

ENTSCHEIDUNGSFORMEL**Aus diesen Gründen****wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 27. Juli 1983 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 bis 10 ein europäisches Patent zu erteilen.

* Übersetzung.

ORDER**For these reasons,****it is decided that:**

1. The decision of the Examining Division of 27 July 1983 is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division with the order to grant a European patent on the basis of Claims 1 to 10 submitted at the oral proceedings.

* Official text.

DISPOSITIF**Par ces motifs,****il est statué comme suit:**

1. La décision de la Division d'examen en date du 27 juillet 1983 est rejetée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications 1 à 10 soumises lors de la procédure orale.

* Traduction.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1 vom
26. April 1985
T 73/84***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson
Mitglieder: C. Maus
M. Prélot

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:
SMS Schloeman-Siemag AG**

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:
Voest-Alpine AG**

**Stichwort: "Widerruf auf Veranlassung
des Patentinhabers/SMS"**

EPÜ Artikels 102 (3) (a), 113 (2)

**"Einverständnis des Patentinhabers" —
"Widerruf des europäischen Patents"**

Leitsatz

Erklärt der Inhaber eines europäischen Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimme und keine geänderte Fassung vorlegen werde, so ist das Patent zu widerrufen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung hat durch Entscheidung vom 17. Januar 1984 den Einspruch, der gegen das auf dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung Nr. 80100 974.7 erteilte europäische Patent 0 016 966 eingelegt war, zurückgewiesen und das Patent in unverändertem Umfang aufrechterhalten.

II. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 10. März 1984 Beschwerde eingelegt, die Beschwerdegebühr am 12. März 1984 eingezahlt und die Beschwerde zugleich schriftlich begründet.

III. Mit Schreiben vom 10. August 1984 hat die Patentinhaberin unter Hinweis auf die Rechtsauskunft Nr. 11/82 des Europäischen Patentamts (ABI. EPA

* Amtlicher Text.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
26 April 1985
T 73/84***

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson
Members: C. Maus
M. Prélot

**Patent proprietor/respondent: SMS
Schloeman-Siemag AG**

Opponent/appellant: Voest-Alpine AG

**Headword: "Revocation at the
instigation of the patent proprietor/
SMS"**

EPC Articles 102 (3) (a), 113 (2)

**"Agreement of patent proprietor" —
"Revocation of European patent"**

Headnote

If the proprietor of a European patent states in opposition or appeal proceedings that he no longer approves the text in which the patent was granted and will not be submitting an amended text, the patent is to be revoked.

Summary of Facts and Submissions

I. In a decision dated 17 January 1984 the Opposition Division rejected the opposition which had been filed against European patent No. 0 016 966 granted upon the subject-matter of European patent application No. 80 100 974.7, and maintained the patent unamended.

II. The opponent appealed against this decision on 10 March 1984, paid the fee for appeal on 12 March 1984 and at the same time filed a written statement setting out the grounds of appeal.

III. In a letter dated 10 August 1984 the patent proprietor referred to Legal Advice No. 11/82 from the European Patent Office (OJ (EPO) 2/1982, p. 57)

* Translation.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1 du
26 avril 1985
T 73/84***

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson
Membres: C. Maus
M. Prélot

**Titulaire du brevet/intimé: SMS
Schloemann-Siemag AG**

**Requérante/opposante: Voest-Alpine
AG**

**Référence: "Révocation à l'initiative du
titulaire du brevet/SMS"**

Articles 102 (3) (a) et 113 (2) CBE

**"Accord du titulaire du brevet" —
"Révocation du brevet européen"**

Sommaire

Si le titulaire d'un brevet européen déclare au cours de la procédure d'opposition ou de recours qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et qu'il n'en proposera pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué.

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision du 17 janvier 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition dirigée contre le brevet européen n° 0 016 966, délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 80 100 974.7, et elle a maintenu le brevet tel que délivré.

II. Le 10 mars 1984, l'opposante a formé un recours contre cette décision; elle a acquitté la taxe correspondante le 12 mars 1984 et présenté simultanément un mémoire exposant les motifs du recours.

III. Par lettre du 10 août 1984, la titulaire du brevet, se référant au Renseignement juridique n° 11/82 (JO de l'OEB n° 2/1982, p. 57) communiqué par l'Office euro-

* Traduction.

