

**Anhang A.2 zu den VLK****Hinweise des EPA zum automatischen Abbuchungsverfahren**

Mit den Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA)<sup>1</sup> wurde für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten eine **zusätzliche** Möglichkeit der Vornahme von Zahlungen an das EPA geschaffen.

Das automatische Abbuchungsverfahren wird nachfolgend erläutert.

**I. Allgemeine Bemerkungen**

Derzeit werden 95 % der Gebührenzahlungen an das EPA durch Abbuchung von beim EPA geführten laufenden Konten abgewickelt. Die Abbuchung vom laufenden Konto hat sich sowohl für das Amt als auch für Einzahler, die regelmäßig Zahlungen an das EPA vorzunehmen haben, als die einfachste und kostengünstigste Zahlungsart erwiesen.

Die Kontoinhaber können das herkömmliche Abbuchungsverfahren gemäß den Vorschriften über das laufende Konto (VLK) nutzen. In diesem Fall liegt die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit der Vornahme von Zahlungen beim **Einzahler**.

Das **automatische** Abbuchungsverfahren bietet Anmeldern, Patentinhabern und ihren Vertretern eine zusätzliche Möglichkeit der Gebührenzahlung. Bei diesem Verfahren kann der Kontoinhaber nach Maßgabe der VAA dem EPA einen automatischen Abbuchungsauftrag erteilen, um die automatische Zahlung der fälligen Gebühren in dem Verfahren sicherzustellen, für das der Auftrag erteilt wird.

Ab dem Tag des Eingangs eines automatischen Abbuchungsauftrags bucht das EPA automatisch auf der Grundlage der elektronisch gespeicherten Verfahrensdaten alle fälligen Gebühren in dem Verfahren, für das der Auftrag erteilt wurde, unter Zuerkennung eines rechtzeitigen Zahlungstags und in der gültigen Betragshöhe vom laufenden Konto ab. In den zugelassenen Verfahrensarten erfasst das automatische Abbuchungsverfahren alle Gebühren, soweit sie nicht in Nummer 4 VAA hiervon ausdrücklich

<sup>1</sup> Siehe Anhang A.1 in dieser Zusatzpublikation.

**Annex A.2 to the ADA****Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure**

The Arrangements for the automatic debiting procedure (AAD)<sup>1</sup> offer holders of deposit accounts with the EPO an **additional** payment option.

The automatic debiting procedure is explained below.

**I. General remarks**

95% of fee payments are now made by debiting deposit accounts held with the EPO, which has thus proved to be the simplest and cheapest method of payment for both the Office and regular fee-payers.

Account holders may use the conventional debiting procedure, set out in the Arrangements for deposit accounts (ADA). In that case, responsibility for ensuring that payment is made correctly, in full and on time lies with the **payer**.

The **automatic** debiting procedure provides an additional means of payment for the benefit of applicants, patent proprietors and their representatives. Under this procedure, as laid down in the AAD, an account holder may file with the EPO an automatic debit order to ensure automated payment of the fees due in the proceedings for which the order is filed.

From the date of receipt of an automatic debit order, the EPO will automatically debit, on the basis of its electronically stored procedural data, the appropriate amounts of all fees due in the proceedings for which the order has been filed, and treats the payment as received in due time. For proceedings for which automatic debiting is allowed, all fees are paid automatically, except those expressly excluded under point 4 AAD. The responsibility that payment is made correctly, in full and on time thus lies with the **EPO**, provided that the

<sup>1</sup> See Annex A.1 in this supplementary publication.

**Annexe A.2 à la RCC****Avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique**

La réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA)<sup>1</sup> a créé à l'intention des titulaires de comptes courants ouverts dans les écritures de l'OEB une possibilité **supplémentaire** d'effectuer des paiements à l'Office.

Ci-après sont fournies des informations au sujet du système de prélèvement automatique.

**I. Remarques d'ordre général**

95 % des taxes versées à l'Office sont désormais acquittées par débit de comptes courants ouverts dans les écritures de l'OEB. Ce système s'est avéré être le mode de paiement le plus simple et le moins onéreux, aussi bien pour l'Office que pour les personnes qui doivent régulièrement effectuer des paiements à l'OEB.

Les titulaires d'un compte courant peuvent recourir à la procédure habituelle de débit, prévue par la réglementation applicable aux comptes courants (RCC). Dans ce cas, c'est **l'auteur du paiement** qui est responsable du paiement dans les délais du montant intégral et correct des sommes dues.

La procédure de prélèvement **automatique** constitue un mode de paiement supplémentaire proposé aux demandeurs, aux titulaires de brevets et à leurs mandataires. Avec cette procédure, telle que prévue par la RPA, le titulaire d'un compte courant peut déposer auprès de l'OEB un ordre de prélèvement automatique afin d'assurer le paiement automatisé des taxes dues au titre de la procédure pour laquelle l'ordre a été déposé.

À compter de la date de réception d'un ordre de prélèvement automatique, l'OEB débitera automatiquement, sur la base de ses données de procédure stockées électroniquement, le compte courant du montant en vigueur de toutes les taxes dues au titre de la procédure pour laquelle l'ordre a été déposé, en attribuant à chaque fois une date de paiement respectant les délais. Dans les procédures pour lesquelles le recours à ce système est autorisé, toutes les taxes, à l'exception de celles expressément mentionnées au point 4

<sup>1</sup> Cf. Annexe A.1 de la présente publication supplémentaire.

ausgenommen sind. Die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung liegt somit beim **EPA**, vorausgesetzt, das laufende Konto ist stets ausreichend für fällige Zahlungen gedeckt. Die Gebühren, die in den nächsten 40 Tagen abgebucht werden, können über den "Zahlungsplan" in der Online-Gebührenzahlung im Rahmen der Online-Dienste angezeigt werden.

Nach Erteilung des automatischen Abbuchungsauftrags braucht der Nutzer in der Regel nichts mehr zu unternehmen, um die richtige und rechtzeitige Zahlung sicherzustellen. Während der Anmelder jedoch bei einer anderen Zahlungsart - einschließlich des herkömmlichen Abbuchungsverfahrens - durch bloße Nichtzahlung von Gebühren bestimmte Rechtswirkungen auslösen kann, muss er beim automatischen Abbuchungsverfahren **aktiv werden und dem EPA mitteilen**, dass er keine oder gegebenenfalls nur eine ganz bestimmte Zahlung aus einer Menge von fälligen Gebühren wünscht; andernfalls kommt es zu einer automatischen Abbuchung aller Zahlungen. Ein Beispiel ist die Aufforderung des EPA zur Zahlung weiterer Recherchegebühren nach Regel 64 (1) bzw. Regel 164 (1) oder (2) EPÜ. Werden diese Gebühren fällig, muss der Anmelder dem EPA mitteilen, dass er nur eine oder mehrere, aber nicht alle Gebühren entrichten möchte. Andernfalls werden alle Recherchegebühren, für die die Aufforderung ergangen ist, automatisch abgebucht. Dasselbe gilt für Anspruchsgebühren (siehe Hinweise zu Nr. 3 VAA: Zugelassene Gebührenarten, d)).

**Anmelder können jedoch nicht beantragen, dass bestimmte Gebühren (z. B. Jahresgebühren) vom automatischen Abbuchungsverfahren ausgenommen werden.**

Die VAA sind Bestandteil der VLK, die demnach auch für das automatische Abbuchungsverfahren gelten. Dies gilt insbesondere für die Nummern 2 VLK (Eröffnung eines laufenden Kontos), 3 VLK (Führung der laufenden Konten ausschließlich in Euro), 4 VLK (Zahlungen), 5 VLK (Funktionieren des laufenden Kontos), 6.2 VLK (Erteilung des Abbuchungsauftrags), 6.5 VLK (10-Tage-Sicherheitszeitraum), 6.6 bis 6.8 VLK (Einreichung bei zuständigen

deposit account always contains sufficient funds to cover the payments arising. Payments due to be debited within the next 40 days are shown by the payment-plan function under Online Fee Payment in Online services.

Once an automatic debit order has been filed, the user of the automatic debiting procedure does not usually need to take any further action to ensure correct and timely payment. However, whereas with another means of payment, including the conventional debiting procedure, applicants can achieve certain legal consequences simply by not paying a particular fee, under the automatic debiting procedure users **must actively inform the EPO** that no payment of a fee is to be made, or in certain circumstances that only one particular fee amongst a number of fees due is to be paid; otherwise fees are debited automatically in full. An example is the invitation by the EPO to pay further search fee(s) under Rules 64(1) or 164(1) or (2) EPC. If these fees are due, the applicant must inform the EPO that he wishes to pay only one or more, but not all of them. Otherwise all the search fees for which the invitation was issued will be debited automatically. The same applies for claims fees (see below Re point 3 AAD, Fee types covered, (d)).

**This does not however mean that applicants may request that specific fees (e.g. renewal fees) be excluded from the automatic debiting procedure.**

The AAD form part of the ADA, which thus also apply to the automatic debiting procedure. Attention is drawn in particular to point 2 ADA (opening the account), point 3 (accounts kept in euro only), point 4 (payments), point 5 (conditions of operation), point 6.2 (ways of filing a debit order), point 6.5 (10-day safeguard), point 6.6 to 6.8 (filing with competent national authorities) and point 10 (closing the account).

RPA, seront automatiquement prélevées. Dans ce cas, c'est l'**OEB** qui répondra du paiement dans les délais du montant intégral et correct des sommes dues, à condition que le compte courant soit toujours suffisamment approvisionné pour couvrir les paiements à effectuer. La fonction "plan des paiements" du paiement des taxes en ligne dans le cadre des services en ligne permet de visualiser les montants qui devront être prélevés dans les 40 prochains jours.

Une fois qu'un ordre de prélèvement automatique a été donné, l'utilisateur de la procédure de prélèvement automatique n'a généralement pas besoin d'entreprendre d'autres démarches pour assurer le paiement dans les délais du montant correct des sommes dues. En revanche, alors que d'autres modes de paiement - dont la procédure habituelle de débit - permettent aux demandeurs d'obtenir certains effets juridiques par le simple fait de ne pas acquitter une taxe, les utilisateurs devront, pour obtenir le même résultat, **prendre eux-mêmes l'initiative de notifier à l'OEB** qu'ils ne veulent pas payer une taxe ou, dans certains cas, qu'ils ne veulent payer qu'une seule taxe en particulier parmi celles qui sont dues, faute de quoi les taxes seront prélevées automatiquement dans leur intégralité. L'invitation de l'OEB à payer une (des) nouvelle(s) taxe(s) de recherche au titre des règles 64(1) ou 164(1) ou (2) CBE illustre ce point. Si ces taxes sont dues, le demandeur doit informer l'OEB qu'il souhaite n'en payer qu'une ou plusieurs d'entre elles, mais non toutes, faute de quoi toutes les taxes de recherche pour lesquelles l'invitation a été émise seront automatiquement prélevées. Il en va de même pour les taxes de revendications (cf. ci-dessous : Concernant le point 3 RPA, Taxes pouvant être acquittées par prélèvement automatique, d)).

**Cela ne signifie toutefois pas que les demandeurs peuvent demander à exclure certaines taxes (p. ex. les taxes annuelles) de la procédure de prélèvement automatique.**

La RPA fait partie de la RCC, dont les dispositions s'appliquent donc également à la procédure de prélèvement automatique. L'attention est attirée en particulier sur les points 2 (RCC) (Ouverture du compte courant), 3 (Tenue des comptes courants uniquement en euro), 4 (Versements destinés à approvisionner le compte courant), 5 (Conditions de fonctionnement du compte courant), 6.2 (Modes de dépôt d'un ordre de débit),

nationalen Behörden) sowie 10 VLK (Auflösung des laufenden Kontos).

## II. Hinweise zu den einzelnen Bestimmungen der VAA

### Zu Nummer 1 VAA: Automatisches Abbuchungsverfahren

Der automatische Abbuchungsauftrag hat gemäß Nummer 6.3 VLK neben Angaben über die Anmeldung, für die er erteilt wird, die Nummer des zu belastenden Kontos zu enthalten. Siehe hierzu auch die Bemerkungen unter Nummer 5 in diesem Anhang.

Wie im Anhang A.1 unter Nummer 1.2 und 1.3 erläutert, können automatische Abbuchungsaufträge in Papierform, per Fax oder per Web-Einreichung erteilt werden. Das EPA kann die rechtzeitige Bearbeitung allerdings nur garantieren, wenn der Auftrag elektronisch online, d. h. über die Online-Einreichung beim EPA, über die Online-Gebührensatzung im Rahmen der Online-Dienste, über das Case-Management-System (neue Online-Einreichung, CMS) oder über ePCT eingereicht wird. Bei der Einreichung in Papierform, per Fax oder per Web-Einreichung kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und damit bei der Abbuchung von fälligen Gebühren kommen.<sup>2</sup>

Aus der Zulässigkeit des automatischen Abbuchungsverfahrens nur für den Anmelder oder Patentinhaber oder dessen Vertreter ergibt sich, dass andere Verfahrensbeteiligte wie der Einsprechende (im erstinstanzlichen Verfahren wie auch als Beteiligter im anschließenden Beschwerde- oder Prüfungsverfahren), Dritte oder nicht mit dem Anmelder oder Patentinhaber identische Akteneinsichtnehmende am automatischen Abbuchungsverfahren nicht teilnehmen können.

Der automatische Abbuchungsauftrag verliert mit der Erledigung des betreffenden Verfahrens seine Wirkung (siehe Nr. 13 VAA). Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Anmeldung zurückgenommen wird, eine Entscheidung über die Erteilung oder die Zurückweisung eines Patents rechtskräftig wird oder das Verfahren

## II. Notes on individual provisions of the AAD

### Re point 1 AAD: Automatic debiting procedure

Pursuant to point 6.3 ADA, the automatic debit order must give not only the particulars of the application for which it is issued but also the number of the account to be debited. See also notes under point 5 below.

As mentioned in points 1.2 and 1.3 of Annex A.1, automatic debit orders may be filed on paper, by fax or via web-form-filing. However, only if they are filed electronically online, i.e. via EPO Online Filing, via Online Fee Payment in Online services, via the Case Management System (new online filing, CMS) or via ePCT can the EPO ensure their timely processing. Filing orders on paper, by fax or via web-form may result in delay in processing them and thus in debiting any fee due.<sup>2</sup>

The automatic debiting procedure is open only to applicants or patent proprietors and their representatives, but not to opponents (whether in first-instance proceedings or as a party to subsequent appeal or review proceedings), third parties or persons (other than the applicant or patent proprietor) who inspect the file.

When the proceedings are over, the automatic debit order ceases to be valid (see point 13 AAD). This is the case for instance if an application is withdrawn, the decision to grant or to refuse a patent becomes final, or proceedings before the EPO as receiving Office, International Searching Authority (ISA) or International Preliminary Examining

6.5 (Marge de sécurité de 10 jours), 6.6 à 6.8 (Dépôt auprès d'un service national compétent), ainsi que 10 (Clôture du compte courant).

## II. Avis concernant différentes dispositions de la RPA

### Concernant le point 1 RPA : Procédure de prélèvement automatique

Ainsi qu'il est stipulé au point 6.3 RCC, il convient de faire figurer, dans l'ordre de prélèvement automatique, outre les données relatives à la demande concernée, le numéro du compte à débiter (cf. également à cet égard les remarques au point 5 de la présente Annexe).

Comme mentionné aux points 1.2 et 1.3 de l'Annexe A.1, les ordres de prélèvement automatique peuvent être donnés sur papier, par télécopie ou au moyen du dépôt par formulaire en ligne. Cependant, l'OEB ne peut assurer leur traitement dans les délais que s'ils sont déposés sous forme électronique en ligne, c'est-à-dire au moyen du dépôt en ligne de l'OEB, du paiement des taxes en ligne dans le cadre des services en ligne, du système de gestion des dossiers de l'OEB (nouveau dépôt en ligne, CMS) ou d'ePCT. Le fait de déposer des ordres sur papier, par télécopie ou par formulaire en ligne peut retarder leur traitement et donc le prélèvement des taxes dues.<sup>2</sup>

La procédure de prélèvement automatique étant exclusivement réservée aux demandeurs, aux titulaires de brevets ou à leurs mandataires, les opposants (dans le cadre d'une procédure de première instance ou en qualité de parties à une procédure ultérieure de recours ou de révision), les tiers ou les personnes consultant des dossiers (autres que les demandeurs ou les titulaires de brevets) ne peuvent y avoir recours.

L'ordre de prélèvement automatique cesse d'être valable à la clôture de la procédure à laquelle il se rapporte (cf. point 13 RPA). C'est par exemple le cas si une demande est retirée, que la décision relative à la délivrance d'un brevet ou au rejet de la demande devient définitive, ou que la procédure devant l'OEB agissant en qualité

<sup>2</sup> Näheres siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Februar 2015 über die Änderung der VLK und ihrer Anhänge in dieser Zusatzpublikation.

<sup>2</sup> For further details, see notice from the European Patent Office dated 12 February 2015 concerning revision of the ADA and their annexes in this supplementary publication.

<sup>2</sup> Pour plus d'informations, cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 février 2015, relatif à la révision de la réglementation applicable aux comptes courants ainsi que de ses annexes dans la présente publication supplémentaire.

vor dem EPA als Anmeldeamt, als Internationaler Recherchenbehörde (ISA) oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) nach dem PCT abgeschlossen ist. Zur Widerrufsmöglichkeit siehe Nummer 12 VAA.

### Zu Nummer 2 VAA: Zugelassene Verfahrensarten

Ein automatischer Abbuchungsauftrag kann erteilt werden für:

- i) europäische Erteilungsverfahren in Bezug auf eine bestimmte europäische Patentanmeldung oder internationale Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt ("europäische Phase"),
- ii) PCT-Verfahren in Bezug auf eine bestimmte internationale Anmeldung vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA,
- iii) Beschwerde- und Überprüfungsverfahren nach Artikel 112a EPÜ, in denen der Anmelder oder Patentinhaber Verfahrensbeteiligter ist,
- iv) Beschränkungs- und Widerrufsverfahren.

Zu i): Bei internationalen Anmeldungen vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt muss der Anmelder die in den Regeln 159 (1) a) bis h) und 162 (1) EPÜ genannten Handlungen in der Regel innerhalb der 31-Monatsfrist vornehmen. Für den Eintritt in die europäische Phase wird die Verwendung des Formblatts EPA Form 1200 empfohlen, wo der Anmelder unter Punkt 12 einen automatischen Abbuchungsauftrag erteilen kann. Bei rechtzeitiger Auftragserteilung, d. h. innerhalb der 31-Monatsfrist, werden alle während dieser Frist fälligen Gebühren am letzten Tag abgebucht.

Gebühren, die zu entrichten sind, damit ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung wirksam ist, können nicht über einen automatischen Abbuchungsauftrag bezahlt werden, weil sie erst am letzten Tag der 31-Monatsfrist abgebucht und damit entrichtet würden.<sup>3</sup> In diesem Fall ist für die fälligen Gebühren eine gesonderte Zahlung erforderlich.

Authority (IPEA) under the PCT are terminated. For revocation of the order, see point 12 AAD.

### Re point 2 AAD: Types of proceedings covered

An automatic debit order may be filed for:

- (i) European grant proceedings for a specific European patent application or international application before the EPO as designated or elected Office ("European phase"),
- (ii) PCT proceedings for a specific international application before the EPO as receiving Office, ISA or IPEA,
- (iii) appeal and review proceedings under Article 112a EPC to which the applicant or patent proprietor is a party,
- (iv) limitation and revocation proceedings.

Re (i) above: for international applications before the EPO as designated or elected Office, applicants have to perform the acts specified in Rules 159(1)(a) to (h) and 162(1) EPC within, as a rule, the 31-month time limit. It is recommended that to enter the European phase they use EPO Form 1200, section 12 of which enables them to file an automatic debit order. If the order is filed in due time, namely within the 31-month time limit, any fee payable within that time limit will be debited on its last day.

Applicants should also note that none of the fees payable for requests for early processing to be effective can be paid by automatic debit order, since they would be debited – and thus paid – only on the last day of the 31-month time limit.<sup>3</sup> In such cases, a separate payment is needed for the fees due.

d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du PCT est close. En ce qui concerne les possibilités de révocation, se reporter au point 12 RPA.

### Concernant le point 2 RPA : Procédures pour lesquelles le prélèvement automatique est autorisé

Un ordre de prélèvement automatique peut être déposé pour :

- i) la procédure européenne de délivrance concernant une demande de brevet européen ou une demande internationale particulière traitée par l'OEB en sa qualité d'office désigné ou élu ("phase européenne"),
- ii) la procédure PCT concernant une demande internationale particulière traitée par l'OEB en sa qualité d'office récepteur, d'ISA ou d'IPEA,
- iii) les procédures de recours et de révision visées à l'article 112bis CBE, auxquelles le demandeur ou le titulaire du brevet est partie,
- iv) les procédures de limitation et de révocation.

Concernant le point i) ci-dessus : pour des demandes internationales traitées par l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, les demandeurs doivent entreprendre les démarches spécifiées aux règles 159(1) a) à h) et 162(1) CBE en principe dans le délai de 31 mois. Il est recommandé aux demandeurs qui souhaitent entrer dans la phase européenne d'utiliser le formulaire OEB 1200, dont la section 12 permet de déposer un ordre de prélèvement automatique. Si l'ordre est déposé en temps utile, à savoir dans le délai de 31 mois, toute taxe due dans ce délai sera prélevée le dernier jour de ce délai.

L'attention des demandeurs est attirée sur le fait que le prélèvement automatique n'est pas autorisé pour le paiement des taxes dues au titre de requêtes en traitement anticipé, car elles ne seraient prélevées, et donc acquittées, que le dernier jour du délai de 31 mois.<sup>3</sup> Dans ce cas, il est nécessaire d'acquitter séparément les taxes dues.

<sup>3</sup> Siehe Mitteilung des EPA vom 21. Februar 2013 über den Antrag auf vorzeitige Bearbeitung, ABI. EPA 2013, 156, Nr. 12.

<sup>3</sup> See notice from the EPO dated 21 February 2013 concerning the request for early processing, OJ EPO 2013, 156, point 12.

<sup>3</sup> Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 21 février 2013, concernant la requête en traitement anticipé, JO OEB 2013, 156, point 12.

Zu ii): Der automatische Abbuchungsauftrag verliert seine Wirkung ab dem Zeitpunkt, an dem das Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA beendet ist (Nr. 13.4 VAA). Somit müssen in Bezug auf eine bestimmte internationale Anmeldung gesonderte Aufträge für das PCT-Verfahren gemäß ii) und für das europäische Verfahren gemäß i) erteilt werden.

Zu iv): Für ein Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren muss ein neuer Abbuchungsauftrag erteilt werden (siehe EPA Form 2380).

### **Zu Nummer 3 VAA: Zugelassene Gebührenarten**

Das EPA berücksichtigt zugunsten und zulasten des Kontoinhabers alle dem EPA zum Zeitpunkt der Ausführung der automatischen Abbuchung bekannten gebührenrechtlich relevanten Faktoren in der Weise, dass alle Rechte aus der Anmeldung gewahrt bleiben (siehe Nr. 5 VAA).

**I. Bei europäischen Patentanmeldungen, europäischen Patenten und internationalen Anmeldungen vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt sind zum automatischen Abbuchungsverfahren insbesondere folgende Gebühren zugelassen:**

#### **a) Anmeldegebühr (einschließlich einer etwaigen Zusatzgebühr)**

Für europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, sowie für internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eintreten, sieht die Gebührenordnung als Teil der Anmeldegebühr eine Zusatzgebühr vor, wenn die europäische Patentanmeldung mehr als 35 Seiten umfasst (Art. 2 Nr. 1a GebO).<sup>4</sup>

Für Teilanmeldungen, die ab 1. April 2014 zu einer früheren Anmeldung eingereicht werden, die ihrerseits eine Teilanmeldung ist, sieht die Gebührenordnung ebenfalls eine Zusatzgebühr vor (R. 38 (4) EPÜ, Art. 2 Nr. 1b GebO).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Siehe Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 14. Dezember 2007 (ABI. EPA 2008, 10) und vom 21. Oktober 2008 (ABI. EPA 2008, 513).

<sup>5</sup> Die Zusatzgebühr ist Teil der Anmeldegebühr. Siehe Mitteilung des EPA vom 8. Januar 2014 über europäische Teilanmeldungen - Änderung der Regeln 36, 38 und 135 EPÜ sowie des Artikels 2 (1) GebO (ABI. EPA 2014, A22).

Re (ii) above: an automatic debit order ceases to have effect from the moment the proceedings before the EPO as receiving Office, ISA or IPEA are terminated (point 13.4 AAD). Accordingly, separate orders must be filed for PCT proceedings under (ii) above and for European proceedings under (i) above in respect of a specific international application.

Re (iv) above: for limitation or revocation proceedings, a new debit order has to be filed (see EPO Form 2380).

### **Re point 3 AAD: Fee types covered**

The EPO takes into consideration, to the account holder's benefit or detriment, all relevant factors known to it when the automatic debit is effected, doing so in such a way as to safeguard all rights arising from the application (see point 5 AAD).

