

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS*

Nr. 8/80 Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a EPÜ

Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung

Der Anmelder ist an die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung gebunden.

1. An das Europäische Patentamt ist die Frage gerichtet worden, ob eine zurückgenommene Anmeldung auf Antrag des Anmelders wieder in Behandlung genommen werden kann.

2. Die Frage ist dahin zu beantworten, daß der Anmelder an eine wirksame, beim Europäischen Patentamt eingegangene Zurücknahmeerklärung gebunden ist.

Das EPÜ knüpft verschiedene unmittelbare Rechtsfolgen an die Zurücknahmeerklärung des Anmelders. Nach Artikel 67 Absatz 4 EPU gelten die Schutzwirkungen der europäischen Patentanmeldung als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden ist. Der Tag, an dem die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden ist, muß nach Regel 92 Absatz 1 Buchstabe n EPÜ in das Patentregister eingetragen und nach Artikel 129 Buchstabe a im Patentblatt veröffentlicht werden. Nach Regel 48 Absatz 2 EPÜ entscheidet der Zeitpunkt der Zurücknahme darüber, ob eine europäische Patentanmeldung veröffentlicht wird. Jahresgebühren nach Artikel 86 EPU können nur fällig werden, solange die europäische Patentanmeldung anhängig ist.

3. Ein geordnetes Erteilungsverfahren und das öffentliche Interesse an Rechtssicherheit erfordern es, daß eindeutig feststeht, in welchem Zeitpunkt die genannten Rechtswirkungen durch die Zurücknahmeerklärung verursacht werden. Ein Schwebezustand, während dessen unsicher bleibt, ob der Anmelder seine Zurücknahmeerklärung nicht etwa widerruft, ist hiermit nicht vereinbar. So würde der Widerruf einer vor Veröffentlichung der Anmeldung erklärten Zurücknahme in die Rechte eines Anmelders eingreifen, gegenüber dessen jüngerer Anmeldung die ältere Anmeldung nach ihrer Zurücknahme nicht mehr zum Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 3 EPÜ werden konnte. Auch die Rechte eines Wettbewerbers, der den Gegenstand der Anmeldung nach deren Zurücknahme in

LEGAL ADVICE BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE*

No. 8/80 Article 78, paragraph 1 (a), EPC

Withdrawal of a European patent application

The withdrawal of a European patent application is binding on an applicant.

1. The European Patent Office has been asked whether the processing of an application which has been withdrawn can be resumed at the request of the applicant.

2. The answer to that question is that a valid notice of withdrawal which has been received at the European Patent Office is binding on the applicant.

The EPC attaches various direct, legal consequences to a notice of withdrawal by the applicant. Under Article 67, paragraph 4, EPC the European patent application is deemed never to have had any protective effect if the European patent application is withdrawn. The date on which the European patent application is withdrawn must, under sub-paragraph (n) of Rule 92, paragraph 1, EPC, be entered in the Register of Patents and, under Article 129(a), be published in the Patent Bulletin. Under Rule 48, paragraph 2, EPC the date of withdrawal determines whether a European patent application is published. Renewal fees under Article 86 EPC can only become due while the European patent application is pending.

3. For the sake of an orderly grant procedure and because of the importance, in the public interest, of knowing the legal position, it is essential for the point in time at which the said legal effects result from a notice of withdrawal to be clearly established. This requirement does not permit of an interim state of uncertainty as to whether the applicant might perhaps retract his notice of withdrawal. For example, the retraction of a notice of withdrawal filed prior to publication of the application would interfere with the rights of an applicant against whose later application the prior application, once withdrawn, could no longer form part of the state of the art under Article 54, paragraph 3, EPC. Similarly, the rights of a competitor who has used the subject-matter of an application after that application's withdrawal would also be impaired by retraction, but here the Con-

RENSEIGNEMENTS DE NATURE JURIDIQUE COMMUNIQUÉS PAR L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS*

N° 8/80 Article 78, paragraphe 1, lettre a) de la CBE

Retrait de la demande de brevet européen

Le demandeur est lié par le retrait de la demande de brevet européen.

1. Il a été demandé à l'Office européen des brevets si l'instruction d'une demande retirée peut être reprise sur la requête du demandeur.

2. La réponse à cette question est que le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée et parvenue à l'Office européen des brevets.

La Convention sur le brevet européen attache à la déclaration de retrait faite par le demandeur différentes conséquences juridiques immédiates. En vertu des dispositions de l'article 67, paragraphe 4 de la CBE, les effets de la demande de brevet européen sur le plan de la protection sont réputés nuls et non venus lorsque la demande de brevet européen a été retirée. Conformément à la règle 92, paragraphe 1, lettre n) de la CBE, la date à laquelle la demande de brevet européen a été retirée doit être inscrite au Registre européen des brevets et, conformément à l'article 129, lettre a), publiée dans le Bulletin européen des brevets. Conformément à la règle 48, paragraphe 2 de la CBE, la date du retrait décide de ce que la publication d'une demande de brevet européen aura lieu ou non. Les taxes annuelles prévues par l'article 86 de la CBE ne sont exigibles qu'aussi longtemps que la demande de brevet européen est en cours d'instruction.

3. Le bon déroulement de la procédure de délivrance et l'intérêt qu'attache le public à la sécurité juridique exigent que soit fixé clairement le moment auquel la déclaration de retrait produit les effets juridiques qui viennent d'être indiqués. Une période au cours de laquelle règne l'incertitude sur le fait de savoir si le demandeur ne va pas révoquer sa déclaration de retrait est inconciliable avec un tel objectif.

La révocation d'une déclaration de retrait faite avant la publication de la demande porterait par exemple atteinte aux droits d'un demandeur, par rapport à la demande ultérieure duquel la demande antérieure, par suite de son retrait, avait

* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title of this column, the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the enlarged Board of Appeal.

* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

Benutzung genommen hat, werden durch einen Widerruf beeinträchtigt, ohne daß das Übereinkommen hierfür einen Ausgleich schaffen würde, wie dies für den Fall des Wiederauflebens einer Anmeldung durch eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Art. 122 Abs. 6 EPÜ vorgesehen ist. Das Fehlen einer entsprechenden Regelung für den Widerruf der Zurücknahme steht in Einklang damit, daß das Übereinkommen einen solchen Widerruf nicht vorsieht.

4. Die Bindung des Anmelders an die Zurücknahme ergibt sich auch daraus, daß im Übereinkommen an verschiedenen Stellen vorgesehen ist, daß eine Anmeldung als zurückgenommen gilt (z.B. Art. 90 Abs. 3, 91 Abs. 5, 94 Abs. 3, 96 Abs. 3). Abgesehen von den ausdrücklich vorgesehenen Fällen der Weiterführung des Verfahrens (Artikel 121 und 122 EPÜ) ist der Eintritt der Zurücknahmefiktion für den Anmelder bindend, da der eingetretene Rechtsverlust vom Europäischen Patentamt lediglich festgestellt wird (Regel 69 EPÜ). Die Fiktion der Zurücknahme kann aber nicht umfassendere Wirkungen haben als die Zurücknahme selbst. Dies zeigt, daß das Übereinkommen von der Unwiderruflichkeit der Zurücknahmeerklärung ausgeht.

5. Im Fall einer versehentlichen Rücknahme ist die Anwendung der Regel 88 EPÜ in Betracht zu ziehen¹⁾. So kann etwa ein in der Zurücknahmeerklärung durch einen Schreibfehler unrichtig angegebenes Aktenzeichen auf Antrag berichtigt werden. Auf eine Praxis der zuständigen Organe des Europäischen Patentamts kann hinsichtlich der Anwendung der Regel 88 EPÜ auf Zurücknahmeerklärungen noch nicht verwiesen werden.

vention makes no provision for compensation as it does in Article 122, paragraph 6, EPC regarding the reinstatement of an application by re-establishment of rights. The absence of a corresponding provision concerning retraction of a notice of withdrawal accords with the view that the Convention does not provide for such retraction.

4. That the withdrawal is binding on the applicant also emerges clearly from the fact that various Articles in the Convention provide that an application shall be deemed to be withdrawn (e.g. Article 90, paragraph 3, Article 91, paragraph 5, Article 94, paragraph 3, Article 96, paragraph 3). Apart from the cases expressly provided for in which the procedure is continued (Articles 121 and 122 EPC), the fiction of withdrawal is binding on the applicant, since the loss or rights is merely noted by the European Patent Office (Rule 69 EPC). The fiction of withdrawal cannot, however, have more far-reaching effects than withdrawal itself. This shows that the Convention views the notice of withdrawal as basically irrevocable.

5. In a case of withdrawal by mistake, Rule 88 EPC may be applicable¹⁾. Thus, for example, a wrong file number in the notice of withdrawal due to an error of transcription may be corrected on request. It is not as yet possible to draw on actual experience in the competent departments of the European Patent Office in respect of the application of Rule 88 EPC with regard to notices of withdrawal.

cessé de faire partie de l'état de la technique défini à l'article 54, paragraphe 3 de la CBE. De même, la révocation porterait atteinte aux droits d'un concurrent qui a commencé à exploiter l'invention faisant l'objet de la demande après le retrait de celle-ci, sans que la Convention crée de compensation à l'image de ce qui est prévu par l'article 122, paragraphe 6 de la CBE en cas de rétablissement d'une demande par restitutio in integrum. Le défaut de disposition correspondante pour la révocation du retrait est en accord avec le fait que la Convention ne prévoit pas une telle révocation.

4. Il découle également de ce qu'il est prévu à plusieurs reprises dans la Convention qu'une demande est réputée retirée (par exemple aux articles 90, paragraphe 3, 91, paragraphe 5, 94, paragraphe 3 et 96, paragraphe 3) que le demandeur est lié par le retrait. Abstraction faite des cas dans lesquels la poursuite de la procédure est expressément prévue (articles 121 et 122 de la CBE), le jeu de la fiction de retrait lie le demandeur, étant donné que l'Office européen des brevets se borne à constater la perte du droit (règle 69 de la CBE). La fiction de retrait ne peut cependant pas avoir de conséquences plus étendues que le retrait lui-même. Cela montre que la Convention retient le principe de l'irrévocabilité de la déclaration de retrait.

5. En cas de retrait effectué par erreur, il convient d'appliquer la règle 88 de la CBE¹⁾. Il est ainsi permis, par exemple, de rectifier sur requête un numéro de demande inexact, dû à une erreur de transcription dans la déclaration de retrait. Il n'est pas encore possible de se référer à la pratique des instances compétentes de l'Office européen des brevets en ce qui concerne l'application de la règle 88 de la CBE aux déclarations de retrait.

¹⁾ Zur Anwendung der Regel 88 im allgemeinen, insbesondere zu den Anforderungen an den Nachweis eines Fehlers, vgl. die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 18 Juli 1980, Amtsblatt 9/80, S. 293, J 08/80.

¹⁾ As regards the application of Rule 88 in general, in particular regarding the requirements for proving the existence of a mistake, see the Decision of the Board of Appeal of 18 July 1980. Official Journal 9/80. p. 293 J 08/80.

¹⁾ Quant à l'application de la règle 88 en général, et plus particulièrement aux conditions imposées pour apporter la preuve d'une erreur, voir la décision de la chambre de recours juridique du 18 juillet 1980. Journal officiel n° 9/80, page 293. 08/80.