, können sie die Zurücknahme von der Gebührenrückerstattung abhängig machen ("bedingte" Zurücknahme).³

Applicants unsure whether substantive examination has begun and wanting to withdraw their application only if they will receive the full refund may make withdrawal contingent upon the refund ("conditional" withdrawal).³

Les demandeurs qui ignorent si l'examen quant au fond a déjà commencé, et qui souhaitent ne retirer leur demande que si la taxe d'examen leur est intégralement remboursée, pourront faire dépendre ce retrait du remboursement de la taxe (retrait "conditionnel").³

³ Siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-VI, 2.5. Generell wird Anmeldern empfohlen, EPO Form 1018 für die Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung zu verwenden.

³ See Guidelines for Examination in the EPO, A-VI, 2.5. It is generally recommended that applicants use EPO Form 1018 to withdraw a European patent application.

³ Cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-VI, 2.5. Il est généralement recommandé aux demandeurs d'utiliser le formulaire OEB 1018 pour retirer une demande de brevet européen.