

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
21. Juli 2011  
J 25/10**  
(Übersetzung)

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated 21 July 2011  
J 25/10**  
(Language of the proceedings)

**Décision de la Chambre de recours  
juridique en date du 21 juillet 2011  
J 25/10**  
(Traduction)

**ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:**

**Vorsitzender:**

K. Garnett

**Mitglieder:**

P. Schmitz, J. Geschwind

**Anmelder:**

Medtronic Vascular, Inc.

**Stichwort:**

Katheter mit linearen Elektrodenanordnungen/MEDTRONIC VASCULAR

**Artikel: 18 (1), 94 (1) EPÜ**

**Regel: 10 (2), 103 (1) a), 111 (2) EPÜ**

**Artikel: 11 b) GebO**

**Regel: 43bis.1 PCT**

**Schlagwort:**

"Teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr (bejaht)" – "Beginn der Sachprüfung" – "Rückzahlung der Beschwerdegebühr – (bejaht)"

**Leitsatz**

*Weist die Prüfungsabteilung nach der Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung einen Antrag auf Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % mit der Begründung zurück, dass die Sachprüfung bereits begonnen habe (Art. 11 b) GebO), so muss sie ihre Zurückweisung auf Tatsachen stützen, die dies objektiv belegen.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung 07 865 305.2 wurde am 6. Dezember 2007 als internationale Anmeldung PCT/US2007/086633 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 13. Dezember 2006 eingereicht. Das Europäische Patentamt erstellte den internationalen Recherchenbericht und den schriftlichen Bescheid als Internationale Recherchenbehörde (ISA).

II. Am 13. Juli 2009 trat die Anmeldung infolge der Einreichung des Formblatts 1200 sowie der Entrichtung der Anmeldegebühr, der Benennungsgebühr und der Prüfungsgebühr in die europäische Phase vor dem EPA ein. Am

**COMPOSITION OF THE BOARD:**

**Chairman:**

K. Garnett

**Members:**

P. Schmitz, J. Geschwind

**Applicant:**

Medtronic Vascular, Inc.

**Headword:**

Catheters having linear electrode arrays/MEDTRONIC VASCULAR

**Article: 18(1), 94(1) EPC**

**Rule: 10(2), 103(1)(a), 111(2) EPC**

**Article: 11(b) RFees**

**Rule: 43bis.1 PCT**

**Keyword:**

"Partial refund of the examination fee (yes)" – "Start of substantive examination" – "Reimbursement of the appeal fee (yes)"

**Headnote**

*Following the withdrawal of a European patent application, a refusal by the Examining Division of a request for a 75% refund of the examination fee, on the basis that substantive examination had already begun (Article 11(b) RFees), must be based on facts which objectively demonstrate that this is so.*

**Summary of facts and submissions**

I. European patent application 07 865 305.2 was filed as international application PCT/US2007/086633 on 6 December 2007, claiming a priority of 13 December 2006. The European Patent Office, as the International Searching Authority, produced the international search report and the written opinion.

II. On 13 July 2009, the application entered the European phase before the EPO, following the filing of Form 1200 and the payment of the filing fee, the designation fee and the examination fee. On 29 July 2009, the Receiving Section

**COMPOSITION DE LA CHAMBRE :**

**Président :**

K. Garnett

**Membres :**

P. Schmitz, J. Geschwind

**Demandeur :**

Medtronic Vascular, Inc.

**Référence :**

Cathéters ayant des réseaux d'électrodes linéaires/MEDTRONIC VASCULAR

**Article : 18(1), 94(1) CBE**

**Règle : 10(2), 103(1)a), 111(2) CBE**

**Article : 11 b) Règlement relatif aux taxes (RRT)**

**Règle : 43bis.1 PCT**

**Mot-clé :**

"Remboursement partiel de la taxe d'examen (oui)" – "Début de l'examen quant au fond" – "Remboursement de la taxe de recours (oui)"

**Sommaire**

*Après le retrait d'une demande de brevet européen, tout rejet par la division d'examen d'une requête en remboursement à 75 % de la taxe d'examen au motif que l'examen quant au fond avait déjà commencé (article 11b RRT) doit s'appuyer sur des faits propres à démontrer objectivement qu'il en est ainsi.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen 07 865 305.2 a été déposée le 6 décembre 2007 en tant que demande internationale publiée sous le numéro PCT/US2007/086633 ; elle revendiquait une priorité en date du 13 décembre 2006. L'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, a établi le rapport de recherche internationale ainsi que l'opinion écrite.

II. Le 13 juillet 2009, la demande est entrée dans la phase européenne devant l'OEB après le dépôt du formulaire 1200 et le paiement des taxes de dépôt, de désignation et d'examen. Le 29 juillet 2009, la section de dépôt a émis une

29. Juli 2009 erließ die Eingangsstelle eine Mitteilung nach den Regeln 61 und 162 EPÜ, in der sie der Anmelderin Gelegenheit gab, innerhalb eines Monats geänderte Unterlagen einzureichen. Mit einer Mitteilung der Eingangsstelle vom 28. Oktober 2009 wurde die Anmelderin über die Anwendung von Artikel 67 (3) EPÜ und die Veröffentlichung der bibliografischen Daten im Europäischen Patentblatt unterrichtet.

III. Mit Schreiben vom 23. März 2010, das am selben Tag beim EPA einging, nahm die Anmelderin die europäische Patentanmeldung zurück und beantragte eine Gebührenrückerstattung auf das laufende Konto des Vertreters beim EPA. Der für die Prüfungsabteilung handelnde Formalsachbearbeiter unterrichtete die Anmelderin mit einer Kurzmitteilung vom 8. April 2010, dass eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % nicht mehr möglich sei, weil die Sachprüfung bereits begonnen habe. Die Anmelderin wurde aufgefordert, dem EPA mitzuteilen, ob sie die Zurücknahmeerklärung aufrechterhalten wolle, die nicht ausdrücklich von einer Rückerstattung der Prüfungsgebühr abhängig gemacht worden sei.

