

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 28. Januar 1987
J 06/86 *)**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: C. Payraudeau
R. Schulte

**Anmelder:
Riker Laboratories, Inc.**

Stichwort: Zurücknahme/RIKER

Artikel: 125 EPÜ

**Kennwort: "Zurücknahme -
Verzicht" - "Auslegung einer
bestimmten Erklärung"**

Leitsätze

I. Die Erklärung "Der Anmelder will diese Anmeldung fallenlassen" kann als eindeutige Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung betrachtet werden, sofern den Umständen, unter denen die Erklärung abgegeben worden ist, nichts zu entnehmen ist, was diese Auslegung einschränken könnte.

II. Artikel 125 EPÜ kommt nur zur Anwendung, wenn das Übereinkommen keine einschlägigen Verfahrensvorschriften enthält. Er kommt nicht zur Anwendung, wenn es sich bei der der Kammer vorgelegten Frage nur um die Auslegung einer bestimmten Erklärung handelt, die der Anmelder eines europäischen Patents dem EPA gegenüber abgegeben hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 80 902 337.7 wurde am 24. Oktober 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier US-Voranmeldungen vom 5. November 1979 eingereicht.

II. Am 16. März 1984 übermittelte ein Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung dem Vertreter der Beschwerdeführerin eine Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ, daß die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents auf die obengenannte Anmeldung beabsichtige.

III. Daraufhin teilte die Beschwerdeführerin der Prüfungsabteilung am 14. Juni 1984 mit, daß sie mit der in der Mitteilung vom 16. März 1984 vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden sei, und fügte hinzu: "Wir werden uns wegen der Berichtigungen, die die Anmelderin im einzelnen vorzunehmen wünscht, demnächst mit Ihnen in Verbindung setzen."

IV. Am 9. Januar 1985 rief der Formalsachbearbeiter den Vertreter der Beschwerdeführerin an und fragte nach den Berichtigungen, die noch nicht eingereicht worden seien; ihm wurde mit-

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 28 January 1987
J 06/86 *)**

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: C. Payraudeau
R. Schulte

**Applicant:
Riker Laboratories, Inc.**

Headword: Withdrawal/RIKER

Article: 125 EPC

**Keyword: "Withdrawal -
abandonment" - "Interpretation of a
specific statement"**

Headnote

I. A statement "applicant wishes to abandon this application" may be considered as unambiguous withdrawal of a European patent application if nothing in the circumstances under which the statement was made could be taken as qualifying such an interpretation.

II. Article 125 EPC is only applicable in the absence of relevant procedural provisions in the Convention. It is not applicable when the question submitted to the Board is only a question of interpretation of a specific statement made to the EPO by an applicant for a European patent.

Summary of Facts and Submissions

I. Euro-PCT application No. 80 902 337.7 was filed on 24 October 1980 claiming the priority of two US applications filed on 5 November 1979.

II. On 16 March 1984, a Formalities Officer of the Examining Division sent to the Appellant's representative a communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC informing him of the intention of the Examining Division to grant a European patent on the above application.

III. In answer to this communication, on 14 June 1984, the Appellant informed the Examining Division of his express disapproval of the text proposed in the communication of 16 March 1984, adding "we shall contact you in the near future with details of the corrections that the applicant wishes to make".

IV. On 9 January 1985, the Formalities Officer phoned to the Appellant's representative to inquire about the corrections which had not yet been submitted and was informed that the case was to

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 28 janvier 1987
J 06/86 *)**

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: C. Payraudeau
R. Schulte

**Demandeur:
Riker Laboratories, Inc.**

Référence: Retrait/RIKER

Article: 125 CBE

**Mot-clé: "Retrait - abandon" -
"Interprétation d'une déclaration dans
un cas donné"**

Sommaire

I. Une déclaration selon laquelle "le demandeur souhaite abandonner la demande" peut être considérée comme un retrait sans équivoque d'une demande de brevet européen si, dans les circonstances qui ont présidé à cette déclaration, il est impossible de trouver le moindre élément qui puisse inciter à nuancer cette interprétation.

