

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
30. November 1981
J 08/81***

Regel 68 (2), Artikel 150 (2) (3), 157 (2) b) (3) b) EPÜ; Artikel 10 GebO; Artikel 2 (vii) PCT; Beschluß des Verwaltungsrats vom 14. September 1979 über die Herabsetzung der Recherchegebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht

"Form der Entscheidungen" —
"Internationale Anmeldung" —
"Internationaler Recherchenbericht" —
"Rückerstattung der Gebühren für
den europäischen Recherchenbericht"

Leitsätze

I. Eine Entscheidung des Europäischen Patentamts kann, aber sollte nicht, in einem Dokument erfassen werden, das seiner Form nach nur ein Bescheid zu sein scheint. Ob ein Dokument eine Entscheidung oder einen Bescheid darstellt, hängt von der Substanz seines Inhalts und nicht von seiner Form ab.

II. Seit der Änderung des Artikels 10 GebO am 14. September 1979 ist es nicht mehr möglich, die Gebühr für einen europäischen Recherchenbericht zurückzuerstatten, wenn dieser sich auf einen internationalen Recherchenbericht stützt, der nach den Bestimmungen des PCT von einer anderen Internationalen Recherchenbehörde als dem EPA erstellt worden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 17. Dezember 1979 reichte die Beschwerdeführerin beim Patent- und Warenzeichenamt der Vereinigten Staaten eine internationale Anmeldung nach dem Zusammenarbeitsvertrag ein und bestimmte dabei 16 Staaten, darunter acht Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens.

II. Am 18. Juni 1980 erstellte das Patent- und Warenzeichenamt der Vereinigten Staaten als Internationale Recherchenbehörde einen Recherchenbericht für die internationale Anmeldung.

III.² Am 25. September 1980 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung ein, für die sie die Priorität der internationalen Anmeldung beanspruchte und drei Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens benannte, von denen zwei auch in der internationalen Anmeldung bestimmt worden waren. Zusammen mit der europäischen Patentanmeldung reichte die Beschwerdeführerin eine Kopie des für die internationale Anmeldung erstellten Recherchenberichts ein. Die Gebühr für den europäischen Recherchenbericht wurde ordnungsgemäß entrichtet.

IV. Der einzige Grund, warum die europäische Patentanmeldung eingereicht wurde, war der, daß die Beschwerde-

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 30 November
1981
J 08/81**

Rule 68 (2), Articles 150 (2) (3), 157 (2) (b) (3) (b) EPC; Article 10 Rules relating to Fees; Article 2 (vii) PCT; Decision of the Administrative Council of 14 September 1979 on the reduction of the search fee for the supplementary European search report

"Form of decision" — "international application" — "international search report" — "refund of fee for European search report"

Headnote

I. A decision of the European Patent Office may be, but ought not to be, given in a document which in form appears to be merely a communication. Whether a document constitutes a decision or a communication depends on the substance of its contents, not upon its form.

II. Since the amendment of Article 10 of the Rules relating to Fees on 14 September 1979, it is not possible to refund the fee for the European search report if that report is based on an international search report prepared under the provisions of the PCT by any International Searching Authority other than the EPO.

Summary of Facts and Submissions

I. On 17 December 1979, the appellant corporation filed an international application under the Patent Cooperation Treaty with the United States Patent and Trademark Office designating 16 States including eight Contracting States to the European Patent Convention.

II. On 18 June 1980, the United States Patent and Trademark Office, acting as International Searching Authority, issued a search report on the international application.

III. On 25 September 1980, the appellant corporation filed a European patent application, claiming priority from the international application and designating three Contracting States to the European Patent Convention, two of which had also been designated in the international application. With the European patent application the appellant corporation filed a copy of the search report issued on the international application. The fee for the European search report was duly paid.