**I. In respect of European patent applications, European patents and international applications before the EPO as designated or elected Office, automatic debiting is allowed, in particular, for the following:**

#### **(a) Filing fee (including any additional fees)**

For European patent applications filed and international applications entering the European phase on or after 1 April 2009, the Rules relating to Fees (RFees) provide for an additional fee as part of the filing fee if the European patent application comprises more than 35 pages (Article 2, item 1a, RFees).<sup>4</sup>

The RFees prescribe an additional fee for divisional applications filed on or after 1 April 2014 in respect of any earlier application which is itself a divisional application (Rule 38(4) EPC, Article 2, item 1b, RFees).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> See decisions of the Administrative Council of 14 December 2007 (OJ EPO 2008, 10) and 21 October 2008 (OJ EPO 2008, 513).

<sup>5</sup> The additional fee is part of the filing fee; see notice from the EPO dated 8 January 2014 concerning European divisional applications – amendments of Rules 36, 38 and 135 EPC and Article 2(1) RFees (OJ EPO 2014, A22).

Concernant le point ii) ci-dessus : un ordre de prélèvement automatique cesse de produire ses effets à la clôture de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'ISA ou d'IPEA (point 13.4 RPA). Par conséquent, des ordres distincts doivent être déposés pour les procédures PCT visées au point ii) ci-dessus et les procédures européennes visées au point i) ci-dessus concernant une demande internationale particulière.

Concernant le point iv) ci-dessus : un nouvel ordre de débit doit être donné pour les procédures de limitation et de révocation (cf. OEB Form 2380).

### **Concernant le point 3 RPA : Taxes pouvant être acquittées par prélèvement automatique**

L'OEB tient compte de toutes les données pertinentes en matière de taxes, telles qu'il les connaît à la date du prélèvement automatique, qu'elles jouent en faveur du titulaire du compte ou à son détriment et ce, de manière à préserver tous les droits attachés à la demande (cf. point 5 RPA).

**I. Concernant les demandes de brevet européen, les brevets européens et les demandes internationales traitées par l'OEB en sa qualité d'office désigné ou élu, le prélèvement automatique est autorisé en particulier pour le paiement des taxes suivantes :**

#### **a) la taxe de dépôt (y compris toute taxe additionnelle)**

Dans le cas des demandes de brevet européen déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2009 et des demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date, le règlement relatif aux taxes (RRT) prévoit une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt si la demande de brevet européen compte plus de 35 pages (article 2, point 1bis RRT).<sup>4</sup>

Le RRT prévoit une taxe additionnelle dans le cas d'une demande divisionnaire déposée à compter du 1<sup>er</sup> avril 2014 sur la base d'une demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire (règle 38(4) CBE, article 2, point 1ter RRT).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Cf. Décisions du Conseil d'administration du 14 décembre 2007 (JO OEB 2008, 10) et du 21 octobre 2008 (JO OEB 2008, 513).

<sup>5</sup> La taxe additionnelle fait partie de la taxe de dépôt ; cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 8 janvier 2014, relatif aux demandes divisionnaires européennes (modification des règles 36, 38 et 135 CBE et de l'article 2(1) RRT) (JO OEB 2014, A22).

Für europäische Patentanmeldungen wird der Grundbetrag der Anmeldegebühr automatisch am letzten Tag der Einmonatsfrist nach Einreichung der Anmeldung abgebucht. Die Zusatzgebühr wird automatisch am letzten Tag der Einmonatsfrist nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung bzw. der Einmonatsfrist nach Einreichung des ersten Anspruchssatzes oder der Einmonatsfrist nach Einreichung der beglaubigten Abschrift nach Regel 40 (3) EPÜ abgebucht, je nachdem, welche Frist gilt (R. 38 (2) EPÜ).<sup>6</sup>

Das automatische Abbuchungsverfahren berücksichtigt gegebenenfalls das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gebührenermäßigung nach Artikel 14 und Regel 6 EPÜ in der mit Wirkung vom 1. April 2014 geänderten Fassung; in diesem Fall wird die Anmeldegebühr (einschließlich einer etwaigen Zusatzgebühr) nur in Höhe von 70 % abgebucht (Art. 14 (1) GebO).<sup>7</sup>

Für Teilanmeldungen wird der Grundbetrag der Anmeldegebühr automatisch am letzten Tag der Einmonatsfrist nach Einreichung der Anmeldung abgebucht. Die Zusatzgebühr wird automatisch am letzten Tag der Einmonatsfrist nach Einreichung der Teilanmeldung abgebucht.

Für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, wird die Anmeldegebühr einschließlich einer etwaigen Zusatzgebühr am letzten Tag der Frist nach Regel 159 (1) EPÜ automatisch abgebucht.

#### **b) Recherchegebühr für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche**

Stellt die Recherchenabteilung bei einer europäischen Patentanmeldung mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung fest, so teilt sie dem Anmelder gemäß Regel 64 (1) EPÜ bei Übersendung des teilweisen europäischen Recherchenberichts mit, dass für **jede weitere Erfindung eine weitere Recherchen-**

For European patent applications the basic filing fee is debited automatically on the last day of the one-month period for filing the application. The additional fee is debited automatically on the last day of the one-month period for filing the European patent application, or of the one-month period for filing the first set of claims or of the one-month period for filing the certified copy referred to in Rule 40(3) EPC, whichever is applicable (Rule 38(2) EPC).<sup>6</sup>

Where the requirements of Article 14 and Rule 6 EPC as amended with effect from 1 April 2014 for the reduction of fees are met, only 70% of the filing fee, including any additional fee, is debited under the automatic procedure (Article 14(1) RFees).<sup>7</sup>

For divisional applications, the basic filing fee is debited automatically on the last day of the one-month period for filing the application. The additional fee is debited automatically on the last day of the one-month period for filing the divisional application.

For international applications entering the European phase, the filing fee, including any additional fee, is debited automatically on the last day of the period under Rule 159(1) EPC.

#### **(b) Search fee for a European or supplementary European search**

If, for a European patent application, the search division makes a finding of non-unity, it informs the applicant under Rule 64(1) EPC, when it transmits the partial European search report, that a **further search fee is payable for each additional invention involved. The search fee for each further invention**

Dans le cas des demandes de brevet européen, la taxe de dépôt de base est prélevée automatiquement le dernier jour du délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. La taxe additionnelle est prélevée automatiquement le dernier jour du délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, du dépôt du premier jeu de revendications, ou du dépôt de la copie certifiée conforme visée à la règle 40(3) CBE, selon le délai applicable (règle 38(2) CBE).<sup>6</sup>

Lorsque les conditions relatives à la réduction de la taxe de dépôt prévues à l'article 14 et à la règle 6 CBE, tels que modifiés avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2014, sont remplies, le compte n'est débité automatiquement que de 70 % du montant de la taxe de dépôt, taxe additionnelle éventuelle incluse (article 14(1) RRT).<sup>7</sup>

Dans le cas des demandes divisionnaires, la taxe de dépôt de base est prélevée automatiquement le dernier jour du délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. La taxe additionnelle est prélevée automatiquement le dernier jour du délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire.

Dans le cas des demandes internationales entrant dans la phase européenne, la taxe de dépôt, y compris l'éventuelle taxe additionnelle, est prélevée automatiquement le dernier jour du délai visé à la règle 159(1) CBE.

#### **b) la taxe de recherche pour une recherche européenne ou une recherche européenne complémentaire**

Si la division de la recherche conclut à l'absence d'unité d'une demande de brevet européen, elle transmet le rapport partiel de recherche européenne au demandeur en l'avisant, par une notification établie conformément à la règle 64(1) CBE, qu'il devra acquitter une **nouvelle taxe**

<sup>6</sup> Siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 21. Oktober 2008 (ABl. EPA 2008, 513).

<sup>7</sup> Nach Regel 6 EPÜ in der mit Wirkung vom 1. April 2014 geänderten Fassung beschränkt sich der Anwendungsbereich der Regel 6 (3) EPÜ auf die Anmelde- und die Prüfungsgebühr. Näheres zum neuen System und den anwendbaren Übergangsbestimmungen siehe Mitteilung des EPA vom 10. Januar 2014 über die Änderung von Regel 6 EPÜ und Artikel 14 (1) GebO (ABl. EPA 2014, A23).

<sup>6</sup> See decision of the Administrative Council of 21 October 2008 (OJ EPO 2008, 513).

<sup>7</sup> Please note that under Rule 6 EPC, as amended with effect from 1 April 2014, the scope of application of Rule 6(3) EPC is limited to the filing fee and examination fee. For further details as to the new regime and the applicable transitional provisions, see notice from the EPO dated 10 January 2014 concerning amended Rule 6 EPC and Article 14(1) RFees (OJ EPO 2014, A23).

<sup>6</sup> Cf. décision du Conseil d'administration du 21 octobre 2008 (JO OEB 2008, 513).

<sup>7</sup> Il convient de noter que conformément à la règle 6 CBE, telle que modifiée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2014, le champ d'application de la règle 6(3) CBE est limité à la taxe de dépôt et à la taxe d'examen. Pour de plus amples informations concernant le nouveau régime et les dispositions provisoires applicables, cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 janvier 2014, relatif à la modification de la règle 6 CBE et de l'article 14(1) RRT (JO OEB 2014, A23).

gebühr zu entrichten ist. Die Recherchegebühr für jede weitere Erfindung wird am letzten Tag der von der Recherchenabteilung festgelegten Zahlungsfrist automatisch abgebucht. Falls der Anmelder nicht wünscht, dass eine oder mehrere der weiteren Erfindungen recherchiert werden, muss er dies dem EPA deshalb vor Ablauf der Zahlungsfrist mitteilen, um die automatische Abbuchung der weiteren Recherchegebühr(en) zu verhindern. Der Anmelder wird hierüber in der Mitteilung gemäß Regel 64 (1) EPÜ informiert.

Nach der **geänderten Regel 164 EPÜ**<sup>8</sup> können Anmelder beim Eintritt in die europäische Phase gegen Zahlung einer (weiteren) Recherchegebühr eine Recherche zu jeder beanspruchten Erfindung durchführen lassen.

Artikel 2 (1) Nummer 2, erster Spiegelstrich GebO wurde ferner um die Recherchegebühr für Recherchen nach Regel 164 EPÜ ergänzt.

**Recherchen nach Regel 164 (1) EPÜ - EPA war nicht als (S)ISA tätig**

Wenn die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, wird ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen (R. 164 (1) a) EPÜ). Zusammen mit diesem teilweisen Recherchenbericht erhält der Anmelder eine Aufforderung zur Entrichtung einer weiteren Recherchegebühr innerhalb von zwei Monaten für jede weitere Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten (R. 164 (1) b) EPÜ). Wenn die Akte einen automatischen Abbuchungsauftrag enthält, werden diese Gebühren automatisch abgebucht.

**Recherchen nach Regel 164 (2) EPÜ - EPA war als (S)ISA tätig**

Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass eine Erfindung beansprucht wird, die in der internationalen Phase nicht vom EPA recherchiert worden ist,

is debited automatically on the last day of the period for payment set by the search division. Therefore, if the applicant does not want one or more of the further inventions to be searched, he must notify the EPO to this effect before the period for payment expires, in order to prevent the automatic debit of the further search fee(s) being carried out. The applicant is informed of this situation in the communication under Rule 64(1) EPC.

Under **amended Rule 164 EPC**<sup>8</sup> applicants may obtain, upon entry into the European phase, a search of any invention claimed, upon payment of a (further) search fee.

Furthermore, Article 2(1), item 2, first indent, RFees has been amended to include the search fee for searches under Rule 164 EPC.

**Searches under Rule 164(1) EPC - EPO did not act as (S)ISA**

If the application documents which are to serve as the basis for the supplementary European search do not comply with the requirement of unity of invention, a partial supplementary European search report is drawn up on those parts of the application which relate to the invention first mentioned in the claims (Rule 164(1)(a) EPC). Together with this partial search report the applicant is invited to pay, within two months, a further search fee for each invention other than the invention first mentioned in the claims (Rule 164(1)(b) EPC). If an automatic debit order is on file, these fees will be debited automatically.

**Searches under Rule 164(2) EPC - EPO did act as (S)ISA**

Where the examining division considers that an invention is claimed which was not searched by the EPO in the international phase, it will issue an

de recherche pour chaque invention concernée. Le compte courant est automatiquement débité de la taxe de recherche pour chaque invention, le dernier jour du délai de paiement imparti par la division de la recherche. Si le demandeur ne souhaite pas qu'une ou plusieurs inventions fasse l'objet d'une recherche, il doit en avertir l'OEB avant l'expiration du délai de paiement, afin de s'opposer au prélèvement automatique de la (des) nouvelle(s) taxe(s) de recherche. Le demandeur est informé de cette situation dans la notification établie conformément à la règle 64(1) CBE.

La **règle 164 CBE telle que modifiée**<sup>8</sup> permet aux demandeurs d'obtenir, lors de l'entrée dans la phase européenne, une recherche pour toute invention revendiquée en acquittant une (nouvelle) taxe de recherche.

De plus, l'article 2, paragraphe 1, point 2, premier tiret RRT a été modifié afin d'inclure la taxe de recherche pour les recherches au titre de la règle 164 CBE.

**Recherches au titre de la règle 164(1) CBE - l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA ou de SISA**

Si les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention, un rapport complémentaire partiel de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1)a) CBE). Avec ce rapport partiel de recherche, le demandeur reçoit une invitation à acquitter dans un délai de deux mois une nouvelle taxe de recherche pour toute invention autre que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1)b) CBE). Si le dossier contient un ordre de prélèvement automatique, ces taxes seront prélevées automatiquement.

**Recherches au titre de la règle 164(2) CBE - l'OEB a agi en qualité d'ISA ou de SISA**

Lorsque la division d'examen estime qu'une invention qui n'a pas fait l'objet d'une recherche effectuée par l'OEB dans la phase internationale est

<sup>8</sup> Siehe Mitteilung des EPA vom 10. Juni 2014 über die geänderten Regeln 164 und 135 EPÜ (ABI. EPA 2014, A70) und Richtlinien C-III, 2.3, 3.1.1 und 3.1.2.

<sup>8</sup> See notice from the EPO dated 10 June 2014 concerning amended Rules 164 and 135 EPC (OJ EPO 2014, A70) and Guidelines C-III, 2.3, 3.1.1 and 3.1.2.

<sup>8</sup> Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 juin 2014, concernant la modification des règles 164 et 135 CBE (JO OEB 2014, A70) et Directives, C-III, 2.3, 3.1.1 et 3.1.2.

fordert sie den Anmelder zur Entrichtung einer Recherchegebühr innerhalb von zwei Monaten auf. Wenn die Akte einen automatischen Abbuchungsauftrag enthält, wird diese Gebühr automatisch abgebucht.

#### *Gebührenermäßigungen*

Bei der Recherchegebühr für eine ergänzende europäische Recherche berücksichtigt das automatische Abbuchungsverfahren gegebenenfalls das Vorliegen von Ermäßigungs- oder Entfallstatbeständen; in diesen Fällen wird die Gebühr nur in Höhe des ermäßigten Gebührenbetrags bzw. überhaupt nicht abgebucht.

Eine etwaige Herabsetzung der Gebühr für einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht durch Beschluss des Verwaltungsrats gemäß Artikel 153 (7) EPÜ gilt ausschließlich für die nach Regel 159 (1) e) EPÜ gezahlte Recherchegebühr. Das bedeutet, dass die Herabsetzung nicht für eine nach Regel 164 (1) b) EPÜ entrichtete weitere Recherchegebühr gilt, unabhängig davon, ob diese Gebühr für eine Erfindung gezahlt wird, die in der internationalen Phase recherchiert wurde.

#### **c) Benennungsgebühr(en)**

1. *Europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, sowie internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eintreten*

Nur für europäische Patentanmeldungen, einschließlich europäischer Teilanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, sowie für internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eintreten, sind mit der Zahlung der **pauschalen Benennungsgebühr alle Vertragsstaaten** abgedeckt (Art. 2 Nr. 3 GebO),<sup>9</sup> sofern eine Benennung nicht zuvor ausdrücklich zurückgenommen wurde. Bei einer europäischen Teilanmeldung deckt deshalb die Gebühr keine Vertragsstaaten ab, die in der früheren Anmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung nicht mehr wirksam benannt sind (Art. 76 (2) EPÜ).

invitation to pay a search fee within two months. If an automatic debit order is on file, this fee will be debited automatically.

#### *Fee reductions*

For the supplementary European search fee, the automatic debiting procedure takes account of circumstances in which the fee is reduced or not payable, debiting accordingly only the reduced amount or no fee at all.

Any reduction in the fee for a supplementary European search report provided for by decision of the Administrative Council under Article 153(7) EPC applies exclusively to the search fee paid under Rule 159(1)(e) EPC. This means that the reduction does not apply to any further search fee paid under Rule 164(1)(b) EPC, irrespective of whether that fee is paid for an invention which was searched in the international phase.

#### **(c) Designation fee(s)**

1. *European patent applications filed and international applications entering European phase on or after 1 April 2009*

For European patent applications filed, including European divisional applications, and international applications entering the European phase on or after 1 April 2009 only, payment of the **flat designation fee** covers **all the contracting states** (Article 2, item 3, RFees),<sup>9</sup> except where a designation was expressly withdrawn earlier. Therefore, in the case of a European divisional application, the fee does not cover any contracting states no longer validly designated in the earlier application at the time of filing of the divisional application (Article 76(2) EPC).

revendiquée, elle invite le demandeur à acquitter dans un délai de deux mois une taxe de recherche pour cette invention. Si le dossier contient un ordre de prélèvement automatique, cette taxe sera prélevée automatiquement.

#### *Réductions des taxes*

Pour le prélèvement automatique de la taxe à acquitter pour une recherche européenne complémentaire, il est tenu compte des cas de réduction ou de remise de cette taxe ; le montant à prélever se voit réduit en conséquence ou bien il n'est opéré aucun prélèvement.

Une éventuelle réduction de la taxe due pour un rapport complémentaire de recherche européenne, décidée par le Conseil d'administration au titre de l'article 153(7) CBE, s'applique exclusivement à la taxe de recherche acquittée au titre de la règle 159(1)e) CBE. Cela signifie que la réduction ne s'applique pas à une nouvelle taxe de recherche acquittée au titre de la règle 164(1)b) CBE, indépendamment de la question de savoir si cette taxe est acquittée pour une invention couverte par la recherche dans la phase internationale.

#### **c) la (les) taxe(s) de désignation**

1. *Demandes de brevet européen déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2009 et demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date*

Pour les demandes de brevet européen, y compris les demandes divisionnaires européennes, déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2009 et pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date, le paiement de la **taxe forfaitaire de désignation** couvre **tous les États contractants** (article 2, point 3 RRT),<sup>9</sup> sauf lorsqu'une désignation a été expressément retirée antérieurement. Dans le cas d'une demande divisionnaire européenne, la taxe ne couvre pas les éventuels États contractants qui ne sont plus valablement désignés dans la demande antérieure lors du dépôt de la demande divisionnaire (article 76(2) CBE).

<sup>9</sup> Siehe Verweise in Fußnote 4.

<sup>9</sup> See references in footnote 4.

<sup>9</sup> Cf. renvois dans la note de bas de page n° 4.



2. *Europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, sowie internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eingetreten sind*

Nur für europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, sowie für internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eingetreten sind, gelten mit der Zahlung des **siebenfachen Betrags** einer Benennungsgebühr die Benennungsgebühren für **alle Vertragsstaaten** als entrichtet. Im automatischen Abbuchungsverfahren wird der siebenfache Betrag einer Benennungsgebühr abgebucht, außer wenn im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA Form 1001 oder 1001E) bzw. des Formblatts für den Eintritt in die europäische Phase (EPA Form 1200 oder 1200E) bestimmte Vertragsstaaten angegeben wurden oder **dem EPA bis zum Ablauf der betreffenden Frist zur Zahlung dieser Gebühren (R. 39 (1) und 159 (1) d) EPÜ) ein anderslautender Auftrag zugeht**.

Wurden in den dafür vorgesehenen Feldern von EPA Form 1001 (1001E) bzw. EPA Form 1200 (1200E) **weniger als sieben Vertragsstaaten** ausdrücklich angegeben, so werden im automatischen Abbuchungsverfahren nur für die in diesen Feldern angegebenen Vertragsstaaten Benennungsgebühren abgebucht. Will der Anmelder jedoch von der Möglichkeit Gebrauch machen, Benennungsgebühren für weitere Vertragsstaaten oder andere Vertragsstaaten als die in den oben genannten Feldern von EPA Form 1001 (1001E) oder EPA Form 1200 (1200E) angegebenen Vertragsstaaten zu entrichten, indem er dies dem EPA innerhalb der Zahlungsfrist mitteilt, so werden diese Benennungsgebühren mit Wirkung des Tags des Ablaufs dieser Frist automatisch abgebucht.

Sofern der Anmelder **nicht** auf die Zustellung von Mitteilungen über den Rechtsverlust nach Regel 112 EPÜ verzichtet hat (siehe Verzichtserklärung im Abschnitt zur Benennung von Vertragsstaaten in EPA Form 1001 (1001E) bzw. Form 1200 (1200E), Versionen 12.07 bis 01.09), kann er darüber hinaus dem EPA noch vor Ablauf der Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung (Art. 121 EPÜ und R. 135 (1) EPÜ) mitteilen, dass er zusätzlich zu den bereits entrichteten Benennungsgebühren für weitere von ihm angegebene Vertragsstaaten Benennungsgebühren abgebucht

2. *European patent applications filed and international applications entering the European phase before 1 April 2009*

For European patent applications filed and international applications entering the European phase before 1 April 2009 only, payment of **seven times** the designation fee is deemed to cover **all the contracting states**. Where no specific contracting states were indicated in the relevant section of the request for grant (EPO Form 1001 or 1001E) or of the form for entry into the European phase (EPO Form 1200 or 1200E), an amount equal to seven times the designation fee is debited under the automatic debiting procedure, **unless the EPO is instructed to do otherwise before expiry of the relevant period for paying these fees (Rules 39(1) and 159(1)(d) EPC)**.

Likewise, if **fewer than seven contracting states** were expressly indicated in the individual boxes in the relevant section of EPO Form 1001 (1001E) or of EPO Form 1200 (1200E), designation fees are then debited under the automatic debiting procedure for those states only. However, if the applicant wishes to make use of the possibility of paying designation fees for states additional to or different from those which he indicated in the above-mentioned section of EPO Form 1001 (1001E) or EPO Form 1200 (1200E), and informs the EPO accordingly within the period for paying them, then these designation fees are debited automatically, with effect from the date of expiry of that period.

Furthermore, provided that the applicant did **not** waive his right to receive a loss of rights communication under Rule 112 EPC (see waiver box in designations section of EPO Form 1001 (1001E) or 1200 (1200E), versions from 12.07 to 01.09), he may still inform the EPO before expiry of the period for requesting further processing (Article 121, Rule 135(1) EPC) that he wishes to designate states additional to those already paid for, together with an indication of the states concerned. In this case the relevant designation fees, plus the corresponding fees for further processing, are debited with effect from

2. *Demandes de brevet européen déposées avant le 1<sup>er</sup> avril 2009 et demandes internationales entrant dans la phase européenne avant cette date*

Pour les demandes de brevet européen déposées avant le 1<sup>er</sup> avril 2009 et les demandes internationales entrant dans la phase européenne avant cette date, les taxes de désignation sont réputées payées pour **tous les États contractants** si le demandeur acquitte un montant égal à **sept fois** celui d'une taxe de désignation. Lorsqu'aucun État contractant particulier n'était indiqué dans la rubrique pertinente du formulaire de requête en délivrance (OEB Form 1001 ou 1001E) ou du formulaire d'entrée dans la phase européenne (OEB Form 1200 ou 1200E), un montant égal à sept fois celui d'une taxe de désignation est prélevé par la voie de la procédure de prélèvement automatique, **sauf contre-ordre reçu par l'OEB avant l'expiration du délai de paiement applicable pour ces taxes (règles 39(1) et 159(1)d) CBE)**.

De même, si **moins de sept États contractants** ont été expressément indiqués dans les différentes cases de la rubrique correspondante du formulaire OEB 1001 (1001E) ou du formulaire OEB 1200 (1200E), les taxes de désignation ne sont prélevées, dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique, que pour les États contractants indiqués dans ces rubriques. En revanche, si le demandeur souhaite acquitter des taxes de désignation pour d'autres États contractants ou pour des États contractants différents de ceux indiqués aux rubriques susmentionnées des formulaires 1001 (1001E) ou 1200 (1200E), et qu'il en informe l'OEB avant l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation, ces taxes de désignation sont également prélevées automatiquement avec effet à la date d'expiration de ce délai.

En outre, si le demandeur **n'a pas** renoncé au droit de recevoir une notification signalant la perte d'un droit au titre de la règle 112 CBE (cf. case de renonciation à la rubrique "désignation" des formulaires 1001 (1001E) ou 1200 (1200E), versions comprises entre 12.07 et 01.09), il peut encore informer l'OEB, avant l'expiration du délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure (article 121, règle 135(1) CBE), qu'il souhaite désigner des États - indiqués par ses soins - pour lesquels il n'a pas encore acquitté de taxe. Dans ce cas, les taxes de désignation pour ces États et les

haben will. In diesem Fall werden die Benennungsgebühren und die entsprechenden Weiterbehandlungsgebühren mit Wirkung des Tags des Ablaufs der Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung abgebucht.