II. Les dispositions de l'article 125 CBE ne sont applicables qu'en l'absence d'une disposition de procédure pertinente dans la Convention. Elles ne sont pas applicables lorsque la question dont est saisie la Chambre est une simple question d'interprétation d'une déclaration qui a été faite à l'OEB dans un cas donné par le demandeur d'un brevet européen.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande euro-PCT n° 80 902 337.7 a été déposée le 24 octobre 1980. Elle revendiquait la priorité de deux demandes de brevet déposées le 5 novembre 1979 aux Etats-Unis.

II. Le 16 mars 1984, un agent des formalités de la Division d'examen a envoyé au mandataire du requérant une notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE pour l'informer que la Division d'examen envisageait de délivrer un brevet européen sur la base de la demande susmentionnée.

III. Dans sa réponse, en date du 14 juin 1984, le mandataire du requérant a informé la Division d'examen qu'il n'était pas d'accord avec le texte proposé dans la notification du 16 mars 1984, en ajoutant "Nous vous contacterons sous peu pour vous préciser les corrections que le demandeur souhaite apporter".

IV. Le 9 janvier 1985, l'agent des formalités a téléphoné au mandataire du requérant au sujet des corrections qui n'avaient toujours pas été soumises, et a été avisé que la demande allait être

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1,30 per page.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

geteilt, daß die Anmeldung fallengelassen werden sollte. Am 10. Januar 1985 sandte der Vertreter der Beschwerdeführerin dem EPA eine Bestätigung, die im wesentlichen aus dem einem Satz bestand: "Die Anmelderin will diese Anmeldung fallenlassen." Der Eingang dieses Schreibens wurde am 4. Februar 1985 vom Formalsachbearbeiter mit einem Schreiben folgenden Wortlauts bestätigt: "Hiermit wird bestätigt, daß die Erklärung über die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung am 10. Januar 1985 eingegangen ist."

V. Am 20. Februar 1985 richtete der Vertreter der Beschwerdeführerin an das EPA ein Fernschreiben, das er später schriftlich bestätigte; darin erklärte er, daß er nicht die Absicht gehabt habe, die Anmeldung zurückzunehmen, und daß die Anmelderin nun die Weiterbehandlung der Anmeldung wünsche. Im weiteren Briefwechsel mit dem EPA machte er im wesentlichen geltend, er habe dem EPA gegenüber nur seine Absicht bekundet, die Sache fallenzulassen, d. h. keine weiteren Verfahrensschritte in Sachen der Anmeldung zu unternehmen. Dies könne nicht als förmliche Zurücknahme der Anmeldung angesehen werden. Das EPA hätte die Anmeldung von Rechts wegen zurückweisen müssen.

VI. Der Leiter der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA lehnte es mit Entscheidung vom 11. Oktober 1985 ab, das am 10. Januar 1985 eingereichte Schreiben nicht als Mitteilung der Zurücknahme zu verstehen.

VII. Am 10. Dezember 1985 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein ...

VIII. ... Diesen Ausführungen und den bereits in der Beschwerdebegründung abgegebenen Erklärungen zufolge sandte der Vertreter der Beschwerdeführerin, der von seiner Mandantin zum gegebenen Zeitpunkt nicht angewiesen worden war, die Erteilungsformalitäten für die vorliegende europäische Patentanmeldung zu erfüllen, das obengenannte Schreiben vom 14. Juni 1984 nur zu dem Zweck an das EPA, das Verfahren in der Schwebe zu halten und damit die Zurückweisung der Patentanmeldung zu verhindern. Der Vertreter erhielt später von seiner Mandantin ein vom 23. August 1984 datiertes Schreiben, in dem sie ihn bat, die Sache fallenzulassen oder zurückzunehmen; er teilte daraufhin seiner Mandantin am 5. September 1984 mit: "Wir lassen diese Anmeldung dadurch verfallen, daß wir die Erteilungsformalitäten beim EPA nicht erfüllen. Wir werden im Zusammenhang mit dieser Anmeldung keine weiteren Schritte unternehmen und haben die Akte geschlossen."

