

N.2.**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. Juni 2007 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT**

1. Mit dem Inkrafttreten der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) ersetzt diese Mitteilung die frühere, im ABI. EPA 2005, 226 veröffentlichte Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. März 2005 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT (Mangelnde Einheitlichkeit).

2. Mit dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 gelten vor dem Europäischen Patentamt als Internationaler Recherchenbehörde (ISA) und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) zwei verschiedene Widerspruchsverfahren. Welches der beiden Verfahren Anwendung findet, hängt vom Anmeldedatum der betreffenden internationalen Anmeldung ab:

- Ein einstufiges Verfahren gilt für internationale Anmeldungen, die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPÜ 2000 eingereicht werden – siehe Punkt I.
- Ein zweistufiges Verfahren gilt für internationale Anmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPÜ 2000 anhängig sind – siehe Punkt II.

I. Einstufiges Verfahren für Anmeldungen, die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPÜ 2000 eingereicht werden

3. Gemäß den Regeln 40 und 68 PCT in der ab 1. April 2005 geltenden Fassung ist das Widerspruchsverfahren nach dem PCT ein einstufiges Verfahren, bei dem der Widerspruch von einem im Rahmen der ISA bzw. der IPEA gebildeten "Überprüfungsgremium" zu prüfen ist. Das Erfordernis, dass zunächst zu überprüfen ist, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach Artikel 17 (3) a) bzw. Artikel 34 (3) a) PCT berechtigt war, bevor die Entrichtung einer Widerspruchsgebühr verlangt wird (Regel 40.2 e) und Regel 68.3 e) PCT), ist entfallen.

N.2.**Notice from the European Patent Office dated 24 June 2007 concerning the protest procedure under the PCT**

1. When the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (EPC 2000) enters into force, this notice will replace the notice from the European Patent Office dated 1 March 2005 concerning the protest procedure under the PCT (lack of unity), published in OJ EPO 2005, 226.

2. When EPC 2000 enters into force, two different protest procedures will apply before the European Patent Office acting as International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA). Which of the two procedures applies will depend on the filing date of the international application concerned:

- a one-stage procedure for international applications filed on or after the date of entry into force of EPC 2000, as set out in paragraph I
- a two-stage procedure for international applications pending on the date of entry into force of EPC 2000, as set out in paragraph II.

I. One-stage procedure for applications filed on or after the date of entry into force of EPC 2000

3. Pursuant to Rules 40 and 68 PCT as in force since 1 April 2005, the protest procedure under the PCT is a one-stage procedure requiring the examination of a protest by a "review body" constituted in the framework of the ISA or the IPEA respectively. The requirement to carry out a review of the justification for the invitation to pay additional fees under Article 17(3)(a) or Article 34(3)(a) PCT prior to requiring payment of a protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT) has been deleted.

N.2.**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 juin 2007, relatif à la procédure de réserve prévue par le PCT**

1. Lors de l'entrée en vigueur de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29 novembre 2000 (CBE 2000), le présent communiqué annulera et remplacera le communiqué de l'Office européen des brevets du 1^{er} mars 2005 relatif à la procédure de réserve prévue par le PCT (absence d'unité de l'invention), publié au JO OEB 2005, 226.

2. Lorsque la CBE 2000 entrera en vigueur, deux procédures de réserve différentes seront applicables devant l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et de l'examen préliminaire international (IPEA). Le choix de la procédure dépendra de la date de dépôt de la demande internationale concernée :

- une procédure en une étape pour les demandes internationales déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, comme décrit au point I,
- une procédure en deux étapes pour les demandes internationales pendantes à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, comme décrit au point II.

I. Procédure en une étape pour les demandes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

3. Conformément aux règles 40 et 68 PCT, telles qu'en vigueur depuis le 1^{er} avril 2005, la procédure de réserve prévue par le PCT est une procédure en une étape nécessitant l'examen d'une réserve par un "organe de réexamen" constitué respectivement dans le cadre de l'ISA ou de l'IPEA. Il n'est plus nécessaire de réexaminer le bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles au titre de l'article 17(3)a) ou de l'article 34(3)a) PCT avant d'exiger du déposant le paiement d'une taxe de réserve (règles 40.2 e) et 68.3 e) PCT).