### 3. Für alle Anmeldungen

Soll(en) die Benennungsgebühr(en) vor Ablauf der Zahlungsfrist entrichtet werden, so **ist die Zahlung gesondert mittels einer anderen in der Gebührenordnung zugelassenen Zahlungsart vorzunehmen** (siehe Nr. 11 VAA). Dies gilt zum Beispiel, wenn die Gebühr(en) ausnahmsweise erst in der Schlussphase des europäischen Erteilungsverfahrens nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ fällig wird (werden) (R. 71a (3) EPÜ). Die Gebühr(en) sollte(n) möglichst früh auf eine andere Weise entrichtet werden, damit dadurch nicht die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung verzögert wird. Der Anmelder wird hiervon in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ (EPA Form 2004) unterrichtet.

Zur automatischen Abbuchung der Benennungsgebühr(en), wenn der automatische Abbuchungsauftrag erst nach Ablauf der Zahlungsfrist eingereicht worden ist, siehe Nummer 10.1 VAA.

Zur automatischen Abbuchung der Erststreckungsgebühr(en) siehe Hinweis unter Nummer 3.I. r) in diesem Anhang.

Zur automatischen Abbuchung der Validierungsgebühr(en) siehe Hinweis unter Nummer 3.I. s) in diesem Anhang.

### d) Anspruchsgebühren (R. 45, 162 und 71 (4) EPÜ)

Für europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, sowie für internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eintreten, gilt ein **zweistufiges System** der Anspruchsgebühren<sup>10</sup>: für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch bis zum fünfzigsten gilt der niedrigere Betrag, für den einundfünfzigsten und jeden weiteren Anspruch der höhere Betrag (Art. 2 Nr. 15 GebO).

<sup>10</sup> Siehe Verweise in Fußnote 4 und Beschluss des Verwaltungsrats vom 6. März 2008 (ABl. EPA 2008, 124).

the date of expiry of the period for requesting further processing.

### 3. For all applications

If an applicant wishes to pay the designation fee(s) before expiry of the period for doing so, **payment must be made separately by another means of payment allowed under the RFees** (see point 11 AAD). This applies, for example, at the end of the European grant procedure if, exceptionally, the fee(s) become(s) due only after the communication under Rule 71(3) EPC (Rule 71a(3) EPC). The fee(s) should be paid early by another means to prevent delay in the publication of the mention of grant. The applicant is informed of this situation in the communication under Rule 71(3) EPC (EPO Form 2004).

For the automatic debiting of the designation fee(s) where the automatic debit order is not filed until after expiry of the period for payment, see point 10.1 AAD.

For automatic debiting of the extension fee(s), see note under point 3.I(r) below.

For automatic debiting of the validation fee(s), see note under point 3.I(s) below.

### (d) Claims fees (Rules 45, 162 and 71(4) EPC)

For European patent applications filed and international applications entering the European phase on or after 1 April 2009, a **two-tier system** of claims fees applies:<sup>10</sup> for the sixteenth and each subsequent claim up to the fiftieth the lower amount applies, and for the fifty-first and each subsequent claim the higher amount applies (Article 2, item 15, RFees).

<sup>10</sup> See references in footnote 4 and decision of the Administrative Council of 6 March 2008 (OJ EPO 2008, 124).

taxes correspondantes pour la poursuite de la procédure sont prélevées avec effet à la date d'expiration du délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure.

### 3. Pour toutes les demandes

Si le demandeur souhaite acquitter la (les) taxe(s) de désignation avant l'expiration du délai de paiement, **le paiement doit être effectué séparément, au moyen d'un autre mode de paiement admis dans le règlement relatif aux taxes** (cf. point 11 RPA). Ceci s'applique, par exemple, à l'issue de la procédure de délivrance de brevets européens si, exceptionnellement, la (les) taxe(s) ne vient (viennent) à échéance qu'après la notification visée à la règle 71(3) CBE (règle 71bis(3) CBE). Elle(s) doit (doivent) être acquittée(s) rapidement au moyen d'un autre mode de paiement, afin de ne pas retarder la publication de la mention de la délivrance. Le demandeur est informé de cette situation dans la notification visée à la règle 71(3) CBE (OEB Form 2004).

En ce qui concerne le prélèvement automatique de la (des) taxe(s) de désignation dans le cas où l'ordre de prélèvement automatique n'a été donné qu'après expiration du délai de paiement, cf. point 10.1 RPA.

Pour le prélèvement automatique de la (des) taxe(s) d'extension, cf. les explications au point 3.I.r) de la présente Annexe.

Pour le prélèvement automatique de la (des) taxe(s) de validation, cf. les explications au point 3.I.s) de la présente Annexe.

### d) les taxes de revendication (règles 45, 162 et 71(4) CBE)

Un **système** de taxes de revendication **à deux niveaux** s'applique aux demandes de brevet européen déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2009 et aux demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date<sup>10</sup>: pour chaque revendication à partir de la seizième et jusqu'à la cinquantième, le montant inférieur est applicable, tandis que le montant supérieur s'applique pour chaque revendication à partir de la cinquante et unième (article 2, point 15 RRT).

<sup>10</sup> Cf. renvois dans la note de bas de page n° 4 et décision du Conseil d'administration du 6 mars 2008 (JO OEB 2008, 124).

Für europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, sowie für internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eingetreten sind, sind Anspruchsgebühren für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch fällig.<sup>11</sup>

#### **Anspruchsgebühren nach Regel 45 EPÜ**

Dem automatischen Abbuchungsverfahren werden die nach Regel 45 EPÜ gebührenpflichtigen Patentansprüche zugrunde gelegt, die sich aus dem ersten eingereichten Anspruchssatz ergeben. Bei mehreren Anspruchsätzen wird von dem Satz von Patentansprüchen ausgegangen, der die meisten Ansprüche enthält. **Will der Anmelder keine oder nicht alle Anspruchsgebühren für diese gebührenpflichtigen Patentansprüche entrichten, so muss er dies dem EPA vor Ablauf der Frist nach Regel 45 (2) Satz 1 EPÜ mitteilen.**

Zur Frage des maßgebenden Zahlungstags von Anspruchsgebühren nach Regel 45 EPÜ, falls der automatische Abbuchungsauftrag erst nach der Einreichung der Patentansprüche, jedoch vor Ablauf der Frist nach Regel 45 (2) Satz 2 EPÜ erteilt worden ist, siehe Nummer 10.1 b) VAA.

#### **Anspruchsgebühren nach Regel 162 EPÜ**

Bei internationalen Anmeldungen richten sich die Berechnung und die automatische Abbuchung eventueller Anspruchsgebühren beim Eintritt in die europäische Phase nach den Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind (R. 162 EPÜ). Enthalten diese Unterlagen mehr als fünfzehn Ansprüche, so ist für den sechzehnten und jeden weiteren Anspruch gemäß Regel 162 (1) EPÜ eine Anspruchsgebühr zu entrichten (siehe auch einleitende Bemerkungen zu Punkt d)). Unbeschadet Regel 137 (2) bis (4) EPÜ kann die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten<sup>12</sup> nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung einmal geändert werden (gemeinsame Mitteilung gemäß R. 161 und R. 162

For European patent applications filed and international applications entering the European phase before 1 April 2009, claims fees are due for the sixteenth and each subsequent claim.<sup>11</sup>

#### **Claims fees under Rule 45 EPC**

The EPO takes as the basis for the automatic debiting procedure the claims incurring fees under Rule 45 EPC contained in the first set of claims filed. Where there is more than one set of claims, it takes the set containing the greatest number. **If the applicant does not want to pay for any or all of these claims incurring fees, he must inform the EPO accordingly before the period under Rule 45(2), first sentence, EPC expires.**

Regarding the decisive payment date for claims fees under Rule 45 EPC where the automatic debit order is not received until after filing of the claims but before expiry of the period under Rule 45(2), second sentence, EPC, see point 10.1(b) AAD.

#### **Claims fees under Rule 162 EPC**

In the case of international applications, any claims fees payable on entry into the European phase are computed and, where appropriate, debited under the automatic debiting procedure on the basis of the documents on which the European grant procedure is to be based (Rule 162 EPC). If these documents comprise more than fifteen claims, a claims fee is payable for the sixteenth and each subsequent claim under Rule 162(1) EPC (see also introductory remarks above on point (d)). Without prejudice to Rule 137(2) to (4) EPC, the application may be amended once, within six months<sup>12</sup> of notification of a communication informing the applicant accordingly (combined communication under Rules 161 and 162 EPC). If within that period amended claims are

Dans le cas des demandes de brevet européen déposées avant le 1<sup>er</sup> avril 2009 et des demandes internationales entrant dans la phase européenne avant cette date, des taxes de revendication sont exigibles pour chaque revendication à partir de la seizième.<sup>11</sup>

#### **Taxes de revendication visées à la règle 45 CBE**

Lors de la procédure de prélèvement automatique, pour déterminer quelles sont les revendications donnant lieu au paiement de taxes au sens de la règle 45 CBE, l'OEB se base sur les revendications figurant dans le premier jeu de revendications présenté. Si plusieurs jeux de revendications ont été présentés, il se base sur celui qui contient le plus grand nombre de revendications. **Si le demandeur n'entend pas acquitter des taxes pour l'ensemble ou pour une partie des revendications qui donnent lieu à un tel paiement, il doit en aviser l'OEB avant l'expiration du délai prévu par la règle 45(2) CBE, première phrase.**

En ce qui concerne la date à laquelle les taxes de revendication au sens de la règle 45 CBE sont réputées acquittées lorsque l'ordre de prélèvement automatique n'a été donné qu'après le dépôt des revendications, mais avant l'expiration du délai prévu par la règle 45(2) CBE, deuxième phrase, cf. point 10.1(b) RPA.

#### **Taxes de revendication visées à la règle 162 CBE**

Pour les demandes internationales, le calcul et le prélèvement automatique des taxes de revendication qui pourraient être dues lors de l'entrée dans la phase européenne s'effectuent à partir des pièces de la demande sur lesquelles doit se fonder la procédure européenne de délivrance (règle 162 CBE). Si ces pièces comportent plus de quinze revendications, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication à compter de la seizième au titre de la règle 162(1) CBE (cf. également remarques introductives ci-dessus concernant le point d)). Sans préjudice de la règle 137(2) à (4) CBE, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai de six mois<sup>12</sup> à compter de la signification d'une notification en informant le demandeur (notification combinée au titre des

<sup>11</sup> Siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 14. Dezember 2007 (ABl. EPA 2008, 5), anzuwenden auf Zahlungen ab dem 1. April 2008.

<sup>12</sup> Siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 26. Oktober 2010 (ABl. EPA 2010, 634).

<sup>11</sup> See decision of the Administrative Council of 14 December 2007 (OJ EPO 2008, 5), applicable to payments made on or after 1 April 2008.

<sup>12</sup> See decision of the Administrative Council of 26 October 2010 (OJ EPO 2010, 634).

<sup>11</sup> Cf. décision du Conseil d'administration du 14 décembre 2007 (JO OEB 2008, 5), applicable aux paiements effectués à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008.

<sup>12</sup> Cf. décision du Conseil d'administration du 26 octobre 2010 (JO OEB 2010, 634).

EPÜ). Werden fristgerecht geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage des letzten geänderten Anspruchssatzes berechnet (R. 162 (2) EPÜ).

Im automatischen Abbuchungsverfahren gelten Anspruchsgebühren, die nach Regel 162 (1) und (2) EPÜ zu entrichten sind, als am letzten Tag der Frist von sechs Monaten nach Regel 162 (2) EPÜ eingegangen, sofern dem EPA nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist ein anderslautender Auftrag zugeht (siehe Nr. 6.1 d) VAA).

**Kontoinhaber, die am automatischen Abbuchungsverfahren teilnehmen und auf ihr Recht verzichten, die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ zu erhalten, sollten daher etwaige beim Eintritt in die europäische Phase fällige Anspruchsgebühren mittels einer anderen zugelassenen Zahlungsart entrichten** (siehe Nr. 11 VAA).<sup>13</sup>

Kontoinhaber, die bereits fällig gewordene Anspruchsgebühren früher entrichten möchten, zum Beispiel bevor eine Gebührenerhöhung in Kraft tritt, müssen dies mittels einer anderen zugelassenen Zahlungsart tun (siehe Nr. 11 VAA).

Siehe auch den Hinweis zu Nummer 10 VAA für Fälle, in denen die Anspruchsgebühren nach Regel 45 oder 162 EPÜ nicht entrichtet wurden und der automatische Abbuchungsauftrag während der Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung nachgereicht wird.

#### **Anspruchsgebühren nach Regel 71 (4) EPÜ**

Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als fünfzehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) EPÜ für jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren nach Maßgabe von Artikel 2 Nr. 15 GebO<sup>14</sup> zu

<sup>13</sup> Siehe Mitteilung des EPA vom 5. April 2011 über eine aktualisierte Fassung von EPA Form 1200 sowie die Möglichkeit, auf das Recht zu verzichten, die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPÜ zu erhalten (ABl. EPA 2011, 354).

<sup>14</sup> Zu europäischen Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, sowie zu internationalen Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eintreten, siehe Verweise in Fußnote 4. Siehe auch die einleitenden Bemerkungen unter Nummer 3.1.d) in diesem Anhang.

filed, the claims fees due are computed on the basis of the last set of amended claims (Rule 162(2) EPC).

Under the automatic debiting procedure, claims fees payable under Rule 162(1) and (2) EPC are considered to have been received on the last day of the six-month period under Rule 162(2) EPC, unless the EPO is instructed otherwise before expiry of the period for payment (see point 6.1(d) AAD).

Furthermore, account holders participating in the automatic debiting procedure and **waiving their right to the communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC should therefore pay any claims fees due on entry into the European phase by another permitted means of payment** (see point 11 AAD).<sup>13</sup>

Account holders wishing to make an earlier payment of claims fees which have already become due, for example before a fee increase takes effect, must do so by another permitted means of payment (see point 11 AAD).

See also the note to point 10 AAD for cases in which the automatic debit order is filed subsequently during the period for requesting further processing following the non-payment of claims fees under Rule 45 or 162 EPC.

#### **Claims fees under Rule 71(4) EPC**

If the European patent application in the text intended for grant comprises more than fifteen claims, the examining division invites the applicant to pay claims fees in respect of each additional claim as specified under Article 2, item 15, RFees<sup>14</sup> within the period under Rule 71(3) EPC, unless the said fees have already been paid in

<sup>13</sup> See notice from the EPO dated 5 April 2011 concerning updated Form 1200 and the possibility to waive the right to the communication under Rules 161(1) or (2) and 162 EPC (OJ EPO 2011, 354).

<sup>14</sup> Applicable to European patent applications filed and international applications entering the European phase on or after 1 April 2009 - see references in footnote 4. See also introductory remarks above under point 3.1(d).

règles 161 et 162 CBE). Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base du dernier jeu de revendications modifiées (règle 162(2) CBE).

Dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique, les taxes de revendication dues au titre de la règle 162(1) et (2) CBE sont réputées reçues le dernier jour du délai de six mois visé à la règle 162(2) CBE, sauf instruction contraire reçue par l'OEB avant l'expiration du délai de paiement (cf. point 6.1d) RPA).

Par ailleurs, les titulaires d'un compte courant qui utilisent la procédure de prélèvement automatique et **renoncent à leur droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) ou (2) CBE et 162 CBE doivent donc acquitter les taxes de revendication exigibles lors de l'entrée dans la phase européenne par un autre mode de paiement autorisé** (cf. point 11 RPA).<sup>13</sup>

Les titulaires d'un compte courant qui souhaitent acquitter par anticipation des taxes de revendication déjà venues à échéance, par exemple avant l'entrée en vigueur d'une hausse de taxe, doivent utiliser un autre mode de paiement autorisé (cf. point 11 RPA).

Cf. également les explications relatives au point 10 RPA si l'ordre de prélèvement automatique est donné a posteriori au cours du délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure, à la suite du défaut de paiement des taxes de revendication visées à la règle 45 ou à la règle 162 CBE.

#### **Taxes de revendication visées à la règle 71(4) CBE**

Si le texte envisagé pour la délivrance du brevet européen comporte plus de quinze revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter des taxes de revendication pour chaque revendication supplémentaire, comme indiqué à l'article 2, point 15 RRT<sup>14</sup>, dans le délai prévu par la règle 71(3) CBE, dans la

<sup>13</sup> Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 avril 2011, relatif à la version actualisée du formulaire 1200 et à la possibilité de renoncer au droit de recevoir la notification émise en vertu des règles 161(1) ou (2) et 162 CBE (JO OEB 2011, 354).

<sup>14</sup> Concernant les demandes de brevet européen déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2009 et les demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date, cf. renvois dans la note de bas de page n° 4. Cf. également les remarques introductives au point 3.1.d) de la présente annexe.

entrichten, soweit diese nicht bereits gemäß Regel 45 oder 162 EPÜ entrichtet worden sind (R. 71 (4) EPÜ). Die entsprechende Anzahl von Anspruchsgebühren wird am Tag der Einreichung der Übersetzung der betreffenden Ansprüche oder am letzten Tag der Frist automatisch abgebucht. Der Anmelder wird hierüber vorher in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ (EPA Form 2004) informiert. Enthält die Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung infolge von Änderungen, die innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) EPÜ beantragt wurden, noch weitere zusätzliche Ansprüche, so wird die entsprechende Anzahl von Anspruchsgebühren dafür am letzten Tag der gesetzten Frist automatisch abgebucht. Der Anmelder wird hiervon mit EPA Form 2098A unterrichtet.

#### e) "Europäische" Jahresgebühren

Im automatischen Abbuchungsverfahren werden die Jahresgebühren außer in den in Nummer 6.1 f) VAA genannten Ausnahmefällen an dem Tag abgebucht, an dem sie nach Regel 51 (1) oder 159 (1) g) EPÜ fällig werden.

Soll eine "europäische" Jahresgebühr jedoch vor dem Fälligkeitstag entrichtet werden, was bis zu drei Monate im Voraus möglich ist (R. 51 (1) EPÜ),<sup>15</sup> **ist sie durch gesonderte Zahlung mittels einer anderen in der Gebührenordnung zugelassenen Zahlungsart zu entrichten** (siehe Nr. 11 VAA). Dies gilt zum Beispiel, wenn eine Jahresgebühr erst nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ in der Schlussphase des europäischen Erteilungsverfahrens fällig wird (R. 71a (4) EPÜ). Sie sollte dann möglichst früh auf eine andere zugelassene Weise entrichtet werden, damit dadurch nicht die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung verzögert wird. Der Anmelder wird hiervon in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ (EPA Form 2004) unterrichtet.

Siehe Nummer 6.1 f) VAA zum maßgebenden Zahlungstag einer Jahresgebühr in Fällen, in denen die Gebühr fällig wird, nachdem Wiedereinsetzung gewährt wurde oder die Große Beschwerdekammer die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Beschwerdekammer nach Artikel 112a EPÜ anordnet.

accordance with Rule 45 or 162 EPC (Rule 71(4) EPC). The relevant number of claims fees is debited automatically on the date of filing of the translation of the relevant claims, or on the last day of the period set. The applicant is informed of this beforehand in the communication under Rule 71(3) EPC (EPO Form 2004). If the application in the text intended for grant comprises, after amendments requested within the period under Rule 71(3) EPC, further additional claims, the applicable number of claims fees for these is debited automatically on the last day of the period set. The applicant is informed accordingly in EPO Form 2098A.

#### (e) "European" renewal fees

In the automatic debiting procedure, apart from the particular cases listed under point 6.1(f) AAD, renewal fees are debited on the date on which they become due under Rule 51(1) or 159(1)(g) EPC.

However, if an applicant wishes to pay a "European" renewal fee before the due date, which is possible up to three months in advance of that date (Rule 51(1) EPC),<sup>15</sup> **it must be paid separately by another means of payment allowed under the RFEes** (see point 11 AAD). This applies, for example, if in the final phase of the European grant procedure a renewal fee becomes due after the communication under Rule 71(3) EPC (Rule 71a(4) EPC). The fee should be paid early by another permitted means to prevent delay in the publication of the mention of grant. The applicant is informed of this situation in the communication under Rule 71(3) EPC (EPO Form 2004).

For the decisive payment date of a renewal fee in cases in which the fee becomes due following a decision to grant re-establishment or a decision of the Enlarged Board of Appeal to reopen proceedings before the boards of appeal under Article 112a EPC, see point 6.1(f) AAD.

mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 45 ou de la règle 162 CBE (règle 71(4) CBE). L'Office prélève automatiquement le montant correspondant à ce nombre de revendications à la date de production de la traduction des revendications concernées ou au dernier jour du délai imparti. Le demandeur en est avisé à l'avance dans la notification établie conformément à la règle 71(3) CBE (OEB Form 2004). Lorsque le texte envisagé pour la délivrance du brevet européen comporte, après les modifications demandées dans le délai visé à la règle 71(3) CBE, de nouvelles revendications, le nombre de taxes de revendication applicable à celles-ci est prélevé automatiquement le dernier jour du délai imparti. Le demandeur en est informé dans le formulaire 2098A de l'OEB.

#### e) les taxes annuelles "européennes"

Dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique, hormis dans les cas particuliers énumérés au point 6.1f) RPA, les taxes annuelles sont prélevées à leur date d'échéance au titre des règles 51(1) ou 159(1)g) CBE.

Cependant, si un demandeur souhaite acquitter une taxe annuelle "européenne" avant la date d'échéance, ce qui est possible jusqu'à trois mois avant cette date (règle 51(1) CBE),<sup>15</sup> **celle-ci doit être acquittée séparément au moyen d'un autre mode de paiement admis dans le règlement relatif aux taxes** (cf. point 11 RPA). Ceci s'applique par exemple si, pendant la phase finale de la procédure européenne de délivrance, une taxe annuelle vient à échéance après la notification visée à la règle 71(3) CBE (règle 71bis(4) CBE). La taxe doit être acquittée par paiement anticipé au moyen d'un autre mode de paiement autorisé, afin de ne pas retarder la publication de la mention de la délivrance. Le demandeur est informé de cette situation dans la notification visée à la règle 71(3) CBE (OEB Form 2004).

Concernant la date à laquelle le paiement d'une taxe annuelle est réputé effectué si la taxe vient à échéance à la suite d'une décision faisant droit à une requête en restitutio in integrum ou à la suite d'une décision de la Grande Chambre de recours de rouvrir la procédure devant les chambres de recours au titre de l'article 112bis CBE, cf. point 6.1f) RPA.

<sup>15</sup> Siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 21. Oktober 2008 (ABl. EPA 2008, 513).

<sup>15</sup> See decision of the Administrative Council of 21 October 2008 (OJ EPO 2008, 513).

<sup>15</sup> Cf. décision du Conseil d'administration du 21 octobre 2008 (JO OEB 2008, 513).

**f) Prüfungsgebühr**

Die automatische Abbuchung der Prüfungsgebühr erfolgt am letzten Tag der in Regel 70 (1) EPÜ genannten Frist. Liegen die Voraussetzungen nach Artikel 14 und Regel 6 EPÜ für eine Gebührenermäßigung vor, wird die Prüfungsgebühr im automatischen Abbuchungsverfahren nur in Höhe von 70 % abgebucht.<sup>16</sup> Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 50 %, wenn das EPA zuvor einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Art. 14 (2) GebO). Der Anmelder wird über die bevorstehende automatische Abbuchung in der Mitteilung nach Regel 69 EPÜ (EPA Form 1081) informiert.

Da der Prüfungsantrag bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag (EPA Form 1001 oder 1001E) gestellt worden ist, kann der Anmelder **die Abbuchung der Prüfungsgebühr nur verhindern, wenn er rechtzeitig den automatischen Abbuchungsauftrag widerruft oder seine Anmeldung zurücknimmt**. Die Möglichkeit, die Prüfungsgebühr nach Ablauf der Frist nach Regel 70 (1) EPÜ über einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 und Regel 135 EPÜ zu entrichten, bleibt unberührt, solange die Anmeldung nicht zurückgenommen oder rechtskräftig erledigt ist.

Für Fälle, in denen die Prüfungsgebühr vor Ablauf der Zahlungsfrist automatisch abgebucht wird, d. h. wenn der Anmelder auf das Recht auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) EPÜ verzichtet oder vor Ablauf der Frist nach Regel 70 (1) bzw. 159 (1) EPÜ einen Antrag auf Bearbeitung nach dem PACE-Programm gestellt hat, wird die Prüfungsgebühr automatisch am Tag des Eingangs der Verzichtserklärung oder des PACE-Antrags abgebucht (siehe Nr. 6.1 b) VAA).