Etwa zur selben Zeit änderte die Beschwerdeführerin jedoch ihre Ansicht und beschloß, die Sache wieder aufleben zu lassen. Sie erteilte die Anweisung, die Jahresgebühr für diese Anmeldung zu entrichten, versäumte es aber, den Vertreter davon zu unterrichten.

Als die Sekretärin des Vertreters am 9. Januar 1985 den Telefonanruf des Formalsachbearbeiters erhielt, stellte sie fest, daß die Akte als fallengelassen

be abandoned. On 10 January 1985 the Appellant's representative sent to the EPO a confirmation containing in substance the single sentence "Applicant wishes to abandon this application". This letter was acknowledged on 4 February 1985 by the Formalities Officer with a letter stating "Receipt of the declaration of withdrawal of the European patent application on 10 January 1985 is hereby acknowledged".

V. On 20 February 1985, the Appellant's representative addressed to the EPO a telex, later on confirmed by a letter, stating that he had not had the intention to withdraw the application and that the Applicant now wished to continue prosecution of the application. In a further exchange of correspondence with the EPO, the Appellant's representative argued essentially that he had only manifested to the EPO his intention to abandon the case, that is, not to take any further procedural step with respect to the application. This could not be considered as a formal withdrawal of the case. The correct procedure would have been for the EPO to refuse the application.

VI. By a decision given on 11 October 1985, the Head of the Formalities Section of Directorate General 2 of the EPO refused to consider the letter filed on 10 January 1985 not to be a notice of withdrawal.

VII. On 10 December 1985, the Appellant filed a notice of appeal ...

VIII. ... According to these explanations and to those already given in the statement of grounds, the Appellant's representative, not having received in due time from his client any instruction to complete the grant formalities of the European patent application in suit had addressed to the EPO the above-mentioned letter dated 14 June 1984 in order to maintain the case pending and avoid rejection of the patent application. The representative received later on from his client a letter dated 23 August 1984 asking him to abandon and/or withdraw the case, to which he answered on 5 September 1984 informing his client "we are allowing this case to lapse by failure to complete the grant formalities at the EPO. We shall take no further action regarding this application and have closed our file".

However, at about the same period, the Appellant changed his mind and decided to reinstate the case. He effectively gave the instruction to pay the renewal fee for this application but omitted by mistake to inform the representative.

Consequently, when the secretary of the representative received the phone call from the Formalities Officer on 9 January 1985, she consulted the file

abandonnée. Le 10 janvier 1985, le mandataire du requérant a confirmé cette intention dans une lettre adressée à l'OEB, qui consistait en cette seule phrase: "Le demandeur souhaite abandonner la demande". Par lettre du 4 février 1985, l'agent des formalités en a accusé réception comme suit: "Il est accusé réception de la déclaration de retrait de la demande de brevet européen en date du 10 janvier 1985".

V. Le 20 février 1985, le mandataire du requérant a adressé à l'OEB un télex, confirmé ultérieurement par lettre, dans lequel il a déclaré qu'il n'avait pas eu l'intention de retirer la demande, et que le demandeur souhaitait à présent que la procédure relative à la demande soit poursuivie. Dans un nouvel échange de correspondance avec l'OEB, le mandataire du requérant a fait valoir essentiellement qu'il avait simplement fait part à l'OEB de son intention d'abandonner l'affaire, c'est-à-dire de ne plus accomplir d'autres actes de procédure pour cette demande, ce qui ne pouvait être considéré comme un retrait formel. L'OEB aurait dû normalement prononcer le rejet.