IV. Mit Schreiben vom 20. Mai 2010 bestätigte die Anmelderin die Zurücknahme der Anmeldung und hielt den Antrag auf teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr aufrecht. Da die Prüfungsabteilung nicht genau angegeben habe, wann die Sachprüfung begonnen habe und wie dieser Zeitpunkt bestimmt werde, sei die Prüfungsabteilung aus Sicht der Anmelderin nicht berechtigt, ihr die Rückerstattung zu verwehren. Laut Artikel 11 b) GebO werde die Prüfungsgebühr zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung zurückgenommen werde, bevor die Sachprüfung begonnen habe. Demnach habe die Anmelderin Anspruch auf die Rückerstattung. Werde ihr diese verwehrt, so müsse der zugrunde liegende Sachverhalt so dargelegt werden, dass sie erkennen könne, ob die Entscheidung richtig gewesen sei. Andernfalls würde die Prüfungsabteilung den Anspruch der Anmelderin auf Rückerstattung verletzen, ohne ihr Gelegenheit zu geben, die Entscheidung auf einer objektiven Grundlage anzufechten.

issued a communication pursuant to Rules 161 and 162 EPC giving the applicant the opportunity to file amended documents within one month. By communication of the Receiving Section dated 28 October 2009, the applicant was informed about the application of Article 67(3) EPC and the publication of the bibliographic data in the European Patent Bulletin.

III. By letter dated and received on 23 March 2010, the applicant withdrew the European patent application and requested that a refund of fees be made to the representative's EPO deposit account. By brief communication of 8 April 2010, the Formalities Officer acting for the Examining Division informed the applicant that a refund of 75% of the examination fee was no longer possible since substantive examination had already begun. The applicant was asked to inform the EPO whether it wished to maintain the notice of withdrawal, noting that the notice had not been explicitly conditional on a refund of the examination fee.

IV. By letter dated 20 May 2010, the applicant confirmed the withdrawal of the application and maintained the request for a partial refund of the examination fee. It was argued that since the Examining Division had not specified when substantive examination had begun and how such date was determined, the Examining Division was not entitled to deny the refund. Article 11(b) RFees specified that 75% of the examination fee would be refunded if the application was withdrawn before substantive examination had begun. Accordingly, the applicant had a right to the refund. If such refund was denied the factual circumstances allowing the denial had to be presented in such a way that the applicant was able to determine whether the decision was correct or not. Otherwise the Examining Division would violate the applicant's right to a refund without allowing the applicant to challenge the decision on an objective basis.

notification au titre des règles 161 et 162 CBE offrant au demandeur l'occasion de produire des pièces modifiées dans un délai d'un mois. Par notification datée du 28 octobre 2009, elle a informé le demandeur de l'application de l'article 67(3) CBE et de la publication des données bibliographiques dans le Bulletin européen des brevets.

III. Par lettre datée du 23 mars 2010 et reçue le même jour, le demandeur a retiré sa demande de brevet européen et a requis le remboursement des taxes sur le compte courant détenu par son mandataire auprès de l'OEB. Par une brève notification datée du 8 avril 2010, l'agent des formalités agissant pour le compte de la division d'examen a informé le demandeur qu'un remboursement à hauteur de 75 % de la taxe d'examen n'était plus possible au motif que l'examen quant au fond avait déjà commencé. Le demandeur a été prié d'indiquer à l'OEB s'il souhaitait maintenir sa déclaration de retrait, sachant que cette dernière n'était pas explicitement subordonnée au remboursement de la taxe d'examen.

IV. Par lettre en date du 20 mai 2010, le demandeur a confirmé le retrait de sa demande et a maintenu sa requête en remboursement partiel de la taxe d'examen. Il a fait valoir que puisque la division d'examen n'avait pas précisé la date à laquelle l'examen quant au fond avait commencé, ni la manière dont cette date était déterminée, elle n'était pas en droit de refuser le remboursement. Aux termes de l'article 11b) RRT, la taxe d'examen est remboursée à 75 % si la demande a été retirée avant que l'examen quant au fond n'ait commencé. Par conséquent, le demandeur était en droit d'obtenir un remboursement. Si ce remboursement est refusé, les circonstances factuelles justifiant le refus doivent être présentées de manière à permettre au demandeur de juger du bien-fondé de la décision. Dans le cas contraire, la division d'examen enfreindrait le droit du demandeur à obtenir un remboursement sans lui donner la possibilité de contester la décision sur une base objective.

V. In einer Mitteilung vom 23. Juni 2010 wiederholte der für die Prüfungsabteilung handelnde Formalsachbearbeiter, dass eine Rückerstattung nicht möglich sei. Der Beginn der Sachprüfung hänge von den Umständen des Einzelfalls ab. Auch wenn die Prüfungsabteilung an dem Tag, an dem die Zurücknahme der Anmeldung eingegangen sei, noch keine Mitteilung erlassen habe, liege die Feststellung, wann das Prüfungsverfahren begonnen habe, in der alleinigen Zuständigkeit der Prüfungsabteilung. Da der beauftragte Prüfer bestätigt habe, dass er bereits mit der Sachprüfung begonnen habe, als die Anmeldung zurückgenommen worden sei, sei eine teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr nicht mehr möglich.

VI. Mit Schreiben vom 30. Juni 2010 hielt die Anmelderin ihren Antrag auf teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr aufrecht und beantragte eine beschwerdefähige Entscheidung. Mit Entscheidung vom 14. Juli 2010 wurde der Antrag auf Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % aus den bereits in der Mitteilung vom 23. Juni 2010 genannten Gründen zurückgewiesen.