Wird bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung die beschleunigte Prüfung nach dem PACE-Programm beantragt, so wird die Prüfungsgebühr nicht automatisch am Tag des Eingangs des Antrags abgebucht, es sei denn, der Anmelder hat gleichzeitig vorbehaltlos auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) EPÜ verzichtet (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABl. EPA 2010, 352). Dasselbe gilt, wenn ein Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt wird, während der

**(f) Examination fee**

The examination fee is automatically debited on the last day of the period specified in Rule 70(1) EPC. Where the requirements of Article 14 and Rule 6 EPC for the reduction of fees are met, only 70% of the examination fee is debited under the automatic debiting procedure.<sup>16</sup> The examination fee is reduced by 50% if the EPO has previously drawn up an international preliminary examination report (Article 14(2) RFEes). The applicant is informed in the communication under Rule 69 EPC (EPO Form 1081) that the automatic debit is about to be made.

Since examination was already requested in the request for grant (EPO Form 1001 or 1001E), the applicant can **prevent a debit of this fee only by revoking the automatic debit order or withdrawing the application in time**. The possibility of paying the examination fee after expiry of the period under Rule 70(1) EPC by way of a request for further processing under Article 121 and Rule 135 EPC is not affected, provided the application has not been withdrawn or finally settled.

For cases in which the examination fee is automatically debited before expiry of the period for payment, i.e. where the applicant has waived his right to the invitation under Rule 70(2) EPC or has requested, before the expiry of the period under Rule 70(1) or 159(1) EPC, as appropriate, that his application be processed under the PACE programme, the examination fee will be automatically debited on the date of receipt of the waiver or of the PACE request, respectively (see point 6.1(b) AAD).

If accelerated examination under the PACE programme is requested when the European patent application is filed, the examination fee will not be debited automatically on the date of receipt of the request, unless the applicant has at the same time unconditionally waived the invitation under Rule 70(2) EPC (see notice from the EPO dated 4 May 2010, OJ EPO 2010, 352). The same applies where a request for accelerated examination is submitted at the time the steps for entry into the European phase

**f) la taxe d'examen**

Le montant de la taxe d'examen est prélevé automatiquement le dernier jour du délai mentionné à la règle 70(1) CBE. Lorsque les conditions de réduction des taxes prévues à l'article 14 et à la règle 6 CBE sont remplies, le compte courant n'est débité que de 70 % du montant de la taxe d'examen dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique.<sup>16</sup> La taxe d'examen est réduite de 50 % si l'OEB a déjà établi un rapport d'examen préliminaire international (article 14(2) RRT). Le prélèvement est annoncé au demandeur dans la notification établie conformément à la règle 69 CBE (OEB Form 1081).

La requête en examen ayant déjà été formulée dans le formulaire de requête en délivrance (OEB Form 1001 ou 1001E), le seul moyen pour le demandeur **d'empêcher le prélèvement de la taxe d'examen est de révoquer à temps son ordre de prélèvement automatique ou de retirer à temps sa demande**. Tant que la demande n'est pas retirée ou que la procédure n'est pas définitivement close, il est encore possible d'acquitter la taxe d'examen après l'expiration du délai visé à la règle 70(1) CBE, au moyen d'une requête en poursuite de la procédure au titre de l'article 121 et de la règle 135 CBE.

Concernant les cas où la taxe d'examen est prélevée automatiquement avant l'expiration du délai de paiement, c'est-à-dire lorsque le demandeur a renoncé à son droit de recevoir l'invitation visée à la règle 70(2) CBE ou a dûment requis le traitement de sa demande au titre du programme PACE avant l'expiration du délai visé aux règles 70(1) ou 159(1) CBE, la taxe d'examen sera prélevée automatiquement respectivement à la date de réception de la déclaration de renonciation ou à la date de réception de la requête PACE (cf. point 6.1b) RPA).

Si un examen accéléré au titre du programme PACE est requis lors du dépôt de la demande de brevet européen, la taxe d'examen ne sera pas prélevée automatiquement à la date de réception de la requête, sauf si le demandeur a simultanément renoncé définitivement à l'invitation émise en vertu de la règle 70(2) CBE (cf. Communiqué de l'OEB en date du 4 mai 2010, JO OEB 2010, 352). Il en va de même lorsqu'une requête en examen accéléré est présentée au

<sup>16</sup> Siehe Fußnote 7.<sup>16</sup> See footnote 7.<sup>16</sup> Cf. note de bas de page n° 7.

Eintritt in die europäische Phase für eine internationale Anmeldung eingeleitet wird, für die eine ergänzende europäische Recherche erforderlich ist. Wenn ein Antrag auf beschleunigte Prüfung einem Antrag auf vorgezogenen Eintritt in die europäische Phase beigelegt ist, werden die fälligen Gebühren, einschließlich der Prüfungsgebühr, nicht in diesem Verfahrensabschnitt automatisch abgebucht, sondern müssen mittels einer anderen zugelassenen Zahlungsart entrichtet werden (siehe auch Nr. 11 VAA und die entsprechenden Hinweise unter Nummer 11 in diesem Anhang).

**g) Erteilungsgebühr**

*1. Erteilungsgebühr einschließlich Veröffentlichungsgebühr für die europäische Patentschrift*

Diese pauschale Erteilungsgebühr, einschließlich der Veröffentlichungsgebühr für die europäische Patentschrift, gilt für europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, sowie für internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eintreten.<sup>17</sup>

Sie wird an dem Tag, an dem der Anmelder die Übersetzung der Patentansprüche einreicht, oder am letzten Tag der Frist automatisch abgebucht. Er wird hiervon in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ (EPA Form 2004CB) entsprechend unterrichtet.

*2. Erteilungs- und Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift*

Bei europäischen Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, bzw. für internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eingetreten sind, setzt sich die Erteilungs- und Druckkostengebühr aus zwei Komponenten zusammen: einem Festbetrag und einem Zuschlag für **jede über 35 hinausgehende Seite der Anmeldung**.

Diese Gebühren werden an dem Tag, an dem der Anmelder die Übersetzung der Patentansprüche einreicht, oder am letzten Tag der Frist automatisch abgebucht. Er wird hiervon in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ (EPA Form 2004) entsprechend unterrichtet.<sup>18</sup>

are taken for an international application for which a supplementary European search is required. It should also be noted that if a request for accelerated examination accompanies a request for early entry into the European phase, the fees due, including the examination fee, are not debited automatically at this stage and must, therefore, be paid using another permitted means of payment (see also point 11 AAD and corresponding notes under point 11 in this annex).

**(g) Fee for grant**

*1. Fee for grant, including fee for publication of the European patent specification*

This flat fee for grant, including the fee for publication of the European patent specification, applies to European patent applications filed on or after 1 April 2009 and to international applications entering the European phase on or after that date.<sup>17</sup>

It is debited automatically on the date on which the applicant files the translation of the claims, or on the last day of the period set. The applicant is informed accordingly in the communication under Rule 71(3) EPC (EPO Form 2004CB).

*2. Fee for grant and printing the European patent specification*

For European applications filed before 1 April 2009 or international applications entering the European phase before that date, the fee for grant and printing has two components: a fixed amount, plus a charge for **each page of the application over and above 35**.

These fees are debited automatically on the date on which the applicant files the translation of the claims, or on the last day of the period set. The applicant is informed accordingly in the communication under Rule 71(3) EPC (EPO Form 2004).<sup>18</sup>

moment où le demandeur accomplit les actes requis pour l'entrée dans la phase européenne, dans le cas d'une demande internationale nécessitant une recherche européenne complémentaire. Il convient également de noter que si une requête en examen accéléré accompagne une requête en entrée anticipée dans la phase européenne, les taxes exigibles, y compris la taxe d'examen, ne sont pas prélevées automatiquement à ce stade et, par conséquent, elles doivent être acquittées à l'aide d'un autre mode de paiement autorisé (cf. également point 11 RPA et explications correspondantes au point 11 la présente Annexe).

**g) la taxe de délivrance**

*1. Taxe de délivrance, y compris la taxe de publication du fascicule du brevet européen*

Cette taxe forfaitaire de délivrance, qui inclut la taxe de publication du fascicule du brevet européen, s'applique aux demandes de brevet européen déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2009 et aux demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date.<sup>17</sup>

Elle est prélevée automatiquement à la date à laquelle le demandeur produit la traduction des revendications ou au dernier jour du délai imparti. Le demandeur en est informé dans la notification visée à la règle 71(3) CBE (OEB Form 2004CB).

*2. Taxe de délivrance et d'impression du fascicule du brevet européen*

Concernant les demandes européennes déposées avant le 1<sup>er</sup> avril 2009 ou les demandes internationales entrant dans la phase européenne avant cette date, la taxe de délivrance et d'impression est composée de deux montants : un montant fixe et une majoration pour **chaque page de la demande à compter de la 36<sup>e</sup>**.

Ces taxes sont prélevées automatiquement à la date à laquelle le demandeur produit la traduction des revendications ou au dernier jour du délai imparti. Le demandeur en est informé dans la notification visée à la règle 71(3) CBE (OEB Form 2004).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Siehe Verweise in Fußnote 4.

<sup>18</sup> Näheres zur Anrechnung von Gebühren nach Regel 71a (5) EPÜ siehe RL A-X, 11 und C-V, 4.2.

<sup>17</sup> See references in footnote 4.

<sup>18</sup> For details of the crediting mechanism under Rule 71a(5) EPC, see GL A-X, 11 and C-V, 4.2.

<sup>17</sup> Cf. renvois dans la note de bas de page n° 4.

<sup>18</sup> Pour plus d'informations sur le mécanisme de prise en considération au titre de la règle 71bis(5) CBE, cf. Directives, A-X, 11 et C-V, 4.2.

### 3. Für alle Anmeldungen

Hingewiesen wird auch auf die Informationen zu Fällen, in denen die Anspruchsgebühren nach Regel 71 (4) EPÜ (siehe Hinweis unter Nummer 3.1.d) in diesem Anhang), die Benennungsgebühr(en) (siehe Hinweis unter Nummer 3.1.c) in diesem Anhang) und die "europäischen" Jahresgebühren (siehe Hinweis unter Nummer 3.1.e) in diesem Anhang) in der Schlussphase des Erteilungsverfahrens fällig werden.

#### **h) Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr**

Bei Beschränkungs- und Widerrufsverfahren muss ein neuer Abbuchungsauftrag eingereicht werden (siehe Nr. 2 VAA).

Maßgebender Zahlungstag für die Zwecke des automatischen Abbuchungsverfahrens ist der Tag des Eingangs des Antrags auf Beschränkung oder Widerruf.

Bei Anmeldungen, die **vor dem 1. April 2014** eingereicht wurden und bei denen die Voraussetzungen für die Sprachenermäßigung vorliegen (Art. 14 und R. 6 EPÜ), wird die Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr nur in Höhe von 80 % abgebucht.<sup>19</sup>

#### **j) Weiterbehandlungsgebühr**

Der maßgebende Zahlungstag für diese Gebühr hängt von der Art der versäumten Handlung(en) ab. Handelt es sich um die Nichtvornahme einer anderen Verfahrenshandlung als der Entrichtung einer Gebühr, so gilt als maßgebender Zahlungstag die Vornahme der versäumten Handlung (Einreichung der Unterlagen) (siehe auch Nrn. 6.1 g) und 10.1 VAA). Siehe auch Nummer 10.1 VAA zu Fällen, in denen es sich bei der versäumten Handlung um die Nichtentrichtung einer Verfahrensgebühr handelt.

#### **k) Wiedereinsetzungsgebühr**

Die Bezugnahmen auf "Wiedereinsetzung" in den VAA (Anhang A.1) sowie in diesen Hinweisen verweisen nicht nur auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ, sondern gegebenenfalls auch auf

<sup>19</sup> Nach Regel 6 in der mit Wirkung vom 1. April 2014 geänderten Fassung beschränkt sich der Anwendungsbereich der Regel 6 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 14 (1) GebO auf die Anmeldegebühr und die Prüfungsgebühr; siehe Fußnote 7.

### 3. For all applications

Applicants should also note the information on claims fees due under Rule 71(4) EPC (see note above under point 3.1(d)), and on the designation fee(s) (see note above under point 3.1(c)) and "European" renewal fees (see note above under point 3.1(e)), when these become due in the final phase of the grant procedure.

#### **(h) Limitation or revocation fee**

For limitation or revocation proceedings, a new debit order has to be filed (see Re point 2 AAD above).

The date for automatic debiting purposes is that of receipt of the request for limitation or revocation.

Please note that for applications filed **before 1 April 2014**, where the requirements for the language reduction are met (Article 14 and Rule 6 EPC), only 80% of the revocation or limitation fee is debited.<sup>19</sup>

#### **(j) Fee for further processing**

Here, the decisive payment date is defined according to the nature of the omitted act or acts. In the case of non-performance of a procedural act other than the payment of a fee, the EPO takes as the decisive payment date the date of completion of the omitted act (filing of document) (see also points 6.1(g) and 10.1 AAD). For cases in which the omitted act was the non-payment of a procedural fee, see also point 10.1 AAD.

#### **(k) Fee for re-establishment**

References in the AAD (Annex A.1) and the present notes to "re-establishment" are to be understood as applying not just to re-establishment of rights under Article 122 EPC, but also, as appropriate, to reinstatement of rights

<sup>19</sup> Please note that under Rule 6 as amended as from 1 April 2014 the scope of application of Rule 6(3) EPC in conjunction with Article 14(1) RFees is limited to the filing fee and examination fee; see footnote 7.

### 3. Pour toutes les demandes

L'attention des demandeurs est également attirée sur les informations concernant les taxes de revendication exigibles au titre de la règle 71(4) CBE (cf. les explications au point 3.1.d) de la présente Annexe), ainsi que la (les) taxe(s) de désignation (cf. les explications au point 3.1.c) de la présente Annexe) et les taxes annuelles "européennes" (cf. les explications au point 3.1.e) de la présente Annexe), lorsque celles-ci viennent à échéance au cours de la phase finale de la procédure de délivrance.

#### **h) la taxe de limitation ou de révocation**

Un nouvel ordre de débit doit être donné pour la procédure de limitation ou de révocation (cf. ci-dessus Concernant le point 2 RPA).

La taxe est prélevée automatiquement à la date de réception de la requête en limitation ou en révocation.

Concernant les demandes déposées **avant le 1<sup>er</sup> avril 2014**, il convient de noter que lorsqu'il y a lieu d'accorder une réduction en raison de la langue utilisée (article 14 et règle 6 CBE), le compte courant n'est débité que de 80 % du montant de la taxe de limitation ou de révocation.<sup>19</sup>

#### **j) la taxe de poursuite de la procédure**

Dans le cas présent, la nature de l'acte (des actes) non accompli(s) détermine la date à laquelle le paiement est réputé effectué. Si un acte de procédure autre que le paiement d'une taxe n'a pas été accompli, l'OEB considère que le paiement est réputé effectué à la date d'exécution de l'acte non accompli (dépôt d'un document) (cf. également points 6.1g) et 10.1 RPA). Si le défaut de paiement d'une taxe de procédure constitue l'acte non accompli, cf. également point 10.1 RPA.

#### **k) la taxe de restitutio in integrum**

Les renvois à la "restitutio in integrum" qui figurent dans la RPA (Annexe A.1) et dans les présentes explications relatives à la "restitutio in integrum" s'appliquent non seulement à la restitutio in integrum visée à

<sup>19</sup> Il convient de noter que conformément à la règle 6, telle que modifiée au 1<sup>er</sup> avril 2014, le champ d'application de la règle 6(3) CBE ensemble l'article 14(1) RRT est limité à la taxe de dépôt et à la taxe d'examen ; cf. note de bas de page n° 7.



die Wiedereinsetzung nach Regel 49.6 d) i) PCT oder die Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Regel 49ter.2 d) PCT.

In diesen Fällen gilt als Tag der Abbuchung der Tag des Eingangs des Wiedereinsetzungsantrags (siehe Nr. 6.1 h) VAA). Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Fall durch das automatische Abbuchungsverfahren nur die Wiedereinsetzungsgebühr selbst abgebucht werden kann, nicht aber andere Gebührenarten (z. B. Jahresgebühren und zusätzliche Gebühren), wenn die versäumte Handlung in der Nichtzahlung dieser anderen Gebühren bestanden hat. **Diese nicht gezahlten Gebühren sind deshalb vom Anmelder in eigener Initiative mittels einer anderen zugelassenen Zahlungsart zu entrichten.** Außerdem kann das automatische Abbuchungsverfahren nur bei Wiedereinsetzungsanträgen greifen, bei denen die Anmeldung oder das erteilte Patent noch nicht rechtskräftig erledigt war.

Siehe Nummer 10.1 VAA zur Situation bei späterer Einreichung des automatischen Abbuchungsauftrags.

#### **l) Beschwerdegebühr**

Das automatische Abbuchungsverfahren berücksichtigt Beschwerdegebühren nur, wenn die Beschwerde vom Anmelder oder Patentinhaber eingelegt wird. Maßgebender Zahlungstag für die Zwecke des automatischen Abbuchungsverfahrens ist der Tag des Eingangs der Beschwerde (siehe Nr. 6.1 h) VAA).

Bei Anmeldungen, die **vor dem 1. April 2014** eingereicht wurden und bei denen die Voraussetzungen für die Sprachenermäßigung vorliegen (Art. 14 und R. 6 EPÜ), wird die Beschwerdegebühr nur in Höhe von 80 % abgebucht.<sup>20</sup>

#### **m) Gebühr für den Antrag auf Überprüfung**

Auch hier berücksichtigt das automatische Abbuchungsverfahren die Gebühr nur dann, wenn der Antrag auf Überprüfung vom Anmelder oder Patentinhaber eingereicht wird.

under Rule 49.6(d)(i) PCT and restoration of the priority right under Rule 49ter.2(d) PCT.

For these, the EPO takes the date of receipt of the application for re-establishment (see point 6.1(h) AAD). It must be noted that in this case automatic debiting only covers the fee for re-establishment itself – not other fees (e.g. renewal fee and additional fee) the non-payment of which constituted the omitted act. **Such fees must therefore be paid separately by another permitted means of payment.** In addition, automatic debiting of this fee is only possible in cases where a legally binding disposal of the application or patent has not already entered into force.

Regarding automatic debit orders filed subsequently, see point 10.1 AAD.

#### **(l) Fee for appeal**

The automatic debiting procedure only covers this fee if the appeal is filed by the applicant or patent proprietor. The date for automatic debiting purposes is that of receipt of the appeal (see point 6.1(h) AAD).

Please note that for applications filed **before 1 April 2014**, where the requirements for the language reduction are met (Article 14 and Rule 6 EPC), only 80% of the appeal fee is debited.<sup>20</sup>

#### **(m) Fee for petition for review**

Again, the automatic debiting procedure only covers this fee if the petition for review is filed by the applicant or patent proprietor. The date for automatic debiting purposes is that of receipt of

l'article 122 CBE, mais aussi, le cas échéant, au rétablissement des droits visé à la règle 49.6.d)i) PCT, ainsi qu'à la restauration du droit de priorité visée à la règle 49ter.2.d) PCT.

La taxe de restitutio in integrum est prélevée à la date de réception de la requête en restitutio in integrum (cf. point 6.1h) RPA). Il convient de noter que, dans ce cas, la procédure de prélèvement automatique permet uniquement de prélever la taxe de restitutio in integrum et non d'autres taxes (par exemple la taxe annuelle et la surtaxe), lorsque c'est le défaut de paiement de ces autres taxes qui constituait l'acte non accompli. C'est pourquoi le demandeur **doit de sa propre initiative acquitter par un autre mode de paiement autorisé ces autres taxes qu'il n'avait pas payées.** Enfin, la procédure de prélèvement automatique ne peut jouer que dans le cas de requêtes en restitutio in integrum présentées alors que le sort de la demande ou du brevet n'a pas encore été définitivement réglé.

En ce qui concerne les ordres de prélèvement automatique remis a posteriori, cf. point 10.1 RPA.

#### **l) la taxe de recours**

La taxe de recours ne peut être acquittée par prélèvement automatique qu'en cas de recours de la part du demandeur ou du titulaire du brevet. La taxe est prélevée automatiquement à la date de réception du recours (cf. point 6.1h) RPA).

Concernant les demandes déposées **avant le 1<sup>er</sup> avril 2014**, il convient de noter que lorsqu'il y a lieu d'accorder une réduction en raison de la langue utilisée (article 14 et règle 6 CBE), le compte courant n'est débité que de 80 % du montant de la taxe de recours.<sup>20</sup>

#### **m) la taxe de requête en révision**

La taxe de requête en révision ne peut être acquittée par prélèvement automatique que si la requête a été présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet. La taxe est prélevée

<sup>20</sup> Nach Regel 6 in der mit Wirkung vom 1. April 2014 geänderten Fassung beschränkt sich der Anwendungsbereich der Regel 6 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 14 (1) GebO auf die Anmeldegebühr und die Prüfungsgebühr; siehe Fußnote 7.

<sup>20</sup> Under Rule 6 as amended as from 1 April 2014, the scope of application of Rule 6(3) EPC in conjunction with Article 14(1) RFees is limited to the filing fee and examination fee; see footnote 7.

<sup>20</sup> Conformément à la règle 6, telle que modifiée au 1<sup>er</sup> avril 2014, le champ d'application de la règle 6(3) CBE ensemble l'article 14(1) RRT est limité à la taxe de dépôt et à la taxe d'examen ; cf. note de bas de page n° 7.

Maßgebender Zahlungstag für die Zwecke des automatischen Abbuchungsverfahrens ist der Tag des Eingangs des Antrags auf Überprüfung (siehe Nr. 6.1 h) VAA).

Bei Anmeldungen, die **vor dem 1. April 2014** eingereicht wurden und bei denen die Voraussetzungen für die Sprachenermäßigung vorliegen (Art. 14 und R. 6 EPÜ), wird die Gebühr für den Antrag auf Überprüfung nur in Höhe von 80 % abgebucht.<sup>21</sup>

#### **n) Gebühr für verspätete Einreichung**

Die Gebühr für die verspätete Einreichung eines Sequenzprotokolls wird am letzten Tag der Frist nach Regel 30 (3) EPÜ automatisch abgebucht, sofern das Sequenzprotokoll innerhalb dieser Frist nachgereicht worden ist.

#### **o) und p) Zusätzliche Gebühren und Zuschlagsgebühr**

Das automatische Abbuchungsverfahren gewährleistet bei ausreichender Deckung des laufenden Kontos die Rechtzeitigkeit der Entrichtung der Gebühren. Zur Entrichtung von zusätzlichen Gebühren nach Nummer 3 o) und der Zuschlagsgebühr nach Nummer 3 p) VAA kann es daher in der Regel nur in den Ausnahmefällen kommen, in denen der automatische Abbuchungsauftrag erst nach dem Fälligkeitstag einer Jahresgebühr oder nach Ablauf der betreffenden Zahlungsfrist gestellt worden ist (siehe Nr. 10 VAA).

#### **q) Verwaltungsgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften**

Diese Verwaltungsgebühr gilt als an ihrem Fälligkeitstag gezahlt (Art. 4 (1) GebO), d. h. am Tag des Eingangs des Antrags auf eine zusätzliche Abschrift. Wird dieser Antrag eingereicht, bevor die Gebühren nach Regel 38 EPÜ abgebucht wurden, so wird die Verwaltungsgebühr mit diesen Gebühren abgebucht.

Eine Recherche nach Regel 164 (2) EPÜ ist eine neue Recherche zu Erfindungen, die im internationalen Recherchenbericht nicht berücksichtigt wurden; der Antrag auf Ausstellung von Abschriften beim EPA als ISA/IPEA

the petition for review (see point 6.1(h) AAD).

Please note that for applications filed **before 1 April 2014**, where the requirements for the language reduction are met (Article 14 and Rule 6 EPC), only 80% of the fee for petition for review is debited.<sup>21</sup>

#### **(n) Late furnishing fee**

The fee for the late furnishing of a sequence listing is debited automatically on the last day of the period under Rule 30(3) EPC, provided that the sequence listing is filed within the same period.

#### **(o) and (p) Additional fee and surcharge**

The automatic debiting procedure ensures that fees are paid on time, provided the deposit account contains sufficient funds. The additional fee under point 3.2(o) and the surcharge under point 3.2(p) AAD are therefore exceptions, i.e. where the automatic debit order is filed only after the due date for a renewal fee or after expiry of the relevant period for payment (see point 10 AAD)

#### **(q) Administrative fee for an additional copy of the documents cited in the European search report**

This administrative fee is considered to have been paid on its due date (Article 4(1) RFees), i.e. the date of receipt of the request for an additional copy. If this request is submitted before the fees under Rule 38 EPC were debited, the administrative fee is debited together with those fees.

A search under Rule 164(2) EPC is a new search on inventions not covered by the international search report; therefore the request for copies filed with the EPO as ISA/IPEA does not cover the procedure under Rule 164(2)

automatiquement à la date de réception de la requête en révision (cf. point 6.1h) RPA).

Concernant les demandes déposées **avant le 1<sup>er</sup> avril 2014**, il convient de noter que lorsqu'il y a lieu d'accorder une réduction en raison de la langue utilisée (article 14 et règle 6 CBE), le compte courant n'est débité que de 80 % du montant de la taxe de de requête en révision.<sup>21</sup>

#### **n) la taxe pour remise tardive**

La taxe pour remise tardive d'un listage de séquences est prélevée automatiquement le dernier jour du délai visé à la règle 30(3) CBE, pour autant que le listage de séquences soit produit dans le même délai.