VI. Par décision rendue le 11 octobre 1985, le chef de la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'OEB a refusé de considérer que la lettre produite le 10 janvier 1985 n'était pas une déclaration de retrait.

VII. Le 10 décembre 1985, le requérant a formé un recours ...

VIII. ... Il ressort de ces explications et de celles déjà fournies dans le mémoire exposant les motifs du recours que le mandataire du requérant, n'ayant pas reçu à temps de son client d'instructions l'invitant à accomplir les formalités requises en vue de la délivrance d'un brevet européen pour la demande en cause, avait adressé à l'OEB la lettre susmentionnée en date du 14 juin 1984, afin de maintenir la demande en instance et d'éviter son rejet. Le mandataire avait par la suite reçu de son client une lettre en date du 23 août 1984, lui demandant d'abandonner et/ou de retirer l'affaire, et le 5 septembre 1984, il y avait répondu en ces termes "Nous allons laisser la demande s'éteindre pour non-observation des formalités requises par l'OEB en vue de la délivrance. Nous n'accomplirons plus aucun autre acte en ce qui concerne cette demande et nous avons clos le dossier".

Cependant, à peu près à la même époque, le demandeur a changé d'avis et décidé de reprendre l'affaire. S'il a effectivement donné des instructions en vue du paiement de la taxe annuelle pour cette demande, il a toutefois omis par inadvertance d'en informer le mandataire.

Par conséquent, lorsque la secrétaire du mandataire a reçu la communication téléphonique de l'agent des formalités le 9 janvier 1985, elle a constaté dans le

gekennzeichnet war, und teilte dem Formalsachbearbeiter mit, daß die gewünschten Änderungen nicht eingereicht würden. Sie erklärte sich bereit, dem EPA dies schriftlich zu bestätigen, was am 10. Januar 1985 geschah; dieses Schreiben wurde am 4. Februar 1985 vom Formalsachbearbeiter als Zurücknahmeerklärung bestätigt.

Am 18. Februar 1985 erhielt der Vertreter eine weitere Mitteilung seiner Mandantin mit der Anweisung, das Verfahren nach Regel 51(4) EPÜ abzuschließen. Er schickte dann das oben genannte Fernschreiben vom 20. Februar 1985 an das EPA. ...

Entscheidungsgründe

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

2. Die Kammer hat in früheren Entscheidungen die Auffassung vertreten, daß der objektive Inhalt eines Schreibens dafür ausschlaggebend ist, ob es ein vorbehaltloses Eingehen auf eine vom EPA gestellte Frage darstellt; der Inhalt des Schreibens ist aber nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit vorausgegangenen Bescheiden der Prüfungsabteilung und Schreiben des Anmelders auszulegen (s. J 24/82, J 25/82, J 26/82, ABI. EPA 1984, 467).

3. Im vorliegenden Fall hat der Vertreter der Beschwerdeführerin auf die "Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ" vom 16. März 1984 hin das Schreiben vom 14. Juni 1984 verfaßt, in dem er sein Nichteinverständnis mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung erklärte und angab, daß er in Kürze einige Berichtigungen vorschlagen werde. Auf die mündliche Anfrage des Formalsachbearbeiters der Prüfungsabteilung am 9. Januar 1985 (d. h. mehr als 6 Monate später) hat er erwidert, daß die Anmeldung fallengelassen werden solle, und dies am 10. Januar 1985 schriftlich bestätigt.

Aus diesem Zusammenhang geht klar hervor, daß sowohl der Formalsachbearbeiter mit seiner Bitte um Bestätigung der telefonischen Rücksprache als auch der Vertreter der Beschwerdeführerin mit der Absendung des Bestätigungsschreibens beabsichtigten, die Sache ohne förmliche Entscheidung zu beenden.