IV. It appears that the appellant corporation was unable to designate in the international application one of the States designated in the European patent application because that State

**Décision de la chambre de
recours juridique du
30 novembre 1981
J 08/81***

Règle 68 (2), articles 150 (2) (3), 157 (2) b) (3) b) de la CBE; article 10 du règlement relatif aux taxes; articles 2. vii) du PCT; décision du Conseil d'administration du 14 septembre 1979 relative à la réduction du montant de la taxe de recherche relative au rapport complémentaire de recherche européenne.

"Forme des décisions" — "demande internationale" — "rapport de recherche internationale" — "remboursement de la taxe prescrite pour le rapport de recherche européenne".

Sommaire

I. Une décision de l'Office européen des brevets peut, mais en pratique ne doit pas, être rendue dans une forme qui pourrait l'assimiler à une simple communication. C'est le contenu et non pas la forme d'un document qui permet de déterminer s'il s'agit d'une décision ou d'une communication.

II. Depuis la modification, intervenue le 14 septembre 1979, de l'article 10 du règlement relatif aux taxes, il n'est plus possible de rembourser la taxe prescrite pour un rapport de recherche européenne lorsqu'il se base sur un rapport de recherche internationale établi en vertu des dispositions du PCT par une administration chargée de la recherche internationale autre que l'OEB.

Exposé des faits et Conclusions

I. Le 17 décembre 1979, la requérante a déposé une demande internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis en désignant 16 Etats dont 8 Etats contractants de la Convention sur le brevet européen.

II. Le 18 juin 1980, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale a établi un rapport de recherche concernant la demande internationale.

III. Le 25 septembre 1980, la requérante a déposé une demande de brevet européen revendiquant la priorité de la demande internationale et désignant 3 Etats contractants de la Convention sur le brevet européen, deux d'entre eux ayant été également désignés dans la demande internationale. En même temps que la demande européenne, la requérante a déposé une copie du rapport de recherche établi pour la demande internationale. La taxe relative au rapport de recherche européenne a dûment été acquittée.

IV. Il apparaît que la seule raison pour laquelle la demande de brevet européen a été déposée est que la requérante

* Übersetzung

* Traduction

führerin in der internationalen Anmeldung einen in der europäischen Patentanmeldung benannten Staat nicht bestimmen konnte, weil dieser Staat den Patentszusammenarbeitsvertrag noch nicht ratifiziert hatte.

V. Mit Schreiben vom 29. September 1980 beantragten die Vertreter der Beschwerdeführerin eine teilweise Rückerstattung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht mit der Begründung, daß das Europäische Patentamt sich auf den für die internationale Anmeldung erstellten Recherchenbericht stützen könne. Es wurde eine Ermäßigung um 20% als angemessen vorgeschlagen, da eine solche Ermäßigung zugebilligt worden wäre, wenn die europäische Anmeldung die internationale Anmeldung in der regionalen Phase und nicht eine unabhängige Anmeldung gewesen wäre, für die die Priorität der internationalen Anmeldung beansprucht wird.

VI. In einem Bescheid vom 23. April 1981 schrieb die Eingangsstelle wie folgt:

"In Beantwortung Ihres Schreibens vom 29. September 1980 betreffend die oben erwähnte europäische Patentanmeldung teilen wir Ihnen folgendes mit:

Im vorliegenden Fall müssen wir Ihren Antrag auf teilweise Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr zurückweisen, da der Beschluß des Verwaltungsrats, die Recherchegebühr um 1/5 zu ermäßigen, nur zusätzliche europäische Recherchenberichte nach Artikel 157 (2) a) des Übereinkommens betrifft, das heißt die Behandlung einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase."

VII. Am 23. Juni 1981 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen "die Entscheidung vom 23. April 1981" ein, beantragte ihre Aufhebung und eine zumindest teilweise Rückerstattung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde ebenfalls beantragt. Die Beschwerdegebühr war ordnungsgemäß entrichtet worden.

