

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

DOSSIERS BREVETS 1987.V.11

13 AVRIL 1987

J.28/86

G U I D E D E L E C T U R E

- REMBOURSEMENT TAXE D'EXAMEN (OUI)

I. Les faits

- 15 septembre 1983 : dépôt d'une demande de brevet européen et présentation de la requête écrite en examen *;
- ... : le mandataire retire la requête écrite en examen ;
- 21 février 1985 : paiement de la taxe d'examen ;
- 13 décembre 1985 : le mandataire demande le remboursement de la taxe d'examen ;
- 2 mai 1985 : le chef de la section des formalités de la DG 2 rejette la requête en remboursement de la taxe d'examen ;
- ... : le mandataire forme un recours ;
- 13 avril 1987 : la Chambre de recours juridique annule la décision du chef de la section des formalités de la DG 2.

* Article 94 :

(1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

(2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un 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. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée.

(3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européenne est réputée retirée.

II. Le droit :

A) Le problème :

a) Les prétentions

1. Le demandeur :

Le remboursement de la taxe d'examen est de droit, parce que la requête en examen n'a pas été formulée

2. La section de formalité de la DG 2 :

Le remboursement de la taxe d'examen ne peut être ordonné

b) Enoncé du problème :

La taxe d'examen peut-elle être remboursée, si la requête écrite en examen n'a pas été présentée ?

B) La solution :

a) Enoncé de la solution :

"... le mandataire du demandeur a retiré la requête écrite en examen présentée lors du dépôt de la demande". (point 4 des motifs de la décision).

"Ce retrait ... était valable. Cela n'est pas contraire à l'article 94(2), 3^e phrase CBE, qui précise qu'une requête en examen ne peut être retirée. Or, cette disposition s'applique à des requêtes en examen valablement formulées, c'est-à-dire à des requêtes, pour lesquelles la taxe d'examen, entre autres, a été acquittée. L'article 94(2), 3^e phrase CBE n'interdit pas le retrait des requêtes qui d'après la Convention n'ont pas été formulées ..." (point 5 des motifs de la décision).

b) Commentaires de la solution :

La décision de la Chambre de recours juridique est logique et mérite d'être approuvée. Pour formuler la requête en examen, le demandeur ou son mandataire doit ¹⁾ présenter la requête écrite en examen et ²⁾ acquitter la taxe d'examen. Si seule la taxe d'examen est acquittée et que la requête écrite en examen a été expressément retirée (comme en l'espèce), la requête en examen n'est pas formulée et la demande est réputée retirée (article 94(3) CBE) ; dans ce cas, la taxe d'examen est remboursée, parce que la requête en examen n'a pas été formulée.

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : J 28/86
Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 83 109 109.5
Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 0 116 682

Bezeichnung der Erfindung:
Title of invention: Container
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : B 65 D 90/06

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du

13. April 1987

Anmelder / Applicant / Demandeur : Karosseriefabrik Voll GmbH & Co KG

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence : Container/VOLL

EPÜ / EPC / CBE Artikel 94 (2)

Kennwort / Keyword / Mot clé : "Rückzahlung der Prüfungsgebühr, unwirk-
samer Prüfungsantrag"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

1. Ein Prüfungsantrag, der wegen fehlender Prüfungsgebühr noch nicht als gestellt gilt, kann wirksam zurückgenommen werden.
2. Ein Prüfungsantrag, der von einem nicht zugelassenen Vertreter gestellt wird, ist unwirksam.
3. Die für einen unwirksamen Prüfungsantrag entrichtete Prüfungsgebühr ist zurückzuzahlen.



Europäisches
Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent
Office
Boards of Appeal

Office européen
des brevets
Chambres de recours



Aktenzeichen: J 28/86

E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 13. April 1987

Beschwerdeführer: Karosseriefabrik Voll GmbH & Vo KG
8700 Würzburg 21

Vertreter: Patentanwalt Dipl.-Phys.
Dr. W. Pöhner
Kaiserstraße 27
8700 Würzburg 1

Angegriffene Entscheidung: Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle des Europäischen Patentamts vom 2. Mai 1986, mit der der Antrag auf Rückerstattung der Prüfungsgebühr zurückgewiesen wurde.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglied: R. Schulte
Mitglied: G.D. Paterson

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentanmeldung 83 109 109.5 wurde am 15. September 1983 unter gleichzeitiger Stellung des Prüfungsantrags eingereicht.
- II. Mit Bescheid vom 11. September 1984 wurde der bevollmächtigte Rechtsanwalt darauf hingewiesen, daß zwar ein schriftlicher Prüfungsantrag vorliege, die Prüfungsgebühr aber noch nicht entrichtet sei.
- III. Daraufhin nahm der bevollmächtigte Rechtsanwalt den mit der Anmeldung gestellten Prüfungsantrag zurück. Er erklärte gleichzeitig, daß er sich vorbehalte, den Prüfungsantrag fristgerecht unter Zahlung der Gebühr erneut zu stellen.
- IV. Mit Schreiben vom 14. Dezember 1984 zeigte Patentanwalt Dr. Pöhner an, daß er die Vertretung der Anmelderin übernommen habe. Schriftliche Vollmacht der Anmelderin legte er vor.
- V. Der neue Vertreter wurde mit Schreiben vom 29. Januar 1985 darauf hingewiesen, daß er kein vor dem Europäischen Patentamt zugelassener Vertreter und daher die auf ihn eingereichte Vollmacht gegenstandslos sei.
- VI. Mit Schreiben vom 21. Februar 1985 stellte der neue Vertreter erneut Prüfungsantrag und entrichtete die Gebühr in Höhe von 2 120 DM.
- VII. Einen Antrag auf Eintragung als Vertreter für die europäische Patentanmeldung 83 109 109.5 in das europäische Patentregister wies das Europäische Patentamt mit Entscheidung vom 3. Juli 1985 zurück.