VII. Am 6. September 2010 wurde Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr. Zudem beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung für den Fall, dass die Kammer nicht beabsichtigen sollte, den vorstehenden Anträgen stattzugeben.

VIII. In der Beschwerdebegründung, die am 23. September 2010 einging, machte die Beschwerdeführerin geltend, dass Artikel 11 b) GebO es nicht in das Ermessen des EPA stelle, ob eine Rückerstattung möglich sei. Vielmehr sei das EPA rechtlich verpflichtet, die Gebühr zurückzuerstatten, wenn die Bedingungen für eine Rückerstattung erfüllt seien. Das EPÜ enthalte keine Kriterien für die Definition der Sachprüfung im Sinne des Artikels 11 b) GebO. Die Prüfungsabteilung habe keine Angaben gemacht, die es der Beschwerdeführerin ermöglicht hätten, Grundlage und Begründung der Entscheidung zu erkennen. Ohne solche

V. By communication dated 23 June 2010, the Formalities Officer acting for the Examining Division maintained the finding that a refund was not possible. The start of substantive examination depended on the individual circumstances of the case. Although the Examining Division had not yet issued a communication at the date on which the withdrawal of the application had been received, the assessment regarding the start of the examination procedure lay entirely within the responsibility of the Examining Division. As the primary examiner had confirmed that he had already started with the substantive examination when the application was withdrawn, a partial refund of the examination fee was no longer possible.

VI. By letter of 30 June 2010, the applicant maintained its request for a partial refund of the examination fee and requested an appealable decision. By decision dated 14 July 2010, the request to refund the examination fee at a rate of 75% was refused for the same reasons as set out in the communication of 23 June 2010.

VII. On 6 September 2010, notice of appeal was filed and the appeal fee was paid on the same day. The appellant requested that the decision of the Examining Division be set aside and a partial refund of the examination fee be ordered. Also requested was a refund of the appeal fee, and oral proceedings in the event that the Board did not intend to allow the preceding requests.

VIII. In the statement setting out the grounds of appeal, received on 23 September 2010, the appellant submitted that according to Article 11(b) RFees it did not lie within the discretion of the EPO whether a refund was possible. Rather, the EPO was obliged by law to refund the fee if the requirements for a refund were met. The EPC did not specify any criteria defining the action of substantive examination within the meaning of Article 11(b) RFees. The Examining Division had not provided any information allowing the appellant to determine the basis and reasons of the decision. Without such objective criteria,

V. Par notification datée du 23 juin 2010, l'agent des formalités agissant pour le compte de la division d'examen a maintenu que le remboursement n'était pas possible arguant que le début de l'examen quant au fond dépendait des circonstances particulières de l'espèce. La division d'examen n'avait certes envoyé aucune notification à la date de réception de la déclaration de retrait, mais il appartenait entièrement à celle-ci de déterminer à quel moment la procédure d'examen avait commencé. Le premier examinateur ayant confirmé qu'il avait déjà entamé l'examen quant au fond lorsque la demande a été retirée, un remboursement partiel de la taxe d'examen n'était plus possible.

VI. Par lettre du 30 juin 2010, le demandeur a maintenu sa requête en remboursement partiel de la taxe d'examen et a requis une décision susceptible de recours. Par décision datée du 14 juillet 2010, la requête en remboursement à 75 % de la taxe d'examen a été rejetée pour les raisons exposées dans la notification du 23 juin 2010.

VII. Le 6 septembre 2010, un recours a été formé et la taxe de recours acquittée. Le requérant a demandé que la décision de la division d'examen soit annulée et qu'un remboursement partiel de la taxe d'examen soit ordonné. Il a également requis le remboursement de la taxe de recours ainsi que la tenue d'une procédure orale au cas où la chambre n'aurait pas l'intention de faire droit aux requêtes précitées.

VIII. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 23 septembre 2010, le requérant a fait valoir que conformément à l'article 11b) RRT, la question de savoir si un remboursement était possible n'était pas laissée à l'appréciation de l'OEB. Au contraire, l'OEB avait l'obligation légale de rembourser la taxe si les conditions d'un tel remboursement étaient remplies. La CBE n'énonce aucun critère définissant l'examen quant au fond au sens de l'article 11b) RRT. La division d'examen n'avait fourni aucune information permettant au requérant de déterminer le fondement ni les motifs de sa décision. Faute de tels critères, il était

objektiven Kriterien lasse sich der Zeitpunkt des Beginns der Sachprüfung nicht objektiv bestimmen, sondern liege ausschließlich im Ermessen der Prüfungsabteilung. In Ermangelung objektiver Kriterien könnten Entscheidungen der Prüfungsabteilung willkürlich ausfallen. Jede Prüfungsabteilung könnte dann ihre eigenen Kriterien zugrunde legen, sodass es bei praktisch gleichen Sachverhalten unter Umständen zu abweichenden Entscheidungen käme. Die Beschwerdeführerin habe die Prüfungsabteilung ausdrücklich nach dem genauen Zeitpunkt und den angewendeten Kriterien gefragt, aber keine entsprechenden Informationen erhalten. Ohne objektive Kriterien könne die Beschwerdeführerin die Richtigkeit der Entscheidung aber nicht beurteilen. Damit werde gegen die Grundprinzipien der Berechenbarkeit und der Nachprüfbarkeit sowie der Rechtssicherheit verstoßen, die von der Großen Beschwerdekammer in G 3/08 anerkannt worden seien.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Nach Artikel 11 b) GebO wird die Prüfungsgebühr zu 75 % zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen wird, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat. Wie von der Beschwerdeführerin zu Recht hervorgehoben, lässt diese Bestimmung keinen Ermessensspielraum, sondern gibt zwei Voraussetzungen vor, die erfüllt sein müssen, damit die Prüfungsgebühr zurückerstattet werden kann. Diese beiden Voraussetzungen gilt es deshalb näher zu betrachten.
3. Was die erste Voraussetzung angeht, so ist die Prüfungsabteilung ab dem Zeitpunkt für die Prüfung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 94 (1) EPÜ zuständig, an dem ein Prüfungsantrag gestellt wird (Regel 10 (2) EPÜ). Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Art. 94 (1) Satz 2 EPÜ). Im vorliegenden Fall war der Prüfungsantrag in dem angekreuzten Kästchen 4 des Formblatts 1200 enthalten, das am 13. Juli 2009 eingereicht wurde.