VIII. Am 9. Juli 1981 bestätigte die Eingangsstelle den Eingang der Beschwerde und wies auf die Notwendigkeit hin, die Beschwerde schriftlich zu begründen.

IX. Mit Schreiben vom 3. Juli 1981 fragten die Vertreter der Beschwerdeführerin bei der Eingangsstelle an, ob sie zu Recht eine Beschwerde gegen die "Entscheidung" eingereicht hätten, und wiesen darauf hin, daß sie bereit seien, von dem Vorliegen einer beschwerdefähigen Entscheidung auszugehen.

X. Am 19. August 1981 ging die Beschwerde begründung ordnungsgemäß ein. Die Beschwerdeführerin machte darin geltend, daß sie nach dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 14. September 1979 über die Herabsetzung der Recherchegebühr für den europäischen Recherchenbericht Anspruch auf Erstattung von 20% der Gebühr habe, weil entsprechend der Definition der "internationalen Anmeldung" in Artikel 2 (vii) PCT eine europäische

had not ratified the Patent Cooperation Treaty and that this was the only reason why the European application had to be made.

V. By letter dated 29 September 1980 the appellant corporation's representatives requested a partial refund of the fee for the European search report on the ground that the European Patent Office had the benefit of the search report issued on the international application. A 20% reduction was suggested as appropriate as that was the reduction which would have been allowed if the European application had been the regional phase processing of the international application, rather than an independent application claiming priority from the international application.

VI. In a letter dated 23 April 1981, the Receiving Section wrote as follows:

"In answer to your letter of September 29, 1980 concerning the above-mentioned European patent application, we inform you as follows:

In the present case we must reject your request for a partial refund of the European search fee, as the decision taken by the Administrative Council to reduce the search fee by one fifth only concerns the supplementary European search reports as mentioned in Art. 157, par. 2(a) of the Convention i.e. the regional phase processing of an International Application."

VII. On 23 June 1981, the appellant corporation lodged notice of appeal against "the Decision dated 23 April 1981" asking for it to be set aside and for at least a partial refund of the fee for the European search report. Reimbursement of the appeal fee was also requested. The appeal fee was duly paid.

VIII. On 9 July 1981, the Receiving Section wrote in acknowledgement of receipt of the notice of appeal, drawing attention to the necessity to file a written statement setting out the grounds of appeal.

IX. On 3 July 1981 the appellant corporation's representatives wrote to the Receiving Section querying whether they had been correct in appealing against the "Decision" but indicating that they would be prepared to accept it as an appealable decision.

X. On 19 August 1981 the statement of grounds of the appeal was duly received. The appellant corporation contended therein that, in accordance with the Decision of the Administrative Council of 14 September 1979 on the reduction of the search fee for the European search report, it was entitled to a refund of 20% of the fee because a European patent application claiming priority from an international application can be regarded as an international application within the meaning of Article 150 (2) EPC, having regard to the definition of "international application" in Article 2 (vii) PCT. It contended that it would be inequitable to penalize an applicant who had to use a European application in addition to an international application in order to

ne pouvait désigner dans la demande internationale l'un des Etats désignés dans la demande de brevet européen du fait que cet Etat n'avait pas encore ratifié le Traité de coopération en matière de brevets

V. Par lettre du 29 septembre 1980, les mandataires de la requérante ont demandé un remboursement partiel de la taxe perçue pour le rapport de recherche européenne en alléguant que l'Office européen des brevets avait tiré avantage du rapport de recherche établi pour la demande internationale. La requérante a fait valoir qu'une réduction de 20% serait équitable, car c'est celle qui aurait été accordée si la demande européenne avait été une demande internationale dans la phase régionale plutôt qu'une demande indépendante revendiquant la priorité de la demande internationale.

