

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 26. November 1987
J 11/87
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelder: Compagnie générale
pour les développements
opérationnels des richesses sous-
marines "C.G. DORIS"**

Stichwort: Verzicht/DORIS

Artikel: 97 (1), 109 (1), 122 EPÜ

Regel: 51 (4), (5) EPÜ

**Schlagwort: "Beschwerde gegen die
Abhilfe einer Beschwerde" -
"Auslegung einer Erklärung -
Berücksichtigung von nach der
Erklärung eingetretenen
Sachverhalten" - "Zurücknahme der
Anmeldung (verneint) - Verzicht
(bejaht)"**

Leitsatz

Besteht auch nur der geringste Zweifel an der wahren Absicht eines Patentanmelders, der eine Erklärung abgegeben hat, die als Zurücknahme der Anmeldung ausgelegt werden kann, so darf diese Erklärung nur dann als Zurücknahme ausgelegt werden, wenn die Begleitumstände zeigen, daß dies der wahren Absicht des Anmelders entspricht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 12. Oktober 1982 unter der Nummer PCT/FR 82/00166 eingereichte und unter der Nummer WO 83/01235 veröffentlichte Euro-PCT-Anmeldung erhielt die europäische Anmeldungsnummer 82 903 047.7 (europäische Veröffentlichungsnummer 0090006).

II. Am 28. November 1984 teilte der für die Prüfungsabteilung zuständige Formalsachbearbeiter dem Vertreter der Beschwerdeführerin gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents auf die obengenannte Anmeldung beabsichtige.

III. Mit Schreiben vom 23. Januar 1985 erwiderte der Vertreter der Beschwerdeführerin auf diese Mitteilung: "Ich beziehe mich auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 28. November 1984. Meine Mandantin hat beschlossen, auf diese europäische Patentanmeldung zu verzichten."

IV. Am 4. April 1985 übermittelte die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA der Beschwerdeführerin eine Entscheidung, mit der die europäi-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 26 November 1987
J 11/87
(Translation)**

Composition of the Board:

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

**Applicant: Compagnie
générale pour les développements
opérationnels des richesses sous-
marines "C.G. DORIS"**

Headword: Abandonment/DORIS

Article: 97 (1), 109 (1), 122 EPC

Rule: 51 (4) and (5) EPC

**Keyword: "Second notice of appeal
filed after interlocutory revision" -
"Interpretation of a declaration -
consideration of facts subsequent to
the declaration" - "Withdrawal of the
application (no) - abandonment,
surrender (yes)"**

Headnote

Where there is any doubt as to the actual intent of a patent applicant who has made a declaration which could be construed as a withdrawal of the application, that declaration may be so construed only if the related facts confirm that such was the applicant's true intent.

Summary of Facts and Submissions

I. Euro-PCT patent application No. PCT/FR 82/00166, filed on 12 October 1982 and published under No. WO 83/01235, was given European No. 82 903 047.7 (European publication No. 0090006).

II. On 28 November 1984 the formalities officer acting for the Examining Division sent the appellant's representative a communication under Rule 51 (4) and (5) EPC informing him of its intention to grant a European patent on the basis of the above patent application.

III. In a letter dated 23 January 1985 the representative replied as follows: "With reference to the communication under Rule 51 (4) and (5) EPC, dated 28 November 1984, I would inform you that my client has decided to abandon this European patent application."

IV. On 4 April 1985 the Formalities Section in Directorate-General 2 of the EPO sent the appellant a decision refusing the European patent application

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 26 novembre 1987
J 11/87
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

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

**Demandeur:
Compagnie générale pour les
développements opérationnels des
richesses sous-marines "C.G. DORIS"**

Référence: Abandon/DORIS

Article: 97 (1), 109 (1), 122 CBE

Règle: 51 (4) et (5) CBE

**Mot-clé: "Deuxième recours formé
après une révision préjudicielle" -
"Interprétation d'une déclaration -
considération de faits postérieurs à la
déclaration" - "Retrait de la demande
(non) - abandon, renonciation (oui)"**

Sommaire

Lorsqu'un doute quelconque est possible quant à l'intention réelle d'un demandeur de brevet qui a émis une déclaration susceptible d'être interprétée comme un retrait de la demande, cette déclaration ne doit être interprétée comme telle que si les faits connexes confirment que ceci était la véritable intention du demandeur.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet Euro-PCT déposée le 12 octobre 1982 sous le n° PCT/FR 82/00166 et publiée sous le n° WO 83/01235 a reçu le numéro européen 82 903 047.7 (n° de publication européenne 0090006).

II. Le 28 novembre 1984, l'agent des formalités de la Division d'examen a adressé au mandataire de la requérante une notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) de la CBE l'informant de son intention de délivrer un brevet européen sur la base de la demande de brevet ci-dessus.