4. Nach dem Wegfall der Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ in der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 hat die Präsidentin des Europäischen Patentamts gemäß Regel 158 EPÜ beschlossen¹, dass die *Prüfung* eines Widerspruchs von einer Überprüfungsstelle durchzuführen ist, die aus drei Mitgliedern besteht: dem Leiter einer Direktion, und zwar in der Regel derjenigen Direktion, aus der die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach Artikel 17 (3) a) oder 34 (3) a) PCT erging, einem Prüfer mit besonderer Sachkenntnis auf dem Gebiet der Einheitlichkeit der Erfindung und normalerweise dem Prüfer, der die Aufforderung ergehen ließ. Für internationale Patentanmeldungen, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPÜ 2000 eingereicht werden, wird die Überprüfungsstelle somit die *einzig*e Instanz für die Prüfung eines Widerspruchs sein.

5. Werden zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche oder die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) oder Regel 68.3 c) PCT gezahlt und wird die Widerspruchsgebühr ordnungsgemäß entrichtet, so wird der Widerspruch der Überprüfungsstelle zur Entscheidung vorgelegt.

a) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch *in vollem Umfang* berechtigt war, so werden die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

b) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch nur *teilweise* berechtigt war, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

4. Following the deletion of Articles 154(3) and 155(3) EPC in the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, the President of the European Patent Office has decided¹, in accordance with Rule 158 EPC, that the *examination* of a protest is to be carried out by a review panel consisting of three members: the head of a directorate, normally the head of the directorate by which the invitation to pay additional fees as provided for in Articles 17(3)(a) and 34(3)(a) PCT was issued, an examiner with special expertise in unity of invention and, normally, the examiner who issued the invitation. This means that, with respect to international patent applications filed on or after the date of entry into force of EPC 2000, the review panel will be the *only* body examining a protest.

5. Where additional fees for international search or international preliminary examination are paid under protest in accordance with Rule 40.2(c) or Rule 68.3(c) PCT and the protest fee is duly paid, the protest will be referred to the review panel for a decision.

(a) If the review panel finds that the protest was *entirely* justified, the additional fees and the protest fee will be refunded.

(b) If the review panel finds that the protest was justified only *in part*, the corresponding additional fees will be refunded, but not the protest fee.

4. Comme suite à la suppression des articles 154(3) et 155(3) CBE dans l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000, la Présidente de l'Office européen des brevets a décidé¹, conformément à la règle 158 CBE, que l'*examen* d'une réserve doit être effectué par une instance de réexamen composée de trois membres : le chef d'une direction, normalement celle dont émane l'invitation à payer des taxes additionnelles, ainsi que prévu par les articles 17(3)a) et 34(3)a) PCT, un examinateur spécialisé en matière d'unité d'invention et, normalement, l'examinateur qui a adressé l'invitation. Cela signifie que l'instance de réexamen sera le *seul* organe à examiner une réserve dans le cas de demandes internationales de brevet déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000.

5. Lorsque des taxes additionnelles afférentes à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international sont payées sous réserve, conformément à la règle 40.2 c) ou à la règle 68.3 c) PCT, et que la taxe de réserve est dûment acquittée, la réserve sera soumise à l'instance de réexamen pour décision.

a) Si l'instance de réexamen conclut que la réserve était *entièrement* justifiée, les taxes additionnelles et la taxe de réserve seront remboursées.

b) Si l'instance de réexamen conclut que la réserve n'était que *partiellement* justifiée, les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées, mais pas la taxe de réserve.

¹ Beschluss über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, N.1.

¹ Decision concerning the PCT protest procedure, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, N.1.

¹ Décision relative à la procédure de réserve prévue par le PCT, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, N.1.