IV. Le 23 avril 1981, la Section de dépôt a adressé à la requérante une lettre ainsi libellée:

"En réponse à votre lettre du 29 septembre 1980 concernant la demande de brevet européen susmentionnée, nous vous informons de ce qui suit:

Dans la présente affaire, nous devons rejeter votre requête tendant à un remboursement partiel de la taxe de recherche européenne attendu que la décision prise par le Conseil d'administration de réduire d'un cinquième le montant de la taxe de recherche relative au rapport complémentaire de recherche ne concerne que le rapport complémentaire de recherche européenne visé à l'article 157, paragraphe 2 a) de la Convention, c'est-à-dire le traitement d'une demande internationale dans la phase régionale".

VII. Le 23 juin 1981, la requérante a formé un recours contre la "décision en date du 23 avril 1981" dont elle demandait l'annulation ainsi qu'un remboursement tout au moins partiel de la taxe relative au rapport de recherche européenne. Le remboursement de la taxe de recours a également été demandé. La taxe de recours a été dûment acquittée.

VIII. Le 9 juillet 1981, la Section de dépôt a accusé réception du recours par écrit, en attirant l'attention de la requérante sur la nécessité de déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours.

IX. Par lettre du 3 juillet 1981, les mandataires de la requérante ont demandé à la Section de dépôt s'ils avaient bien formé un recours contre une "décision" et fait observer qu'ils présumaient se trouver en présence d'une décision susceptible de recours,

X. Le mémoire exposant les motifs du recours a bien été déposé le 19 août 1981, dans le délai prescrit. La requérante fait valoir que, selon la décision du Conseil d'administration du 14 septembre 1979 relative à la réduction du montant de la taxe de recherche relative au rapport complémentaire de recherche européenne, elle pourrait prétendre au remboursement de 20% de la taxe attendu que, conformément à la définition de la "demande internationale" dans l'article 2. vii) du PCT, une demande de brevet

Patentanmeldung, in der die Priorität einer internationalen Anmeldung beansprucht wird, als internationale Anmeldung im Sinne des Artikels 150 (2) EPÜ angesehen werden könne. Sie machte geltend, es sei ungerecht, einen Anmelder zu bestrafen, der zusätzlich zu einer internationalen Anmeldung eine europäische Patentanmeldung verwenden müsse, um Staaten zu benennen, die den Patentszusammenarbeitsvertrag zwar unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert hätten. Sie machte ferner geltend, daß Artikel 10 GebO eine Rückerstattung im Falle einer europäischen Patentanmeldung ermögliche, für die die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht werde, zu der das EPA einen Recherchenbericht erstellt habe. Wenn die frühere Anmeldung eine internationale Anmeldung sei, die bei einem Anmeldeamt eingereicht worden sei, für das das EPA als Internationale Recherchenbehörde tätig werde, könne der Anmelder die Rückerstattung erreichen; ein Anmelder amerikanischer Nationalität mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten könne jedoch seine Anmeldung nicht bei einem solchen Anmeldeamt einreichen und werde also bestraft, wenn der Beschluß des Verwaltungsrats vom 14. September 1979 nicht zu seinen Gunsten ausgelegt werden könne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Der Bescheid der Eingangsstelle vom 23. April 1981 stellt eine Entscheidung der Eingangsstelle im Sinne der Artikel 21 und 106 EPÜ dar, da er eine klare Zurückweisung des Antrags der Beschwerdeführerin auf teilweise Rückerstattung der Gebühr für den europäischen Recherchenbericht zum Gegenstand hat; er ist auch, wie Regel 68 (2) EPÜ verlangt, mit einer Begründung versehen,
3. In Übereinstimmung mit der üblichen Praxis des Europäischen Patentamts hätte der Inhalt des Bescheids als Entscheidung gekennzeichnet werden müssen, um die im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung klar durchgeführte Unterscheidung zwischen Entscheidungen und Mitteilungen aufrechtzuerhalten (siehe z.B. Regeln 68 und 70 EPÜ). Das Schreiben hätte auch nach Regel 68 (2) EPÜ eine Beschwerdebelehrung und einen Hinweis auf die Artikel 106 bis 108 EPÜ enthalten müssen. Die Tatsache, daß es den Erfordernissen der Regel 68 (2) EPÜ nicht voll entsprochen hat, bedeutet jedoch nicht, daß das Schreiben nur ein Bescheid gewesen ist. Ob ein vom Europäischen Patentamt herausgegebenes Dokument eine Entscheidung oder einen Bescheid darstellt, hängt von der Substanz seines Inhalts und nicht von seiner Form ab. Die Vertreter der Beschwerdeführerin haben das Schreiben zu Recht als eine beschwerdefähige Entscheidung behandelt.
4. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, daß ihre europäische Patentanmeldung im Sinne des zehnten Teils des Europäischen Patentübereinkommens