III. Par lettre du 23 janvier 1985, le mandataire de la requérante a répondu à cette notification en indiquant: "Je me réfère à la notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) de la CBE, datée du 28 novembre 1984. Ma cliente a décidé d'abandonner cette demande de brevet européen.

IV. Le 4 avril 1985, la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'OEB a adressé à la requérante une décision de rejet de la demande de

sche Patentanmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ mit folgender Begründung zurückgewiesen wurde: "Da die Anmelderin der vorgesehenen Fassung nicht zugestimmt hat, erfüllt die Patentanmeldung nicht die Voraussetzungen des EPÜ."

V. Mit Fernschreiben vom 31. Mai 1985, das durch ein am 3. Juni 1985 beim EPA eingegangenes Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Am 18. Juni 1985 reichte sie dann die Übersetzungen der Ansprüche der Patentanmeldung beim EPA ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckkostengebühr.

VI. Der Leiter der Formalprüfungsstelle teilte dem Vertreter der Beschwerdeführerin mit Bescheid vom 6. Februar 1986 folgendes mit:

"Die Mitteilung vom 4. April 1985 (Formblatt 2066), in der die Zurückweisung der betreffenden europäischen Patentanmeldung aufgrund von Artikel 97 (1) EPÜ festgestellt wurde, wird aufgehoben. Die Erklärung in Ihrem Schreiben vom 23. Januar 1985 (eingegangen am 26. Januar 1985), daß "Ihre Mandantin beschlossen hat, auf diese europäische Patentanmeldung zu verzichten", muß als klare, unmißverständliche Zurücknahmeerklärung betrachtet werden: Sie ist mit dem Tag der Abgabe der Erklärung sofort rechtswirksam geworden."

VII. Am 15. März 1986 beantragte die Beschwerdeführerin eine begründete Entscheidung (R. 69 (2) EPÜ).

Auf diesen Antrag hin traf die Formalprüfungsstelle am 15. Juli 1986 eine neue Entscheidung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 82 903 047.7 mit der bereits im Bescheid vom 6. Februar 1986 gegebenen Begründung mit Wirkung vom 26. Januar 1985 für zurückgenommen erklärt wurde.

VIII. Mit Fernschreiben vom 8. September 1986, das durch ein am 11. September 1986 beim EPA eingegangenes Schreiben gleichen Datums bestätigt wurde, legte die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen diese neue Entscheidung ein. Sie entrichtete die entsprechende Gebühr am 16. September 1986 und reichte am 3. November 1986 eine ausführliche Begründung nach.

IX. In dieser Begründung hat die Beschwerdeführerin insbesondere darauf abgehoben, daß eine Verzichtserklärung ihres Erachtens nicht als ausdrückliche Zurücknahme der Anmeldung ausgelegt werden dürfe, sondern einem passiven Verhalten gleichkomme, das besage, daß man nichts unternehmen wolle oder könne.

Daß das EPA auf das "Verzichts Schreiben" der Beschwerdeführerin nicht sofort reagiert habe, sondern zunächst eine Zurückweisungsentscheidung getroffen habe, bestätige die Auslegung, daß die Verzichtserklärung eine bloße Information darstelle, für die kein Verfahren vorgesehen sei.

under Article 97 (1) EPC on the grounds that: "Since the applicant has not indicated its approval of the text intended for grant the patent application does not meet the requirements of the EPC."

V. By telex dated 31 May 1985, confirmed in a letter bearing the same date and received at the EPO on 3 June 1985, the appellant filed an appeal against the decision to refuse the application, at the same time paying the fee for appeal. On 18 June 1985 it filed with the EPO translations of the claims in the patent application and paid the grant and printing fees.

VI. In a letter dated 6 February 1986 the head of the Formalities Section informed the appellant's representative that:

"The communication dated 4 April 1985 (Form 2066) refusing the European patent application in suit under Article 97 (1) EPC is hereby revoked. The declaration made in your letter of 23 January 1985 (received on 26 January 1985) by means of which you announced that your "client has decided to **abandon** this European patent application" must be regarded as a clear and unequivocal declaration of withdrawal, having immediate legal effect from the date of the declaration."

VII. On 15 March 1986 the appellant applied for a reasoned decision (Rule 69 (2) EPC).

In response to this application the Formalities Section issued a further decision on 15 July 1986 reiterating the grounds set out in the communication dated 6 February 1986 and according to which European patent application No. 82 903 047.7 was declared withdrawn with effect from 26 January 1985.

VIII. By telex dated 8 September 1986 and confirmed in a letter of the same date received at the EPO on 11 September 1986 the appellant filed a further appeal against this new decision. It paid the fee for appeal on 16 September 1986 and on 3 November 1986 lodged a detailed statement of grounds for appeal.

