

## Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren<sup>1</sup>

1. In Fällen, in denen die europäische oder internationale Recherche vollständig oder teilweise auf einen vom EPA erstellten früheren Recherchenbericht gestützt werden kann, sehen folgende Vorschriften eine Rückerstattung von Recherchegebühren vor:

– Artikel 10 Absatz 2 der Gebührenordnung<sup>2</sup> in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABI. EPA 7/2005, 431) und

– Anhang C Teil II (3) der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT<sup>3</sup> in Verbindung mit der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 2005 über die geänderten Beträge der Rückerstattung von Recherchegebühren im Hinblick auf die Einführung des erweiterten europäischen Recherchenberichts ab 1. Juli 2005 (ABI. EPA 7/2005, 463).

2. Die Kriterien dafür, welcher Rückerstattungsatz anzuwenden ist, lauten wie folgt:

2.1 Die volle Rückerstattung 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

## Notice from the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning the criteria for refund of search fees<sup>1</sup>

1. Where the European or international search may be wholly or partly based on an earlier search report already prepared by the EPO, a refund of search fees is provided for in

– Article 10, paragraph 2, of the Rules relating to Fees<sup>2</sup> in conjunction with the Decision of the President of the European Patent Office dated 1 July 2005 concerning the refund of search fees (OJ EPO 7/2005, 431) and

– Annex C Part II(3) of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT<sup>3</sup> in conjunction with the Notice from the President of the EPO dated 1 July 2005 concerning revised amounts of the refund of search fees in the light of the introduction of the extended European search report as from 1 July 2005 (OJ EPO 7/2005, 463).

2. The criteria for determining the applicable refund rate are as follows:

2.1. The full refund 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

## Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche<sup>1</sup>

1. Lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être basé en tout ou en partie sur un rapport de recherche antérieure déjà préparé par l'OEB, le remboursement des taxes de recherche est prévu

– à l'article 10 (2) du règlement relatif aux taxes<sup>2</sup> ensemble la Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005 relative au remboursement des taxes de recherche (JO OEB 7/2005, 431) et

– à l'annexe C, partie II 3) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT<sup>3</sup> ensemble le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, relatif à la révision des montants de remboursement des taxes de recherche à la lumière de l'introduction du rapport de recherche européenne élargi à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005 (JO OEB 7/2005, 463).

2. Les critères servant à déterminer le taux de remboursement applicable sont les suivants :

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

Tel serait notamment le cas lorsque les revendications de la demande initiale et de la demande ultérieure sont identiques ou lorsque les revendications de la demande ultérieure :

<sup>1</sup> Diese Mitteilung ersetzt – **in Bezug auf die unter Nummer 4 dieser Mitteilung erwähnten Recherchenberichte** – die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Dezember 2001 über die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABI. EPA 1/2002, 56).

<sup>2</sup> In der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 2004, ABI. EPA 1/2005, 5.

<sup>3</sup> Geltende Fassung siehe ABI. EPA 12/2003, 631, erneut veröffentlicht in ABI. EPA 7/2005, 463.

<sup>1</sup> This Notice replaces – **with regard to the search reports referred to in No. 4 of this Notice** – the Notice from the President of the European Patent Office dated 13 December 2001 concerning refund of search fees (OJ EPO 1/2002, 56).

<sup>2</sup> as amended by decision of the Administrative Council dated 9 December 2004, OJ EPO 1/2005, 5.

<sup>3</sup> Current version, see OJ EPO 12/2003, 631, republished in OJ EPO 7/2005, 463.

<sup>1</sup> Le présent communiqué remplace, **s'agissant des rapports de recherche visés au point 4 de ce communiqué**, le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 décembre 2001 relatif au remboursement des taxes de recherche (JO OEB 1/2002, 56).

<sup>2</sup> Tel que modifié par décision du Conseil d'administration en date du 9 décembre 2004, JO OEB 1/2005, 5.

<sup>3</sup> Pour la version actuelle, cf. JO OEB 12/2003, 631, publiée une nouvelle fois au JO OEB 7/2005, 463.

a) Streichung alternativer Merkmale aus einem unabhängigen Anspruch oder	(a) the deletion of alternative features from an independent claim or	a) la suppression de caractéristiques alternatives d'une revendication indépendante, ou
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.	(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.	b) l'introduction d'une ou de plusieurs caractéristiques restrictives dans une ou plusieurs revendications indépendantes de la demande ultérieure, lorsque la ou les caractéristiques restrictives était/étaient toutes contenues dans une revendication dépendante renvoyant à cette ou à ces revendications indépendantes dans la demande initiale.
2.2 Die teilweise Rückerstattung wird gewährt, wenn der europäische oder internationale Recherchenbericht teilweise auf die frühere Recherche gestützt werden kann.	2.2. The partial refund will apply where the European or international search report may be based partly on the earlier search.	2.2 Le remboursement s'effectue en partie lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être partiellement basé sur la recherche antérieure.
Das wäre insbesondere der Fall, wenn	This would occur, in particular, where	Tel serait notamment le cas :
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	(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	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
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.	(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.	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.
Die unter Nummer 2.1 und 2.2 genannten Beispiele sollen die am häufigsten vorkommenden Fälle einer Rückerstattung illustrieren, sind jedoch nicht erschöpfend.	The cases referred to under points 2.1 and 2.2 are intended to illustrate the most common situations but are not to be considered exhaustive.	Les cas cités aux points 2.1 et 2.2 visent à illustrer les situations les plus courantes, mais ne sauraient être exhaustifs.
2.3 Keine Rückerstattung wird gewährt, wenn	2.3. No refund will be due	2.3. Aucun remboursement n'est dû :
der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand eine andere Erfindung darstellt als die, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder	where the subject-matter claimed in the later application represents an invention different from that searched in the earlier application, or	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
die rechtlichen Voraussetzungen für die Rückerstattung nicht erfüllt sind, beispielsweise wenn die Priorität der früheren Anmeldung nicht beansprucht wird (Artikel 10 (2) GebO).	the legal requirements for a refund are not fulfilled, for example, where the priority of the earlier application is not claimed (Article 10(2) RFees).	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(2) RRT).
3. Das Verfahren für die Rückerstattung von Recherchegebühren bleibt unverändert: Der jeweilige Rückerstattungssatz wird dem Anmelder zusammen mit	3. The procedure for refunding search fees remains unchanged, ie the rate of refund applicable will be communicated to the applicant together with the	3. La procédure de remboursement des taxes de recherche reste inchangée, c'est-à-dire que le pourcentage de remboursement applicable est commu-

dem europäischen oder internationalen Recherchenbericht mitgeteilt und der entsprechende Betrag vom EPA erstattet. Bei Meinungsverschiedenheiten kann der Anmelder eine Entscheidung des EPA beantragen.

4. Diese Mitteilung ist auf Recherchenberichte für europäische und internationale Patentanmeldungen anzuwenden, die ab 1. Juli 2005 eingereicht werden.

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.

4. This Notice applies to search reports drawn up on European and international patent applications filed on or after 1 July 2005.

niqué 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.

4. Le présent communiqué est applicable à tous les rapports de recherche établis pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2005.

---

---

---