designate States which had signed but not ratified the Patent Cooperation Treaty. It further contended that Article 10 Rules relating to Fees enables a refund to be given in the case of a European patent application claiming priority from an earlier application on which the EPO has drawn up a search report. Where the earlier application is an international application filed at a receiving Office for which the EPO acts as International Searching Authority, the applicant can obtain the refund, but an applicant of United States nationality and residence cannot file at such a receiving Office and is thus also penalized unless the Decision of the Administrative Council of 14 September 1979 can be applied in his favour.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.
2. The Receiving Section's letter dated 23 April 1981 constitutes a decision of the Receiving Section, within the meaning of Articles 21 and 106 EPC, inasmuch as it constitutes a clear rejection of the appellant corporation's request for a partial refund of the fee for the European search report and is also reasoned as required by Rule 68 (2) EPC.
3. In accordance with the normal practice of the European Patent Office, the contents of the letter ought to have been identified as a decision, so as to preserve the clear distinction made in the Convention and Implementing Regulations between decisions and communications: cf. e.g., Rules 68 and 70 EPC. The letter ought also to have drawn attention to the possibility of appeal and the provisions of Articles 106 to 108 EPC, in conformity with Rule 68 (2) EPC. The fact that the requirements of Rule 68 (2) EPC were not fully complied with does not, however, mean that the letter was merely a communication. Whether a document issued by the European Patent Office constitutes a decision or a communication depends on the substance of its contents, not upon its form. The appellant corporation's representatives were justified in treating the letter as an appealable decision.
4. The appellant corporation's contention that their European patent application can be regarded for the purposes of Part X of the European Patent Convention (Arts 150—158) as an international application, is, however, not sustainable and must be rejected. An

européen dans laquelle la priorité d'une demande internationale est revendiquée peut être considérée selon l'article 150 (2) de la CBE comme une demande internationale. Elle soutient, en outre, qu'il serait injuste de sanctionner un demandeur qui a dû, complémentairement à une demande internationale, déposer une demande nationale pour désigner des Etats qui avaient en fait signé le Traité de coopération en matière de brevets mais ne l'avaient pas encore ratifié. Elle ajoute enfin que l'article 10 du règlement relatif aux taxes permet le remboursement dans le cas d'une demande de brevet européen où la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et pour laquelle l'OEB a établi un rapport de recherche. Lorsque la demande antérieure est une demande internationale qui a été déposée auprès d'un Office récepteur pour lequel l'OEB agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, le demandeur pourrait obtenir le remboursement, mais un demandeur de nationalité américaine ayant son domicile aux Etats-Unis ne peut pas déposer de demande dans un tel Office récepteur et serait ainsi sanctionné s'il n'était pas possible d'interpréter en sa faveur la décision du Conseil d'administration du 14 septembre 1979.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.
2. La lettre de la Section de dépôt du 23 avril 1981 constitue une décision de la Section de dépôt au sens des articles 21 et 106 de la CBE car elle a, à l'évidence, pour objet le rejet de la requête de la requérante tendant au remboursement partiel de la taxe relative au rapport de recherche européenne; elle est également motivée comme cela est prescrit par la règle 68 (2) de la CBE.
3. Selon la pratique habituelle de l'Office européen des brevets, il eut fallu préciser que le contenu de la lettre constituait une décision, afin de préserver la nette distinction établie dans la Convention et dans le règlement d'exécution entre décisions et notifications (voir par exemple règles 68 et 70 de la CBE). La lettre aurait dû également être accompagnée d'un avertissement selon lequel cette décision pouvait faire l'objet d'un recours et appeler l'attention de la partie en cause sur les dispositions des articles 106 à 108 de la CBE, conformément à la règle 68 (2) de la CBE. Le fait qu'elle ne répondait pas complètement aux exigences de la règle 68 (2) de la CBE ne signifie toutefois pas que la lettre était une simple notification. La question de savoir si un document émanant de l'Office européen des brevets représente une décision ou une notification dépend de son contenu et non pas de sa forme. C'est à juste titre que les mandataires de la requérante ont considéré la lettre comme une décision susceptible de recours.
4. L'allégation de la requérante selon