II. Zweistufiges Verfahren für Anmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPÜ 2000 anhängig sind

6. Gemäß Artikel 1 (6) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001² sind die Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973 auf internationale Anmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 anhängig sind, weiterhin anzuwenden. Werden für solche internationalen Anmeldungen zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche oder die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch nach Regel 40.2 c) oder Regel 68.3 c) PCT gezahlt, so wird das EPA weiterhin jede Aufforderung zur Zahlung solcher zusätzlichen Gebühren *intern überprüfen, bevor der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Prüfung vorgelegt wird*. Diese Überprüfung wird als Dienstleistung von einer Überprüfungsstelle durchgeführt, die sich wie in Artikel 1 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. August 1992³ beschrieben zusammensetzt. Damit der Anmelder das Ergebnis der Überprüfung analysieren kann, erhebt das EPA die Widerspruchsgebühr erst einen Monat *nach* dem Tag, an dem der Anmelder über das Ergebnis der Überprüfung unterrichtet wurde.

7. Für die interne Überprüfung durch die Überprüfungsstelle vor der Befassung der Beschwerdekammer mit dem Widerspruch gilt folgendes Verfahren⁴:

8. a) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung *nicht* berechtigt war, so werden die entrichteten zusätzlichen Gebühren für die internationale Recherche bzw. für die internationale vorläufige Prüfung zurückerstattet. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, so wird auch diese zurückerstattet.

II. Two-stage procedure for applications pending on the date of entry into force of EPC 2000

6. Pursuant to Article 1(6) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001², Articles 154(3) and 155(3) EPC 1973 will continue to apply to international applications pending on the date of entry into force of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000. Where, in respect of such international applications, additional fees for international search or international preliminary examination are paid under protest in accordance with Rule 40.2(c) or Rule 68.3(c) PCT, the EPO will continue to subject any invitation to pay such additional fees to an *internal review, prior to submission of the protest to the board of appeal for examination*. This review is in the nature of a service and will be carried out by a review panel constituted as laid down in Article 1 of the decision of the President of the European Patent Office dated 25 August 1992.³ In order to allow the applicant to consider the result of the review, the EPO will not require payment of the protest fee until one month *after* the date of notification of the review to the applicant.

7. The procedure for internal review by the review panel prior to submission of a protest to the board of appeal is as follows⁴:

8. (a) If the result of the review is that the invitation was *not* justified, any additional fees paid for international search or international preliminary examination will be refunded. If the applicant has already paid the protest fee this will also be refunded.

II. Procédure en deux étapes pour les demandes pendantes à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

6. Aux termes de l'article premier, paragraphe 6 de la décision du Conseil d'administration en date du 28 juin 2001², les articles 154(3) et 155(3) de la CBE 1973 continuent de s'appliquer aux demandes internationales pendantes à la date d'entrée en vigueur de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29 novembre 2000. Concernant ces demandes internationales, l'OEB continuera, lorsque des taxes additionnelles afférentes à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international sont acquittées sous réserve conformément à la règle 40.2 c) ou à la règle 68.3 c) PCT, de *réexaminer au niveau interne* chaque invitation à payer ces taxes additionnelles, *avant de soumettre la réserve à la chambre de recours pour examen*. Ce réexamen est effectué à titre de service par une instance de réexamen composée comme indiqué à l'article premier de la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 25 août 1992³. Afin de permettre au déposant de tenir compte du résultat du réexamen, l'OEB n'exigera le paiement de la taxe de réserve qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à *compter de* la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant.

7. La procédure de réexamen au niveau interne par l'instance de réexamen avant la soumission d'une réserve à la chambre de recours est la suivante⁴ :

8. a) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation n'était *pas* justifiée, les taxes additionnelles acquittées par le déposant au titre de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international seront remboursées. Si le déposant a déjà acquitté la taxe de réserve, celle-ci sera également remboursée.

² Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000, Sonderausgabe Nr. 1, ABI. EPA 2007, 197.

³ ABI. EPA 1992, 547. Siehe Artikel 3 des Beschlusses über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, N.1.