the date of the beginning of substantive examination could not be objectively determined. Rather, determination of this date was exclusively at the discretion of the Examining Division. Without any objective criteria, decisions of the Examining Division might be arbitrary. Each Examining Division might employ its own criteria, possibly resulting in deviating decisions for factually identical cases. The appellant had explicitly asked the Examining Division for the exact date and the criteria applied. However, no such information was provided. The appellant could not determine the correctness of the decision without having objective criteria. This violated the fundamental principles of predictability and verifiability as well as of legal certainty, which were acknowledged by the Enlarged Board of Appeal in G 3/08.

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. According to Article 11(b) RFEes the examination fee is refunded at a rate of 75% if the European patent application is withdrawn after the Examining Divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun. As rightly pointed out by the appellant, this provision does not leave any room for discretion, but rather lays down two conditions which must be met for the examination fee to be refundable. These two conditions must therefore be examined.
3. As to the first condition, the Examining Division is responsible for the examination of a European patent application under Article 94(1) EPC from the time when a request for examination is filed (Rule 10(2) EPC). The request is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94(1), second sentence, EPC). The request for examination in this case was contained in box 4 of Form 1200, which was filed on 13 July 2009. On the same day, the examination fee was paid. Thus, as from

impossible de déterminer objectivement la date à laquelle l'examen quant au fond avait commencé. Au contraire, cette évaluation relevait exclusivement du pouvoir d'appréciation de la division d'examen. Or, en l'absence de critères objectifs, les décisions des divisions d'examen risqueraient d'être arbitraires. Chaque division pourrait appliquer ses propres critères, ce qui pourrait aboutir à des décisions divergentes dans des cas identiques sur le plan factuel. Le requérant avait explicitement demandé à la division d'examen la date exacte et les critères appliqués, mais aucune information ne lui avait été fournie. En l'absence de critères objectifs, le requérant n'était donc pas en mesure de juger du bien-fondé de la décision, ce qui constituait une violation des principes fondamentaux de la prévisibilité, de la vérifiabilité ainsi que de la sécurité juridique reconnus par la Grande Chambre de recours dans la décision G 3/08.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Conformément à l'article 11b) RRT, la taxe d'examen est remboursée à 75 % si la demande de brevet européen est retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé. Comme le requérant l'a signalé à juste titre, cette disposition ne laisse aucune marge d'appréciation, mais soumet le remboursement de la taxe d'examen à deux conditions qu'il convient donc d'examiner.
3. S'agissant de la première condition, la division d'examen devient compétente pour examiner une demande de brevet européen conformément à l'article 94(1) CBE dès qu'une requête en examen est présentée (règle 10(2) CBE). La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen (article 94(1), deuxième phrase, CBE). En l'espèce, le demandeur a requis l'examen en cochant la case 4 du formulaire 1200, déposé le 13 juillet 2009 et la taxe d'examen a été acquittée le même jour.

Am selben Tag wurde die Prüfungsgebühr entrichtet. Damit ging die Anmeldung an diesem Tag in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung über. Die Zurücknahmeerklärung ging nach diesem Tag ein, nämlich am 23. März 2010.

4. Ob die zweite Voraussetzung erfüllt war, d. h. ob die Sachprüfung am Tag der Zurücknahme nachweislich bereits begonnen hatte, ist im vorliegenden Fall strittig. Sachprüfung bedeutet gemäß Artikel 94 (1) Satz 1 EPÜ die Prüfung, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Diese Prüfung wird nur auf Antrag durchgeführt. Gemäß Artikel 18 (1) EPÜ ist dafür die Prüfungsabteilung zuständig.

5. Aus Gründen, die im Folgenden ersichtlich werden, ist es nicht erforderlich, genau zu erörtern, mit welcher Handlung oder welchen Handlungen im Einzelfall die Sachprüfung beginnt. Es genügt die Feststellung, dass es dazu einer konkreten Handlung der Prüfungsabteilung nach der Stellung des Prüfungsantrags bedarf.

6. Im vorliegenden Fall enthält die Akte keinerlei Hinweis darauf, dass die Prüfungsabteilung nach der Stellung des Prüfungsantrags irgendeine konkrete Handlung vorgenommen hätte, die nach objektiven Kriterien als Beginn der Sachprüfung in der regionalen Phase betrachtet werden könnte.

7. Klar ist, dass der vom Europäischen Patentamt in der internationalen Phase nach Regel 43*bis*.1 PCT erstellte schriftliche Bescheid nicht als Handlung im Rahmen der Sachprüfung betrachtet werden kann; das hat die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung auch nicht behauptet. In ihrem schriftlichen Bescheid stellt die Internationale Recherchenbehörde fest, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfindertätiger Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist und ob die internationale Anmeldung die Erfordernisse des PCT erfüllt, soweit die Internationale Recherchenbehörde dies geprüft hat. Dieser Bescheid wird in der

this day the Examining Division assumed responsibility. Notice of withdrawal was received after this date, i.e. on 23 March 2010.

4. The second condition gives rise to the point in dispute, namely whether it has been established that at the date of the withdrawal substantive examination had already begun. Substantive examination is the examination of whether the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of the Convention, as set out in Article 94(1), first sentence, EPC. This examination is only performed upon request. According to Article 18(1) EPC, it is the Examining Division which is responsible for this examination.

