

## Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 25. März 1981 J 11/80

Regel 48 (2) EPÜ  
"Zurücknahme einer europäischen Pa-  
tentanmeldung"

### Leitsatz

*Einer Erklärung, daß eine europäische Patentanmeldung zurückgenommen wird, sollte ohne Rückfrage nur dann stattgegeben werden, wenn die Erklärung keinerlei Vorbehalte enthält und eindeutig ist.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 26. Januar 1979 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung ein; sie beanspruchte dafür die Priorität einer nationalen deutschen Patentanmeldung vom 22. April 1978.

II. Entsprechend der im Amtsblatt EPA 1978, S. 312 mitgeteilten Praxis des EPA galten die Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung 10 Wochen vor dem Ablauf des 18. Monats nach dem Prioritätstag, also am 13. August 1979, als abgeschlossen.

III. Am 27. September 1979 ging beim Amt ein Schreiben der Beschwerdeführerin vom 20. September 1979 ein, das im wesentlichen aus folgenden zwei Sätzen bestand:

"Wir ziehen die obgenannte Patentanmeldung hiermit zurück. Die Offenlegung der Anmeldeunterlagen soll unterbleiben."

IV. Am 12. Oktober 1979 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mit, daß die Anmeldung am 31. Oktober 1979 gemäß Artikel 93 EPÜ veröffentlicht würde und daß die Zurücknahme der Anmeldung im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht würde. Die Anmeldung wurde auch tatsächlich am 31. Oktober 1979 veröffentlicht und die Zurücknahme der Anmeldung am 12. Dezember 1979 bekanntgemacht.

V. Am 18. Oktober 1979 ging beim Amt ein Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung nach Artikel 121 EPU ein. Die Weiterbehandlungsgebühr wurde rechtzeitig entrichtet.

VI. Am 28. November 1979 erließ die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung, mit der der Antrag auf Weiterbehandlung als unzulässig zurückgewiesen wurde, weil der Sachverhalt nicht der Weiterbehandlung unterliege und weil die Anmeldung ohne Bedingung zurückgenommen worden sei.

VII. Am 18. Januar 1980 legte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 16. Januar 1980 Beschwerde ein und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und festzustellen, daß die Patentanmeldung noch in Kraft sei. Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet.

VIII. In der am 27. März 1980 eingereichten Begründung machte die Beschwerdeführerin geltend, daß die Anmel-

## Decision of the Legal Board of Appeal dated 25 March 1981 J 11/80\*

Rule 48 (2) EPC  
"Withdrawal of a European patent  
application"

### Headnote

*A request for withdrawal of a European patent application should only be accepted without question if it is completely unqualified and unambiguous.*

### Summary of Facts and Submissions

I. On 26 January 1979, the appellant filed a European patent application, claiming priority from a German national patent application made on 22 April 1978.

II. In accordance with the practice announced in Official Journal EPO 1978, page 312, preparations for publication of the application were deemed to have been completed on 13 August 1979, that is, ten weeks before the expiry of the eighteenth month after the priority date.

III. On 27 September 1979, the Office received a letter from the appellant dated 20 September 1979, the body of which consisted of two sentences: "We hereby withdraw the above-mentioned patent application. Publication of the application should not take place."

IV. On 12 October 1979, the Receiving Section issued a response, stating that the application would be published on 31 October 1979, in accordance with Article 93 EPC, and that the withdrawal of the application would be announced in the European Patent Bulletin. The application was, in fact, published on 31 October 1979 and the withdrawal of the application was announced on 12 December 1979.

V. On 18 October 1979, the Office received a request for further processing of the application under Article 121 EPC. The fee for further processing was duly paid.

VI. On 28 November 1979, the Receiving Section issued the Decision under appeal, rejecting the application for further processing as inadmissible, on the grounds that the circumstances of the case were not those in which further processing could be requested and that the application had been withdrawn unconditionally.