IX. In that statement the appellant stressed in particular that a declaration of abandonment should not, in its view, be construed as an express withdrawal of the application but should be treated as simply a statement of a fact that one does not wish or is unable to alter.

The absence of any immediate reaction to the letter of abandonment sent by the appellant's representative to the EPO and the original decision to refuse the application issued by the EPO would seem to confirm this interpretation that the declaration of abandonment was made for information only, a course of action for which no specific procedure is provided.

brevet européen conformément à l'article 97 (1) CBE au motif que: "Le demandeur n'ayant pas marqué son accord quant au texte prévu, la demande de brevet ne satisfait pas aux conditions de la CBE."

V. Par télex du 31 mai 1985, confirmé par lettre du même jour reçue à l'OEB le 3 juin 1985, la requérante a formé un recours contre la décision de rejet. Elle a payé simultanément la taxe de recours. La requérante a ensuite déposé à l'OEB le 18 juin 1985 les traductions des revendications de la demande de brevet et payé les taxes de délivrance et d'impression.

VI. Par lettre du 6 février 1986, le chef de la Section des formalités a informé le mandataire de la requérante que:

"La notification en date du 4 avril 1985 (Form 2066) constatant le rejet de la demande de brevet européen en cause conformément à l'article 97 paragraphe 1 de la CBE est annulée. La déclaration telle que formulée dans votre lettre en date du 23 janvier 1985 (reçue le 26 janvier 1985), par laquelle vous avez fait savoir que "votre cliente a décidé **d'abandonner** cette demande de brevet européen", doit être considérée comme une déclaration de retrait claire et non équivoque: elle est d'effet juridique immédiat à compter de la date de la déclaration en cause."

VII. Le 15 mars 1986, la requérante a déposé une requête en décision motivée (Règle 69 (2) CBE).

En réponse à cette requête, la Section des formalités a rendu le 15 juillet 1986 une nouvelle décision reprenant les motifs de la communication du 6 février 1986 et suivant laquelle la demande de brevet européen 82 903 047.7 était déclarée retirée à compter du 26 janvier 1985.

VIII. Par télex du 8 septembre 1986, confirmé par lettre du même jour reçue à l'OEB le 11 septembre 1986, la requérante a formé un nouveau recours contre cette nouvelle décision. Elle a payé la taxe de recours correspondante le 16 septembre 1986 et déposé le 3 novembre 1986 un mémoire de recours circonstancié.

IX. Dans ce mémoire, la requérante a, en particulier, insisté sur le fait qu'une déclaration d'abandon ne devrait pas, à son avis, être interprétée comme un retrait exprès de la demande et devrait être assimilée à une constatation passive à laquelle on ne veut ou ne peut pas remédier.

L'absence de réaction immédiate à la lettre "d'abandon" adressée à l'OEB par la requérante et la décision de rejet initialement émise par l'OEB confirmeraient cette interprétation que la déclaration d'abandon est une simple information pour laquelle aucune procédure n'est prévue.

Da der Verzicht im übrigen erst eingetragen werde, nachdem alle Rechtsmittel ausgeschöpft seien, im vorliegenden Fall also noch nicht eingetragen worden sei, würden durch eine Fortsetzung des Erteilungsverfahrens keine rechtmäßigen Interessen Dritter verletzt.

X. Auf einen Bescheid des Berichterstatters der Juristischen Beschwerdekammer vom 26. August 1987 hin wiederholte die Beschwerdeführerin die in ihrer Beschwerdebegründung enthaltenen Argumente und bestand insbesondere darauf, daß das EPA gemäß Artikel 125 EPÜ die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze berücksichtigen müsse, da das EPÜ keine einschlägigen Bestimmungen über das Zurücknahmeverfahren enthalte. Deshalb müsse die Kammer insbesondere der Tatsache Rechnung tragen, daß in Frankreich und in Deutschland eine besondere Zurücknahmefullmacht verlangt werde; dies bedeute, daß die bloße Abgabe einer Verzichtserklärung wirkungslos sei.

XI. Im übrigen mache der Umstand, daß die Prüfungsabteilung zunächst eine Zurückweisungsentscheidung aufgrund von Artikel 97 (1) EPÜ getroffen habe, deutlich, daß sie das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 1985 zunächst nicht als Zurücknahmeerklärung aufgefaßt habe.

Dadurch, daß die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung zehn Monate später umgestoßen habe, habe sie der Beschwerdeführerin einen schweren Schaden zugefügt, weil diese gutgläubig davon ausgegangen sei, daß sie nach ihrer Beschwerde gegen die erste, auf Artikel 97 (1) EPÜ gestützte Zurückweisungsentscheidung ein Patent erhalte.

