

GEBÜHREN

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Dezember 2001 über die Rückerstattung von Recherchegebühren¹

1. Die Kriterien für die Rückerstattung europäischer Recherchegebühren gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Gebührenordnung² und für die Rückerstattung internationaler Recherchegebühren gemäß Anhang C, Teil II (3) der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT³ in Fällen, in denen die europäische oder internationale Recherche auf einen vom EPA erstellten früheren Recherchenbericht gestützt werden kann, sind vereinfacht worden.

2. Eine 100%ige Rückerstattung der gezahlten Recherchegebühr wird gewährt, wenn der europäische oder 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.

3. Eine 50%ige Rückerstattung der gezahlten Recherchegebühr wird gewährt, wenn der europäische oder internationale Recherchenbericht **teilweise** auf die frühere Recherche gestützt werden kann.

¹ Diese Mitteilung ersetzt die früheren, in ABI. EPA 1979, 346 und 1980, 112 veröffentlichten Mitteilungen.

² In der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2001, veröffentlicht in diesem ABL, S. 1.

³ In der ab 3. Januar 2002 geltenden Fassung, ABI. EPA 2001, 601 (609).

FEES

Notice from the President of the European Patent Office dated 13 December 2001 concerning refund of search fees¹

1. The criteria for refund of European search fees as provided for in Article 10 paragraph 2 of the Rules relating to fees² and for refund of international search fees as provided for in Annex C Part II(3) of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT³, where the European or international search may be based on an earlier search report already prepared by the EPO, have been simplified.

2. A 100% refund of the search fee paid will apply where the European or 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 is 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.

3. A 50% refund of the search fee paid will apply where the European or international search report may be based **partly** on the earlier search.

¹ This notice replaces the previous communication published in OJ EPO 1979, 346 and 1980, 112.

² As amended by Decision of the Administrative Council of 13 December 2001 published in this issue on p. 1.

³ As amended with effect from 3 January 2002, OJ EPO 2001, 601 (609).

TAXES

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 décembre 2001, relatif au remboursement des taxes de recherche¹

1. Les critères applicables au remboursement des taxes de recherche européenne tel que prévu à l'article 10(2) du règlement relatif aux taxes² et au remboursement des taxes de recherche internationale tel que prévu à l'annexe C, partie II(3) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT³ dans les cas où la recherche européenne ou internationale peut être basée sur un rapport de recherche antérieure déjà établi par l'OEB, ont été simplifiés.

2. Le remboursement de la taxe de recherche acquittée est **de 100%** lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être **intégralement** basé sur la recherche antérieure.

Ce serait notamment le cas lorsque les revendications de la demande initiale et de la demande ultérieure sont identiques ou lorsque les revendications de la demande ultérieure ont été limitées par rapport à celles de la demande initiale et que cette limitation est due à :

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

3. Le remboursement de la taxe de recherche acquittée est **de 50%** lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être **partiellement** basé sur la recherche antérieure.

¹ Le présent communiqué remplace les communications antérieures publiées au JO OEB 1979, 346 et 1980, 112.

² Tel que modifié par décision du Conseil d'administration en date du 13 décembre 2001, publiée dans le présent numéro, p. 1.

³ Tel que modifié avec effet au 3 janvier 2002, JO OEB 2001, 601 (609).

<p>Das wäre insbesondere der Fall, wenn</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>This would occur, in particular, where</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>Ce serait notamment le cas :</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 qui a 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 qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale.</p>
<p>Die unter Nummer 2 und 3 genannten Beispiele sollen die am häufigsten vorkommenden Fälle einer Rückerstattung illustrieren, sind jedoch nicht erschöpfend.</p>	<p>The cases referred to under points 2 and 3 are intended to illustrate the most common situations but are not to be considered exhaustive.</p>	<p>Les cas cités aux points 2 et 3 visent à illustrer les situations les plus courantes, mais ne sauraient être exhaustifs.</p>
<p>4. Keine Rückerstattung wird gewährt, wenn</p>	<p>4. No refund will be due where</p>	<p>4. Aucun remboursement n'est dû :</p>
<p>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>the subject-matter claimed in the later application represents an invention different from that searched in the earlier application, or</p>	<p>– 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>die rechtlichen Voraussetzungen für eine Rückerstattung nicht erfüllt sind, beispielsweise wenn die Priorität der früheren Anmeldung nicht beansprucht wird (Artikel 10 (1) GebO, Regel 16.3 PCT, PCT-Vereinbarung zwischen EPO und WIPO, Anhang C, Teil II (3)).</p>	<p>the legal requirements for a refund are not fulfilled, for example, where the priority of the earlier application is not claimed (Article 10(1) RFees, Rule 16.3 PCT, PCT Agreement between the EPO and WIPO, Annex C, Part II(3)).</p>	<p>– lorsque les conditions juridiques pour un remboursement ne sont pas remplies, par exemple lorsque la priorité de la demande initiale n'est pas revendiquée (article 10(1) RRT, règle 16.3 PCT, accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT, annexe C, partie II(3)).</p>
<p>5. Das Verfahren für die Rückerstattung von Recherchegebühren bleibt unverändert. Der jeweilige Erstattungssatz wird dem Anmelder zusammen mit dem europäischen oder internationalen Recherchenbericht mitgeteilt und der entsprechende Betrag vom EPA erstattet. Bei Meinungsverschiedenheiten kann der Anmelder eine Entscheidung des EPA beantragen.</p>	<p>5. The procedure for refunding search fees remains unchanged. The rate of refund applicable will be communicated to the applicant together with the European or international search report, and the EPO will make the corresponding refund. In the event of disagreement, the applicant may request a decision from the EPO.</p>	<p>5. La procédure de remboursement des taxes de recherche reste inchangée. Le pourcentage de remboursement applicable est communiqué au demandeur avec le rapport de recherche européenne ou internationale et le montant correspondant est remboursé par l'OEB. En cas de désaccord, le demandeur peut requérir une décision de l'OEB.</p>
<p>6. Diese Mitteilung ist auf alle europäischen und internationalen Patentanmeldungen anzuwenden, für die ab dem 3. Januar 2002 der europäische oder internationale Recherchenbericht erstellt wird.</p>	<p>6. This communication applies to all European patent applications and international applications in respect of which the European or international search report is drawn up on or after 3 January 2002.</p>	<p>6. Le présent communiqué est applicable à toutes les demandes de brevet européen et demandes internationales pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou internationale est établi à compter du 3 janvier 2002.</p>