2/1982, S. 57) erklärt, daß sie, um das Beschwerdeverfahren zu beenden, der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimme und keine geänderte Fassung vorlegen werde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Eine Entscheidung darüber, ob die Beschwerde ganz oder teilweise gerechtfertigt ist, kann die Kammer nicht treffen. Der Patentinhaber hat im Beschwerdeverfahren seine Billigung der erteilten Fassung des Patents widerrufen und zugleich erklärt, daß er keine geänderte Fassung vorlegen werde. Daher liegt keine Fassung des Patents vor, die die Kammer der Prüfung der Beschwerde zugrunde legen kann; denn nach Artikel 113(2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung des europäischen Patents an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

3. Daraus, daß die Fassung des Patents der Verfügung des Patentinhabers unterliegt, folgt, daß ein Patent gegen den Willen des Patentinhabers nicht aufrechterhalten werden kann. Widerruft der Patentinhaber seine vor der ersten Instanz ausgesprochene Billigung der erteilten Fassung des Patents und erklärt er, daß eine geänderte Fassung nicht vorgelegt werde, so ergibt sich aus diesen Erklärungen, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in welcher Fassung auch immer verhindern will.

4. Der Patentinhaber kann das Verfahren jedoch nicht durch eine an das EPA gerichtete Erklärung, daß er auf das europäische Patent verzichtet, beenden, da dies nicht im Übereinkommen vorgesehen ist. Er könnte daher nur, soweit das nationale Recht dies erlaubt, gegenüber den zuständigen nationalen Patentämtern der benannten Vertragsstaaten einen Verzicht entsprechend dem jeweils geltenden nationalen Recht erklären.

5. Andererseits ist es geboten, das Verfahren aus Gründen der Rechtssicherheit, die eine Klärung der Schutzrechtssituation erfordert, so schnell wie möglich zu beenden. Hierzu bleibt in einem solchen Fall nur die Möglichkeit, das Patent zu widerrufen, wie dies in Artikel 102 EPÜ aus anderen Gründen vorgesehen ist. Die Praxis der Einspruchsabteilungen wird in diesem Sinne bestätigt.

and stated that, in order to terminate the appeal proceedings, he no longer approved the text in which the patent was granted and would not be submitting an amended text.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The Board cannot decide whether the appeal is wholly or partially justified. The patent proprietor withdrew his approval of the text of the patent as granted during the appeal proceedings and at the same time stated that he would not be submitting an amended text. There is therefore no text of the patent on the basis of which the Board can consider the appeal: under Article 113(2) EPC the European Patent Office must consider the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the proprietor of the patent.

3. Since the text of the patent is at the disposition of the patent proprietor, a patent cannot be maintained against the proprietor's will. If the patent proprietor withdraws his approval, expressed before the first instance, of the text of the patent as granted and declares that he will not be submitting an amended text, it may be inferred that he wishes to prevent any text whatever of the patent from being maintained.

4. However, the patent proprietor cannot terminate the proceedings by telling the EPO that he is surrendering the European patent, since this is not provided for in the Convention. Thus he would only be able, as far as national law permitted, to surrender the patent *vis-à-vis* the national patent offices of the designated Contracting States under the relevant national law.

5. At the same time, the proceedings ought to be terminated as quickly as possible in the interests of legal certainty, which calls for a clarification of the industrial rights situation. The only possibility in such a case is to revoke the patent, as envisaged for other reasons in Article 102 EPC. The practice followed by the Opposition Divisions is thus confirmed.

péen des brevets, a déclaré qu'afin de mettre un terme à la procédure de recours, elle n'acceptait pas le brevet tel que délivré, et n'en proposerait pas un texte modifié.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. La Chambre n'est pas en mesure de décider si le recours est fondé en tout ou en partie. Pendant la procédure de recours, la titulaire du brevet est revenue sur son acceptation du brevet tel qu'il avait été délivré, et a déclaré en même temps qu'elle n'en proposerait pas un texte modifié. Par conséquent, la Chambre ne dispose pas d'un texte sur lequel elle puisse se fonder pour l'examen du recours; en effet, l'article 113 (2) CBE dispose que l'Office européen des brevets n'examine le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet.