Entscheidungsgründe

1. Angefochtene Entscheidung

Im vorliegenden Fall hat die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA am 4. April 1985 eine erste Entscheidung aufgrund von Artikel 97 (1) EPÜ getroffen, die am 31. Mai 1985 mit einer Beschwerde angefochten wurde.

1.1 Mit Entscheidung vom 6. Februar 1986 hat die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 diese erste Entscheidung aufgehoben, ohne die Akte an die Beschwerdekammer weiterzuleiten. Damit hat sie, wenn auch verspätet, der Beschwerde nach Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen; diese Abhilfe ist rechtskräftig.

1.2 Nach Aufhebung der Entscheidung befand sich die Anmeldung wieder in dem vorherigen Verfahrensstand und konnte somit Gegenstand einer neuen Entscheidung werden, die sich allerdings auf einen anderen Grund stützen mußte.

1.3 Die zweite Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 15. Juli 1986 erfüllt diese Bedingung, da sie sich auf einen neuen Grund, nämlich die Zurücknahme der Patentanmeldung, stützt.

Moreover, since withdrawal is not recorded until all means of redress have been exhausted and therefore, in the present case, had not yet been registered, the legitimate interests of third parties would not be adversely affected by the continuation of the patent grant procedure.

X. Replying to a communication dated 26 August 1987 from the rapporteur of the Legal Board of Appeal, the appellant repeated the arguments put forward in its statement of grounds for appeal, stressing in particular that in the absence of specific provisions governing the withdrawal procedure in the EPC, the EPO should take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States, as provided for in Article 125 EPC. Consequently, the Board should in particular take account of the fact that in France and the Federal Republic of Germany a special power of withdrawal is required, which means that the mere appearance of a decision to abandon an application is without effect.

XI. Moreover, the fact that the Examining Division initially issued a decision refusing the application on the basis of Article 97 (1) EPC shows clearly that it had not originally construed the appellant's letter dated 23 January 1985 as a declaration of withdrawal.

Furthermore, by going back on its decision ten months later the Examining Division caused serious prejudice to the appellant, which had believed in good faith that following its appeal against the original decision to refuse the application based on Article 97 (1) EPC, it would be granted a patent.

Reasons for the Decision

1. Decision appealed

In the case in question the Formalities Section in Directorate-General 2 of the EPO issued an initial decision on 4 April 1985, based on Article 97 (1) EPC, which was appealed on 31 May 1985.

1.1 By decision of 6 February 1986 the Formalities Section set aside that decision without referring the matter to the Board of Appeal. Although late, this decision amounts to interlocutory revision under Article 109 (1) EPC allowing the appeal and is final.

1.2 Following this revocation the application was reinstated and a further decision could therefore be taken in respect of it, provided that it was based on different facts.

1.3 The second decision taken by the Formalities Section on 15 July 1986 meets this requirement since it is based on new facts, namely the withdrawal of the patent application.

Par ailleurs, le retrait n'étant inscrit qu'une fois toutes les voies de recours épuisées et n'ayant donc pas encore été enregistré dans le présent cas, les intérêts légitimes des tiers ne seraient pas lésés par la continuation de la procédure de délivrance du brevet.

X. En réponse à une notification du rapporteur de la Chambre juridique du 26 août 1987, la requérante a repris les arguments présentés dans son mémoire de recours et insisté en particulier sur le fait qu'en l'absence dans la CBE de dispositions spécifiques relatives à la procédure de retrait, l'OEB devrait prendre en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants, en application de l'article 125 CBE. De ce fait, la Chambre devrait, en particulier, tenir compte du fait qu'en France et en Allemagne un pouvoir spécial de retrait est exigé, ce qui implique que la simple manifestation d'une décision d'abandon est sans effet.

XI. Par ailleurs, le fait que la Division d'examen ait tout d'abord émis une décision de rejet sur la base de l'article 97 (1) CBE établit clairement qu'elle n'avait pas initialement interprété la lettre de la requérante du 23 janvier 1985 comme une déclaration de retrait.

En revenant dix mois après sur sa décision, la Division d'examen a causé, en outre, un grave préjudice à la requérante qui avait cru en toute bonne foi qu'après son recours contre la première décision de rejet basée sur l'article 97 (1) CBE, elle obtiendrait la délivrance d'un brevet.

Motifs de la décision

1. Décision objet du recours

Dans la présente affaire, la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'OEB a rendu le 4 avril 1985 une première décision fondée sur l'article 97 (1) CBE, qui a fait l'objet d'un recours le 31 mai 1985.

1.1 Par décision du 6 février 1986, la Section des formalités de la Direction générale 2 a annulé cette première décision, sans déférer le dossier à la Chambre de recours. Bien que tardive, cette décision constitue une révision préjudicielle effectuée en application de l'article 109 (1) CBE qui a fait droit au recours et est définitive.

