

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

2 AOUT 1984

J 03/34

DOSSIERS BREVETS 1984.VI.J 33

GUIDE DE LECTURE

TAXE D'EXAMEN - REMBOURSEMENT DES TAXES

I - LES FAITS

- 19 janvier 1981 : dépôt d'une demande de brevet européen, sans qu'une priorité soit revendiquée.
- 18 janvier 1982 : paiement de la taxe de désignation pour la RFA (DE) de 225 DM.
- 20 janvier 1982 : paiement de 9 taxes de désignation, soit 2340 DM ainsi que du montant restant dû de 35 DM pour la désignation de la RFA (DE).
- 22 juin 1982 : décision de la Section de dépôt :
- affectation du montant acquitté en tant que taxes de désignation aux 6 premiers Etats désignés

- possibilité de requérir une décision en vertu de la règle 69(2) CBE.
- 23 juillet 1982 : une lettre de confirmation de la banque du déposant est adressée à l'OEB, indiquant que le montant de 2375 DM (=2340 DM + 35 DM) a été acquitté dans le délai normal de paiement.
- 4 août 1982 : publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la publication du rapport de recherche européenne.
- 4 février 1983 : expiration du délai de formulation de la requête en examen.
- 30 mars 1983 : présentation de la requête écrite en examen.
- 5 avril 1983 : paiement de la taxe d'examen.

- 29 juillet 1983 : paiement de la taxe annuelle ainsi que de la surtaxe pour la troisième année/brevet.
- 8 août 1983 : décision de la Section de dépôt : la demande est réputée retirée, la surtaxe à la taxe d'examen n'ayant pas été acquittée.
- 12 octobre 1983 : le déposant forme un recours devant la Chambre de recours juridique.
- 2 août 1984 : la Chambre de recours juridique rejette le recours.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME : FORMULATION DE LA REQUETE EN EXAMEN

A - LE PROBLEME

1°/ Prétentions des parties

Le demandeur

prétend que la requête en examen a été formulée dans les délais.

2°/ Enoncé du problème

La requête en examen a-t-elle été formulée dans les délais ?

B - LA SOLUTION

1°/ Enoncé de la solution

"Du fait de l'inobservation du délai de formulation de la requête en examen, la demande de brevet est réputée retirée à l'expiration du 4 février 1983".

2°/ Commentaire de la solution

La Chambre de recours juridique fait une application exacte de l'article 94 de la CBE en liaison avec la règle 85 ter de la CBE et confirme la solution déjà affirmée dans la décision J 12/82 (JO OEB 83,221;Dossiers Brevets 1983.V.J3). Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de

recherche européenne, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire. Conformément à l'article 122(5) CBE, une restitutio in integrum dans le délai de formulation de la requête en examen est exclue (cf. Directives OEB Partie C.VI,1.1).

DEUXIEME PROBLEME : REMBOURSEMENT DES TAXES

A - LE PROBLEME

1°/ Prétentions des parties

Le demandeur

requiert le remboursement de toutes les taxes acquittées.

2°/ Enoncé du problème

Est-il possible de bénéficier du remboursement de toutes les taxes acquittées, lorsque la demande est réputée retirée au cours de la procédure de délivrance ?

B - LA SOLUTION

1°/ Enoncé de la solution

"Ne peuvent être remboursées parce que devenues exigibles et acquittées : la taxe de dépôt, les taxes de revendication, la taxe de recherche ainsi que la taxe de désignation pour la RFA (DE)..." (point 5 des motifs de la décision)

"Est remboursable de la taxe d'examen.... (point 6 des motifs de la décision), la taxe annuelle pour la 3ème année/brevet... (point 7 des motifs de la décision), le montant de 2340 DM acquitté en tant que taxes de désignation... (point 8 des motifs de la décision)."

2°/ Commentaire de la solution

En règle générale, le remboursement des taxes n'intervient que dans deux hypothèses (cf. Directives A-XI, 10.1) :

- lorsqu'un paiement ne se rapporte pas ou plus à une demande de brevet européen (par exemple lorsque la demande est déjà réputée et retirée), il a été effectué sans cause et le montant acquitté sera remboursé ;

- si le paiement a lieu avant ou à la date d'exigibilité et si la cause du paiement disparaît au plus tard à cette date, le montant acquitté sera remboursé ; il en va ainsi pour les taxes annuelles acquittées valablement avant l'échéance.

En l'espèce, la Chambre de recours juridique a appliqué en faveur du déposant ces principes, lui permettant ainsi de récupérer toutes les taxes autres que celles qu'il avait acquittées lors du dépôt de la demande de brevet européen.

