

Mitteilung der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 31. Januar 2008 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde

1. In Fällen, in denen die internationale Recherche vollständig oder teilweise auf einen vom EPA erstellten früheren Recherchenbericht gestützt werden kann, sieht Artikel 5 (2) i) der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der WIPO nach dem PCT¹ in Verbindung mit Anhang C Teil II (3) eine Rückerstattung von Recherchegebühren vor.

2. Die Kriterien dafür, in welchem Umfang die Rückerstattung gewährt wird (voll oder teilweise), lauten wie folgt:

2.1 Die volle Rückerstattung wird gewährt, wenn der internationale Recherchenbericht vollständig auf die frühere Recherche gestützt werden 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.

Notice from the President of the European Patent Office dated 31 January 2008 concerning the criteria for refund of search fees by the EPO acting as International Searching Authority

1. Where the international search may be wholly or partly based on an earlier search report already prepared by the EPO, a refund of search fees is provided for in Article 5(2)(i) in conjunction with Annex C, Part II(3) of the Agreement between the EPO and the International Bureau of WIPO under the PCT¹.

2. The criteria determining the applicable refund rate (full or partial) are as follows:

2.1. The full refund will apply where the international search report may be based wholly on the earlier search.

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.

Communiqué de la Présidente de l'Office européen des brevets, 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

1. Lorsque la recherche internationale peut être basée en tout ou en partie sur un rapport de recherche antérieure déjà préparé par l'OEB, le remboursement des taxes de recherche est prévu à l'article 5 2) i) ensemble l'annexe C, partie II 3) de l'accord entre l'OEB et le Bureau international de l'OMPI au titre du PCT¹.

2. Les critères servant à déterminer le taux de remboursement applicable (remboursement en totalité ou en partie) sont les suivants :

2.1. Le remboursement s'effectue en totalité lorsque le rapport de recherche internationale peut être intégralement basé sur la recherche antérieure.

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/étaient toutes contenues dans une revendication dépendante renvoyant à cette ou à ces revendications indépendantes dans la demande initiale.

¹ ABl. EPA 2007, 617.

¹ OJ EPO 2007, 617.

¹ JO OEB 2007, 617.

<p>2.2 Die teilweise Rückerstattung wird gewährt, wenn der internationale Recherchenbericht teilweise auf die frühere Recherche gestützt werden kann.</p>	<p>2.2. The partial refund will apply where the international search report may be based partly on the earlier search.</p>	<p>2.2. Le remboursement s'effectue en partie lorsque le rapport de recherche internationale peut être partiellement basé sur la recherche antérieure.</p>
<p>Das wäre insbesondere der Fall, wenn</p>	<p>This would occur, in particular, where</p>	<p>Tel serait notamment le cas :</p>
<p>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</p>	<p>(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</p>	<p>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</p>
<p>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.</p>	<p>(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.</p>	<p>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.</p>
<p>Die unter Nummer 2.1 und 2.2 genannten Beispiele sollen die am häufigsten vorkommenden Fälle einer Rückerstattung illustrieren, sind jedoch nicht erschöpfend.</p>	<p>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.</p>	<p>Les cas cités aux points 2.1 et 2.2 visent à illustrer les situations les plus courantes mais ne sauraient être exhaustifs.</p>
<p>2.3 Keine Rückerstattung wird gewährt, wenn</p>	<p>2.3. No refund will be due</p>	<p>2.3. Aucun remboursement n'est dû :</p>
<p>a) der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand eine andere Erfindung darstellt als die, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder</p>	<p>(a) where the subject-matter claimed in the later application represents an invention different from that searched in the earlier application, or</p>	<p>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</p>
<p>b) die rechtlichen Voraussetzungen für die Rückerstattung nicht erfüllt sind, beispielsweise wenn die Priorität der früheren Anmeldung nicht beansprucht wird.</p>	<p>(b) the legal requirements for a refund are not fulfilled, for example, where the priority of the earlier application is not claimed.</p>	<p>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.</p>
<p>3. Der jeweilige Rückerstattungssatz wird dem Anmelder zusammen mit dem internationalen Recherchenbericht mitgeteilt und der entsprechende Betrag vom EPA erstattet.</p>	<p>3. The rate of refund applicable will be communicated to the applicant together with the international search report and the EPO will make the corresponding refund.</p>	<p>3. Le pourcentage de remboursement applicable est communiqué au demandeur avec le rapport de recherche internationale et le montant correspondant est remboursé par l'OEB.</p>
<p>4. Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung des Präsidenten vom 1. Juli 2005 (ABl. EPA 2005, 433) im Hinblick auf das Verfahren vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde.</p>	<p>4. This Notice replaces the Notice from the President dated 1 July 2005 (OJ EPO 2005, 433) in respect of the procedure before the EPO acting as International Searching Authority.</p>	<p>4. Le présent communiqué remplace le Communiqué du Président en date du 1^{er} juillet 2005 (JO OEB 2005, 433) pour ce qui concerne la procédure devant l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale.</p>