#### **o) et p) les surtaxes**

La procédure de prélèvement automatique garantit le respect des délais de paiement des taxes, à condition que le compte courant soit suffisamment approvisionné. Aussi les surtaxes visées au point 3.2 o) et p) RPA ne doivent-elles être acquittées que dans des cas exceptionnels, lorsque l'ordre de prélèvement automatique n'a été donné qu'après la date d'exigibilité d'une taxe annuelle ou après l'expiration du délai de paiement concerné (cf. point 10 RPA).

#### **q) la taxe d'administration pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne**

Cette taxe d'administration est réputée acquittée à la date d'exigibilité (article 4(1) RRT), c'est-à-dire à la date de réception de la demande d'une copie supplémentaire. Si cette demande est présentée avant le prélèvement des taxes visées à la règle 38 CBE, la taxe d'administration est prélevée en même temps que ces taxes.

Une recherche effectuée au titre de la règle 164(2) CBE est une nouvelle recherche pour les inventions qui ne sont pas couvertes par le rapport de recherche internationale ; la demande de copies déposée auprès de l'OEB

<sup>21</sup> Nach Regel 6 in der mit Wirkung vom 1. April 2014 geänderten Fassung beschränkt sich der Anwendungsbereich der Regel 6 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 14 (1) GebO auf die Anmeldegebühr und die Prüfungsgebühr; siehe Fußnote 7.

<sup>21</sup> Under Rule 6 as amended as from 1 April 2014, the scope of application of Rule 6(3) EPC in conjunction with Article 14(1) RFees is limited to the filing fee and examination fee; see footnote 7.

<sup>21</sup> Conformément à la règle 6, telle que modifiée au 1<sup>er</sup> avril 2014, le champ d'application de la règle 6(3) CBE ensemble l'article 14(1) RRT est limité à la taxe de dépôt et à la taxe d'examen ; cf. note de bas de page n° 7.

erstreckt sich deshalb nicht auf das Verfahren nach Regel 164 (2) EPÜ. Um Abschriften von Schriften zu erhalten, die bei einer Recherche nach Regel 164 (2) ermittelt wurden, ist deshalb die Verwaltungsgebühr zu entrichten, unabhängig davon, ob sie bereits in der internationalen Phase entrichtet wurde.

#### **r) und s) Erstreckungs- und Validierungsgebühr(en)**

Im automatischen Abbuchungsverfahren wird (werden) diese Gebühr(en) für diejenigen Staaten abgebucht, die der Anmelder im entsprechenden Feld des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA Form 1001 oder 1001E) bzw. des Formblatts für den Eintritt in die europäische Phase (EPA Form 1200 oder 1200E) angegeben hat, **wenn der Anmelder vor Ablauf der Zahlungsfrist**, die der Zahlungsfrist für die Benennungsgebühr(en) (R. 39 (1) und 159 (1) d) EPÜ)<sup>22</sup> entspricht, **dem EPA nichts Gegenteiliges mitteilt**. Jedoch ist auf folgende wesentliche Besonderheit hinzuweisen: Die Benennungsgebühr wird automatisch für alle Vertragsstaaten mit Ausnahme derjenigen abgebucht, die ausdrücklich zurückgenommen wurden.<sup>23</sup> **Erstreckungs- und Validierungsgebühren hingegen werden nur für die Staaten automatisch abgebucht, die in EPA Form 1001 (1001E) oder 1200 (1200E) oder später innerhalb der maßgeblichen Zahlungsfrist ausdrücklich angegeben sind. Ist ein Erstreckungs- oder Validierungsstaat nicht ausdrücklich so angegeben worden und gilt der entsprechende Antrag auf Erstreckung oder Validierung infolgedessen als zurückgenommen, so kann dies nur dann behoben**

EPC. Consequently, to obtain copies of documents found in a search under Rule 164(2) EPC, the administrative fee has to be paid irrespective of whether it was already paid in the international phase.

#### **(r) and (s) Extension and validation fees**

Under the automatic debiting procedure, these fees are debited for the states which the applicant has specifically indicated in the relevant section of the request for grant (EPO Form 1001 or 1001E) or of the form for entry into the European phase (EPO Form 1200 or 1200E), **unless the applicant instructs the EPO otherwise within the period for paying these fees** – which is the same as for paying the designation fee(s) (Rules 39(1) and 159(1)(d) EPC).<sup>22</sup> However, the following essential feature should be noted. The designation fee is debited automatically for all the contracting states except for any which have been expressly withdrawn.<sup>23</sup> **Extension and validation fees, on the other hand, are debited automatically only for those states specifically indicated on EPO Form 1001 (1001E) or 1200 (1200E) or subsequently within the relevant period for payment. Where an extension or validation state is not thus indicated and the request for extension or validation in respect of it is deemed to be withdrawn as a result, this can still be remedied only if a communication is issued under Rule 112(1) EPC informing the applicant of the deemed withdrawal**

agissant en qualité d'ISA/IPEA ne couvre donc pas la procédure au titre de la règle 164(2) CBE. Par conséquent, pour obtenir des copies des documents trouvés dans le cadre d'une recherche effectuée au titre de la règle 164(2) CBE, la taxe d'administration doit être acquittée, qu'elle ait été ou non acquittée dans la phase internationale.

#### **r) et s) la (les) taxe(s) d'extension et de validation**

Dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique de cette (ces) taxe(s), le compte est débité du montant dû pour les États indiqués expressément par le demandeur à la rubrique correspondante du formulaire de requête en délivrance (OEB Form 1001 ou 1001E) ou du formulaire d'entrée dans la phase européenne (OEB Form 1200 ou 1200E), **sauf déclaration contraire de la part du demandeur reçue avant l'expiration du délai de paiement de ces taxes** – qui correspond au délai de paiement de la (des) taxe(s) de désignation (règles 39(1) et 159(1)d) CBE).<sup>22</sup> Il convient toutefois de noter la différence fondamentale suivante. La taxe de désignation est prélevée automatiquement pour tous les États contractants, à l'exception de ceux qui ont éventuellement été expressément retirés.<sup>23</sup> En revanche, **les taxes d'extension et de validation ne sont prélevées automatiquement que pour les États indiqués expressément sur les formulaires OEB 1001 (1001E) ou 1200 (1200E) ou ultérieurement, au cours du délai pertinent de paiement. Si un État autorisant l'extension ou la validation n'est pas indiqué de la sorte et si la requête en extension ou**

<sup>22</sup> Siehe den Hinweis über die Benennungsgebühr(en) unter Nummer 3.1.c) in diesem Anhang.

<sup>23</sup> Dies gilt für europäische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, sowie für internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eintreten. Bei europäischen Patentanmeldungen, die vor diesem Tag eingereicht wurden, und bei internationalen Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eingetreten sind, werden die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten automatisch abgebucht, wenn der Anmelder nicht sechs oder weniger Staaten ausdrücklich angegeben hat.

<sup>22</sup> See the note above under point 3.1(c) concerning designation fee(s).

<sup>23</sup> This applies to European patent applications filed and international applications entering the European phase on or after 1 April 2009. For European patent applications filed and international applications entering the European phase before that date, designation fees for all contracting states are debited automatically unless the applicant has indicated six or fewer specific states.

<sup>22</sup> Cf. les explications au point 3.1.c) de la présente annexe concernant la (les) taxe(s) de désignation.

<sup>23</sup> Ceci vaut pour les demandes de brevet européen déposées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2009 et pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter de cette date. Dans le cas des demandes de brevet européen déposées avant cette date et des demandes internationales entrant dans la phase européenne avant cette date, les taxes de désignation sont prélevées automatiquement pour tous les États contractants, sauf si le demandeur a indiqué moins de sept États.

**werden, wenn eine Mitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ ergeht, mit der dem Anmelder mitgeteilt wird, dass die Anmeldung aufgrund der Nichtentrichtung der Benennungsgebühr als zurückgenommen gilt (R. 39 (2) EPÜ).<sup>24</sup>**

In dieser Mitteilung werden auch Erstreckungs- oder Validierungsstaaten genannt, für die die einschlägigen Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet worden sind. Siehe auch den Hinweis über die Benennungsgebühr(en) unter Nummer 3.I.c) in diesem Anhang.

Ist die Gebühr für einen Erstreckungs- oder Validierungsstaat nicht innerhalb der Grundfrist entrichtet worden, kann der Anmelder sie unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr von 50 % noch wirksam entrichten<sup>25</sup>, und zwar

- a) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist ("wieder eingeführte Nachfrist")<sup>26</sup> oder
- b) innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung über einen Rechtsverlust wegen Nichtzahlung der Gebühr (gemäß dem seit 13. Dezember 2007 anwendbaren Verfahren; siehe Richtlinien für die Prüfung, A-III, 12.2).

**of the application (Rule 39(2) EPC)<sup>24</sup> due to non-payment of the designation fee.**

Such communication will mention any extension or validation state for which the relevant fee was not paid in due time. Attention is also drawn to the note above under point 3.I(c) concerning the designation fee(s).

If the fee for an extension or validation state has not been paid within the basic period, the applicant can still validly pay it, together with a 50% surcharge,<sup>25</sup>

- (a) within two months of expiry of the basic period ("re-introduced grace period")<sup>26</sup> or
- (b) within two months of notification of a communication of loss of rights with regard to non-payment of the fee (procedure applicable as of 13 December 2007; see Guidelines for Examination, A-III, 12.2).

**en validation y afférente est en conséquence réputée retirée, il ne peut y être remédié que lorsqu'une notification est effectuée en vertu de la règle 112(1) CBE, laquelle informe le demandeur que la demande est réputée retirée (règle 39(2) CBE),<sup>24</sup> du fait du défaut de paiement de la taxe de désignation.**

Cette notification mentionnera tout État autorisant l'extension ou la validation pour lequel la taxe en question n'a pas été acquittée dans les délais. L'attention des utilisateurs est également attirée sur les explications au point 3.I.c) RPA ci-dessus concernant la (les) taxe(s) de désignation.

Si une taxe relative à un État autorisant l'extension ou la validation n'a pas été acquittée dans le délai de base, le demandeur peut encore valablement l'acquitter, de même que la surtaxe de 50 %, <sup>25</sup>

- a) dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de base ("délai supplémentaire réintroduit"),<sup>26</sup> ou
- b) dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification de la perte d'un droit eu égard au défaut de paiement de la taxe (procédure applicable depuis le 13 décembre 2007 ; cf. Directives relatives à l'examen, A-III, 12.2).

<sup>24</sup> Für europäische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, und für internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die europäische Phase eingetreten sind, kann im Hinblick auf einzelne Benennungen, die aufgrund der Nichtzahlung der Benennungsgebühren als zurückgenommen gelten, eine Mitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ ergehen. Siehe den Beschluss des Verwaltungsrats vom 21. Oktober 2008 (ABl. EPA 2008, 513).

<sup>25</sup> Siehe Mitteilung des EPA vom 2. November 2009 über die Wiedereinführung einer Nachfrist für die Zahlung von Erstreckungsgebühren (ABl. EPA 2009, 603).

<sup>26</sup> Anwendbar auf Erstreckungs- oder Validierungsanträge, bei denen die Grundfrist für die Zahlung der Gebühren am 1. Januar 2010 oder später abläuft.

<sup>24</sup> For European patent applications filed and international applications entering the European phase before 1 April 2009, a communication under Rule 112(1) EPC may be issued in respect of individual designations deemed to be withdrawn due to non-payment of the designation fees. See decision of the Administrative Council of 21 October 2008 (OJ EPO 2008, 513).

<sup>25</sup> See notice from the EPO dated 2 November 2009 concerning the re-introduction of a grace period for the payment of extension fees (OJ EPO 2009, 603).

<sup>26</sup> Applies to requests for extension or validation where the basic period for paying the fee expires on or after 1 January 2010.

<sup>24</sup> Dans le cas des demandes de brevet européen déposées avant le 1er avril 2009 et des demandes internationales entrant dans la phase européenne avant cette date, une notification peut être émise en vertu de la règle 112(1) CBE pour les désignations individuelles réputées retirées du fait du défaut de paiement des taxes de désignation. Cf. décision du Conseil d'administration du 21 octobre 2008 (JO OEB 2008, 513).

<sup>25</sup> Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2009, relatif à la réintroduction d'un délai supplémentaire pour le paiement des taxes d'extension (JO OEB 2009, 603).

<sup>26</sup> S'applique aux requêtes en extension ou en validation pour lesquelles le délai de base relatif au paiement des taxes expire à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010.

**II. Bei internationalen Anmeldungen vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA sind zum automatischen Abbuchungsverfahren insbesondere folgende Gebühren zugelassen:**

**c) Internationale Anmeldegebühr (R. 15.2 PCT) und d) Zusatzgebühr für das 31. und jedes weitere Blatt**

Die internationale Anmeldegebühr wird automatisch am letzten Tag der Einmonatsfrist nach Eingang der Anmeldung abgebucht.

Enthält die Anmeldung mehr als 30 Seiten, so erhöht sich die internationale Anmeldegebühr um eine Zusatzgebühr für jede weitere Seite. Diese Zusatzgebühr ist Teil der internationalen Anmeldegebühr und muss vom Anmelder zusammen mit dem (Grund-)Betrag der Anmeldegebühr entrichtet werden. Enthält die Anmeldung ein Sequenzprotokoll als Teil der Beschreibung, so werden die Seiten dieses Teils bei der Berechnung der Seitengebühr nicht berücksichtigt, wenn alle Erfordernisse erfüllt sind.

Bei der internationalen Anmeldegebühr berücksichtigt das automatische Abbuchungsverfahren das Vorliegen von Ermäßigungstatbeständen, sodass gegebenenfalls der ermäßigte Betrag abgebucht wird.

Wird die internationale Anmeldung in elektronischer Form eingereicht, so ermäßigt sich die internationale Anmeldegebühr um bestimmte Beträge, die unter Nummer 4 a) bis d) im Gebührenverzeichnis zum PCT festgelegt sind.

Sie ermäßigt sich ferner um 90 %, wenn die in Nummer 5 des PCT-Gebührenverzeichnisses genannten Anforderungen erfüllt sind. Bei Anmeldern, die berechtigt sind, eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt einzureichen, ist eine Ermäßigung möglich, wenn es sich bei dem Anmelder um eine natürliche Person handelt, die Staatsangehöriger eines dafür infrage kommenden EPU- bzw. PCT-Vertragsstaats ist und dort ihren Sitz oder Wohnsitz hat.<sup>27</sup>

**II. In respect of international applications before the EPO acting as receiving Office, ISA or IPEA, automatic debiting is allowed, in particular, for the following:**

**(c) International filing fee (Rule 15.2 PCT) and (d) the supplement for each page in excess of 30 pages**

The international filing fee is debited automatically on the last day of the one-month period after receipt of the application.

If the application contains more than 30 pages, the international filing fee is increased by a supplement payable for each excess page. This extra amount is considered part of the international filing fee and must be paid by the applicant together with the (basic) filing fee. If the application contains a sequence listing as part of the description, the pages forming that part are not taken into account for calculating the page fee, provided all requirements are met.

The automatic debiting procedure takes account of circumstances in which the international filing fee is reduced, so the reduced amount will be debited where appropriate.

If the international application is filed in electronic form, the international filing fee is reduced by fixed amounts laid down in point 4(a) to (d) of the PCT Schedule of Fees.

It is also reduced by 90% if the requirements set out in point 5 of the PCT Schedule of Fees are met. For applicants entitled to file an international application with the EPO as receiving Office, the reduction applies if they are natural persons who are nationals and residents of an eligible EPC/PCT contracting state.<sup>27</sup>

**II. Concernant les demandes internationales traitées par l'OEB en sa qualité d'office récepteur, d'ISA ou d'IPEA, le prélèvement automatique est autorisé en particulier pour le paiement des taxes suivantes :**

**c) la taxe internationale de dépôt (règle 15.2 PCT) et d) le supplément pour chaque page à compter de la 31<sup>e</sup>**

La taxe internationale de dépôt est prélevée automatiquement le dernier jour du délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Si la demande contient plus de 30 pages, le montant de la taxe internationale de dépôt est majoré d'un supplément à acquitter pour chaque page à compter de la 31<sup>e</sup>. Ce supplément est réputé faire partie de la taxe internationale de dépôt et doit être acquitté par le demandeur en même temps que la taxe de dépôt (de base). Si la demande contient un listage de séquences faisant partie de la description, les pages constituant cette partie ne sont pas prises en compte pour calculer la taxe de page, à condition que toutes les conditions soient réunies.

Pour le prélèvement automatique, il est tenu compte des cas dans lesquels la taxe de dépôt est réduite ; le montant à prélever se verra donc réduit en conséquence.

Si la demande internationale est déposée sous forme électronique, la taxe internationale de dépôt est réduite de montants fixes prévus au point 4, alinéas a) à d) du barème de taxes du PCT.

Elle est également réduite de 90 % si les conditions prévues au point 5 du barème de taxes du PCT sont remplies. Concernant les demandeurs habilités à déposer une demande internationale auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, la réduction s'applique s'il s'agit de personnes physiques qui ont la nationalité d'un État éligible partie à la CBE/au PCT et qui ont leur domicile dans cet État.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Siehe Leitfaden für Anmelder, 2. Teil: PCT-Verfahren vor dem EPA (Euro-PCT-Leitfaden), Januar 2014, Nr. 180.

<sup>27</sup> See Guide for applicants, Part 2: PCT procedure before the EPO (Euro-PCT Guide), January 2014, point 180.

<sup>27</sup> Cf. Guide du déposant, 2<sup>e</sup> partie : Procédures PCT devant l'OEB (Guide euro-PCT), janvier 2014, point 180.

**e) Verwaltungsgebühr für die Erstellung und Übermittlung einer beglaubigten Abschrift einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) (R. 17.1 b) PCT und R. 54 EPÜ)**

Beansprucht der Anmelder die Priorität einer früheren Anmeldung, so ist innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum eine beglaubigte Abschrift dieser früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg) beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro einzureichen. Wurde die frühere Anmeldung jedoch beim EPA eingereicht, so kann der Anmelder beim EPA beantragen, dass dieses einen Prioritätsbeleg erstellt und an das Internationale Büro übermittelt. In Feld Nr. VI des Antragsformblatts PCT/RO/101 ist ein entsprechendes Kästchen vorgesehen.

Eine Verwaltungsgebühr für eine beglaubigte Abschrift des Prioritätsbelegs gilt beim EPA als **am Fälligkeitstag eingegangen, d. h. am Tag des Eingangs des Antrags**.

Wird der Antrag auf beglaubigte Abschrift jedoch eingereicht, bevor die Gebühren nach den Regeln 14.1, 15.2 und 16.1 PCT abgebucht wurden, so wird die Verwaltungsgebühr aus administrativen Gründen mit diesen Gebühren abgebucht. In allen anderen Fällen wird sie innerhalb von sieben Tagen nach dem Eingang des Antrags auf beglaubigte Abschrift abgebucht.

**f) Gebühr für verspätete Zahlung von Gebühren nach den Regeln 14.1, 15.2 und 16.1 PCT (R. 16bis.2 PCT)**

Werden die Übermittlungsgebühr, die internationale Anmeldegebühr und die Recherchegebühr nicht rechtzeitig oder nicht in ausreichender Höhe entrichtet, so fordert das EPA den Anmelder auf, den fehlenden Betrag zusammen mit einer Gebühr für verspätete Zahlung zu entrichten.

Das automatische Abbuchungsverfahren gewährleistet bei ausreichender Deckung des laufenden Kontos die Rechtzeitigkeit der Entrichtung der Gebühren. Eine Gebühr für verspätete Zahlung wird deshalb nur dann abgebucht, wenn der automatische Abbuchungsauftrag nach Ablauf der Zahlungsfrist, aber vor Ablauf der in der Aufforderung gesetzten Frist eingereicht wird (siehe Nr. 10 VAA).

Ist eine Gebühr für verspätete Zahlung fällig, wird diese automatisch abgebucht und gilt als am letzten Tag der

**(e) Administrative fee for the preparation and transmittal of a certified copy of a European or international application (priority document) (Rule 17.1(b) PCT and Rule 54 EPC)**

Where the applicant claims the priority of an earlier application, a certified copy of it ("the priority document") must be filed with the receiving Office or the International Bureau within 16 months after the priority date. However, if the earlier application was filed with the EPO, the applicant may request the EPO to prepare and transmit a priority document to the International Bureau. Box No. VI of the request Form PCT/RO/101 contains a checkbox for that purpose.

An administrative fee for a certified copy of the priority document is considered to have been received by the EPO **on its due date, i.e. on the date of receipt of the request**.

However, for administrative reasons, if the request for a certified copy is submitted before the fees under Rules 14.1, 15.2 and 16.1 PCT have been debited, the administrative fee is debited together with those fees. In all other cases, it is debited within seven days from the date of receipt of the request for the certified copy.

**(f) Late-payment fee for the fees due under Rules 14.1, 15.2 and 16.1 PCT (Rule 16bis.2 PCT)**

If the transmittal, international filing and search fees are not paid in time, or if the amounts paid are not sufficient to cover the fees due, the EPO will invite the applicant to pay the missing amount, together with a late payment fee.

The automatic debiting procedure ensures that fees are paid on time, provided the deposit account contains sufficient funds. Therefore, a late-payment fee will be debited only if the automatic debit order is filed after expiry of the period for payment but before expiry of the time limit set in the invitation (see point 10 AAD).

If a late-payment fee is due, it is debited automatically and is considered to have been received on the last day of the

**e) la taxe d'administration pour la préparation et la transmission d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (document de priorité) (règle 17.1.b) PCT et règle 54 CBE)**

Lorsque le demandeur revendique la priorité d'une demande antérieure, il doit déposer une copie certifiée conforme de celle-ci (le "document de priorité") auprès de l'office récepteur ou du Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Toutefois, si la demande antérieure avait été déposée auprès de l'OEB, le demandeur peut demander que ce dernier prépare et transmette un document de priorité au Bureau international. Une case à cocher est prévue à cet effet dans le cadre n° VI du formulaire de requête PCT/RO/101.

La taxe d'administration pour une copie certifiée conforme du document de priorité est réputée reçue par l'OEB **à la date d'exigibilité, c'est-à-dire à la date de réception de la demande**.

Cependant, pour des raisons administratives, si la demande de copie certifiée conforme est présentée avant le prélèvement des taxes prévues aux règles 14.1, 15.2 et 16.1 PCT, la taxe d'administration est prélevée en même temps que ces taxes. Dans tous les autres cas, elle est prélevée dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la demande de copie certifiée conforme.

**f) la taxe pour paiement tardif concernant les taxes dues au titre des règles 14.1, 15.2 et 16.1 PCT (règle 16bis.2 PCT)**

Si la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche ne sont pas acquittées dans les délais, ou si le montant acquitté est insuffisant pour couvrir les taxes dues, l'OEB invitera le demandeur à payer le montant manquant ainsi qu'une taxe pour paiement tardif.

La procédure de prélèvement automatique garantit le respect des délais de paiement des taxes lorsque le compte courant est suffisamment approvisionné. Par conséquent, une taxe pour paiement tardif ne sera prélevée que si l'ordre de prélèvement automatique est déposé après l'expiration du délai de paiement, mais avant l'expiration du délai fixé dans l'invitation (cf. point 10 RPA).

Si une taxe pour paiement tardif est due, elle est prélevée automatiquement et réputée reçue le dernier jour du délai

Einmonatsfrist nach dem Datum der Aufforderung eingegangen.

**g) Gebühr für die Wiederherstellung des Prioritätsrechts (R. 26bis.3 d) PCT)**

Wird eine internationale Anmeldung nach Ablauf der Prioritätsfrist eingereicht, so kann ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts gemäß Regel 26bis.3 PCT beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden, vorausgesetzt, dass unter anderem die Antragstellung und die Entrichtung der Gebühr innerhalb von zwei Monaten nach dem Ablauf der Prioritätsfrist erfolgen.

Die Gebühr wird automatisch am Tag des Eingangs des Antrags auf Wiederherstellung abgebucht. Geht der automatische Abbuchungsauftrag nach Einreichung des Antrags auf Wiederherstellung, aber vor Ablauf der entsprechenden Frist ein, so wird die Gebühr am Tag der Einreichung des automatischen Abbuchungsauftrags abgebucht.

**h) Verwaltungsgebühr für die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen (R. 13ter.1 c) und 13ter.2 PCT)**

Liegt das Sequenzprotokoll einer internationalen Anmeldung nicht in elektronischer Form vor und/oder entspricht es nicht dem WIPO-Standard ST.25, so fordert das EPA als ISA den Anmelder auf, es in elektronischer Form einzureichen und eine Gebühr für verspätete Einreichung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung zu entrichten.<sup>28</sup>

Die entsprechende Verwaltungsgebühr wird automatisch am letzten Tag der Einmonatsfrist abgebucht.