VII. On 18 January 1980, the appellant lodged this appeal, by a notice dated 16 January 1980, applying for the Decision under appeal to be set aside and for a declaration that the patent application was still extant. The appeal fee was duly paid.

VIII. In the Statement of Grounds of the appeal, lodged on 27 March 1980, the appellant contended that the application was in existence even without a decision that there should be further

## Décision de la chambre de recours juridique du 25 mars 1981 J 11/80\*

Règle 48(2) de la CBE  
"Retrait d'une demande de brevet  
européen"

### Sommaire

*Il ne devrait être fait droit, sans demande de précisions, à une déclaration de retrait d'une demande de brevet européen que lorsque la déclaration ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 26 janvier 1979, la requérante a déposé une demande de brevet européen en revendiquant la priorité d'une demande nationale allemande déposée le 22 avril 1978.

II. Conformément à la pratique publiée au Journal officiel de l'Office européen des brevets, 1978, page 312, il a été considéré que les préparatifs en vue de la publication étaient réputés achevés 10 semaines avant l'expiration du délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, c'est-à-dire le 13 août 1979.

III. Le 27 septembre 1979, l'Office a reçu une lettre de la requérante, du 20 septembre 1979, dont l'essentiel consistait en deux phrases: "Nous retirons par la présente, la demande de brevet susmentionnée. La publication des documents de la demande ne doit pas être effectuée."

IV. Le 12 octobre 1979, la section de dépôt a répondu à la requérante que la demande, conformément à l'article 93 de la CBE, paraîtrait le 31 octobre 1979 et que le retrait de la demande serait publié dans le Bulletin européen des brevets.

En fait, la demande a été publiée le 31 octobre 1979 et son retrait le 12 décembre 1979.

V. Le 18 octobre 1979, l'Office a reçu une requête en poursuite de la procédure de la demande en application de l'article 121 de la CBE. Le paiement de la taxe de poursuite de la procédure a été effectué en temps utile.

VI. Le 28 novembre 1979, la section de dépôt a rendu la décision attaquée rejetant la requête en poursuite de la procédure comme irrecevable aux motifs que les circonstances de l'affaire ne permettaient pas une requête en poursuite de la procédure et que le retrait de la demande était intervenu de façon inconditionnelle.

VII. Le 18 janvier 1980, la requérante a formé recours par lettre datée du 16 janvier 1980 et a requis l'annulation de la décision attaquée et la constatation que la demande de brevet était toujours en vigueur. La taxe de recours a été payée en temps utile.

VIII. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 27 mars 1980, la requérante a fait valoir que la demande de brevet était encore en