3. Le texte du brevet dépendant de la décision prise par son titulaire, un brevet ne peut être maintenu contre le gré dudit titulaire. Si le titulaire du brevet revient sur l'acceptation, exprimée en première instance, du brevet tel que délivré, et s'il déclare qu'il n'en proposera pas un texte modifié, ses déclarations doivent être interprétées comme signifiant qu'il veut empêcher le maintien du brevet quel qu'en soit le texte.

4. Toutefois, le titulaire du brevet ne peut mettre fin à la procédure en adressant à l'OEB une déclaration selon laquelle il renonce au brevet européen, cette possibilité n'étant pas prévue par la Convention. Il ne lui reste donc qu'une solution, c'est de déclarer *vis-à-vis* des offices nationaux des brevets compétents des Etats contractants désignés, dans la mesure où le droit national l'autorise, qu'il renonce au brevet, dans les conditions prévues par le droit national de chacun de ces pays.

5. Il convient par ailleurs de clore le plus rapidement la procédure, ceci afin de préserver la sécurité juridique, qui exige la clarification de la situation en ce qui concerne le titre de protection. Pour ce faire, la révocation du brevet telle que la prévoit pour d'autres motifs l'article 102 CBE apparaît comme la seule solution possible en l'occurrence. La pratique suivie par les divisions d'opposition se trouve ainsi confirmée.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent widerrufen.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The contested decision is set aside and the patent revoked.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

La décision attaquée est annulée et le brevet révoqué.

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Berichtigung

Gilt nur für die englische Fassung.

Corrigendum

Page 161 of Official Journal 6/1985 contains a type-setting error in the third sentence of the second paragraph of point 5. The sentence should read:

Although no time was set for the submission of this evidence, the Receiving Section did wait until ... before issuing its decision, which seems to have been very fair to the appellant.

Corrigendum

Ne vaut que pour la version anglaise.

**MITTEILUNGEN DES
EUROPÄISCHENPATENTAMTS****Wichtiger Hinweis: Gebühren****Neue Gegenwerte der Gebühren,
Auslagen und Verkaufspreises des
Europäischen Patentamts in Pfund
Sterling (£) und italienischen Lire**

1. Durch Beschluß des Präsidenten des EPA vom 23. Juli 1985 sind die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in Pfund Sterling (£) und italienischen Lire mit Wirkung vom 16. August 1985 neu festgesetzt worden.

2. Dieser Beschluß und das Gebührenverzeichnis in der ab 16. August 1985 geltenden Fassung sind in einer Beilage (vom 6. August 1985) zum Amtsblatt 7/1985 veröffentlicht worden. Diese Beilage ist den Beziehern des Amtsblatts gesondert zugestellt worden. Weitere Exemplare des neuen Gebührenverzeichnisses können beim EPA, Referat 4.5.1 (Unterrichtung der Öffentlichkeit), angefordert werden.

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Important Notice: Fees****Revised equivalents of the Fees, Costs
and Prices of the European Patent Office
in Pounds Sterling (£) and Italian Lira**

1. By Decision of the President of the EPO dated 23 July 1985, the equivalents of the fees, costs and prices of the EPO in Pounds Sterling (£) and Italian Lira have been revised with effect from 16 August 1985.

2. This Decision and the Schedule of Fees effective from 16 August 1985, have been published in a Supplement (dated 6 August 1985) to Official Journal 7/1985. This Supplement has been sent under separate cover to Official Journal subscribers. Additional copies of the new Schedule of Fees may be obtained on request from the EPO, Department 4.5.1 (Public Information).

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Avis important: Taxes****Nouvelles contre-valeurs des taxes, frais
et tarifs de vente de l'Office européen
des brevets en livres sterling (£) et lires
italiennes**

1. Par décision du Président de l'OEB en date du 23 juillet 1985, les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB en livres sterling (£) et lires italiennes ont été réajustées avec effet au 16 août 1985.

2. Cette décision et le barème des taxes en vigueur à compter du 16 août 1985 sont publiés dans un supplément (daté du 6 août 1985) au Journal officiel n° 7/1985, qui a été expédié séparément aux abonnés. Des copies supplémentaires du nouveau barème des taxes peuvent être obtenues sur demande adressée à l'OEB, bureau 4.5.1 ("Information du public").