**i) Zusätzliche Recherchegebühr (R. 40.2 a) PCT, R. 158 (1) EPÜ)**

Kommt das EPA als ISA zu dem Schluss, dass in der internationalen Anmeldung mehr als eine Erfindung beansprucht wird, so fordert es den Anmelder auf, für jede weitere Erfindung eine zusätzliche Recherchegebühr zu zahlen. Gleichzeitig teilt es dem Anmelder das Ergebnis der teilweisen internationalen Recherche mit, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung bezieht.

one-month time limit as from the date of the invitation.

**(g) Fee for requesting restoration of the right of priority (Rule 26bis.3(d) PCT)**

If an international application is filed after expiry of the priority period, a request for restoration of the priority right under Rule 26bis.3 PCT may be filed with the EPO as receiving Office, provided inter alia that the request for restoration is filed, and the fee paid, within the time limit of two months from the date on which the priority period expired.

The fee is debited automatically on the date of receipt of the request for restoration. If the automatic debit order is received after the request for restoration was filed but before the expiry of the period for doing so, the fee is debited on the date on which the automatic debit order is filed.

**(h) Administrative fee for the late furnishing of sequence listings (Rules 13ter.1(c) and 13ter.2 PCT)**

If the sequence listing of an international application is not available in electronic form and/or does not comply with WIPO Standard ST. 25, the EPO as ISA will invite the applicant to provide it in electronic form and pay a late furnishing fee within a non-extendable time limit of one month from the date of the invitation.<sup>28</sup>

The administrative fee involved is debited automatically on the last day of the one-month period.

**(i) Additional search fee (Rule 40.2(a) PCT, Rule 158(1) EPC)**

If the EPO as ISA considers that the international application claims more than one invention, it invites the applicant to pay an additional search fee for each further invention. At the same time, it informs the applicant of the result of the partial international search on the first invention in the claims.

d'un mois à compter de la date de l'invitation.

**g) la taxe pour requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.d) PCT)**

Si une demande internationale est déposée après l'expiration du délai de priorité, il est possible de déposer une requête en restauration du droit de priorité, conformément à la règle 26bis.3 PCT, auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, à condition entre autres que la requête en restauration soit déposée et la taxe acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité.

La taxe est prélevée automatiquement à la date de réception de la requête en restauration. Si l'ordre de prélèvement automatique est reçu après le dépôt de la requête en restauration, mais avant l'expiration du délai prévu à cet effet, la taxe est prélevée à la date de dépôt de l'ordre de prélèvement automatique.

**h) la taxe d'administration pour remise tardive de listages de séquences (règles 13ter.1.c) et 13ter.2 PCT)**

Si le listage de séquences d'une demande internationale n'est pas disponible sous forme électronique et/ou qu'il ne satisfait pas à la norme OMPI ST.25, l'OEB agissant en qualité d'ISA invitera le demandeur à le fournir sous forme électronique et à acquitter une taxe pour remise tardive dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la date de l'invitation.<sup>28</sup>

La taxe d'administration concernée est prélevée automatiquement le dernier jour du délai d'un mois.

**i) la taxe de recherche additionnelle (règle 40.2.a) PCT, règle 158(1) CBE)**

Si l'OEB agissant en qualité d'ISA estime que la demande internationale revendique plusieurs inventions, il invite le demandeur à payer une taxe de recherche additionnelle pour chaque invention supplémentaire. Il lui notifie en même temps le résultat de la recherche internationale partielle concernant l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.

<sup>28</sup> Näheres siehe Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (ABI. EPA 2013, 542).

<sup>28</sup> For details, see notice from the EPO dated 18 October 2013 concerning the filing of sequence listings (OJ EPO 2013, 542).

<sup>28</sup> Pour plus d'informations, cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2013, relatif au dépôt de listages de séquences (JO OEB 2013, 542).

Die an das EPA als ISA zu entrichtenden zusätzlichen Recherchegebühren ermäßigen sich um 75 %, wenn es sich bei dem Anmelder oder, im Fall von mehreren Anmeldern, bei jedem Anmelder um eine natürliche Person mit Staatsangehörigkeit und Sitz oder Wohnsitz in einem Staat handelt, der nicht Vertragsstaat des EPÜ ist und der zum Anmeldedatum in den Verzeichnissen der Weltbank als Staat mit niedrigem Einkommen geführt wird.<sup>29</sup>

Erfüllt der Anmelder die Erfordernisse für eine Ermäßigung der Recherchegebühren, gelten zusätzliche Recherchegebühren bei Zahlung des ermäßigten Betrags als wirksam entrichtet.

Bei der zusätzlichen Recherchegebühr berücksichtigt das automatische Abbuchungsverfahren das Vorliegen von Ermäßigungstatbeständen, sodass nur der ermäßigte Betrag abgebucht wird.

Die zusätzliche Recherchegebühr wird automatisch abgebucht und die Zahlung gilt als am letzten Tag der Einmonatsfrist nach dem Datum der Aufforderung eingegangen. Als zusätzliche Gebühr ist der zum Zeitpunkt des Eingangs der internationalen Anmeldung geltende Betrag zu zahlen.

**j) Widerspruchgebühr in Bezug auf eine zusätzliche internationale Recherchegebühr (R. 40.2 e) und R. 158 (3) EPÜ)**

Der Anmelder kann eine zusätzliche Recherchegebühr "unter Widerspruch" zahlen, d. h. er reicht gleichzeitig mit der Zahlung der zusätzlichen Gebühr(en) beim EPA als ISA eine schriftliche begründete Erklärung ein, in der er der Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit widerspricht. Teilt der Anmelder dem EPA mit, dass die zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gezahlt wird, so wird die Widerspruchsgebühr automatisch abgebucht und die Zahlung gilt als am letzten Tag der Frist nach Regel 40.1 iii) PCT, d. h. der Einmonatsfrist nach dem Datum der Aufforderung zur Entrichtung der zusätzlichen Recherchegebühr eingegangen.

The additional search fees payable to the EPO as ISA are reduced by 75% where the applicant or, if there are two or more applicants, each applicant is a natural person who is a national and resident of a state not party to the EPC and which on the date of filing of the application is classified as a low-income economy by the World Bank.<sup>29</sup>

If the applicant fulfils the requirements for a reduction of the search fee, any additional search fee is validly paid upon payment of the reduced amount.

The automatic debiting procedure takes account of circumstances in which the additional search fee is reduced, so only the reduced amount is debited.

The additional search fee is debited automatically, and payment is considered to have been received on the last day of the one-month time limit as from the date of the invitation. The amount of the additional fee is that applicable on the date of receipt of the international application.

**(j) Protest fee relating to the payment of an additional search fee (Rule 40.2(e) and Rule 158(3) EPC)**

An applicant may pay an additional search fee under "protest". This means that when paying the additional fee(s) he must object to the finding of lack of unity in a written reasoned statement filed with the EPO as ISA. If the applicant informs the EPO that the fee for additional search fee is being paid under protest, the protest fee is debited automatically and payment is considered to have been received on the last day of the time limit under Rule 40.1(iii) PCT, i.e. the one-month period from the invitation to pay the additional search fee.

Les taxes de recherche additionnelles dues à l'OEB agissant en qualité d'ISA sont réduites de 75 % lorsque le demandeur ou, en cas de pluralité de demandeurs, chaque demandeur est une personne physique ressortissante de l'État dans lequel elle est domiciliée, si cet État n'est pas partie à la CBE et qu'il figure sur la liste des économies à faible revenu établie par la Banque mondiale à la date de dépôt de la demande.<sup>29</sup>

Si le demandeur remplit les critères donnant droit à une réduction de la taxe de recherche, il peut acquitter valablement toute taxe de recherche additionnelle en payant le montant réduit.

Pour le prélèvement automatique, il est tenu compte des cas dans lesquels la taxe de recherche additionnelle est réduite ; le compte courant n'est donc débité que du montant réduit.

La taxe de recherche additionnelle est prélevée automatiquement et le paiement est réputé effectué le dernier jour du délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Le montant de la taxe additionnelle est celui en vigueur à la date de réception de la demande internationale.

**j) la taxe de réserve concernant le paiement d'une taxe de recherche additionnelle (règle 40.2.e) PCT et règle 158(3) CBE)**

Tout demandeur peut payer une taxe de recherche additionnelle "sous réserve". Cela signifie qu'en payant la (les) taxe(s) additionnelle(s), il doit contester l'objection pour absence d'unité dans une déclaration écrite motivée qu'il dépose auprès de l'OEB agissant en qualité d'ISA. Si le demandeur informe l'OEB que la taxe de recherche additionnelle est acquittée sous réserve, la taxe de réserve est prélevée automatiquement et le paiement est réputé effectué le dernier jour du délai prévu à la règle 40.1.iii) PCT, c'est-à-dire le délai d'un mois à compter de l'invitation à acquitter la taxe de recherche additionnelle.

<sup>29</sup> Das Verzeichnis ist abrufbar unter [http://archive.epo.org/epo/pubs/oj008/11\\_08/11\\_5218.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj008/11_08/11_5218.pdf) und [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D712DD08A7CEF1F2C12574FF003A99DA/\\$File/low\\_income\\_states\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D712DD08A7CEF1F2C12574FF003A99DA/$File/low_income_states_en.pdf).

<sup>29</sup> The list is available at [http://archive.epo.org/epo/pubs/oj008/11\\_08/11\\_5218.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj008/11_08/11_5218.pdf) and [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D712DD08A7CEF1F2C12574FF003A99DA/\\$File/low\\_income\\_states\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D712DD08A7CEF1F2C12574FF003A99DA/$File/low_income_states_en.pdf)

<sup>29</sup> Cette liste est disponible sur les sites Internet suivants : [http://archive.epo.org/epo/pubs/oj008/11\\_08/11\\_5218.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj008/11_08/11_5218.pdf) et [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D712DD08A7CEF1F2C12574FF003A99DA/\\$File/low\\_income\\_states\\_fr.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D712DD08A7CEF1F2C12574FF003A99DA/$File/low_income_states_fr.pdf)



**k) Verwaltungsgebühr für eine zusätzliche Kopie der im internationalen Recherchenbericht oder im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht genannten Unterlagen (Art. 20 (3) PCT, R. 44.3 b) und 71.2 b) PCT)**

Diese Verwaltungsgebühr gilt als an ihrem Fälligkeitstag gezahlt (Art. 4 (1) GebO), d. h. am Tag des Eingangs des Antrags auf Ausstellung einer zusätzlichen Kopie. Aus administrativen Gründen wird sie aber de facto erst innerhalb von sieben Tagen nach diesem Datum abgebucht.

**l) Gebühr für die verspätete Zahlung (R. 58bis.2 PCT) der Bearbeitungsgebühr (R. 57 PCT) und der Gebühr für die vorläufige Prüfung (R. 58 PCT, R. 158 (2) EPÜ)**

Wenn ein automatischer Abbuchungsauftrag erteilt wurde, fallen keine Gebühren für verspätete Zahlung an. Es kann aber vorkommen, dass der automatische Abbuchungsauftrag beim EPA als IPEA erst eingeht, nachdem eine Aufforderung nach Regel 58bis.1 a) PCT zur Entrichtung der Bearbeitungsgebühr und der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung sowie der Gebühr für verspätete Zahlung an den Anmelder verschickt wurde. In diesem Fall werden alle drei Gebühren automatisch abgebucht und die verspätete Zahlung dieser Gebühren gilt als am letzten Tag der Einmonatsfrist nach dem Datum der Aufforderung eingegangen.

Die Gebühr für verspätete Zahlung beträgt 50 % des in der Aufforderung angegebenen Betrags der nicht entrichteten Gebühren. Sie ist mindestens so hoch wie die Bearbeitungsgebühr, beträgt aber nicht mehr als das Doppelte dieser Gebühr.

**m) und n) Gebühr für die vorläufige Prüfung (R. 58 PCT, R. 158 (2) EPÜ) und Bearbeitungsgebühr (R. 57 PCT)**

Bei der internationalen vorläufigen Prüfung sind die Bearbeitungsgebühr und die Gebühr für die vorläufige Prüfung unmittelbar an das EPA als IPEA zu entrichten. Der Betrag der Gebühr für die vorläufige Prüfung wird vom EPA festgelegt (Art. 2 (1) Nr. 19 GebO). Die Höhe der Bearbeitungsgebühr ist in dem vom Internationalen Büro veröffentlichten PCT-Gebührenverzeichnis festgelegt. Beide Gebühren werden automatisch am letzten Tag der

**(k) Administrative fee for an additional copy of the documents cited in the international search report or international preliminary examination report (Article 20(3) PCT, Rules 44.3(b) and 71.2(b) PCT)**

This administrative fee is considered to have been paid on its due date (Article 4(1) RFees), i.e. the date of receipt of the request for the additional copy. However, for administrative reasons, in fact it is only debited within seven days as from that date.

**(l) Late-payment fee (Rule 58bis.2 PCT) for both the handling fee (Rule 57 PCT) and the fee for preliminary examination (Rule 58 PCT, Rule 158(2) EPC)**

Late-payment fees will not become due if an automatic debit order has been filed. However, it can happen that the automatic debit order is received by the EPO as IPEA only after an invitation under Rule 58bis.1(a) PCT to pay the handling fee and the international preliminary examination fee together with the late-payment fee has been sent to the applicant. In this case, all three fees are debited automatically, and the late payment of these fees is considered to have been received on the last day of the one-month time limit as from the date of the invitation.

The late-payment fee is 50% of the amount of the unpaid fees specified in the invitation. However, it is at least equal to but not more than double the amount of the handling fee.

**(m) and (n) Fee for preliminary examination (Rule 58 PCT, Rule 158(2) EPC) and handling fee (Rule 57 PCT)**

For international preliminary examination, the handling fee and the preliminary examination fee must be paid direct to the EPO as IPEA. The amount of the preliminary examination fee is set by the EPO (Article 2(1), item 19 RFees). The handling fee is laid down in the PCT Schedule of Fees, published by the International Bureau. Both fees are automatically debited on the last day of the one-month time limit for paying them. The fee amounts

**k) la taxe d'administration pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche internationale ou le rapport d'examen préliminaire international (article 20.3) PCT, règles 44.3.b) et 71.2.b) PCT)**

Cette taxe d'administration est réputée acquittée à la date d'exigibilité (article 4(1) RRT), c'est-à-dire à la date de réception de la demande d'une copie supplémentaire. Cependant, pour des raisons administratives, elle n'est prélevée dans les faits que dans un délai de sept jours à compter de cette date.

**l) la taxe pour paiement tardif (règle 58bis.2 PCT) concernant à la fois la taxe de traitement (règle 57 PCT) et la taxe d'examen préliminaire (règle 58 PCT, règle 158(2) CBE)**

Les taxes pour paiement tardif ne seront pas dues si un ordre de prélèvement automatique a été déposé. Cependant, il se peut que l'ordre de prélèvement automatique ne soit reçu par l'OEB agissant en qualité d'IPEA qu'après l'envoi au demandeur d'une invitation au titre de la règle 58bis.1.a) PCT à payer la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire international en même temps que la taxe pour paiement tardif. Dans ce cas, les trois taxes sont prélevées automatiquement et le paiement tardif de ces taxes est réputé effectué le dernier jour du délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

La taxe pour paiement tardif s'élève à 50 % du montant des taxes impayées indiqué dans l'invitation. Elle est au moins égale à la taxe de traitement, mais ne peut être supérieure au double de cette taxe.

**m) et n) la taxe d'examen préliminaire (règle 58 PCT, règle 158(2) CBE) et la taxe de traitement (règle 57 PCT)**

Pour l'examen préliminaire international, la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire doivent être payées directement à l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Le montant de la taxe d'examen préliminaire est fixé par l'OEB (article 2(1), point 19 RRT). La taxe de traitement est fixée dans le barème de taxes du PCT publié par le Bureau international. Les deux taxes sont prélevées automatiquement le dernier jour du délai d'un mois imparti

Einmonatsfrist für die Entrichtung abgebucht. Die zu zahlenden Gebührenbeträge sind die am Zahlungstag geltenden Beträge.

Das automatische Abbuchungsverfahren berücksichtigt das Vorliegen von Ermäßigungstatbeständen; in diesen Fällen wird die Gebühr nur in Höhe des ermäßigten Gebührenbetrags abgebucht.

Die Bearbeitungsgebühr ermäßigt sich unter denselben Voraussetzungen wie die internationale Anmeldegebühr um 90 %, und die Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung ermäßigt sich unter denselben Voraussetzungen wie die internationale Recherchegebühr um 75 %.

**o) Zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung (R. 68.3 a) PCT, R. 158 (2) EPÜ)**

Ist das EPA als IPEA der Auffassung, dass die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist, so fordert es den Anmelder auf, entweder die Ansprüche einzuschränken, um so die Einheitlichkeit herzustellen, oder zusätzliche vorläufige Prüfungsgebühren zu entrichten, soweit die Erfindungen recherchiert worden sind. Erfüllt der Anmelder die Erfordernisse für eine Ermäßigung der Gebühr für die vorläufige Prüfung, gelten etwaige zusätzliche Gebühren bei Zahlung der ermäßigten Summe als wirksam entrichtet.

Bei der zusätzlichen Gebühr berücksichtigt das automatische Abbuchungsverfahren das Vorliegen von Ermäßigungs- oder Entfallstatbeständen; in diesen Fällen wird die Gebühr nur in Höhe des ermäßigten Gebührenbetrags bzw. überhaupt nicht abgebucht.

Die Gebühr wird automatisch abgebucht und die Zahlung gilt als am letzten Tag der Einmonatsfrist nach dem Datum der Aufforderung eingegangen.

**p) Widerspruchsgebühr in Bezug auf eine zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung (R. 68.3 e) PCT, R. 158 (3) EPÜ)**

Der Anmelder kann gemäß Regel 68.3 e) PCT alle zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch entrichten. Das weitere Verfahren verläuft so wie das Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA (siehe Nr. 3.II.i)).

Teilt der Anmelder dem EPA mit, dass die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch gezahlt wird, so wird die Widerspruchsgebühr automatisch abgebucht und die Zahlung gilt als am letzten Tag der Frist nach Regel 68.2 v)

payable are those applicable on the date of payment.

The automatic debiting procedure takes account of circumstances in which the fees are reduced, so only the reduced amounts are debited.

The handling fee is reduced by 90% under the same conditions as for the international filing fee, and the fee for international preliminary examination by 75% under the same conditions as for the international search fee.

**(o) Additional fee for preliminary examination (Rule 68.3(a) PCT, Rule 158(2) EPC)**

Where the EPO as IPEA considers that the international application lacks unity of invention, it invites the applicant either to restrict the claims so as to rectify that or, if the inventions have been searched, to pay additional preliminary examination fees. If the applicant fulfils the requirements for a reduction in the preliminary examination fee, any additional fee is validly paid upon payment of the reduced sum.

The automatic debiting procedure takes account of circumstances in which the additional fee is reduced or not payable, so only the reduced amount or no fee at all is debited.

This fee is debited automatically and payment is considered to have been received on the last day of the one-month time limit as from the date of the invitation.

**(p) Protest fee relating to the payment of an additional fee for preliminary examination (Rule 68.3(e) PCT, Rule 158(3) EPC)**

The applicant may pay any additional fee under protest in accordance with Rule 68.3(e) PCT. The protest procedure is the same as before the EPO as ISA (see point 3.II.(i) above).

If the applicant informs the EPO that the additional fee is being paid under protest, the protest fee is debited automatically and payment is considered to have been received on the last day of the time limit under

pour le paiement de ces taxes. Les montants des taxes dues sont ceux en vigueur à la date du paiement.

Pour le prélèvement automatique, il est tenu compte des cas dans lesquels ces taxes sont réduites ; le compte courant n'est donc débité que des montants réduits.

La taxe de traitement est réduite de 90 % dans les mêmes conditions que la taxe internationale de dépôt, et la taxe d'examen préliminaire international est réduite de 75 % dans les mêmes conditions que la taxe de recherche internationale.

**o) la taxe additionnelle pour l'examen préliminaire (règle 68.3.a) PCT, règle 158(2) CBE)**

Si l'OEB agissant en qualité d'IPEA estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il invite le demandeur soit à limiter les revendications pour remédier à cette situation, soit à payer des taxes d'examen préliminaire additionnelles dans la mesure où les inventions ont fait l'objet d'une recherche. Si le demandeur remplit les critères donnant droit à une réduction de la taxe d'examen préliminaire international, il peut acquitter valablement toute taxe additionnelle en payant le montant réduit.

Pour le prélèvement automatique, il est tenu compte des cas dans lesquels la taxe additionnelle est réduite ou n'est pas perçue ; le montant à prélever se voit réduit en conséquence ou bien il n'est opéré aucun prélèvement.

Cette taxe est prélevée automatiquement et le paiement est réputé effectué le dernier jour du délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

**p) la taxe de réserve concernant le paiement d'une taxe additionnelle pour l'examen préliminaire (règle 68.3.e) PCT, règle 158(3) CBE)**

Le demandeur peut acquitter toute taxe additionnelle sous réserve, conformément à la règle 68.3.e) PCT. La procédure de réserve est la même que celle devant l'OEB agissant en qualité d'ISA (cf. point 3.II.i) ci-dessus).

Si le demandeur informe l'OEB que la taxe additionnelle est acquittée sous réserve, la taxe de réserve est prélevée automatiquement et le paiement est réputé effectué le dernier jour du délai prévu à la règle 68.2.v) PCT, c'est-à-

PCT, d. h. der Einmonatsfrist nach dem Datum der Aufforderung zur Entrichtung der zusätzlichen Gebühr eingegangen.

**Zu Nummer 4 VAA: Nicht zugelassene Gebührenarten**

Zu Nummer 4.1 - Bei **europäischen Patentanmeldungen, europäischen Patenten und internationalen Anmeldungen vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt** sind folgende Gebührenarten nicht zum automatischen Abbuchungsverfahren zugelassen:

a) Einspruchsgebühr u. a.

Andere Verfahrensbeteiligte als der Anmelder oder der Patentinhaber können weder im Einspruchsverfahren noch in einem daran anschließenden Beschwerde- oder Überprüfungsverfahren vom automatischen Abbuchungsverfahren Gebrauch machen.

Zu Nummer 4.2 - Bei **internationalen Anmeldungen vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA** sind folgende Gebührenarten nicht zum automatischen Abbuchungsverfahren zugelassen:

Die unter den Nummern 4.2 a) bis d) VAA aufgeführten Gebühren betreffen ergänzende internationale Recherchen. Die Gebühr für die ergänzende Recherche und die Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche müssen in Schweizer Franken an das Internationale Büro entrichtet werden.

Zu Nummer 4.3 VAA: **Vom Präsidenten des EPA gemäß Artikel 3 GebO festgesetzte Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise mit Ausnahme der unter den Nummern 3.2 q), 3.3 e), 3.3 h) und 3.3 k) VAA aufgeführten Verwaltungsgebühren**

Hierzu zählen u. a. die Verwaltungsgebühren für die Eintragung von Rechtsübergängen (R. 22 EPÜ) sowie von Lizenzen und anderen Rechten (R. 23 EPÜ).

Die Verwaltungsgebühr für eine beglaubigte Abschrift eines Prioritätsbelegs ist vom automatischen Abbuchungsverfahren ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um eine unter Nummer 3.3 e) VAA fallende Gebühr.

Rule 68.2(v) PCT, i.e. the one-month period as from the invitation to pay the additional fee.

**Re point 4 AAD: Fee types not covered**

Re point 4.1 – In respect of **European patent applications, European patents and international applications before the EPO as designated or elected Office**, automatic debiting is not allowed for the following:

(a) Opposition and other fees

Parties other than the applicant or patent proprietor cannot use the automatic debiting procedure in either opposition or subsequent appeal or review proceedings.

Re point 4.2 – In respect of **international applications before the EPO acting as receiving Office, ISA or IPEA**, automatic debiting is not allowed for the following:

The fees listed under point 4.2(a) to (d) AAD relate to supplementary international searches. The supplementary search fee and the supplementary search handling fee have to be paid to the International Bureau in Swiss francs.

Re point 4.3 AAD: **Fees, expenses and prices laid down by the EPO President under Article 3 RFEes, other than the administrative fees referred to in points 3.2(q), 3.3(e), 3.3(h) and 3.3(k) AAD**

These include the administrative fees for registration of transfers (Rule 22 EPC), licences and other rights (Rule 23 EPC).

The administrative fee for a certified copy of a priority documents excluded from the automatic debiting procedure, except for cases falling under point 3.3(e) AAD.

dire le délai d'un mois à compter de l'invitation à acquitter la taxe additionnelle.

**Concernant le point 4 RPA : Taxes pour lesquelles le prélèvement automatique n'est pas admis**

Concernant le point 4.1 – Concernant les **demandes de brevet européen, les brevets européens et les demandes internationales traitées par l'OEB en sa qualité d'office désigné ou élu**, le prélèvement automatique n'est pas autorisé pour le paiement des taxes suivantes :

a) la taxe d'opposition et d'autres taxes

Les parties autres que le demandeur ou le titulaire du brevet ne peuvent recourir au prélèvement automatique, que ce soit dans le cadre de la procédure d'opposition, dans celui d'une procédure de recours faisant suite à la procédure d'opposition, ou dans celui d'une procédure de révision.