\* Translation

\*Traduction

dung auch ohne Weiterbehandlungsbeschluß in Kraft sei. Entgegen der Auffassung der Eingangsstelle sei die Anmeldung nicht wirksam zurückgenommen worden, weil die Zurücknahmeerklärung erkennbar an einen Vorbehalt geknüpft gewesen sei. Die Beschwerdeführerin bezog sich auf die nationalen Rechte der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, wonach eine Absichtserklärung so ausulegen, sei, daß der wirkliche Wille der Person, die die Erklärung abgegeben habe, verwirklicht werde. Die Beschwerdeführerin führte insbesondere eine Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts (BPatGE 15, 160) an, in der das Gericht einen ähnlichen Fall zu entscheiden hatte.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Artikel 121 (1) EPÜ sieht vor, daß ein Antrag auf Weiterbehandlung eingereicht werden kann, wenn die europäische Patentanmeldung nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist zurückzuweisen ist oder zurückgewiesen worden ist oder als zurückgenommen gilt.
3. Keine dieser Voraussetzungen liegt in diesem Fall vor. Die Anmeldung war nicht zurückzuweisen, sie war nicht zurückgewiesen worden, und sie galt auch nicht als zurückgenommen wegen der Versäumung einer vom Amt bestimmten Frist. Die Anmeldung war entweder ohne Vorbehalt zurückgenommen worden, was von der Eingangsstelle angenommen worden war, oder sie war nicht zurückgenommen worden, weil die von der Beschwerdeführerin aufgestellte Voraussetzung nicht erfüllt war. Die Voraussetzungen für einen Antrag auf Weiterbehandlung lagen daher in keinem Fall vor; die Eingangsstelle hatte ihn zu Recht als unzulässig zurückgewiesen.
4. Es ist jedoch die Frage zu prüfen, ob die Anmeldung tatsächlich zurückgenommen worden ist oder ob sie noch in Kraft ist. Das aus zwei Sätzen bestehende Schreiben der Beschwerdeführerin vom 20. September 1979 war an das Europäische Patentamt gerichtet. Die Beschwerdeführerin konnte davon ausgehen, daß dessen Bediensteten die wirtschaftlichen Überlegungen bekannt sind, die mit der Frage zusammenhängen, ob eine Anmeldung weiterverfolgt oder fallengelassen werden soll. Nach Auffassung der Kammer hat die Beschwerdeführerin eindeutig angegeben, daß sie ihre Anmeldung unter der nicht unüblichen Voraussetzung zurücknehmen wollte, daß der Inhalt der Anmeldung der Öffentlichkeit nicht bekanntgegeben werde. Daran ändert auch nichts die Tatsache, daß die Aufteilung der Erklärung in zwei selbständige Sätze zu der unrichtigen Auslegung beigetragen hat und daß es bei einer grammatikalisch eindeutigeren Formulierung nicht zu der angefochtenen Entscheidung gekommen wäre.
5. Die Eingangsstelle hätte das Schreiben der Beschwerdeführerin in der von

processing. Contrary to the view of the Receiving Section, the application had not been effectively withdrawn because the application to withdraw it had been conditional. The appellant set out arguments based on national laws of Contracting States to the European Patent Convention to the effect that a declaration of intention must be interpreted so as to give effect to the true intention of the person making it. In particular, the appellant cited a Decision of the German Federal Patent Court (BPatGE 15, 160), in which that Court had had to decide a similar case.

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1 (1) and 64 EPC, and is, therefore, admissible.
2. Article 121 (1) EPC provides that a request for further processing of an application may be made if the European patent application is to be refused or is refused or deemed to be withdrawn following failure to reply within a time limit set by the European Patent Office.
3. None of those conditions is satisfied in this case. The application was not to be refused, nor was it refused nor was it deemed to be withdrawn following failure to reply within a time limit set by the Office. The application was either withdrawn unconditionally, as the Receiving Section considered, or not withdrawn because the condition for withdrawal imposed by the appellant was not satisfied. The request for further processing was, therefore, in either case, misconceived, and the Receiving Section was right to reject it.
4. However, the question remains whether the application is still in existence. The appellant's letter of 20 September 1979, containing, in substance, only two sentences, was addressed to the European Patent Office. The appellant could assume that the staff would have a practical knowledge of the commercial realities that lie behind decisions to proceed, or not to proceed, with a patent application. In the judgement of the Board, the appellant did clearly indicate that it wished to withdraw its application on the not uncommon condition that the contents of the application remained undisclosed to the public. This does not alter the fact that the division of the request into two independent sentences led to incorrect interpretation and that a more grammatically unambiguous formulation would not have led to the result of the decision under appeal.
5. The Receiving Section should have interpreted the appellant's letter in the way the Board has indicated. At the very least, the Receiving Section should have pointed out to the appellant that publication could not be stopped and should have enquired whether the appellant wished to proceed. A request for withdrawal should only be accepted without

vigueur même sans décision sur la requête en poursuite de la procédure. Contrairement à l'opinion de la section de dépôt, la demande n'aurait pas été retirée de façon valable, du fait que la déclaration de retrait avait été clairement soumise à une condition. La requérante se réfère aux législations nationales des Etats contractants de la Convention sur le brevet européen d'où il ressort qu'une déclaration de volonté doit être interprétée de façon à ce que la véritable intention de son auteur reçoive application. La requérante cite notamment une décision du tribunal fédéral des brevets allemand (BPatGE 15, 160), où ce tribunal avait à statuer dans un cas semblable.

### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions des articles 106 à 108 et à celles des règles 1(1) et 64 de la CBE; il est en conséquence recevable.
2. L'article 121(1) de la CBE stipule qu'une requête en poursuite de la procédure peut être présentée "lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets".
3. Aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce. La demande ne devait pas être ou n'avait pas été rejetée, ni réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office. La demande avait été ou bien retirée inconditionnellement, comme la section de dépôt l'a admis, ou bien non retirée dès lors que la condition imposée pour son retrait par la requérante ne s'était pas réalisée. Les conditions pour une requête en poursuite de la procédure n'étaient, par conséquent, en toute hypothèse, pas remplies; la section de dépôt a donc rejeté cette requête à bon droit comme irrecevable.
4. Toutefois, il reste à trancher la question de savoir si la demande a été effectivement retirée ou si elle subsiste encore. La lettre de la requérante du 20 septembre 1979, ne contenant que deux phrases, avait été adressée à l'Office européen des brevets. La requérante pouvait supposer que le personnel de cet office n'ignore pas l'existence de considérations d'ordre économique susceptibles d'inciter à poursuivre ou à abandonner une demande. De l'avis de la chambre, la requérante a clairement indiqué qu'elle désirait retirer sa demande à la condition, qui n'est pas inhabituelle, que le contenu n'en soit pas révélé au public. Le fait que la déclaration ait été séparée en deux phrases distinctes qui ont conduit à l'interprétation erronée est indifférent, de même que la circonstance qu'une expression grammaticalement plus claire n'aurait pas conduit à la décision attaquée.
5. La section de dépôt aurait dû interpréter la lettre de la requérante de la façon indiquée par la chambre. La section de dépôt aurait dû, tout au moins, du fait que la publication ne

der Kammer angegebenen Art und Weise auslegen sollen. Auf jeden Fall hätte die Eingangsstelle die Beschwerdeführerin in Verbindung mit dem Hinweis, daß die Veröffentlichung nicht mehr verhindert werden könne, fragen sollen, ob sie bei dieser Sachlage die Anmeldung weiterverfolgen wolle. Einem Antrag auf Zurücknahme der Anmeldung sollte ohne Rückfrage nur dann stattgegeben werden, wenn der Antrag keinerlei Vorbehalte enthält und eindeutig ist.

6. In dem vorliegenden Fall ist es nicht notwendig, die in der Beschwerdebeurteilung aufgeführten komplexen Fragen eines Vergleichs der verschiedenen nationalen Rechte weiterzuverfolgen.

7. Die Anmeldung ist noch in Kraft, da sie niemals wirksam zurückgenommen worden ist. Da die angegriffene Entscheidung jedoch die Feststellung enthält, daß die Anmeldung zurückgenommen ist, muß sie insoweit aufgehoben werden.

8. Da somit keine Veranlassung bestand, die Weiterbehandlung der Anmeldung zu beantragen und eine Weiterbehandlungsgebühr zu zahlen, ist diese Gebührenzahlung rückgängig zu machen.

9. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden; der hier vorliegende Sachverhalt würde eine solche Maßnahme auch nicht rechtfertigen.

#### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 28. November 1979 wird insoweit aufgehoben, als in ihr festgestellt wird, daß die europäische Patentanmeldung der Beschwerdeführerin zurückgenommen worden ist; es wird festgestellt, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 79 100 230.6 in Kraft ist und immer in Kraft war.

2. Es wird bestimmt, daß die Mitteilung im Europäischen Patentblatt über die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung Nr. 79 100 230.6 berichtigt wird.