(Art. 150 bis 158) als internationale Anmeldung angesehen werden könne, kann jedoch nicht anerkannt und muß zurückgewiesen werden. Eine Anmeldung kann nur dann eine "internationale Anmeldung nach dem Patentrechtsabkommen" sein, wenn sie entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrags eingereicht worden ist, was bei der europäischen Patentanmeldung der Beschwerdeführerin nicht der Fall war (Art. 2 (vii) PCT; Art. 150 (2) Satz 1 EPÜ). Das Argument, daß Artikel 150 (2) EPÜ weiter gefaßt sei als Artikel 150 (3) EPÜ hilft der Beschwerdeführerin nicht. Artikel 150 (3) EPÜ sieht lediglich vor, daß bestimmte internationale Anmeldungen als europäische Patentanmeldungen gelten. Die Beschwerdeführerin versucht, die umgekehrte Folgerung zu ziehen, die jedoch gegen Artikel 2 (vii) PCT und Artikel 150 (2) EPÜ verstößt.

5. Es ist festzuhalten, daß der Verwaltungsrat am 14. September 1979 zwei zusammenhängende Beschlüsse gefaßt hat (siehe ABI EPA 1979, 368, 369). Zum einen beschloß er, die in Artikel 157 (2) b) EPÜ vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein internationaler Recherchenbericht von einem der drei aufgeführten Ämter einschließlich des Patent- und Warenzeichenamts der Vereinigten Staaten erstellt worden ist, um ein Fünftel herabzusetzen. Zum andern änderte der Verwaltungsrat Artikel 10 GebO u. a. durch Streichung des früheren Artikels 10 (2), der gelautet hatte: "Die Recherchegebühr kann ganz oder teilweise zurückerstattet werden, wenn der europäische Recherchenbericht auf einen internationalen Recherchenbericht gestützt wird, den das Amt oder eine andere internationale Recherchenbehörde nach Maßgabe des PCT erstellt hat."

Die Streichung des früheren Artikels 10 (2) zeigt in Verbindung mit dem ersten Beschluß, daß die Beschränkung des Umfangs der Rückerstattungsmöglichkeiten nach dem 14. September 1979 bewußt beschlossen worden ist. Es ist daher nicht möglich, den ersten Beschluß oder den geänderten Artikel 10 entsprechend den von den Vertretern der Beschwerdeführerin vorgetragene Überlegungen zur "Billigkeit" auszulegen. Mangels einer Grundlage in der Gebührenordnung kann die Beschwerde keinen Erfolg haben.

6. Da die Beschwerde keinen Erfolg hat, kann dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU nicht stattgegeben werden.