4. Unter diesen Umständen kann das Schreiben des Vertreters der Beschwerdeführerin, das nur aus dem Satz "Die Anmelderin will die Anmeldung falllassen" besteht, nicht anders ausgelegt werden.

Gemeinhin gilt zwar, daß "Fallenlassen" schlichtweg Untätigkeit ist, durch Unterlassung der erforderlichen Verfahrensschritte also erreicht wird, daß die Anmeldung verfällt; wird jedoch, wie im vorliegenden Fall, der Wunsch nach einem Verzicht auf die Anmeldung dem EPA gegenüber vorbehaltlos und bedingungslos geäußert und schriftlich mitgeteilt, so kann **diese Handlung** zu Recht als uneingeschränkte, unzwei-

which was marked abandoned and informed the Formalities Officer that the requested amendments would not be filed. She agreed to address to the EPO a confirmation letter which was sent on 10 January 1985 and acknowledged as a withdrawal by the Formalities Officer on 4 February 1985.

On 18 February 1985 the representative received a further communication from his client instructing him to complete the Rule 51(4) procedure. He then addressed to the EPO the above-mentioned telex dated 20 February 1985. ...

Reasons for the Decision

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

2. The Board has previously held that although the objective content of a letter is decisive to determine whether it constitutes an unconditional response to a question from the EPO, this content is not to be interpreted in isolation but in the context of earlier communications from the Examining Division and letters from the applicant (see J 24/82, J 25/82, J 26/82, OJ EPO 1984, 467).

3. In the present case, the Appellant's representative, in response to the "notice of communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC" dated 16 March 1984 had written a letter dated 14 June 1984 expressing his disapproval of the text proposed by the Examining Division and indicating that he would shortly propose some corrections. To the verbal inquiries made on 9 January 1985 (i.e. more than six months later) by a Formalities Officer of the Examining Division, he answered that the case was to be abandoned and he sent a confirmation letter on 10 January 1985.

It is evident that, in this context, the intent both of the Formalities Officer in asking for a confirmation of this telephone conversation and of the appellant's representative in sending the letter of confirmation was to terminate the case without any formal decision.

4. In this context, no other interpretation can be given of this letter of the Appellant's representative which contains only one sentence "Applicant wishes to abandon this application".

Even if it can be accepted that abandonment is simply taking no action and thus allowing the application to fail by failure to take the necessary procedural steps, nevertheless when, as in the present case, the wish to abandon the application is manifested and communicated to the EPO in writing without any limitation or condition, **this action** may rightly be considered as a completely unqualified and unambiguous notice of

dossier que la demande était abandonnée, et a informé l'agent des formalités que les modifications qui avaient été demandées ne seraient pas déposées. Elle a accepté d'adresser à l'OEB une lettre de confirmation, envoyée le 10 janvier 1985, dont l'agent des formalités a accusé réception le 4 février 1985 en la considérant comme une déclaration de retrait.

Le 18 février 1985, le mandataire a reçu une nouvelle lettre de son client, lui demandant d'entamer la procédure visée à la règle 51(4). Il a alors adressé à l'OEB le télex susmentionné, daté du 20 février 1985. ...

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. Dans des décisions antérieures, la Chambre avait estimé que bien qu'il y ait lieu de se fonder sur le contenu objectif d'une lettre pour décider si celle-ci constitue une réponse sans réserve à une question posée par l'OEB, ce contenu ne doit pas toutefois être examiné isolément, mais être interprété à la lumière des notifications précédentes de la division d'examen et de la correspondance antérieure du demandeur (cf. J 24/82, J 25/82, J 26/82, JO OEB 10/1984, p. 467).

3. Dans une lettre envoyée le 14 juin 1984 en réponse à l'"avis annonçant une notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE", daté du 16 mars 1984, le mandataire du requérant a marqué son désaccord sur le texte proposé par la Division d'examen et indiqué qu'il soumettrait sous peu un certain nombre de corrections. A l'agent des formalités de la Division d'examen qui lui avait téléphoné le 9 janvier 1985 (c'est-à-dire plus de six mois plus tard), il a répondu que l'affaire allait être abandonnée et a confirmé cette intention dans sa lettre du 10 janvier 1985.