3. Es wird bestimmt, daß die Weiterbehandlungsgebühr an die Beschwerdeführerin zurückgezahlt wird.

#### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 26. März 1981 J 12/80

##### Regel 88 EPÜ

"Berichtigung von Unrichtigkeiten" —  
"Veröffentlichung einer Anmeldung  
während des Beschwerdeverfahrens"  
— "Schutz Dritter"

##### Leitsätze

1. Die Berichtigung von Unrichtigkeiten im Erteilungsantrag einer europäischen Patentanmeldung ist, wenn der Antrag auf Berichtigung unverzüglich gestellt wird, auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die Anmeldung ohne die bean-

question if it is completely unqualified and unambiguous.

6. In this case, it is unnecessary to consider the complex questions of comparative national law raised in the Statement of Grounds filed in the appeal.

7. The application is still in existence, as it has never effectively been withdrawn. Insofar as the Decision under appeal includes a finding that the application has been withdrawn, it must be set aside.

8. As there is no basis for an application for further processing requiring payment of a fee for further processing, the fee paid for that purpose must be refunded.

9. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC, and it is not considered that the circumstances of the case would have justified such an order.

#### For these reasons,

##### it is decided that:

1. In so far as it held that the appellant's application for a European patent had been withdrawn, the Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 28 November 1979 is set aside and it is declared that European patent application No. 79 100 230.6 is, and has always been, in existence.

2. It is ordered that the notification to the public in the European Patent Bulletin that European patent application No. 79 100 230.6 has been withdrawn shall be corrected.

3. It is ordered that the fee for further processing shall be refunded to the appellant.

#### Decision of the Legal Board of Appeal dated 26 March 1981 J 12/80\*

##### Rule 88 EPC

"Correction of mistakes" — "Publication of application while appeal pending" — "Protection of third parties"

##### Headnote

1. Correction of mistakes in the request for grant of a European patent is not excluded, provided the request for correction is made promptly, even when the application has been published in its uncorrected form while an appeal

pouvait plus être empêchée, demander à la requérante si, dans ces conditions, elle entendait poursuivre la demande. Il ne devrait être fait droit, sans demande de précisions, à une requête de retrait de la demande que lorsque la requête ne comprend aucune réserve et est sans équivoque.

6. Dans le présent cas, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les questions complexes de droit national comparé évoquées dans le mémoire exposant les motifs du recours.

7. La demande subsiste du fait qu'elle n'a jamais valablement été retirée. La décision attaquée constatant que la demande a été retirée, il convient, dans cette mesure, de l'annuler.

8. Dès lors qu'il n'y avait pas de raisons de requérir la poursuite de la procédure relative à la demande et de payer une taxe correspondante, ce paiement a été effectué sans cause et son montant doit être restitué.

9. Une requête en remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n'a pas été présentée et les circonstances ne justifient pas un tel remboursement.

#### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

1. Pour autant qu'elle a constaté que la demande de brevet européen de la requérante avait été retirée, la décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 28 novembre 1979 est annulée; il est constaté que la demande de brevet européen n° 79 100 230.6 existe et n'a pas cessé d'exister.

2. Il est décidé que la publication faite dans le Bulletin européen des brevets concernant le retrait de la demande de brevet européen n° 79 100 230.6 doit être corrigée.

3. Le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure à la requérante est ordonné.

#### Décision de la chambre de recours juridique du 26 mars 1981 J 12/80\*

##### Règle 88 de la CBE

"Correction d'erreurs" — "Publication d'une demande pendant la procédure de recours" — "Protection des tiers"

##### Sommaire

1. La correction d'erreurs dans la requête en délivrance d'un brevet européen n'est pas exclue lorsque la requête en rectification est formée immédiatement, alors même que la demande est publiée sans la correction requise et pendant

\*Translation

\*Traduction