5. For reasons which will become apparent, it is not necessary to consider precisely what kind of act or acts amount to the beginning of substantive examination in any particular case. It is only necessary to say that it requires a concrete act of the Examining Division as regards substantive examination after the request for examination has been filed.

6. In the present case there is no indication whatsoever in the file showing, by reference to objective criteria, that the Examining Division had performed a concrete act of any kind which could be regarded as a start of substantive examination in the regional phase after the request for examination had been filed.

7. It is clear that the written opinion issued by the European Patent Office during the international phase according to Rule 43*bis*.1 PCT cannot be considered as an act of substantive examination, and indeed the Examining Division in the decision appealed from did not assert that it could be so considered. In the written opinion, the International Searching Authority establishes whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step, and to be industrially applicable, as well as whether the international application complies with the requirements of the PCT in so far as checked by the International Searching Authority. This opinion

C'est donc à cette date que la division d'examen est devenue compétente. La déclaration de retrait a été reçue après cette date, à savoir le 23 mars 2010.

4. La deuxième condition soulève la question litigieuse de savoir s'il était établi à la date du retrait que l'examen quant au fond avait déjà commencé. Conformément à l'article 94(1), première phrase CBE, l'examen quant au fond consiste à déterminer si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la Convention. L'examen n'est effectué que sur requête. Conformément à l'article 18(1) CBE, c'est la division d'examen qui est compétente pour l'effectuer.

5. Pour les raisons qui seront explicitées, il n'est pas nécessaire de déterminer le ou les acte(s) précis qui marque(nt) le début de l'examen quant au fond dans chaque cas particulier. Il suffit de savoir que la division d'examen doit avoir accompli un acte concret afférent à l'examen quant au fond après que la requête en examen a été présentée.

6. Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier n'indique sur la base de critères objectifs que la division d'examen avait accompli un acte concret quelconque laissant entendre que l'examen quant au fond avait commencé dans la phase régionale après le dépôt de la requête en examen.

7. Il est évident que l'opinion écrite établie par l'Office européen des brevets au cours de la phase internationale conformément à la règle 43*bis*.1 PCT ne saurait constituer un acte propre à l'examen quant au fond, et la division d'examen n'a d'ailleurs jamais affirmé le contraire dans la décision attaquée. Dans l'opinion écrite, l'administration chargée de la recherche internationale détermine si l'invention semble nouvelle, impliquer une activité inventive, et être susceptible d'application industrielle et si la demande internationale remplit les conditions du PCT dans la mesure où elles sont contrôlées par ladite administration. Cette opinion, rédigée au cours



internationalen Phase erstellt und unterliegt den Bestimmungen des PCT. Er ist nicht Teil des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt und enthält keine Einschätzung, ob die Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind. Im Rahmen des PCT sind die internationale Phase und die regionale Phase als klar voneinander getrennte Phasen konzipiert. Somit sind für die Entscheidung, ob die Sachprüfung vor dem EPA als regionaler Patenterteilungsbehörde begonnen hat, Handlungen unerheblich, die das EPA als internationale Behörde nach dem PCT vorgenommen hat (J 37/03 und J 38/03, beide vom 15. März 2006, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Zudem kann die Sachprüfung, wie bereits angeführt, nur auf Antrag erfolgen (Art. 94 (1) Satz 1 EPÜ). Daher können Handlungen, die in der Recherchenphase ohne wirksamen Prüfungsantrag vorgenommen werden, nicht Teil des Prüfungsverfahrens sein.

8. Somit ist noch zu klären, ob im vorliegenden Fall anerkannt werden kann, dass die Sachprüfung bereits begonnen hat, wenn noch keine Mitteilung ergangen ist und die Akte auch keinen sonstigen Hinweis darauf enthält, dass die Prüfungsabteilung die Sachprüfung aufgenommen hat.

9. In der angefochtenen Entscheidung erklärte die Prüfungsabteilung zunächst, es liege in der alleinigen Zuständigkeit der Prüfungsabteilung festzustellen, wann das Prüfungsverfahren begonnen habe (Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Das ist insofern richtig, als diese Feststellung der Prüfungsabteilung obliegt und oft nur sie Zugang zu den dafür erforderlichen Informationen hat. Es bedeutet aber nicht, dass die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung treffen kann, ohne auf die hierfür wesentlichen Tatsachen hinzuweisen.

10. Der einzige Grund, auf den die Zurückweisung des Antrags auf teilweise Rückerstattung gestützt war, war die Bestätigung des beauftragten Prüfers, er habe bereits mit der Sachprüfung begonnen (Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Dies ist aber nur eine unbegründete Behauptung. In Artikel 11 b) GebO sind eindeutige Voraussetzungen festge-

is drawn up in the international phase and is governed by the provisions of the PCT. It is not part of the procedure before the European Patent Office as designated or elected Office and does not give any assessment of whether the requirements of the EPC are met. Under the PCT, the international phase and the regional phase are clearly conceived as separate. Therefore, for the purpose of deciding whether substantive examination before the EPO as a regional patent granting authority has begun, acts performed by the EPO as an international authority under the PCT are not relevant (J 37/03 and J 38/03, both dated 15 March 2006, point 6 of the Reasons). Moreover, as set out above, substantive examination can only be carried out upon request (Article 94(1), first sentence EPC). Thus, acts performed during the search stage without a valid request for examination cannot be part of the examination procedure.

8. It then remains to be decided whether it can be accepted in this case that substantive examination can have already started when there had been no communication and when there is also no other indication in the file that the Examining Division had taken up its substantive work.