1.2 A la suite de cette révocation, la demande se retrouvait en l'état et pouvait donc faire l'objet d'une nouvelle décision, à condition que cette nouvelle décision soit fondée sur une autre cause.

1.3 La seconde décision rendue par la Section des formalités de la Direction générale 2 le 15 juillet 1986 répond à cette condition, puisqu'elle est fondée sur une nouvelle cause, à savoir le retrait de la demande de brevet.

Sie ist demnach wirksam; daher muß nur die Beschwerde, die am 8. September 1986 von der Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung eingelegt worden ist, von der Beschwerdekammer geprüft werden.

2. Zulässigkeit der Beschwerde

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

3. Materielle Prüfung der Beschwerde

3.1 Im vorliegenden Fall geht es nur um die Frage, ob das Schreiben, mit dem der Vertreter der Beschwerdeführerin dem EPA am 23. Januar 1985 mitgeteilt hat, daß seine Mandantin beschlossen habe, auf die europäische Patentanmeldung zu verzichten, als bloße, rechtlich unwirksame Absichtserklärung auszulegen ist - wie die Beschwerdeführerin behauptet - oder ob es einer unwiderruflichen Zurücknahmeerklärung gleichzusetzen ist.

3.2 Entsprechend ihrer ständigen Rechtsprechung ist die Juristische Beschwerdekammer der Auffassung, daß es bei der Auslegung einer Erklärung im wesentlichen auf deren objektiven Inhalt ankommt, der aber nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang auszulegen ist (vgl. J 24/82, J 25/82, J 26/82, ABI. EPA 1984, 467).

3.3 Falls sich also aus der Erklärung eines Patentanmelders klar und eindeutig ergibt, daß er auf seine Patentanmeldung uneingeschränkt und vorbehaltlos verzichtet, so muß diese Erklärung nach Auffassung der Kammer unabhängig von der verwendeten Formulierung als Zurücknahme der Anmeldung ausgelegt werden (vgl. Entscheidungen J 06/86 (ABI. EPA 1988, 124), Riker Laboratories, vom 28. Januar 1987, Nr. 4 und J 15/86¹⁾, Zurücknahme der Anmeldung/AUSONIA, vom 9. Oktober 1987, Nr. 4).

3.4 Die Kammer hat jedoch den Begleitumständen einer solchen Erklärung immer größte Aufmerksamkeit gewidmet und die Auffassung vertreten, daß diese Auslegung nur dann angebracht ist, wenn die wahre Absicht des Beschwerdeführers zweifelsfrei erkennbar ist.

3.5 Nach Auffassung der Kammer stellen daher Erklärungen wie "Die Anmelderin möchte auf diese Anmeldung verzichten" und "Die Anmelderin ist an der oben genannten europäischen Patentanmeldung nicht mehr interessiert und hat beschlossen, darauf zu verzichten" unwiderrufliche Zurücknahmeerklärungen dar, wenn der Gesamtzusammenhang, in dem diese Erklärungen abgegeben worden sind, keine andere sinnvolle Auslegung zuläßt (vgl. die oben genannten Entscheidungen J 06/86 und J 15/86).

3.6 Besteht hingegen auch nur der geringste Zweifel an der wahren Absicht

It was thus validly taken and the appeal filed by the appellant against this decision on 8 September 1986 is the only one that has to be examined by the Board of Appeal.

2. Admissibility of the appeal

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

3. Examination of the merits of the appeal

3.1 In the case in suit the only question to be decided is whether the letter addressed by the appellant's representative to the EPO on 23 January 1985 informing it that his client had decided to abandon the European patent application is to be construed as a mere declaration of intent without legal effect, as the appellant maintains, or whether it is to be regarded as equivalent to an irrevocable declaration of withdrawal.

3.2 In line with its consistent case law the Legal Board of Appeal considers that in interpreting a declaration its objective content is decisive; however, that content is not to be interpreted in isolation but in its proper context (cf. J 24/82, J 25/82, J 26/82, OJ EPO 1984, 467).

3.3 Thus, the Board decided that if it emerged clearly and unequivocally from a declaration made by the patent applicant that he was surrendering his patent application unconditionally and without restriction, such a declaration was to be interpreted as a withdrawal of the application whatever the terms in which it was couched (cf. decisions J 06/86 (JO EPO 1988, 124) dated 28 January 1987, Riker Laboratories, point 4, and J 15/86²⁾ dated 9 October 1987, Withdrawal of application/AUSONIA, point 4).

3.4 However, the Board has always examined with the utmost care the factual circumstances surrounding a declaration of this kind and has considered such an interpretation to be possible only if there could be no doubt whatever as to the appellant's true intent.