Concernant le point 4.2 – Concernant les **demandes internationales traitées par l'OEB en sa qualité d'office récepteur, d'ISA ou d'IPEA**, le prélèvement automatique n'est pas autorisé pour le paiement des taxes suivantes :

Les taxes énumérées au point 4.2 a) à d) RPA concernent des recherches internationales supplémentaires. La taxe de recherche internationale supplémentaire et la taxe de traitement de la recherche supplémentaire doivent être acquittées auprès du Bureau international, en francs suisses.

Concernant le point 4.3 RPA : **taxes, redevances et tarifs fixés par le Président de l'OEB conformément à l'article 3 RRT, à l'exception des taxes d'administration visées aux points 3.2 q), 3.3 e), 3.3 h) et 3.3 k) RPA**

En font partie les taxes d'administration pour l'inscription des transferts (règle 22 CBE) et l'inscription de licences et d'autres droits (règle 23 CBE).

Le prélèvement automatique n'est pas autorisé pour le paiement de la taxe d'administration pour une copie certifiée conforme d'un document de priorité, à l'exception des cas visés au point 3.3 e).

**Zu Nummer 5 VAA: Automatischer Abbuchungsauftrag und automatische Abbuchung**

Der automatische Abbuchungsauftrag soll **gleichzeitig** mit

der Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder mit

der Vornahme der Handlungen zur Einleitung der Bearbeitung beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (Eintritt in die europäische Phase)

erteilt werden. Um die gleichzeitige Einreichung zu erleichtern, enthalten die Formblätter für den Erteilungsantrag (EPA Form 1001 und 1001E) und für den Eintritt in die europäische Phase (EPA Form 1200 und 1200E) jeweils ein besonderes Feld, in dem der Anmelder diese Zahlungsart wählen kann.

Bei internationalen Anmeldungen beim EPA in der internationalen Phase soll der automatische Abbuchungsauftrag gleichzeitig mit der internationalen Anmeldung eingereicht werden. Wird die Anmeldung mittels der in Anhang A.1, Nummer 1.3 a) genannten Tools für die Online- oder die Web-Einreichung eingereicht, enthalten die Formblätter PCT/RO/101 und PCT/IPEA/401 ebenfalls ein besonderes Feld, in dem die automatische Abbuchung als Zahlungsart ausgewählt werden kann.<sup>30</sup> Wird die Anmeldung auf Papier, per Fax oder mittels Web-Einreichung eingereicht, so kann der Anmelder im Blatt für die Gebührenberechnung (Anhang zu den Formblättern PCT/RO/101 und PCT/IPEA/401) unter "Zahlungsart" das Kästchen "Sonstige" ankreuzen und im entsprechenden Feld "Automatische Abbuchung" eintragen. Einzutragen sind außerdem die Nummer des laufenden Kontos und Angaben zum Kontoinhaber. Ein mit der europäischen Patentanmeldung unter Benutzung von EPA Form 1001 bzw. 1001E oder mit der Euro-PCT-Anmeldung unter Benutzung von EPA Form 1200 bzw. 1200E eingereichter automatischer Abbuchungsauftrag darf **nur für die betreffende Anmeldung** erteilt werden; dabei darf jeweils nur **ein** laufendes Konto angegeben werden, das belastet werden soll. Dasselbe gilt für internationale Anmeldungen, die unter Verwendung der Formblätter

**Re point 5 AAD: Automatic debit order and automatic debiting**

The automatic debit order should be submitted **at the same time** as:

- the European patent application is filed, or

- the procedural steps are taken to initiate processing before the EPO as designated or elected Office (entry into the European phase).

To facilitate this, the request for grant (EPO Form 1001 and 1001E) and the form for entry into the European phase (EPO Form 1200 and 1200E) include a separate section enabling applicants to select this means of payment.

For international applications before the EPO in the international phase, the automatic debit order should be submitted at the same time as the international application is filed. In this context, if the application is filed by means of the online or web-filing tools mentioned in point 1.3(a) of Annex A.1, Forms PCT/RO/101 and PCT/IPEA/401 likewise include a separate section for selecting automatic debiting as means of payment.<sup>30</sup> If the application is filed on paper, by fax or by means of web-form filing, the applicants can write 'Automatic debiting' in the box marked 'other' in the 'mode of payment' section of the fee calculation sheet annexed to Forms PCT/RO/101 and PCT/IPEA/401. They must also give the deposit account number and the account holder's details. An automatic debit order filed with a European patent application using EPO Form 1001 or 1001E or with a Euro-PCT application using EPO Form 1200 or 1200E may be issued **only for the application in question**, giving only **one** deposit account to be debited. The same applies to international applications using Forms PCT/RO/101 and PCT/IPEA/401.

**Concernant le point 5 RPA : Ordre de prélèvement automatique et prélèvement automatique**

L'ordre de prélèvement automatique doit en principe être donné par le demandeur **en même temps** qu'il :

- dépose la demande de brevet européen, ou

- accomplit les actes requis pour que l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu commence le traitement de sa demande (entrée dans la phase européenne).

Afin de faciliter cette synchronisation, les formulaires OEB Form 1001 et 1001E pour la requête en délivrance, ainsi que les formulaires OEB Form 1200 et 1200E pour l'entrée dans la phase européenne contiennent une rubrique spéciale permettant aux demandeurs de sélectionner ce mode de paiement.

Concernant les demandes internationales traitées par l'OEB dans la phase internationale, l'ordre de prélèvement automatique doit être donné en même temps que le dépôt de la demande internationale. Dans ce cas, si la demande est déposée au moyen des outils de dépôt en ligne ou via l'Internet tels que visés au point 1.3 a) de l'Annexe A.1, les formulaires PCT/RO/101 et PCT/IPEA/401 contiennent également une rubrique distincte permettant de sélectionner le prélèvement automatique comme mode de paiement.<sup>30</sup> Si la demande est déposée sur papier, par télécopie ou au moyen du dépôt par formulaire en ligne, le demandeur peut inscrire la mention "Prélèvement automatique" dans la case "autre" de la rubrique de paiement" qui figure sur la feuille de calcul des taxes en Annexe aux formulaires PCT/RO/101 et PCT/IPEA/401. Le demandeur doit également indiquer le numéro de compte courant ainsi que les coordonnées du titulaire du compte. Il ne peut être donné d'ordre de prélèvement automatique lors du dépôt d'une demande de brevet européen (formulaire OEB Form 1001 ou, le cas échéant, 1001E) ou du dépôt d'une demande euro-PCT (formulaire OEB Form 1200 ou, le cas échéant, 1200E) que **pour la demande en question** ; en outre, il ne peut être indiqué qu'**un seul** compte courant pour les

<sup>30</sup> Näheres siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Februar 2015 über die Änderung der VLK und ihrer Anhänge in dieser Zusatzpublikation.

<sup>30</sup> For further details, see the notice from the European Patent Office dated 12 February 2015 concerning revision of the ADA and their annexes in this supplementary publication.

<sup>30</sup> Pour plus d'informations, cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 février 2015, relatif à la révision de la réglementation applicable aux comptes courants ainsi que de ses annexes dans la présente publication supplémentaire.

PCT/RO/101 und PCT/IPEA/401 eingereicht werden.

Wie unter Nummer 1 ausgeführt, können automatische Abbuchungsaufträge auf Papier, per Fax oder über die Web-Einreichung eingereicht werden. Dies kann allerdings zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und somit bei der Abbuchung von fälligen Gebühren führen. Das EPA kann die rechtzeitige Bearbeitung nur garantieren, wenn der Auftrag online eingereicht wird.

Ein automatischer Abbuchungsauftrag kann einer europäischen Patentanmeldung beigelegt werden, die bei einer zuständigen nationalen Behörde eines Vertragsstaats nach Artikel 75 (1) b EPÜ (Nr. 6.6 VLK) eingereicht wird. Das Formblatt zur Vornahme der Handlungen beim Eintritt in die europäische Phase (EPA Form 1200 bzw. 1200E) ist hingegen direkt beim EPA einzureichen.

Bei europäischen Patentanmeldungen, die gemäß Regel 37 (1) b EPÜ zunächst bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats verbleiben, stellt das EPA durch Zusammenarbeit mit diesen Behörden sicher, dass ein erteilter automatischer Abbuchungsauftrag dennoch ausgeführt wird. Gegebenenfalls werden Gebühren gemäß Regel 37 (2) EPÜ zurückerstattet.

Im PCT-Verfahren ist es nicht möglich, einen automatischen Abbuchungsauftrag zusammen mit der internationalen Anmeldung einzureichen, wenn diese bei einem anderen Anmeldeamt als dem EPA eingereicht wird. In diesem Fall muss der Abbuchungsauftrag direkt beim EPA als ISA bzw. IPEA erteilt werden.

Ein in einer Stammanmeldung erteilter automatischer Abbuchungsauftrag erstreckt sich nicht auf eventuelle **Teil anmelden**. Für Teilanmeldungen ist deshalb ein gesonderter automatischer Abbuchungsauftrag erforderlich.

Für ein Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren muss ein neuer automatischer Abbuchungsauftrag erteilt werden (siehe EPA Form 2380).

Bei einem über die Online-Einreichung, die Web-Einreichung, das CMS oder per Fax mit einer europäischen

As indicated under point 1 above, automatic debit orders may be filed on paper, by fax or via web-form filing. But this may result in delays in processing them, and thus in debiting any fees due. Only if they are filed online can the EPO ensure their timely processing.

An automatic debit order may be submitted together with a European patent application filed with the competent national authority of a contracting state under Article 75(1)(b) EPC (point 6.6 ADA). In contrast, the form for taking the procedural steps for entry into the European phase (EPO Form 1200 or 1200E) must be filed direct with the EPO.

In the case of European patent applications initially retained by the central industrial property office of a contracting state under Rule 37(1)(b) EPC, the EPO ensures in co-operation with that office that any automatic debit order is nonetheless carried out. Where applicable, fees are refunded under Rule 37(2) EPC.

In proceedings under the PCT, an automatic debit order may not be submitted together with an international application filed with a receiving Office other than the EPO. In such cases, the order must be submitted direct to the EPO as ISA and/or IPEA.

**Divisional applications** are not covered by an automatic debit order issued for the parent application; for them, separate automatic debit orders must be issued.

A new automatic debit order is required for limitation or revocation proceedings (see EPO Form 2380).

For automatic debit orders filed together with a European patent application by means of Online Filing, web-form filing,

prélèvements. Il en va de même pour les demandes internationales déposées à l'aide des formulaires PCT/RO/101 et PCT/IPEA/401.

Comme indiqué au point 1 ci-dessus, les ordres de prélèvement automatique peuvent être déposés sur papier, par télécopie ou au moyen du dépôt par formulaire en ligne. Toutefois, cela peut retarder leur traitement, et donc le prélèvement des taxes dues. L'OEB ne peut assurer leur traitement dans les délais que s'ils sont déposés en ligne.

En application du point 6.6 RCC, il est possible de déposer auprès d'un service national compétent d'un État contractant (article 75(1)(b) CBE) une demande de brevet européen accompagnée d'un ordre de prélèvement automatique. Le formulaire OEB Form 1200 ou, le cas échéant, 1200E (Accomplissement de taxes lors de l'entrée dans la phase européenne) doit en revanche être remis directement à l'OEB.

Dans les cas où, en vertu de la règle 37(1)(b) CBE, la demande de brevet européen est tout d'abord déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État contractant, mais où un ordre de prélèvement automatique a été donné, l'OEB fait le nécessaire, en concertation avec le service concerné, pour que cet ordre soit exécuté. Le cas échéant, il peut y avoir restitution de taxes en application de la règle 37(2) CBE.

Dans les procédures au titre du PCT, il n'est pas autorisé de joindre un ordre de prélèvement automatique à une demande internationale déposée auprès d'un office récepteur autre que l'OEB. Dans ce cas, l'ordre doit être remis directement à l'OEB agissant en qualité d'ISA et/ou d'IPEA.

Un ordre de prélèvement automatique donné lors du dépôt d'une demande initiale n'est pas valable pour les **demandes divisionnaires** qui pourraient être déposées par la suite. Chacune de ces demandes divisionnaires doit donc être accompagnée d'un ordre de prélèvement automatique.

Un nouvel ordre de prélèvement automatique est requis pour la procédure de limitation ou de révocation (cf. OEB Form 2380).

Les ordres de prélèvement automatique déposés en même temps qu'une demande de brevet européen au

Patentanmeldung eingereichten automatischen Abbuchungsauftrag ist kein Bestätigungsschreiben erforderlich.

CMS or fax, no confirmation copy is required.

moyen du dépôt en ligne, du dépôt par formulaire en ligne, du CMS ou par télécopie, ne nécessitent pas de copie de confirmation.

Für **später** eingereichte automatische Abbuchungsaufträge siehe Nummer 10 VAA und die Hinweise unter Nummer 10 in diesem Anhang.

Regarding automatic debit orders filed **subsequently**, see point 10 AAD and the relevant notes under point 10 in this Annex.

En ce qui concerne les ordres de prélèvement automatique donnés **a posteriori**, cf. le point 10 RPA ainsi que le point 10 correspondant de la présente Annexe.

**Zu Nummer 6 VAA: Maßgebender Zahlungstag**

**Re point 6 AAD: Decisive payment date**

**Concernant le point 6 RPA : Date à laquelle le paiement est réputé effectué**

Verlängerungen von Fristen nach Regel 134 (1) EPÜ werden bei der Berechnung des Zahlungs- oder gegebenenfalls des Fälligkeitstags berücksichtigt.

Extensions of time limits under Rule 134(1) EPC are taken into account when calculating the due date or date of payment.

Pour la détermination de la date de paiement ou, selon les cas, de la date d'échéance, il est tenu compte des prorogations de délais accordées au titre de la règle 134(1) CBE.

Zu den Besonderheiten bei der automatischen Abbuchung von Weiterbehandlungs- und Wiedereinsetzungsgebühren siehe Hinweise unter den Nummern 3.I.j) und k), 3.II.g), 10 und 13 in diesem Anhang.

Regarding the automatic debiting of fees for further processing and re-establishment, see notes under points 3.I(j) and (k), 3.II(g), 10 and 13 in this annex.

Pour ce qui est des particularités du prélèvement automatique dans le cas des taxes de poursuite de la procédure et de restitutio in integrum, cf. explications relatives aux points 3.I.j) et k), 3.II.g), 10 et 13 de la présente Annexe.

Zu den Sonderregelungen für den maßgebenden Zahlungstag, falls der automatische Abbuchungsauftrag nicht zusammen mit der Anmeldung eingereicht worden ist, siehe Nummer 10 VAA.

Regarding the special provisions for the decisive payment date where the automatic debit order is not filed together with the application, see point 10 AAD.

Pour ce qui est des dispositions particulières concernant la date à laquelle le paiement est réputé effectué dans le cas où l'ordre de prélèvement automatique n'a pas été donné lors du dépôt de la demande, cf. le point 10 RPA.

Weitere Anmerkungen zu einzelnen Gebührenarten siehe auch im Abschnitt "Zu Nummer 3 VAA".

For further comments on individual fee types, see also under "Re point 3 AAD" above.

Pour de plus amples informations sur les différents types de taxes, cf. ci-dessus "Concernant le point 3 RPA".

**Zu Nummer 7 VAA: Fehlbetrag**

**Re point 7 AAD: Insufficient funds (shortfall)**

**Concernant le point 7 RPA : Montant restant dû**

Ist das laufende Konto nicht ausreichend gedeckt, so wird der Abbuchungsauftrag nicht ausgeführt. Der Inhaber des laufenden Kontos wird umgehend informiert und zur Auffüllung des Kontos aufgefordert. Zahlungstag ist dann der Tag, an dem das Konto aufgefüllt wird. Liegt dieser Zahlungstag nach Ablauf der Frist für die Entrichtung der Gebühr, finden die allgemeinen Vorschriften des EPÜ Anwendung.

If the deposit account does not contain sufficient funds, the debit order will not be carried out. The deposit account holder will be informed immediately, and invited to replenish the account. The date of payment will be the date of replenishment. If the date of payment is after the time limit for paying the fee, the general provisions of the EPC will apply.

Si le compte courant n'est pas suffisamment approvisionné, l'ordre de débit ne sera pas exécuté. Le titulaire du compte courant en sera informé immédiatement et sera invité à réapprovisionner son compte. La date de réapprovisionnement du compte tiendra lieu de date du paiement. Si le règlement a lieu après expiration du délai imparti pour le paiement de la taxe, les dispositions générales de la CBE seront applicables.

**Zu Nummer 8 VAA: Auffüllung des laufenden Kontos nach Mitteilung des Fehlbetrags**

**Re point 8 AAD: Replenishing the account in case of insufficient funds**

**Concernant le point 8 RPA : Réapprovisionnement du compte courant lorsqu'il est notifié qu'une somme reste due**

Die Auffüllung des laufenden Kontos muss vom Kontoinhaber in eigener Initiative gemäß Nummer 4.2 VLK vorgenommen werden.

Account holders must replenish their deposit accounts on their own initiative in accordance with point 4.2 ADA.

Le titulaire du compte doit de lui-même réapprovisionner son compte conformément au point 4.2 RCC.

**Zu Nummer 9 VAA: Änderungs-  
buchung; Berichtigungsbuchung**

Siehe auch Nummer 14 VAA für Fälle, in denen der Kontoinhaber Unrichtigkeiten feststellt.

**Zu Nummer 10 VAA: Spätere  
Einreichung des automatischen  
Abbuchungsauftrags**

Nach Nummer 10 VAA ist es zulässig, automatische Abbuchungsaufträge auch für bereits anhängige Verfahren zu erteilen. Nummer 10 VAA enthält für diesen Fall ergänzend zu den Regelungen in Nummer 6 VAA weitere Bestimmungen über den maßgebenden Zahlungstag.

Die spätere Einreichung von automatischen Abbuchungsaufträgen kann elektronisch über die Online-Einreichung des EPA, mittels des CMS unter Verwendung von EPA Form 1038E oder PCT-SFD (ein elektronischer Antrag pro Anmeldung) oder über die Online-Gebührensatzung im Rahmen der Online-Dienste erfolgen. Bei diesem Verfahren ist die schnelle Bearbeitung des Abbuchungsauftrags gewährleistet. Daneben ist die Einreichung auch auf Papier, per Fax oder über die Web-Einreichung möglich. Aufträge auf Papier sind an das EPA in München, Direktion Kassen- und Rechnungswesen, zu richten und müssen die Angabe der Nummer und des Inhabers des laufenden Kontos sowie das Aktenzeichen der betreffenden Anmeldung enthalten.

Bei der späteren Einreichung des automatischen Abbuchungsauftrags **ist die zu diesem Zeitpunkt bestehende Gebührensituation besonders zu beachten** (insbesondere in der Phase kurz nach der Einreichung der europäischen Patentanmeldung), um Fehl- und Doppelbuchungen oder die Entrichtung von Weiterbehandlungsgebühren (siehe Hinweise unter Nummer 3.1.j) in diesem Anhang) oder zusätzlichen Gebühren bzw. Zuschlagsgebühren (siehe Hinweise unter Nummer 3.1.o) und p) in diesem Anhang) zu vermeiden.

Werden gleichzeitig automatische Abbuchungsaufträge für mehr als eine Anmeldung eingereicht, so ist der Verfahrensstand jeder Anmeldung zu diesem Zeitpunkt sorgfältig zu prüfen, damit sichergestellt wird, dass jeder Abbuchungsauftrag, der später eingereicht wurde, auch tatsächlich die beabsichtigten Gebühren abdeckt. Zur Entrichtung von Zuschlagsgebühren bzw. zusätzlichen Gebühren kann es in

**Re point 9 AAD: Amendment and  
correction of debit**

See also point 14 AAD for cases where the account holder notes errors.

**Re point 10 AAD: Subsequent filing  
of the automatic debit order**

Point 10 AAD allows automatic debit orders to be issued for proceedings that are already pending, and thus supplements point 6 AAD as regards the decisive payment date.

Subsequent automatic debit orders can be filed electronically via EPO Online Filing or CMS using EPO Form 1038E or PCT-SFD (one electronic request per application concerned), or via Online Fee Payment in Online services. This method ensures rapid processing of the debit order. They can also be filed on paper, by fax or via web-form filing. Paper orders should be addressed to the EPO's Treasury and Accounting Directorate in Munich, indicating the number and holder of the deposit account and the number of the application in question.

With subsequent filing, **special attention must be paid to the fee situation at that time** (particularly during the phase just after filing the European patent application), in order to avoid incorrect or double debits or having to pay further processing fees (see notes to point 3.1(j) AAD) or additional fees or surcharges (see notes under point 3.1(o) and (p) in this annex).

If automatic debit orders are filed for more than one application at the same time, the procedural status of each application should be carefully checked, so as to ensure that each subsequently filed order does actually cover the fees which are intended. Surcharges or additional fees can only arise in exceptional cases, namely where the automatic debit order is not received until after expiry of a period for payment

**Concernant le point 9 RPA :  
Modification d'écritures et contre-  
passations d'écritures**

En ce qui concerne les erreurs qui pourraient être décelées par le titulaire du compte, cf. également le point 14 RPA.

**Concernant le point 10 RPA : Ordre  
de prélèvement automatique donné a  
posteriori**

Il ressort du point 10 RPA qu'il est également possible de donner un ordre de prélèvement automatique pour une procédure déjà en instance. Le point 10 RPA prévoit pour ce cas des dispositions complétant celles énoncées au point 6 RPA pour ce qui concerne la date à laquelle le paiement est réputé effectué.

Des ordres de prélèvement automatique ultérieurs peuvent être déposés sous forme électronique au moyen du dépôt en ligne de l'OEB ou du CMS, à l'aide des formulaires OEB 1038E ou PCT-SFD (une requête électronique par demande concernée), ou au moyen du paiement des taxes en ligne dans le cadre des services en ligne. Cette méthode garantit le traitement rapide de l'ordre de débit. Les ordres peuvent également être déposés sur papier, par télécopie ou au moyen du dépôt par formulaire en ligne. Les ordres sur papier doivent être adressés à l'OEB à Munich, direction Trésorerie et comptabilité, et indiquer le numéro et le titulaire du compte courant ainsi que le numéro de la demande concernée.

Dans le cas où l'ordre de prélèvement automatique aura été donné a posteriori, il conviendra de **vérifier tout particulièrement quelle était à cette date la situation au regard des paiements de taxes** (notamment pour la période qui se situe peu après le dépôt d'une demande de brevet européen), pour éviter des écritures erronées ou faisant double emploi, ou le paiement de taxes de poursuite de la procédure (cf. les explications au point 3.1.j) de la présente Annexe) ainsi que de surtaxes (cf. les explications au point 3.1.o) et p) de la présente Annexe).

Si plusieurs ordres de prélèvement automatique sont donnés pour plus d'une demande en même temps, il convient de prêter attention à la situation procédurale de chaque demande à cette date, afin de garantir que chaque ordre ultérieur couvre effectivement les taxes envisagées. Il n'y a lieu de payer des surtaxes que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque l'ordre de prélèvement

der Regel nur in den Ausnahmefällen kommen, in denen der automatische Abbuchungsauftrag erst nach Ablauf der Zahlungsfrist für eine nicht entrichtete Gebühr erteilt worden ist (Nr. 10 VAA).

Hat ein Anmelder einen automatischen Abbuchungsauftrag erst nach Ablauf der Frist nach Regel 45 oder 162 EPÜ, jedoch vor Ablauf der Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung in Bezug auf die Patentansprüche eingereicht, die infolge der Nichtentrichtung der Anspruchsgebühren als zurückgenommen gelten, und will er nun nicht für alle Ansprüche Anspruchsgebühren zahlen, für die Anspruchsgebühren fällig geworden sind, **so sollte er dies vor Ablauf der Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung mitteilen. Andernfalls werden alle Anspruchsgebühren, die fällig geworden sind, sowie die entsprechenden Weiterbehandlungsgebühren am letzten Tag dieser Frist automatisch abgebucht.**

Zur automatischen Abbuchung von Weiterbehandlungs- und Wiedereinsatzgebühren siehe Hinweise unter den Nummern 3.1.j) und k), 6 und 13 in diesem Anhang.

Zu internationalen Anmeldungen im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA nach dem PCT siehe Nummer 10.2 VAA.

#### **Zu Nummer 11 VAA: Entrichtung einer Gebühr mittels einer anderen Zahlungsart**

Diese Bestimmung ermöglicht es dem Einzahler unter anderem, Gebühren zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt mittels einer anderen in der Gebührenordnung zugelassenen Zahlungsart zu entrichten, wenn er im Einzelfall deren beschleunigte Zahlung bewirken will (siehe insbesondere Anhang A.1, Nr. 10.1 e) und Hinweise unter Nummer 3.1.d) in diesem Anhang).

Zu den Situationen, in denen eine frühere Entrichtung der Benennungsgebühr(en) oder der Jahresgebühren mittels einer anderen Zahlungsart erforderlich ist, siehe die Hinweise unter den Nummern 3.1.c) und e) in diesem Anhang.

Wünscht der Anmelder einen vorgezogenen Beginn der Bearbeitung beim EPA in der europäischen Phase ("vorgezogener Eintritt", Art. 23 (2) und

within which the fee was not paid (point 10 AAD).