Europäisches
Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent
Office
Boards of Appeal

Office européen
des brevets
Chambres de recours



Aktenzeichen: J 03/ 84

J 33

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 2. August 1984

Beschwerdeführer: Fehle, Michael
Harbigstr. 14
D-1000 Berlin 19

Vertreter: -

Angegriffene Entscheidung: Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 8. August 1983, mit der festgestellt wurde, daß die Anmeldung Nr. 81730007.2 wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr als zurückgenommen gilt.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglied: O. Bossung
Mitglied: M. Prélot

Sachverhalt und Anträge

- I. Für die am 19. Januar 1981 ohne Inanspruchnahme einer Priorität unter Benennung von 10 Vertragsstaaten (einschl. DE, CH und FL) eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 730 007.2 zahlte der Beschwerdeführer rechtzeitig und in voller Höhe die Anmelde- und Recherchegebühr sowie Anspruchsgebühren für 7 Patentansprüche. Der europäische Recherchenbericht wurde ihm am 15. Oktober 1981 zugeschickt. Am 18. Januar 1982 zahlte er die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland zunächst in unzureichender Höhe von DM 225,--; den durch Gebührenerhöhung bedingten Fehlbetrag von DM 35,-- glich er innerhalb der ihm hierfür gesetzten Frist aus.
- II. Als Benennungsgebühren für 9 weitere Staaten zahlte er verspätet DM 2.340,-- sowie (rechtzeitig) den oben genannten Fehlbetrag von DM 35,--, insgesamt also DM 2.375,--. Da der Beschwerdeführer die Vorstellung hatte, daß die DM 2.340,-- rechtzeitig gezahlt seien, wollte er gemäß eines Schreibens vom 14. Juni 1982 diese Summe 8 ursprünglich benannten Vertragsstaaten zugerechnet haben und fügte (um auf die Zahl 9 zu kommen), einen weiteren, ursprünglich nicht genannten Staat hinzu. Eine Auswahl unter benannten Vertragsstaaten nimmt der Beschwerdeführer demnach in diesem Schreiben nicht vor. Durch Entscheidung vom 22. Juni 1982 ordnete die Eingangsstelle hingegen die vom Beschwerdeführer (außer für DE) gezahlten DM 2.340,-- unter Berücksichtigung des Zuschlags (also DM 260,-- + DM 130,-- = DM 390,-- je Staat) den sechs in jenem Schreiben zuerst genannten Staaten zu, unter

Wegfall der beiden zuletzt aufgeführten Staaten und des nachträglich benannten Staats. In dieser Entscheidung der Eingangsstelle wurde darauf aufmerksam gemacht, daß der Anmelder innerhalb von zwei Monaten eine Entscheidung gem. Regel 69 (2) beantragen könne, falls er mit der getroffenen Feststellung nicht einverstanden sei. Am 23. Juli 1982 ging "auf Verlangen" des Beschwerdeführers eine Bestätigung einer Bank mit Anlage ein, womit dargetan werden sollte, daß die Zahlung der DM 2.375,-- noch am letzten Tag der Frist zur zuschlagsfreien Zahlung der Benennungsgebühren gezahlt sein sollte.

III. Die 3. Jahresgebühr für die Anmeldung in Höhe von DM 430,-- wurde am 31. Januar 1983 fällig und am 29. Juli 1983 nebst Zuschlag von DM 43,-- gezahlt.

IV. Am 4. August 1982 wurde im europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen. Dementsprechend lief die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags am 4. Februar 1983 ab. Vor diesem Tag wurde weder Prüfungsantrag gestellt, noch die Gebühr hierfür gezahlt. Ein Prüfungsantrag ging erst am 30. März 1983 ein und die Gebühr von DM 1.980,-- wurde am 05. April 1983 (am letzten Tag der Nachfrist nach Regel 85 b EPÜ), jedoch ohne die Zuschlagsgebühr, bezahlt.

V. Die Eingangsstelle traf am 8. August 1982 eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ. Darin stellte sie fest, daß die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr als zurückgenommen gelte. Die Zurechnung der Benennungsgebühren durch die Feststellung vom 22. Juni 1983 sei rechtskräftig geworden, da der Beschwerdeführer eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ nicht beantragt habe.