9. In the decision under appeal the Examining Division first stated that "the assessment regarding the start of the examination procedure lies entirely in the responsibility of the Examining Division" (point 4 of the Reasons). This is true in the sense that the Examining Division has to make the assessment, and that often it will only be the Examining Division which has access to the relevant information needed to make this assessment. But it does not mean the Examining Division can take the decision without reference to the relevant facts.

10. The only point on which the refusal for the partial refund was then based was "that the primary examiner confirmed that he started already with substantive examination" (point 3 of the Reasons). This is no more than an unsubstantiated assertion. Article 11(b) RFees establishes clear conditions which must be fulfilled in order for a

de la phase internationale, est régie par les dispositions du PCT. Elle ne fait pas partie de la procédure devant l'Office européen des brevets en tant qu'office désigné ou office élu et ne détermine aucunement s'il est satisfait aux conditions prévues par la CBE. En vertu du PCT, la phase internationale et la phase régionale sont clairement distinctes. Par conséquent, les actes accomplis par l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT ne sont pas pertinents pour déterminer si l'examen quant au fond a commencé devant l'OEB en tant qu'administration régionale chargée de la délivrance de brevets (voir les décisions J 37/03 et J 38/03, datées toutes deux du 15 mars 2006, point 6 des motifs). En outre, comme indiqué ci-dessus, l'examen quant au fond ne peut être effectué que sur requête (article 94(1), première phrase CBE). Les actes accomplis au stade de la recherche, en l'absence de requête en examen valable, ne sauraient donc faire partie de la procédure d'examen.

8. Il reste donc à déterminer si l'on peut admettre en l'espèce que l'examen quant au fond avait déjà commencé alors qu'aucune notification n'avait été émise et que le dossier ne contenait aucun autre élément laissant entendre que la division d'examen avait entamé son travail de fond.

9. Dans la décision attaquée, la division d'examen a d'abord déclaré que l'évaluation relative au début de la procédure d'examen relevait entièrement de la compétence de la division d'examen (point 4 des motifs). En effet, c'est la division d'examen qui doit procéder à cette évaluation et c'est souvent elle seule qui a accès aux informations nécessaires pour le faire. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle puisse prendre la décision correspondante sans se fonder sur les faits pertinents.

10. En définitive, le seul élément sur lequel s'appuyait le refus du remboursement partiel était l'indication selon laquelle le premier examinateur avait déjà entamé l'examen quant au fond (point 3 des motifs). Or, il ne s'agit là que d'une affirmation infondée. L'article 11b) RRT soumet le remboursement partiel de la taxe d'examen à des

legt, die erfüllt sein müssen, damit eine teilweise Rückerstattung der Prüfungsgebühr vorgenommen wird. Ob diese Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind, ist eine Tatfrage. Wenn der Antrag zurückzuweisen ist, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, muss die Prüfungsabteilung dies anhand der festgestellten Tatsachen begründen. Sie kann nicht einfach behaupten, dass eine rechtliche Voraussetzung nicht erfüllt sei, ohne auf die zugrunde liegenden Tatsachen zu verweisen, die dies objektiv belegen. Dies käme nämlich einer willkürlichen Entscheidung gleich, die nicht nachprüfbar ist und jeder Rechtssicherheit zuwiderläuft. Wie die Große Beschwerdekammer in G 3/08 (ABl. EPA 2011, 10) feststellte, "zählt die Berechenbarkeit und Nachprüfbarkeit allen staatlichen Handelns zu den unverzichtbaren Bestandteilen einer rechtsstaatlichen Rechtsordnung", und diese Grundsätze habe die EPO zu bejahen (Nr. 7.2.1 der Entscheidungsgründe). Die Kammer führte weiter aus: "Für eine rechtsstaatliche Ordnung ist ferner das Prinzip der Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht konstitutiv. Ergänzend tritt das Prinzip der Einheit der Rechtsprechung hinzu. Beide Prinzipien dienen der Berechenbarkeit hoheitlichen Handelns und damit der Rechtssicherheit durch die Verhinderung von Willkür" (Nr. 7.2.3 der Entscheidungsgründe). Die bloße Behauptung, eine in einer Rechtsvorschrift festgelegte Voraussetzung sei nicht erfüllt, ohne hinreichende Begründung unter Bezugnahme auf die zugrunde liegenden Tatsachen stellt einen Verstoß gegen diese Grundsätze dar.

11. Wie von der Beschwerdeführerin angeführt, kann der Zeitpunkt des Beginns der Sachprüfung ohne Sachinformationen zu den dafür relevanten Kriterien nicht objektiv festgelegt werden. Im vorliegenden Fall erschien diese Feststellung im Ermessen der Prüfungsabteilung zu liegen. Die Beschwerdeführerin erklärte, sie habe sich bei der Prüfungsabteilung nach dem genauen Zeitpunkt und den für die Bestimmung dieses Zeitpunkts angewendeten Kriterien erkundigt, aber keine entsprechenden Informationen erhalten. Ohne diese Informationen konnte die Beschwerdeführerin die Richtigkeit der Entscheidung nicht beurteilen. Dem möchte die Kam-

partial refund of the examination fee to be made. Whether these conditions have been fulfilled in any particular case is a question of fact. If the request is to be refused on the basis that these conditions have not been met, the Examining Division must give reasons why the conditions are not met, having established what the facts are. It is not sufficient simply to assert that a condition of a provision is not met without reference to underlying facts which objectively demonstrate that this is so. To do so would amount to an arbitrary decision which is not verifiable and goes against all legal certainty. In G 3/08 (OJ EPO 2011, 10) the Enlarged Board of Appeal said that "*the predictability and verifiability of all state action are indispensable elements of a democratic legal order*", these being amongst the principles which the EPO must support (point 7.2.1 of the Reasons). The Board further said: "*Another essential element of a democratic legal order is the principle that a public authority is bound by law and justice. This is supplemented by the principle of uniform application of the law. Both principles are designed to ensure predictability of jurisdiction and hence legal certainty by preventing arbitrariness*" (point 7.2.3. of the Reasons). A mere assertion that a condition laid down in a legal provision is not met, without sufficient substantiation by reference to the underlying facts, violates these principles.