If the automatic debit order is not filed until after expiry of the period under Rule 45 or 162 EPC but before expiry of the period for requesting further processing in respect of claims deemed withdrawn as a result of non-payment of the claims fees, and the applicant now wishes to pay for fewer claims than those for which fees have become due, **he should indicate these before expiry of the period for requesting further processing. Otherwise all claims fees which have become due and the corresponding further processing fees are debited automatically on the last day of this period.**

Regarding the automatic debiting of fees for further processing and re-establishment, see notes under points 3.1(j) and (k), 6 and 13 in this annex.

Regarding international applications in proceedings before the EPO as receiving Office, ISA or IPEA under the PCT, see point 10.2 AAD.

#### **Re point 11 AAD: Use of other means of payment**

Amongst other things, this provision enables account holders wishing to make faster payments in individual cases to pay fees at the time they want using another means of payment allowed under the RFees (see in particular Annex A.1, point 10.1(e), and notes above under point 3.1(d)).

Regarding situations necessitating earlier payment of the designation fee(s) and renewal fees by another means, see notes above under points 3.1(c) and (e).

If the applicant wants an early start to processing before the EPO in the European phase ("early entry", Articles 23(2) and 40(2) PCT), the

automatique n'a été reçu qu'après l'expiration d'un délai de paiement au cours duquel la taxe n'a pas été acquittée (point 10 RPA).

Si l'ordre de prélèvement automatique n'a été donné qu'après expiration du délai visé à la règle 45 ou 162 CBE, mais avant l'expiration du délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure quant aux revendications réputées retirées en raison du défaut de paiement des taxes de revendication, et si le demandeur souhaite désormais effectuer un règlement pour un nombre inférieur de revendications que celles pour lesquelles les taxes sont venues à échéance, **il doit indiquer celles-ci avant l'expiration du délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, les taxes de revendication venues à échéance et les taxes de poursuite de la procédure y afférentes seront toutes prélevées automatiquement le dernier jour de ce délai.**

Pour ce qui est des particularités du prélèvement automatique dans le cas des taxes de poursuite de la procédure et de restitutio in integrum, cf. les explications aux points 3.1.j) et k), 6 et 13 de la présente Annexe.

Pour ce qui est des demandes internationales dans le cadre des procédures devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'ISA ou d'IPEA au titre du PCT, cf. point 10.2 RPA.

#### **Concernant le point 11 RPA : Règlement d'une taxe par un autre mode de paiement**

Entre autres choses, cette disposition permet à l'auteur du paiement d'utiliser l'un des autres modes de paiement admis dans le règlement relatif aux taxes pour acquitter des taxes à la date qu'il choisit, lorsqu'il veut obtenir un paiement accéléré (cf. en particulier l'Annexe A.1, point 10.1 e), ainsi que les explications au point 3.1.d) de la présente Annexe).

Pour ce qui est des situations nécessitant un paiement anticipé de la (des) taxe(s) de désignation et des taxes annuelles par un autre mode de paiement, cf. les explications aux points 3.1.c) et e) de la présente Annexe.

Si le demandeur souhaite que l'OEB commence à traiter sa demande de manière anticipée dans la phase européenne ("entrée anticipée",



40 (2) PCT), so sind die betreffenden Gebühren mittels einer anderen zugelassenen Zahlungsart zu entrichten.

Fällt der maßgebende Zahlungstag einer Gebühr, die über das automatische Abbuchungsverfahren abgebucht wird, auf einen Tag, an dem eine Gebührenerhöhung wirksam wird, oder liegt der Zahlungstag nach diesem Tag, so kann die Gebühr mittels einer anderen Zahlungsart in der alten Höhe entrichtet werden, wenn sie auch vor diesem Tag hätte entrichtet werden können (z. B. Jahresgebühr).<sup>31</sup> Dies gilt auch für Gebühren, die über einen automatischen Abbuchungsauftrag entrichtet werden, der einer nach Artikel 75 (1) b) EPÜ bei einer zuständigen nationalen Behörde eingereichten europäischen Patentanmeldung beigelegt war.

Die vorzeitige Entrichtung einer Gebühr bewirkt, dass diese Gebühr vom automatischen Abbuchungsverfahren nicht mehr erfasst wird; es wird keine automatische Abbuchung dieser Gebühr vorgenommen.

Ist eine Gebühr vorzeitig, aber nicht in ausreichender Höhe mittels einer anderen Zahlungsart entrichtet worden, **so findet eine automatische Behebung des Mangels im Rahmen des automatischen Abbuchungsverfahrens nicht statt.** Das EPA reagiert auf die unvollständige Zahlung in der sich aus der vorliegenden Gebührensituation ergebenden Weise.

**Zu Nummer 12 VAA: Widerruf des automatischen Abbuchungsauftrags**

**Es wird besonders darauf hingewiesen, dass nach der Systematik des automatischen Abbuchungsverfahrens aktives Handeln des Verfahrensbeteiligten/Kontoinhabers erforderlich wird, wenn eine Gebührenerhöhung unterbleiben soll.**

Der Widerruf des automatischen Abbuchungsauftrags ist vorzugsweise über die Online-Gebührenerzahlung im Rahmen der Online-Dienste (unter "Zahlungsplan") einzureichen. Bei Einreichung auf Papier oder per Fax ist er an das EPA in München, Direktion Kassen- und Rechnungswesen, zu richten und muss die Angabe der

relevant fees must be paid by another permitted means of payment.

Where, in the event of a fee increase, the decisive payment date of a fee under the automatic debiting procedure falls on or after the date on which the fee increase takes effect, then provided the fee may be paid before that date (e.g. a renewal fee)<sup>31</sup> it may be so paid in the old amount using another means of payment. The same applies to fees subject to an automatic debit order which is included with a European patent application filed under Article 75(1)(b) EPC with a competent national authority.

Fees paid early are no longer covered by the automatic debiting procedure and so are not debited automatically.

If a payment made early by another means is insufficient to cover the fee concerned, **this deficiency is not rectified under the automatic debiting procedure.** Instead, the EPO reacts as appropriate to the given situation.

**Re point 12 AAD: Revocation of an automatic debit order**

**It is particularly important to note that in the automatic debiting procedure the party to the proceedings/account holder must take action if he wishes to prevent a fee from being paid.**

Notice of revocation of an automatic debit order should preferably be filed via Online Fee Payment in Online services (under "Payment plan"). If filed on paper or by fax, it should be addressed to the EPO's Treasury and Accounting Directorate in Munich, giving the number and holder of the deposit account and the number of the

articles 23.2) et 40.2) PCT), les taxes concernées doivent être acquittées par un autre mode de paiement autorisé.

Si, dans le cas d'une hausse des taxes et dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique, la date à laquelle le paiement d'une taxe est réputé effectué correspond ou est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la hausse des taxes, et si la taxe peut être acquittée avant cette date (par exemple une taxe annuelle),<sup>31</sup> elle peut être payée selon l'ancien montant au moyen d'un autre mode de paiement. Il en va de même pour les taxes faisant l'objet d'un ordre de prélèvement automatique qui a été joint à une demande de brevet européen déposée auprès d'un service national compétent conformément à l'article 75(1)(b) CBE.

Une taxe réglée par paiement anticipé ne peut plus faire l'objet d'un prélèvement automatique.

Si une taxe est acquittée à l'avance par un autre mode de paiement, mais que la somme versée est insuffisante, **il n'est pas procédé systématiquement au réajustement nécessaire par prélèvement automatique.** L'OEB réagit en ce cas en fonction de la situation au regard des taxes.

**Concernant le point 12 RPA : Révocation de l'ordre de prélèvement automatique**

**Il est signalé que les parties à la procédure/titulaires de compte courant ayant opté pour le système du prélèvement automatique doivent prendre elles-mêmes l'initiative si elles veulent empêcher le prélèvement d'une taxe.**

L'avis de révocation doit être déposé de préférence au moyen du paiement des taxes en ligne dans le cadre des services en ligne (sous "Plan de paiement"). S'il est déposé sur papier ou par télécopie, il convient de l'adresser à l'OEB à Munich, direction Trésorerie et comptabilité, en indiquant le numéro de compte et le titulaire du

<sup>31</sup> Seit dem 1. April 2009 können Jahresgebühren frühestens drei Monate vor ihrer Fälligkeit wirksam entrichtet werden (R. 51 (1) EPÜ), siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 21. Oktober 2008 (ABI. EPA 2008, 513).

<sup>31</sup> Since 1 April 2009 it has not been possible to validly pay renewal fees more than three months before they fall due (Rule 51(1) EPC), see decision of the Administrative Council of 21 October 2008 (OJ EPO 2008, 513).

<sup>31</sup> Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2009, la taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de trois mois avant son échéance (règle 51(1) CBE), cf. décision du Conseil d'administration du 21 octobre 2008 (JO OEB 2008, 513).

Nummer und des Inhabers des laufenden Kontos sowie das Aktenzeichen der betreffenden Anmeldung enthalten (siehe Nr. 7 VLK und Anhang B, Nr. 3.8).

Sind automatische Abbuchungsaufträge für in Nummer 2 b) und e) VAA genannte Verfahren zeitgleich anhängig, muss der Kontoinhaber angeben, welchen automatischen Abbuchungsauftrag er widerrufen möchte. Im Widerruf muss deshalb die jeweilige Anmelde­nummer (EP- oder PCT-Nummer) für das betreffende Verfahren angegeben werden. Sollen die automatischen Abbuchungsaufträge für beide Verfahrensarten widerrufen werden, so sind im Widerruf die Anmelde­nummern für beide Verfahren anzugeben.

Der Kontoinhaber muss wie bei der späteren Einreichung eines automatischen Abbuchungsauftrags (siehe Hinweis unter Nummer 10 in diesem Anhang) auch beim Widerruf eines automatischen Abbuchungsauftrags besonders auf den Zeitpunkt dieses Widerrufs achten, um sicherzustellen, dass die betreffenden Gebühren im automatischen Abbuchungsverfahren eingeschlossen bzw. davon ausgenommen sind.

Nach dem Eingang eines Widerrufs werden keine Gebühren mehr automatisch abgebucht, die als maßgebenden Zahlungstag den Tag des Eingangs des Widerrufs oder einen späteren Zahlungstag erhalten würden. Sind derartige Buchungen bereits erfolgt, führt das EPA eine Berichtigungsbuchung durch.

Das EPA bestätigt den Tag des Eingangs des Widerrufs.

Ein Teilwiderruf des automatischen Abbuchungsauftrags in Bezug auf einzelne Gebühren oder Gebührenarten ist nicht möglich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, innerhalb einer laufenden Zahlungsfrist durch eine entsprechende Mitteilung an das EPA die automatische Abbuchung bestimmter Gebühren zu verhindern (siehe Allgemeine Bemerkungen, vorletzter Absatz, und Hinweise unter den Nummern 3.1.b), c), d), f) und r) in diesem Anhang). Ferner wird auf Nummer 11 VAA hingewiesen.

Wie im Hinweis zu Nummer 1 VAA ausgeführt ist, erlischt ein automatischer Abbuchungsauftrag auch mit der Erledigung des Verfahrens. Es kann jedoch im Interesse des Verfahrensbeteiligten liegen, den automatischen

application in question (see point 7 ADA and point 3.8 of Annex B).

Where automatic debit orders for proceedings mentioned in point 2(b) and (e) AAD are pending simultaneously, the account holder must specify which automatic debit order he wishes to revoke. The notice of revocation must therefore indicate the application number (EP or PCT number) accorded in the proceedings concerned. If he wishes to revoke automatic debit orders for both types of proceedings the notice of revocation must indicate the application numbers accorded in both proceedings.

The account holder must pay special attention to the timing of the revocation of an automatic debit order, so as to ensure that the relevant fees are included in or excluded from the automatic debiting procedure, as with the subsequent filing of an automatic debit order (see note under point 10 in this annex).

Once such a revocation notice is received, no more fees whose decisive payment date would be on or after the date of receipt of the notice are debited automatically, and the EPO corrects any such debits already made.

The EPO confirms the date of receipt of a notice of revocation.

An automatic debit order cannot be revoked in part for individual fees or types of fees. It is however possible to prevent the automatic debiting of certain fees by notifying the EPO accordingly (see General remarks, penultimate paragraph, and notes under points 3.1.(b), (c), (d), (f) and (r) in this annex). See also point 11 AAD.

As explained in the notes above to point 1 AAD, an automatic debit order lapses once the proceedings are concluded. It may however be in an applicant's interests to revoke the order earlier, for example to prevent payment

compte courant ainsi que le numéro de la demande concernée (cf. point 7 RCC et point 3.8 de l'Annexe B).

Lorsque des ordres de prélèvement automatique donnés pour des procédures visées au point 2 b) et e) RPA sont en cours simultanément, le titulaire du compte courant doit préciser quel ordre de prélèvement automatique il souhaite révoquer. Il doit par conséquent indiquer, dans l'avis de révocation, le numéro de la demande (numéro EP ou PCT) attribué dans le cadre de la procédure concernée. S'il souhaite révoquer des ordres de prélèvement automatique pour les deux types de procédure, il doit indiquer, dans l'avis de révocation, les numéros des demandes attribués dans le cadre des deux procédures.

Le titulaire du compte doit accorder une attention particulière à la date de révocation de l'ordre de prélèvement automatique, de manière à s'assurer que les taxes concernées sont couvertes par la procédure de prélèvement automatique ou en sont exclues, comme avec le dépôt ultérieur d'un ordre de prélèvement automatique (cf. les explications au point 10 de la présente Annexe).

Une fois que l'avis de révocation a été reçu, les taxes dont le paiement aurait été réputé effectué à la date de réception de cet avis ou à une date ultérieure ne sont plus prélevées automatiquement. Si des prélèvements ont malgré tout déjà eu lieu, l'OEB procède aux contre-passations d'écritures nécessaires.

L'OEB confirme la date de réception de l'avis de révocation.

Toute révocation partielle d'un ordre de prélèvement automatique, valant uniquement pour certaines taxes ou certaines catégories de taxes, est exclue. Il est toutefois possible de s'opposer au prélèvement automatique de certaines taxes, à condition d'adresser à l'OEB une communication en ce sens avant l'expiration du délai de paiement (cf. "Remarques d'ordre général", avant-dernier paragraphe, de même que les explications aux points 3.1.b), c), d), f) et r) de la présente Annexe). Se reporter par ailleurs au point 11 RPA.

Comme indiqué ci-dessus dans les explications relatives au point 1 RPA, l'ordre de prélèvement automatique cesse d'être valable lorsque la procédure à laquelle il se rattache prend fin. Toutefois, il peut être de

Abbuchungsauftrag schon früher zu widerrufen, beispielsweise wenn die Zahlung einer demnächst fällig werdenden Jahresgebühr verhindert werden soll, weil sich der Anmelder bereits darüber im Klaren ist, die Anmeldung nicht mehr weiterzuverfolgen.

### **Zu Nummer 13 VAA: Beendigung des automatischen Abbuchungsverfahrens**

#### **13.1 Bei europäischen Patentanmeldungen, europäischen Patenten und internationalen Anmeldungen beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt**

Der automatische Abbuchungsauftrag verliert mit der Erledigung des betreffenden Verfahrens seine Wirkung (siehe Nr. 13.1 a) und b) VAA). Das hat u. a. zur Folge, dass das automatische Abbuchungsverfahren bei Wiedereinsetzungsanträgen, die nach diesem Zeitpunkt gestellt werden, nicht mehr auf ein anhängiges Verfahren zurückgreifen kann, sodass in solchen Fällen **alle in Zusammenhang mit dem Wiedereinsetzungsantrag fälligen Zahlungen vom Anmelder mittels einer anderen Zahlungsart selbst geleistet werden müssen**. Siehe hierzu auch Hinweise unter den Nummern 3.1.k) und 10 in diesem Anhang.

Es gibt viele Fallkonstellationen, wie ein Anmelder, Patentinhaber oder Vertreter aus dem Verfahren ausscheiden kann. Es ist deshalb erforderlich, Klarheit darüber zu gewinnen, ob das automatische Abbuchungsverfahren fortgeführt werden soll oder nicht. **Deshalb ist nach Nummer 13.1 c) und d) VAA auch ein Widerruf des automatischen Abbuchungsauftrags durch den Ausscheidenden erforderlich**. Wird ein Widerruf nicht erklärt, läuft das automatische Abbuchungsverfahren mit dem bisherigen Verfahrensbeteiligten oder Vertreter weiter.

Namens- oder Firmenänderungen des Anmelders oder Patentinhabers oder dessen Vertreters ohne einen damit verbundenen Rechtsübergang im Sinne von Regel 22 EPÜ führen nicht zum Erlöschen des automatischen Abbuchungsauftrags; auch bei einem bloßen Bearbeiterwechsel innerhalb einer Kanzleigemeinschaft von zugelassenen Vertretern ist dies nicht der Fall.

Der automatische Abbuchungsauftrag verliert jedoch seine Wirkung in den Fällen der Aussetzung (infolge eines nationalen Verfahrens über die Frage

of a forthcoming renewal fee if he no longer wants to pursue the application.

### **Re point 13 AAD: Termination of the automatic debiting procedure**

#### **13.1 In respect of European patent applications, European patents and international applications before the EPO as designated or elected Office**

An automatic debit order ceases to be effective when the proceedings in question are closed (see point 13.1 (a) and (b) AAD). This means that subsequent applications for re-establishment are no longer covered by the order, and **all the fees arising have to be paid by the applicant himself by another means of payment**. See also notes under points 3.1(k) and 10 in this annex.

There are various sets of circumstances in which an applicant, patent proprietor or representative can withdraw from the proceedings. It is therefore necessary to be clear whether the automatic debiting procedure is to be continued. **Hence the requirement under point 13.1(c) and (d) AAD that he himself also revokes the automatic debit order**. If he does not, the automatic debiting procedure continues with the party or representative as hitherto.

Changes of name of the applicant, patent proprietor or representative (or their respective firms) not involving a transfer within the meaning of Rule 22 EPC do not cause the automatic debit order to lapse. Nor does a change of person handling the application in a representative's office.

Automatic debit orders do however cease to be effective if the grant proceedings are stayed under Rule 14 EPC (as a result of national entitlement

l'intérêt des parties de révoquer l'ordre de prélèvement automatique à une date antérieure, par exemple pour empêcher le paiement d'une taxe annuelle venant prochainement à échéance, si le demandeur a déjà décidé de ne pas faire poursuivre le traitement de sa demande.

### **Concernant le point 13 RPA : Cessation de la procédure de prélèvement automatique**

#### **13.1 Concernant les demandes de brevet européen, les brevets européens et les demandes internationales traitées par l'OEB en qualité d'office désigné ou élu**

Un ordre de prélèvement automatique cesse de produire ses effets lorsque la procédure en cause est définitivement close (cf. point 13.1 a) et b) RPA). Par conséquent, du fait qu'il n'y a plus de procédure en instance, les sommes à acquitter par le demandeur au titre d'une requête en restitutio in integrum formulée après cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un prélèvement automatique et **doivent toutes être réglées par le demandeur lui-même au moyen d'un autre mode de paiement**. Cf. également les explications aux points 3.1.k) et 10 de la présente Annexe.

Le retrait du demandeur, du titulaire du brevet ou du mandataire peut intervenir dans toutes sortes de cas. Il est donc nécessaire de savoir si la procédure de prélèvement automatique doit être poursuivie ou non. **Aussi le point 13.1 c) et d) RPA prévoit-il que toute personne se retirant de la procédure doit également demander expressément la révocation de son ordre de prélèvement automatique**. Si l'ordre de prélèvement automatique n'est pas révoqué expressément, les prélèvements automatiques se poursuivent pour les paiements de la personne qui était jusqu'alors partie à la procédure ou mandataire.

Un ordre de prélèvement automatique ne saurait cesser d'être valable du seul fait que le demandeur, le titulaire du brevet ou son mandataire a changé de nom ou de raison sociale (sans qu'il y ait eu pour autant de transfert au sens de la règle 22 CBE), ou que la personne chargée du dossier dans le cabinet du mandataire a changé.

L'ordre de prélèvement automatique cesse toutefois de produire ses effets en cas de suspension (dans le cas où l'habilitation du demandeur ou du

der Berechtigung des Anmelders oder Patentinhabers) oder der Unterbrechung des europäischen Patenterteilungsverfahrens gemäß Regel 14 EPÜ (bei Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit oder einem gegen das Vermögen gerichteten Verfahren), siehe Nummer 13 e) und f) VAA. **Soll bei Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Verfahrens wieder das automatische Abbuchungsverfahren benutzt werden, so ist die erneute Erteilung eines automatischen Abbuchungsauftrags erforderlich.**

Entsprechend muss auch bei einem Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren ein neuer automatischer Abbuchungsauftrag erteilt werden (siehe EPA Form 2380).

### 13.2 Bei internationalen Anmeldungen beim EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA

Der automatische Abbuchungsauftrag verliert mit der Erledigung des Verfahrens vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA seine Wirkung (siehe Nr. 13.4 VAA).

Es gibt viele Fallkonstellationen, wie ein Anmelder oder ein Anwalt aus dem Verfahren ausscheiden kann. Es ist deshalb erforderlich, Klarheit darüber zu gewinnen, ob das automatische Abbuchungsverfahren fortgeführt werden soll oder nicht. **Deshalb muss nach Nummer 13.2 b) und c) VAA nicht nur eine Änderung des Anmelders oder des Anwalts mitgeteilt, sondern auch der automatische Abbuchungsauftrag beim EPA nach dem in Nummer 12 VAA beschriebenen Verfahren widerrufen werden.** Andernfalls läuft das automatische Abbuchungsverfahren mit dem bisherigen Anmelder oder Anwalt weiter.

Ein automatischer Abbuchungsauftrag verliert seine Wirkung außerdem mit dem Tag, an dem die internationale Anmeldung zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt (siehe Nr. 13.2 a) VAA), und - bei internationalen Anmeldungen beim EPA als IPEA - mit dem Tag, an dem der Antrag zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt (siehe Nr. 13.3 VAA).

Näheres siehe Nummer 13.2 bis 13.4 VAA.

proceedings) or interrupted under Rule 142 EPC (in the event of death or legal incapacity, or an action against property): see point 13.1(e) and (f) AAD. **If, when the proceedings are resumed, the automatic debiting procedure is to be used again, a new automatic debit order must be issued.**

Likewise, a new automatic debit order is required for limitation or revocation proceedings (see EPO Form 2380).

### 13.2 In respect of international applications before the EPO as receiving Office, ISA or IPEA

An automatic debit order ceases to be effective when the proceedings before the EPO as receiving Office, ISA or IPEA are terminated (see point 13.4 AAD).

There are various sets of circumstances in which an applicant or agent can withdraw from the proceedings. It is therefore necessary to be clear whether the automatic debiting procedure is to be continued. **That is why point 13.2(b) and (c) AAD require not only that notification of a change of applicant or agent is received but also that the automatic debit order with the EPO is revoked in accordance with the procedure in point 12 AAD.** Otherwise the automatic debiting procedure continues with the applicant or agent as hitherto.

An automatic debit order furthermore ceases to be effective on the day on which the international application is withdrawn or considered to be withdrawn (see point 13.2(a) AAD) and - in respect of international applications before the EPO as IPEA - on the day on which the demand is withdrawn or considered to be withdrawn (see point 13.3 AAD).

For more details see point 13.2 to 13.4 AAD.

titulaire du brevet est contestée au titre de la règle 14 CBE) ou d'interruption de la procédure de délivrance (décès, incapacité ou action engagée contre les biens, conformément à la règle 142 CBE), cf. point 13.1 e) et f) RPA. **En cas de poursuite ou de reprise de la procédure, si l'on souhaite utiliser à nouveau la procédure de prélèvement automatique, il conviendra de donner un nouvel ordre de prélèvement automatique.**

De même, un nouvel ordre de prélèvement automatique est requis pour la procédure de limitation ou de révocation (cf. OEB Form 2380).

### 13.2 Concernant les demandes internationales traitées par l'OEB en sa qualité d'office récepteur, d'ISA ou d'IPEA

Un ordre de prélèvement automatique cesse de produire ses effets à la clôture de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'ISA ou d'IPEA (cf. point 13.4 RPA).

Le retrait du demandeur ou du mandataire peut intervenir dans des circonstances très diverses. Il est donc nécessaire de savoir si la procédure de prélèvement automatique doit être poursuivie ou non. **Aussi le point 13.2 b) et c) RPA exige-t-il non seulement que la notification d'un changement de demandeur ou de mandataire soit reçue, mais également que l'ordre de prélèvement automatique auprès de l'OEB soit révoqué conformément à la procédure prévue au point 12 RPA,** faute de quoi la procédure de prélèvement automatique se poursuit pour les paiements du demandeur ou du mandataire.

Un ordre de prélèvement automatique cesse de produire ses effets à la date à laquelle la demande internationale est retirée ou réputée retirée (cf. point 13.2 a) RPA) et, concernant les demandes internationales traitées par l'OEB en sa qualité d'IPEA, à la date à laquelle la demande est retirée ou réputée retirée (cf. point 13.3 RPA).

Pour de plus amples informations, cf. points 13.2 à 13.4 RPA.