Il apparaît ainsi de toute évidence que ce que se proposaient aussi bien l'agent des formalités, lorsqu'il a demandé confirmation de l'entretien téléphonique, que le mandataire du requérant, lorsqu'il a envoyé la lettre de confirmation, c'était de clore l'affaire sans qu'intervienne une décision formelle.

4. Dans ces conditions, la lettre du mandataire du requérant, qui ne comporte que cette seule phrase: "Le demandeur souhaite abandonner la demande", ne saurait recevoir d'autre interprétation.

Même si l'on peut admettre que l'abandon consiste simplement à n'accomplir aucun acte et à laisser ainsi la demande s'éteindre du fait du non-accomplissement des actes de procédure nécessaires, il n'en demeure pas moins que si, comme en l'espèce, le souhait d'abandonner la demande est exprimé et porté par écrit à la connaissance de l'OEB, sans restrictions ni conditions, **cet acte** même peut à juste

deutige Mitteilung der Zurücknahme angesehen werden. Obwohl die Formulierung das Wort "Zurücknahme" nicht enthält, ist die Absicht der Anmelderin von ihrem bevollmächtigten Vertreter deutlich zum Ausdruck gebracht worden und damit unwiderruflich.

Diese Auffassung wird dadurch erhärtet, daß der Vertreter der Beschwerdeführerin gegen die Zurücknahmebestätigung vom 4. Februar 1985 nicht unverzüglich Einwand erhoben, sondern sein Fernschreiben vom 20. Februar 1985 erst abgesandt hat, nachdem er von seiner Mandantin angewiesen worden war, die Sache wieder aufleben zu lassen.

5. Die Tatsache, daß in einem anderen Fall ein Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung etwa zur selben Zeit die Formulierung "Der Anmelder hat beschlossen, diese Anmeldung fallenzulassen. Bitte erstatten Sie die Erteilungs- und die Druckkostengebühr ..." als für eine förmliche Zurücknahme unzureichend erachtete, kann nicht als Präzedenzfall oder als Verfahrenspraxis gelten, auf die sich der Vertreter der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall berufen könnte.

6. Die Beschwerdeführerin hat auf verschiedene Kommentare zum nationalen Recht verwiesen und auch eine Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts vom 21. Dezember 1970¹⁾ zitiert, die die Beschwerdekammer ihres Erachtens aufgrund des Artikels 125 EPU hätte berücksichtigen müssen.

Die Kammer ist der Auffassung, daß Artikel 125 EPU seinem Wortlaut nach und aus dem Gesamtzusammenhang des EPU heraus nur dann zur Anwendung kommt, wenn einschlägige Verfahrensvorschriften im Übereinkommen fehlen. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der der Kammer vorgelegten Frage nicht um eine verfahrensrechtliche Frage, sondern ausschließlich um die Auslegung einer bestimmten Erklärung, die lautete: "Die Anmelderin will diese Anmeldung fallenlassen." Für die Auslegung dieser Erklärung gibt es keinen allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts im Sinne des Artikels 125 EPU.

7. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß der Leiter der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA das Schreiben des Vertreters der Beschwerdeführerin vom 10. Januar 1985 zu Recht als verbindliche Mitteilung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung ausgelegt hat. ...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschlossen:

1. Die Beschwerde gegen die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 11. Oktober 1985 wird zurückgewiesen. ...

withdrawal. Even if the formulation does not contain the word "withdrawal", the intent of the applicant has been clearly expressed by his duly authorised representative and is thus irrevocable.

This interpretation is confirmed by the fact that the Appellant's representative did not immediately raise objections to the acknowledgement of withdrawal dated 4 February 1985 but only sent his telex of 20 February 1985 after having received new instructions from his client asking him to revive the case.