3.5 The Board hence considered that the declarations: "The applicant wishes to abandon this application" and "The applicant company has lost all interest in the above European patent application and has decided to abandon it" amounted to irrevocable declarations of withdrawal where it emerged from the context in which they had been made that no other reasonable interpretation could be put on them (cf. decisions J 06/86 and J 15/86 mentioned above).

3.6 On the other hand, where there was any possible doubt as to the appel-

Elle a donc valablement été prise et le recours formé le 8 septembre 1986 par la requérante contre cette décision est le seul qui doit être examiné par la Chambre de recours.

2. Recevabilité du recours

Le recours satisfait aux conditions des articles 106 à 108 et à celles de la Règle 64 CBE et est recevable.

3. Examen au fond du recours

3.1 Dans la présente affaire, la seule question à trancher est de décider si la lettre adressée à l'OEB le 23 janvier 1985 par le mandataire de la requérante l'informant que "sa cliente avait décidé d'abandonner cette demande de brevet européen" doit être interprétée comme une simple déclaration d'intention sans effet juridique, comme le soutient la requérante, ou si elle doit être considérée comme équivalente à une déclaration de retrait irrévocable.

3.2 Conformément à sa jurisprudence constante, la Chambre de recours juridique considère que, pour interpréter une déclaration, il y a lieu de se fonder essentiellement sur son contenu objectif, mais que ce contenu ne doit pas être examiné isolément, mais être interprété à la lumière de son contexte (cf. J 24/82, J 25/82, J 26/82, JO OEB 1984, 467).

3.3 Ainsi, la Chambre a décidé que s'il résultait clairement et sans ambiguïté d'une déclaration du demandeur de brevet qu'il renonçait sans aucune restriction ni réserve à sa demande de brevet, une telle déclaration devait être interprétée comme un retrait de la demande, quels que soient les termes utilisés pour formuler cette déclaration (cf. décisions J 06/86 (JO OEB 1988, 124) du 28 janvier 1987, Riker Laboratories, point 4, et J 15/86²⁾ Withdrawal of application/AUSONIA du 9 octobre 1987, point 4).

3.4 La Chambre a, cependant, toujours examiné avec la plus grande attention les circonstances de fait entourant une telle déclaration et estimé qu'une telle interprétation n'était possible que s'il ne pouvait exister aucun doute quant à l'intention véritable du requérant.

3.5 C'est ainsi que la Chambre a considéré que les déclarations "Le demandeur désire abandonner cette demande", "La Société demanderesse a perdu tout intérêt dans la demande de brevet européen ci-dessus et décidé de l'abandonner" constituaient des déclarations de retrait irrévocables lorsqu'il résultait du contexte dans lequel elles avaient été effectuées qu'aucune autre interprétation raisonnable ne pouvait leur être donnée (cf. décisions J 06/86 et J 15/86 citées ci-dessus).

3.6 Par contre, lorsqu'un doute quelconque était possible quant à l'intention

¹⁾ Wird in ABI. EPA 11/1988 veröffentlicht werden.

¹⁾ Will be published in JO EPO 11/1988.

¹⁾ Sera publiée au JO OEB 11/1988.

des Beschwerdeführers, sei es, weil die Zurücknahmeerklärung an eine Bedingung geknüpft ist (vgl. Entscheidung J 11/80, ABI. EPA 1981, 141) oder weil der Gesamtzusammenhang die wahre Absicht des Anmelders nicht mit letzter Sicherheit erkennen läßt (vgl. die noch nicht veröffentlichte Entscheidung J 7/87*), Verzicht/SCHWARZ ITALIA, vom 28. Oktober 1987), so hat die Kammer immer die Auffassung vertreten, daß eine solche Erklärung nur dann als Zurücknahmeerklärung ausgelegt werden darf, wenn sich im nachhinein bestätigt, daß dies der wahren Absicht des Beschwerdeführers entspricht. So haben sich die beiden oben genannten Entscheidungen, in denen eine Verzichtserklärung als Rücknahmeerklärung ausgelegt worden ist, bei der Feststellung der Zurücknahmeabsicht der Beschwerdeführerin im wesentlichen darauf gestützt, daß sie auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung über die Zurücknahme der Anmeldung nicht sofort reagiert hatte (vgl. J 06/86, Nr. 4, letzter Absatz und Entscheidung J 15/86, Nr. 5).

3.7 Im vorliegenden Fall hat der Vertreter der Beschwerdeführerin der Prüfungsabteilung mit Schreiben vom 23. Januar 1985 auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ hin mitgeteilt, daß die Beschwerdeführerin beschlossen habe, auf die europäische Patentanmeldung zu verzichten.

3.8 Eine solche Erklärung kann zwar durchaus als Zurücknahmeerklärung ausgelegt werden, sie kann aber genauso gut als bloße Information an die Prüfungsabteilung verstanden werden, daß die Beschwerdeführerin auf die Mitteilung nichts weiter erwidern werde, zumal sie offensichtlich kein Interesse daran hatte, die Anmeldung in diesem Verfahrensstadium zurückzunehmen.