11. As the appellant points out, without factual information relevant to the criteria of when substantive examination began, the date of this event cannot be objectively determined. In the present case this resulted in the determination appearing to be at the discretion of the Examining Division. The appellant points out that the Examining Division had been asked for the exact date of the start of substantive examination and the criteria applied to its assessment. However, no such information was provided. Without such information, the appellant could not determine the correctness of the decision. The Board would add that without such information it also cannot determine

conditions claires et la question de savoir si ces conditions ont été remplies dans un cas donné est une question de fait. Si la requête en remboursement est refusée parce que lesdites conditions n'ont pas été remplies, la division d'examen doit en indiquer les motifs après avoir établi les faits. Il ne suffit pas d'affirmer qu'une condition prévue par une disposition n'est pas remplie sans se fonder sur les faits sous-jacents qui démontrent objectivement qu'il en est ainsi. Une telle démarche constituerait une décision arbitraire, non vérifiable, allant à l'encontre de toute sécurité juridique. Dans la décision G 3/08 (JO OEB 2011, 10), la Grande Chambre de recours a indiqué que "*la possibilité de prévoir et de contrôler toutes les actions de l'Etat sont des éléments indispensables d'un ordre juridique démocratique*", principes que l'OEB doit défendre (point 7.2.1 des motifs). Elle a ajouté qu' "*un autre élément essentiel d'un ordre juridique démocratique réside dans le principe selon lequel l'autorité publique est liée par le droit et la justice. Ce principe, ainsi que celui, complémentaire, de l'application uniforme du droit, visent à garantir la prévisibilité des systèmes juridiques et, partant, la sécurité juridique, en empêchant tout acte arbitraire*" (point 7.2.3. des motifs). La simple affirmation qu'une condition énoncée par une disposition juridique n'est pas remplie, sans exposé suffisant des motifs au vu des faits sous-jacents, constitue une violation des principes précités.

11. Comme l'indique le requérant, la date marquant le début de l'examen quant au fond ne saurait être déterminée objectivement en l'absence d'informations relatives aux critères pertinents à cet effet. Dans le cas d'espèce, il a semblé que cette constatation était laissée à l'appréciation de la division d'examen. Le requérant fait observer que la division d'examen avait été priée de communiquer la date exacte à laquelle l'examen quant au fond avait commencé ainsi que les critères appliqués pour déterminer cette date, mais qu'aucune information en ce sens n'avait été fournie si bien qu'il n'était pas en mesure de juger du bien-fondé de la décision. La Chambre ajoute

mer hinzufügen, dass auch sie ohne diese Informationen nicht beurteilen kann, ob zu Recht entschieden wurde, dass die Sachprüfung bereits begonnen hatte. Damit war die Entscheidung entgegen den in G 3/08, a. a. O., aufgestellten Grundsätzen weder berechenbar noch nachprüfbar.

12. Die Kammer hält die Anwendung dieser Grundsätze im vorliegenden Fall aus zwei Gründen für unerlässlich. Erstens tangiert die Entscheidung, die das Amt – über die Prüfungsabteilung – zu treffen hat, seine eigenen finanziellen Interessen, sodass im Hinblick auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Amt ein transparenter Entscheidungsprozess vonnöten ist. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass solche Entscheidungen von den Beschwerdekammern überprüft werden können. Zweitens hatte im vorliegenden Fall nur das Amt Kenntnis von den relevanten Sachverhalten. Es ist kein Bescheid an den Anmelder ergangen, sodass keine extern nachprüfaren Tatsachen vorliegen, auf deren Grundlage eine Entscheidung über die Rückerstattung von Gebühren getroffen und überprüft werden könnte. Deshalb ist es unabdingbar, dass der Anmelder (wie auch die Beschwerdekammer) den tatsächlichen Sachverhalt kennt, auf dem die Entscheidung beruht.

13. Daher ist es im vorliegenden Fall nicht als gesichert anzusehen, dass die Sachprüfung bereits begonnen hatte, als die Anmeldung zurückgenommen wurde.

14. Der Kammer ist bekannt, dass das Amt seine Praxis bei der Rückerstattung der Prüfungsgebühr zwischenzeitlich geändert hat; dies ist in der Mitteilung vom 22. Oktober 2009 (ABI. EPA 2009, 542) dargelegt, auf die sich die Beschwerdeführerin bezieht. Die Kammer stellt jedoch fest, dass Artikel 11 GebO nach wie vor Anwendung findet und somit eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % nur verwehrt werden kann, wenn die Sachprüfung schon begonnen hat. Wie bereits klargestellt, bedarf es dafür einer konkreten Handlung der Prüfungsabteilung im Rahmen der Sachprüfung.

whether the decision that substantive examination had begun was correct or not. The decision was therefore neither predictable nor verifiable, contrary to the principles set out in G 3/08 *loc. cit.*, above.

12. It appears to the Board that the application of these principles is particularly important in the present case for two reasons. First, since the decision which the Office, via the Examination Division, is required to take involves its own financial interests, it is important for the public confidence in the Office that the decision-making process should be transparent. For the same reason it is also important that such decisions should be reviewable by the Boards of Appeal. Second, in the present case any relevant information lay solely within the knowledge of the Office. It is not a case in which, for example, a communication had been sent to the applicant, so that there were externally verifiable facts on which a decision to refund fees could be based and reviewed. This makes it important that the applicant (and the Board of Appeal) knows what the actual underlying facts are on which the decision was based.

13. In conclusion, it cannot be accepted as established in this case that substantive examination had already begun when the application was withdrawn.