5. The fact that in another case, at about the same time, a Formalities Officer of the Examining Division had considered the wording "Applicant has decided to abandon this application. Please refund the grant and printing fees ..." not clear enough to constitute a formal withdrawal cannot be considered as having established a precedent or a practice on which the Appellant's representative is entitled to rely in the present case.

6. The Appellant has referred to various opinions on national law and has also cited a decision given by the German Federal Patent Court on 21 December 1970¹⁾ which he considered that the Board of Appeal had to take into consideration under Article 125 EPC.

The Board considers that in accordance with its terms, considered in the context of the EPC as a whole, Article 125 EPC is only applicable in the absence of relevant procedural provisions in the Convention. In the present case, the question submitted to the Board is not a question of procedural rules at all but only a question of interpretation of a specific statement, namely "Applicant wishes to abandon this application". For the interpretation of this statement there can be no applicable principle of procedural law within the meaning of Article 125 EPC.

7. Consequently, the Board is of the opinion that the Head of the Formalities Section of Directorate General 2 of the EPO had correctly interpreted the letter of the Appellant's representative dated 10 January 1985 as a valid notice of withdrawal of the European patent application. ...

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The appeal against the decision of the Head of the Formalities Section of Directorate General 2 of the European Patent Office dated 11 October 1985 is dismissed. ...

titre être considéré comme une déclaration de retrait sans aucune restriction et sans la moindre équivoque. Même si le mot "retrait" n'est pas utilisé, l'intention du demandeur a été clairement exprimée par son mandataire, dûment habilité, et elle est donc irrévocable.

Cette interprétation trouve une confirmation dans le fait que le mandataire du requérant n'avait pas formulé immédiatement d'objections à l'encontre de la lettre du 4 février 1985, où il était pris note du retrait, et n'avait envoyé son télex du 20 février 1985 qu'après avoir reçu de son client de nouvelles instructions l'invitant à reprendre l'affaire.

5. Le fait que vers la même époque, dans une autre affaire, un agent des formalités de la Division d'examen avait estimé de l'expression "Le demandeur a décidé d'abandonner cette demande. Veuillez rembourser les taxes de délivrance et d'impression ..." n'était pas suffisamment claire pour constituer un retrait formel ne saurait être considéré comme ayant créé un précédent ou instauré une pratique dont le mandataire du requérant pourrait se prévaloir dans la présente espèce.

6. Le requérant a invoqué divers commentaires du droit national et a également cité une décision rendue en Allemagne le 21 décembre 1970¹⁾ par le Tribunal fédéral des brevets, décision que la Chambre est tenue, selon lui, de prendre en considération en vertu de l'article 125 CBE.

La Chambre estime que, comme le montre le texte même de ses dispositions, si on les replace dans le contexte général de la CBE, l'article 125 CBE n'est applicable qu'en l'absence d'une disposition de procédure pertinente dans la Convention. Dans la présente espèce, la Chambre n'a pas à trancher une question de procédure, mais une simple question d'interprétation d'une déclaration formulée en ces termes: "Le demandeur souhaite abandonner la demande". Or il n'existe pas en matière de procédure de principe général au sens de l'article 125 CBE que l'on puisse appliquer pour l'interprétation de cette déclaration.

7. La Chambre estime en conséquence que c'est à juste titre que le chef de la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'OEB a interprété la lettre du mandataire du requérant en date du 10 janvier 1985 comme une déclaration valable de retrait de la demande de brevet européen. ...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours formé contre la décision du chef de la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'Office européen des brevets en date du 11 octobre 1985 est rejeté. ...

¹⁾ BPatGE 12, 81.

¹⁾ B PatGE 12, 81.

¹⁾ BPatGE (Recueil de décisions du Tribunal fédéral des brevets) 12, 81.