Diese zweite Auslegung entsprach im übrigen der Absicht der Beschwerdeführerin, wie sich aus ihren späteren Erklärungen und aus der Tatsache ergibt, daß sie gegen die Zurückweisungsentscheidung vom 4. April 1985 Beschwerde eingelegt hat.

3.9 Daß diese Zurückweisungsentscheidung mehr als drei Monate nach Eingang des "Verzichts Schreibens" der Beschwerdeführerin getroffen wurde, zeigt außerdem, daß auch die Prüfungsabteilung ursprünglich von dieser Auslegung ausgegangen war. Damit steht eindeutig fest, daß das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 23. Januar 1985 zwei verschiedene Auslegungen zuließ. Unter diesen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß die Erklärung der Beschwerdeführerin nicht als Zurücknahme der Anmeldung hätte ausgelegt werden dürfen, zumal alle späteren Umstände für eine gegenteilige Auslegung sprachen.

Aus diesem Grund muß die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden.

3.10 Da die in Regel 51 (4) EPÜ genannten Bedingungen erfüllt sind, die Beschwerdeführerin also die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet und die erforderlichen Übersetzungen

lant's actual intent, either because the declaration of withdrawal was conditional (cf. decision J 11/80, OJ EPO 1981, 141) or because from the context it was not possible to interpret with absolute certainty the applicant's true intent (cf. as yet unpublished decision J 7/87*) (Abandonment) SCHWARZ ITALIA, dated 28 October 1987), the Board has always considered that such a declaration should be construed as a declaration of withdrawal only if the subsequent facts confirmed that such had been the appellant's true intent. Thus, in the two decisions cited above, in which a declaration of abandonment was construed as constituting withdrawal of the application, the Board considered an important element establishing the appellant's intention to withdraw to be the fact that it had not immediately reacted to the Examining Division's reply informing it that the application was withdrawn (cf. point 4, final paragraph, of decision J 06/86 and point 5 of decision J 15/86).

3.7 In the present case the appellant's representative informed the Examining Division by letter dated 23 January 1985 in reply to the communication under Rule 51(4) and (5) EPC of the appellant's decision to abandon the European patent application.

3.8 Although a declaration of this kind may reasonably be interpreted as a declaration of withdrawal, it may equally reasonably be interpreted as mere information given to the Examining Division that the appellant would not be replying otherwise to the communication, particularly in view of the lack of any apparent interest on the part of the appellant in withdrawing its application at this stage of the procedure.

This second interpretation corresponded, moreover, to what the appellant intended, as is shown by the subsequent explanations given by it and the fact that it filed an appeal against the decision dated 4 April 1985 refusing its application.

3.9 Furthermore, the fact that this decision was taken more than two months after receipt of the letter from the appellant's representative announcing the abandonment of the application shows that this was also how the Examining Division originally construed it. This demonstrates that two different interpretations could reasonably be given to the representative's letter dated 23 January 1985. Under these circumstances the Board considers that the appellant's declaration ought not to have been interpreted as a withdrawal of the application, especially as all the facts subsequent to that declaration warranted a different interpretation.

The contested decision must therefore be set aside.

3.10 Given that the requirements of Rule 51(4) EPC are met in that the appellant has paid the grant and printing fees and filed the required translations of the claims, the first instance

réelle du requérant, soit que la déclaration de retrait ait été conditionnelle (cf. décision J 11/80, JO OEB 1981, 141), soit que le contexte ne permette pas d'interpréter avec une certitude absolue l'intention réelle du demandeur (cf. décision non encore publiée J 7/87*) (Abandonnement) SCHWARZ ITALIA, du 28 octobre 1987), la Chambre a toujours estimé qu'une telle déclaration ne devait être interprétée comme une déclaration de retrait que si les faits postérieurs confirmaient que telle avait été la véritable intention de la requérante. C'est ainsi que les deux décisions citées ci-dessus qui ont interprété une déclaration d'abandon comme constituant un retrait de la demande ont retenu comme un élément important établissant l'intention de retrait de la requérante, le fait qu'elle n'avait pas immédiatement réagi à la réponse de la Division d'examen l'informant du retrait de la demande (cf. point 4, dernier paragraphe de la décision J 06/86 et point 5 de la décision J 15/86).

3.7 Dans le cas présent, le mandataire de la requérante a, par sa lettre du 23 janvier 1985, informé la Division d'examen, en réponse à la notification établie conformément à la Règle 51 (4) et (5) CBE, de la décision de la requérante d'abandonner la demande de brevet européen.