14. The Board is aware that in the meantime the Office has changed its practice as regards the refund of the examination fee as outlined in the notice dated 22 October 2009 (OJ EPO 2009, 542), to which the appellant has referred. However, the Board notes that it is still Article 11 RFees which is applicable and therefore a 75% refund of the examination fee can still only be denied if substantive examination has already begun. As already made clear, this requires a concrete act of the Examining Division with regard to substantive examination.

que sans ces informations, elle ne se trouve pas en mesure de déterminer si la décision selon laquelle l'examen quant au fond avait commencé était correcte ou non. Cette décision n'était donc ni prévisible, ni vérifiable, et allait ainsi à l'encontre des principes énoncés dans la décision G 3/08 *loc. cit.*, ci-dessus.

12. De l'avis de la Chambre, l'application de ces principes est particulièrement importante dans le cas d'espèce, et ce pour deux raisons. Premièrement, dans la mesure où la décision que l'Office est tenu de prendre, par l'intermédiaire de la division d'examen, a des conséquences sur ses propres intérêts financiers, il importe que le processus décisionnel soit transparent pour préserver la confiance du public envers l'OEB. C'est pourquoi il est également important que de telles décisions soient susceptibles de réexamen par les chambres de recours. Deuxièmement, dans le cas d'espèce, seul l'Office avait accès à toutes les informations pertinentes. Il ne s'agit pas d'un cas où, par exemple, une notification a été envoyée au demandeur donnant lieu à des faits vérifiables de l'extérieur sur la base desquels une décision de remboursement des taxes pourrait être rendue et faire l'objet d'un réexamen. C'est pourquoi il est important que le demandeur (et la Chambre de recours) aient connaissance des faits réels sur lesquels s'appuie la décision.

13. En conclusion, dans la présente espèce, il ne saurait être considéré comme établi que l'examen quant au fond avait déjà commencé lorsque la demande a été retirée.

14. La Chambre est consciente que, dans l'intervalle, l'Office a modifié sa pratique concernant le remboursement de la taxe d'examen, comme il ressort du Communiqué en date du 22 octobre 2009 (JO OEB 2009, 542), auquel le requérant a fait référence. Elle fait toutefois observer que l'article 11 RRT demeure applicable si bien qu'un remboursement à 75 % de la taxe d'examen ne peut donc être refusé que lorsque l'examen quant au fond a déjà commencé. Comme il a déjà été précisé, cela exige l'accomplissement par la division d'examen d'un acte concret en rapport avec l'examen quant au fond.



*Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

15. Nach Regel 111 (2) EPÜ sind Entscheidungen, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen. Die Begründung sollte auf den konkreten Sachverhalt eingehen und es dem Beschwerdeführer und der Kammer ermöglichen zu verstehen, wie die erste Instanz zu ihrem Urteil kam. Die Kammer muss anhand der Begründung der angefochtenen Entscheidung beurteilen können, ob die Schlussfolgerung, die die erste Instanz aus den festgestellten Tatsachen zog, gerechtfertigt war oder nicht (T 278/00, ABI. EPA 2003, 546; T 850/95, ABI. EPA 1997, 152). Dies ist hier nicht der Fall. Das Fehlen einer hinreichenden Begründung, in der auf die festgestellten Tatsachen Bezug genommen wird, stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (Regel 103 (1) a) EPÜ).

*Mündliche Verhandlung*

16. Da die Kammer beabsichtigt, den Anträgen der Beschwerdeführerin stattzugeben, braucht die – nur hilfsweise beantragte – mündliche Verhandlung nicht anberaunt zu werden.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Prüfungsgebühr ist zu 75 % zurückzuerstatten.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

*Reimbursement of the appeal fee*

15. According to Rule 111(2) EPC, decisions which are open to appeal shall be reasoned. The reasons should deal with the facts of the case and should enable the appellant and the Board to understand how the department of first instance came to its conclusion. The Board must be in a position to assess on the basis of the reasoning given in the decision under appeal whether the conclusion drawn by the first instance from the established facts was justified or not (T 278/00, OJ EPO 2003, 546; T 850/95, OJ EPO 1997, 152). This is not the case here. The lack of any sufficient reasoning by reference to established facts constitutes a substantial procedural violation which justifies the reimbursement of the appeal fee (Rule 103(1)(a) EPC).

*Oral proceedings*

16. Since the Board intends to allow the appellant's requests, there has been no need to appoint oral proceedings, which were only requested on an auxiliary basis.

**Order****For these reasons it is decided that:**

The decision under appeal is set aside.

The examination fee is to be refunded at a rate of 75%.

The appeal fee is to be reimbursed.

*Remboursement de la taxe de recours*

15. Conformément à la règle 111(2) CBE, les décisions contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Les motifs doivent aborder les faits de l'espèce et permettre au requérant et à la Chambre de comprendre comment l'instance du premier degré est parvenue à sa conclusion. La Chambre doit être en mesure de déterminer, en se fondant sur le raisonnement suivi dans la décision attaquée, si la conclusion à laquelle l'instance du premier degré est parvenue au vu des faits établis était justifiée ou non (T 278/00, JO OEB 2003, 546; T 850/95, JO OEB 1997, 152). Or, tel n'est pas le cas dans la présente espèce. L'absence de motifs suffisants s'appuyant sur des faits établis constitue un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours (règle 103(1)a) CBE).

*Procédure orale*

16. La Chambre ayant l'intention de faire droit aux requêtes du requérant, il n'a pas été nécessaire de fixer une procédure orale, laquelle avait été demandée uniquement à titre subsidiaire.

**Dispositif****Par ces motifs, il est statué comme suit :**

La décision attaquée est annulée.

La taxe d'examen est remboursée à 75 %.

La taxe de recours est remboursée.