VIII. Mit Schreiben vom 13. Dezember 1983 beantragte der neue Vertreter die Rückerstattung der Prüfungsgebühr.

IX. Mit Entscheidung vom 2. Mai 1986 wies der Leiter der Formalprüfungsstelle den Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr zurück. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des neuen Vertreters, der inzwischen in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen worden ist. Mit der Beschwerde wird der Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr weiter verfolgt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr ist dann begründet, wenn der Betrag von 2 120 DM ohne rechtlichen Grund entrichtet worden ist. Das setzt voraus, daß der Betrag nicht für einen rechtswirksam gestellten Prüfungsantrag gezahlt worden ist.
3. Der mit der Einreichung der Patentanmeldung gestellte Prüfungsantrag ist zwar in dem Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents schriftlich gestellt worden; dieser Antrag hat jedoch keine Wirksamkeit erlangt.
4. Nach Artikel 94 (2) Satz 2 EPÜ gilt ein Prüfungsantrag erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Der mit der Einreichung der Anmeldung gestellte Prüfungsantrag galt also als nicht gestellt, weil die Prüfungsgebühr nicht gezahlt war. Bevor durch den neuen Vertreter die Prüfungsgebühr entrichtet wurde, hat der frühere Vertreter der Anmelderin den mit der Einreichung der Anmeldung gestellten Prüfungsantrag zurückgenommen.

5. Diese Rücknahme des Prüfungsantrags war wirksam. Dem steht die Vorschrift des Artikels 94 (2) Satz 3 EPÜ nicht entgegen. Diese Vorschrift bestimmt, daß ein Prüfungsantrag nicht zurückgenommen werden kann. Diese Bestimmung bezieht sich auf wirksam gestellte Prüfungsanträge, für die also insbesondere u.a. die Prüfungsgebühr entrichtet wurde. Artikel 94 (2) Satz 3 EPÜ verbietet dagegen nicht die Rücknahme von Anträgen, die nach dem Übereinkommen nicht als gestellt gelten. Der Sinn der Vorschrift des Artikels 94 (2) Satz 3 EPÜ besteht darin, daß ein wirksam in Lauf gesetztes Prüfungsverfahren nicht durch die Rücknahme des Prüfungsantrags gestoppt werden soll. Die Anwendung des Artikels 94 (2) Satz 3 EPÜ auf Prüfungsanträge, die nach dem Übereinkommen nicht als gestellt gelten, würde keinen Sinn machen, da nicht gestellte Prüfungsanträge ein Prüfungsverfahren nicht in Gang setzen können.

Kann daher Artikel 94 (2) Satz 3 EPÜ auf nicht gestellt geltende Prüfungsanträge keine Anwendung finden, so können solche Prüfungsanträge auch zurückgenommen werden.

6. Die Rücknahme eines Prüfungsantrags, der gemäß Artikel 94 (2) Satz 2 EPÜ nicht als gestellt gilt, dürfte in der Praxis selten vorkommen, ist aber nicht ohne Bedeutung. Durch die Rücknahme eines solchen Antrags kann der Anmelder sicherstellen, daß sein formularmäßig im Erteilungsantrag gestellter Prüfungsantrag nicht durch Zahlung der Prüfungsgebühr eines Dritten wirksam gemacht und damit ein Prüfungsverfahren in Gang gesetzt wird, dessen Durchführung der Anmelder nicht wünscht.
7. Da somit der mit der Anmeldung gestellte Prüfungsantrag wirksam zurückgenommen war, konnte er durch die spätere Ent-

richtung der Prüfungsgebühr durch den neuen Vertreter der Anmelderin nicht mehr wirksam gemacht werden.

8. Der von dem neuen Vertreter mit Schreiben vom 21. Februar 1985 erneut gestellte Prüfungsantrag war zum Zeitpunkt seiner Stellung unwirksam. Der neue Vertreter der Anmelderin, ein deutscher Patentanwalt, war zu diesem Zeitpunkt keine in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragene Person. Nach Artikel 134 (1) EPÜ kann jedoch die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen sind.
9. Folglich ist der gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag gezahlte Betrag in Höhe von 2 120 DM für einen unwirksamen Prüfungsantrag entrichtet worden. Es besteht daher kein rechtlicher Grund, den das Europäische Patentamt berechtigen würde, diesen Betrag einzubehalten.
10. Daran ändert sich auch nichts dadurch, daß der neue Vertreter später in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen worden ist. In dieser Eigenschaft hat er den von ihm früher gestellten, unwirksamen Antrag weder genehmigt noch wiederholt. Im Gegenteil hat er auf der Rückzahlung des von ihm eingezahlten Betrages bestanden. Der Anspruch auf Rückzahlung von 2 120 DM besteht daher zu Recht.
11. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet, weil der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels, nämlich der unrichtigen Anwendung des Artikels 94 (2) EPÜ, der Billigkeit entspricht.

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle vom 2. Mai 1986 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung des Betrages von 2 120 DM sowie der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

J. Rückerl

P. Ford