3.8 Bien qu'une telle déclaration puisse être raisonnablement interprétée comme une déclaration de retrait, elle peut être également raisonnablement interprétée comme une simple information donnée à la Division d'examen que la requérante ne répondrait pas autrement à la notification, compte-tenu, en particulier, du fait de l'absence de tout intérêt apparent de la requérante à retirer sa demande à ce stade de la procédure.

Cette seconde interprétation correspondait d'ailleurs à l'intention de la requérante, comme il résulte des explications ultérieures qu'elle a données et également du fait qu'elle ait formé un recours contre la décision de rejet du 4 avril 1985.

3.9 Le fait que cette décision de rejet ait été rendue, plus de trois mois après la date de réception de la lettre "d'abandon" de la requérante, montre au surplus que telle a été également l'interprétation initiale de la Division d'examen. Ceci établit clairement qu'il était raisonnablement possible de donner deux interprétations différentes à la lettre du 23 janvier 1985 de la requérante. Dans ces conditions, la Chambre considère que la déclaration de la requérante n'aurait pas dû être interprétée comme un retrait de la demande, d'autant plus que tous les faits postérieurs à cette déclaration justifiaient une interprétation contraire.

De ce fait, la décision attaquée doit être révoquée.

3.10 Etant donné que les conditions de la Règle 51 (4) CBE sont remplies puisque la requérante a payé les taxes de délivrance et d'impression et fourni les traductions requises des revendica-

der Ansprüche eingereicht hat, kann die erste Instanz nunmehr die letzten Formalitäten zur Erteilung des Patents vornehmen.

3.11 Da das Schreiben, das die Beschwerdeführerin am 23. Januar 1985 an die Prüfungsabteilung gerichtet hat, nach Auffassung der Beschwerdekammer keine Zurücknahme der Anmeldung darstellt, braucht die Kammer nicht zu prüfen, ob das Europäische Patentamt nach Artikel 125 EPU die Wirksamkeit von Zurücknahmeerklärungen von besonderen Handlungen, z. B. der von der Beschwerdeführerin erwähnten Vorlage einer Zurücknahmenvollmacht, abhängig machen sollte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA vom 15. Juli 1985 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen.

may now proceed to the final patent grant formalities.

3.11 Since the Board of Appeal has not considered the letter addressed by the appellant's representative to the Examining Division on 23 January 1985 to amount to a withdrawal of the application it has not felt it necessary to examine whether, pursuant to Article 125 EPC, the European Patent Office should require special steps to be taken, e.g. filing of a power of withdrawal, before a declaration of withdrawal is valid, as the appellant contends.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Formalities Section in Directorate-General 2 of the EPO dated 15 July 1985 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance.

tions, la première instance peut maintenant procéder aux formalités finales de délivrance du brevet.

3.11 Etant donné que la Chambre de recours a considéré que la lettre adressée le 23 janvier 1985 par la requérante à la Division d'examen ne constituait pas un retrait de la demande, la Chambre a considéré inutile d'examiner si, en application de l'article 125 CBE, l'Office européen des brevets devrait exiger, pour qu'une déclaration de retrait soit valable, l'exécution de démarches spéciales, telles que la fourniture d'un pouvoir de retrait comme le soutient la requérante.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision rendue le 15 juillet 1985 par la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'OEB est révoquée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 9. April 1987 T 156/84 - 3.4.1 *) (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: J. Roscoe
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Air Products & Chemicals, Inc.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Linde AG

Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter:
Bergwerksverband GmbH

Stichwort: Druckwechseladsorption/
AIR PRODUCTS

Artikel: 114 (1), (2) EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Verpflichtung der Einspruchsabteilung zur Prüfung der Relevanz von Entgegenhaltungen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist in das Verfahren eingeführt werden" - "Nichtberücksichtigung verspätet eingereichter Unterlagen - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)"

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 9 April 1987 T 156/84 - 3.4.1 *) (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: J. Roscoe
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:
Air Products & Chemicals, Inc.

Opponent/Appellant: Linde AG

Opponent/Other party:
Bergwerksverband GmbH

Headword: Pressure swing adsorption/AIR PRODUCTS

Article: 114(1), (2) EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Obligation of the Opposition Division to examine the relevance of citations introduced after expiry of the opposition period" - "Late-filed documents disregarded - substantial procedural violation (no)"

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 9 avril 1987 T 156/84 - 3.4.1 *) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: J. Roscoe
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé:
Air Products & Chemicals, Inc.

Opposant/requérant: Linde AG

Opposant/autre partie:
Bergwerksverband GmbH

Référence: Adsorption sous pression alternée/AIR PRODUCTS

Article: 114(1), (2) CBE

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Obligation faite à la division d'opposition d'examiner la pertinence des antériorités citées après l'expiration du délai d'opposition" - "Non-prise en compte de documents produits tardivement - vice substantiel de procédure (non)"

*) 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.