⁴ Das Verfahren unter den Nummern 8 und 9 der vorliegenden Mitteilung entspricht dem Verfahren unter den Nummern 4 und 5 der früheren, im ABI. EPA 2005, 226 veröffentlichten Mitteilung.

² Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, Special edition No. 1, OJ EPO 2007, 197.

³ OJ EPO 1992, 547. See Art. 3 of the decision concerning the PCT protest procedure, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, N.1.

⁴ The procedure in points 8 and 9 of the present notice is the same as that laid down in points 4 and 5 of the previous notice published in OJ EPO 2005, 226.

² Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000, Edition spéciale n° 1, JO OEB 2007, 197.

³ JO OEB 1992, 547. cf. article 3 de la décision relative à la procédure de réserve prévue par le PCT, Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, N.1.

⁴ La procédure figurant aux points 8 et 9 du présent communiqué est la même que celle indiquée aux points 4 et 5 du précédent communiqué publié au JO OEB 2005, 226.

b) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung *in vollem Umfang* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet; zudem wird ihm mitgeteilt, dass er die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats zu entrichten hat, sofern er dies noch nicht getan hat, wenn er wünscht, dass der Widerspruch von der Beschwerdekammer geprüft wird.

c) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung nur *teilweise* berechtigt war, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren zurückerstattet. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, wird der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt, sofern der Anmelder nicht innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung mitteilt, dass er den Widerspruch nicht aufrechterhalten möchte. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr noch nicht entrichtet, wird ihm mitgeteilt, dass er die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung vornehmen muss, wenn er wünscht, dass der Widerspruch von der Beschwerdekammer geprüft wird.

9. Wird die Widerspruchsgebühr ordnungsgemäß entrichtet, so wird der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Prüfung und zur Entscheidung vorgelegt.

a) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass der Widerspruch *in vollem Umfang* berechtigt war, so werden die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

b) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass der Widerspruch nur *teilweise* berechtigt war, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

(b) If the result of the review is that the invitation was *entirely* justified, the applicant will be notified and will also be informed that if he wishes to proceed to examination of the protest by the board of appeal he must pay the protest fee within one month if he has not already done so.

(c) If the result of the review is that the invitation was justified only *in part*, the corresponding additional fees will be refunded. If the applicant has already paid the protest fee, the protest will be referred to the board of appeal unless the applicant indicates within one month from notification of the result of the review that he does not wish to continue with the protest. If the applicant has not already paid the protest fee, he will be informed that he must do so within one month of the date of the notification of the result of the review if he wishes the protest to be referred to the board of appeal.

9. If the protest fee is duly paid, the protest will be referred to the board of appeal for examination of the protest and a decision.

(a) If the board of appeal finds that the protest was *entirely* justified, the additional fees and the protest fee will be refunded.

(b) If the board of appeal finds that the protest was justified only *in part*, the corresponding additional fees will be refunded, but not the protest fee.

b) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation était *entièrement* justifiée, le déposant en sera averti ; il sera également informé du fait que s'il souhaite voir la chambre de recours examiner la réserve, il doit acquitter la taxe de réserve dans un délai d'un mois, s'il ne l'a pas déjà fait.

c) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation n'était que *partiellement* justifiée, les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées. Si le déposant a déjà acquitté la taxe de réserve, la réserve sera soumise à la chambre de recours, à moins que le déposant n'indique, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen lui a été notifié, qu'il ne souhaite pas maintenir la réserve. Si le déposant n'a pas encore acquitté la taxe de réserve, il sera informé de ce qu'il doit acquitter celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen lui a été notifié, dans l'hypothèse où il souhaite que la réserve soit soumise à la chambre de recours.

9. Si la taxe de réserve est dûment acquittée, la réserve sera soumise à la chambre de recours pour examen de la réserve et décision.

a) Si la chambre de recours estime que la réserve était *entièrement* justifiée, les taxes additionnelles et la taxe de réserve seront remboursées.

b) Si la chambre de recours estime que la réserve n'était que *partiellement* justifiée, les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées, mais pas la taxe de réserve.