**Aus diesen Gründen
wird entschieden:**

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 23. April 1981 und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

application cannot be an "international application pursuant to the Patent Cooperation Treaty" unless it is filed under that Treaty, which the appellant corporation's European application was not (Art. 2 (vii) PCT; Art. 150 (2) first sentence EPC). The argument that Article 150 (2) EPC is of wider scope than Article 150 (3) EPC does not help the appellant corporation. All that Article 150 (3) EPC provides is that some international applications are deemed to be European patent applications. The appellant corporation is seeking to establish the converse proposition, which is contrary to Article 2 (vii) PCT and Article 150 (2) EPC.

5. It is to be noted that, simultaneously, on 14 September 1979, the Administrative Council made two related Decisions (cf. Official Journal EPO 1979, 368, 369). First, it decided to reduce the search fee provided for in Article 157 (2) (b) EPC by one fifth in the case of international applications on which an international search report had been drawn up by any of three specified offices, including the United States Patent and Trademark Office. Secondly, it amended Article 10 of the Rules relating to Fees inter alia by abolishing the former Article 10 (2), which had read: "The search fee may be refunded fully or in part if the European search report is based on an international search report prepared under the provisions of the PCT by the European Patent Office or by any other International Searching Authority."

The deletion of the former Article 10 (2), coupled with the first Decision, shows that it was deliberately decided to reduce the scope for giving refunds after 14 September 1979. It is not possible, therefore, to interpret either the first Decision or the amended Article 10 by reference to the considerations of "equity" urged by the appellant corporation's representatives. In the absence of a basis for this appeal in the Rules relating to Fees, it cannot succeed.

6. As the appeal does not succeed, the application for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC must fail.

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

The appeal against the decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 23 April 1981 and the application for reimbursement of the appeal fee are dismissed.

laquelle sa demande de brevet européen devrait être considérée comme une demande internationale aux fins de la dixième partie de la Convention sur le brevet européen (articles 150 à 158) ne saurait toutefois être admise et doit être rejetée. Une demande ne peut être une "demande internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets" que lorsqu'elle a été déposée conformément aux prescriptions de ce traité, ce qui n'est pas le cas de la demande de brevet européen déposée par la requérante (article 2 (vii) du PCT; article 150 (2) première phrase de la CBE). L'argument selon lequel l'article 150 (2) serait d'une portée plus large que l'article 150 (3) de la CBE est invoqué en vain par la requérante. L'article 150 (3) prévoit seulement que certaines demandes internationales sont considérées comme des demandes de brevets européen. Or, la requérante essaie d'établir la conclusion inverse, ce qui va à l'encontre de l'article 2, (vii) du PCT et de l'article 150 (2) de la CBE.

5. Il convient de noter que, le 14 septembre 1979, le Conseil d'administration a pris deux décisions connexes (voir J.O. OEB n° 9/1979 pp. 368, 369). Il a en premier lieu décidé que la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la CBE serait réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'un des trois offices indiqués, dont l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis. Le Conseil d'administration a en outre modifié l'article 10 du règlement relatif aux taxes en supprimant, notamment, l'ancien article 10 (2) qui se lisait comme suit:

"La taxe de recherche peut être remboursée en tout ou en partie si le rapport de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche internationale établi en vertu des dispositions du traité de coopération, par l'Office ou toute autre administration chargée de la recherche internationale".

La suppression de l'ancien article 10 (2) venant se greffer sur la première décision citée montre bien que la décision a été prise, en toute connaissance de cause, de réduire les possibilités de remboursement après le 14 septembre 1979. Il n'est donc pas possible d'interpréter la première décision non plus que l'article 10 modifié dans le sens du raisonnement suivi par les mandataires de la requérante en ce qui concerne l'équité. En l'absence de toute fondement dans le règlement relatif aux taxes, il ne saurait être fait droit du recours.

6. En vertu de ce qui précède, la requête aux fins de remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 de la CBE n'est pas recevable.

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

Le recours contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 23 avril 1981 et la requête aux fins de remboursement de la taxe de recours sont rejetés.