VI. Am 12. Oktober 1983 legte der Beschwerdeführer unter Einzahlung der Gebühr Beschwerde ein. Eine Begründung folgte am 8. Dezember 1983. Durch einen Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 24. Februar 1984 und anlässlich zweier Telefonanrufe des Beschwerdeführers an den Berichterstatter wurde dem Beschwerdeführer die Sach- und Rechtslage erläutert. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie hilfsweise die Rückzahlung aller Gebühren und die "Neuzulassung" des Patentantrags.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Wegen Versäumung der Prüfungsantragsfrist gilt die Patentanmeldung mit Ablauf des 4. Januar 1983 als zurückgenommen. Die hierfür maßgebende Tatsache (verspätete Zahlung der Gebühr ohne den notwendigen Zuschlag) wird vom Beschwerdeführer nicht in Frage gestellt, ebensowenig wie die Rechtslage, daß eine Wiedereinsetzung nicht möglich ist.
3. Eine "Neuzulassung" der Patentanmeldung in der Weise, daß einer neuen Anmeldung der Erfindung die Priorität der alten Anmeldung zuerkannt wird, ist nicht möglich. Einer Neuanschuldung derselben Erfindung steht die Veröffentlichung der alten Anmeldung nach Artikel 54 EPÜ patenthindernd im Weg.

4. Die vorliegende Beschwerdeentscheidung ist im übrigen eine Entscheidung über die Rückzahlung von Gebühren. Der Beschwerdeführer hat die Rückzahlung aller Gebühren beantragt.
5. Nicht zurückgezahlt werden können, weil fällig geworden und bezahlt: Die Anmeldegebühr, die Anspruchsgebühren, die Recherchegebühr wie auch die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland, da sie rechtzeitig in Höhe von DM 225,-- unter Nachzahlung des Fehlbetrags in Höhe von DM 35,-- entrichtet wurde.
6. Rückzahlbar ist die Prüfungsgebühr von DM 1.980,--, deren nicht rechtzeitige Zahlung bewirkt hat, daß die Patentanmeldung mit Ablauf des 4. Februar 1983 als zurückgenommen gilt. Dieser Rechtsverlust wird mit der Zustellung der vorliegenden Entscheidung an den Beschwerdeführer rechtskräftig.
7. Rückzahlbar ist die 3. Jahresgebühr in Höhe von DM 430,-- nebst Zuschlag von DM 43,--. Zwar war die Jahresgebühr vor dem Tag, von dem ab die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt (4. Februar 1983) fällig, sie wurde jedoch mit Zuschlag erst danach und somit ohne Rechtsgrund gezahlt.
8. Rückzahlbar ist auch der Betrag von DM 2.340,--, der nach Feststellung der Eingangsstelle von 22. Juni 1982 sechs Vertragsstaaten als Benennungsgebühr mit Zuschlag in der Annahme zugerechnet wurde, daß die Zahlung nicht mehr innerhalb der Grundfrist, sondern erst innerhalb der zuschlagspflichtigen Nachfrist erfolgte.

Diese Feststellung der Eingangsstelle vom 22. Juni 1982 konnte noch nicht die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 23/82 vom 28. Januar 1983 (Amtsbl. EPA 1983, 127) berücksichtigen. Dort (Leitsatz III) ist gesagt, daß bei einer Zurechnung von Benennungsgebühren dem Einzahler vor Anwendung von Art. 9 (2) GebO zunächst in Anwendung von Art. 7 (2) GebO die Möglichkeit der Auswahl gegeben werden muß.

Weder hat das EPA den Anmelder ausdrücklich zu einer Auswahl aufgefordert noch hat er eine Auswahl vorgenommen. Er ließ vielmehr nach der genannten Feststellung der Eingangsstelle am 23. Juli 1982 durch seine Bank auf seine "Veranlassung" Unterlagen einreichen, mit denen dargelegt werden sollte, daß die Zahlung der Benennungsgebühren noch innerhalb der Grundfrist erfolgte. Die Vorlage dieser Unterlagen durch die Bank auf "Veranlassung" des Beschwerdeführers stellt die Feststellung der Eingangsstelle vom 22. Juni 1982 in ihrer Voraussetzung (Verspätung) in Frage und ist daher als Antrag auf Erlaß einer Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ zu werten. Die Zurechnung der Benennungsgebühren ist daher noch nicht wirksam erfolgt.

Da die Anmeldung inzwischen als zurückgenommen gilt, können ihr nunmehr die gezahlten Gebühren nicht mehr nach Art. 7 (2) und 9 (2) GebO zugerechnet werden. Die Gebühren sind daher zurückzuzahlen.

9. Die Beschwerdegebühr ist nicht rückzahlbar, weil die Voraussetzungen von Regel 67 EPÜ nicht vorliegen.

Formel der Entscheidung

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung folgender Gebühren wird angeordnet:
Prüfungsgebühr DM 1.980,--, 3. Jahresgebühr DM 430,--,
Zuschlag hierzu DM 43,--, Benennungsgebühren DM 2.340,--.
3. Im übrigen wird der Antrag auf Rückzahlung der Gebühren
abgelehnt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

.../...

