

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
9. Oktober 1987
J 15/86***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: F. Benussi
C. Payraudeau

**Anmelder: Ausonia
Farmaceutica S.r.L.**

**Stichwort: Zurücknahme der
Anmeldung/AUSONIA**

Artikel: 125 EPÜ

**Schlagwort: "Zurücknahme der
Patentanmeldung (bejaht) - Verzicht
(verneint)" - "Auslegung einer
schriftlichen Erklärung" -
"verspäteter Widerruf der
Zurücknahme der Patentanmeldung" -
"allgemeine Verfahrensgrundsätze/
spezielle materiellrechtliche
Bestimmungen"**

Leitsätze

I. In der Praxis wird bei der Anwendung des europäischen Patentsystems ein klarer Unterschied zwischen dem passiven Verzicht auf eine europäische Patentanmeldung und ihrer aktiven Zurücknahme gemacht. Im Zweifelsfall muß die Absicht des Patentanmelders im Einzelfall anhand der Sachlage festgestellt werden.

II. Eine schriftliche Erklärung des Anmelders oder seines Vertreters ist im Zusammenhang mit dem gesamten Schriftstück und unter Berücksichtigung der Begleitumstände auszulegen.

III. Eine Zurücknahmeerklärung kann nicht mehr widerrufen werden, wenn die Zurücknahme der Öffentlichkeit bereits im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist (vgl. Rechtsauskunft Nr 8/80, ABI. EPA 1981, 6, Punkt 2).

IV. Spezielle materiellrechtliche Bestimmungen der Staaten gehören nicht zu den in Vertragssprache in diesen Staaten allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts im Sinne des Artikels 125 EPÜ.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 82 109 493.5 wurde am 14. Oktober 1982 im Namen der Beschwerdeführerin eingereicht.

Am 23. Juli 1984 teilte das EPA mit

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
9 October 1987
J 15/86***
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: F. Benussi
C. Payraudeau

**Applicant: Ausonia
Farmaceutica S.r.L.**

**Headword: Withdrawal of
application/AUSONIA**

Article: 125 EPC

**Keyword: "Withdrawal of patent
application (yes) - abandonment (no)" -
"Interpretation of written statement" -
"Retraction of withdrawal of patent
application too late" - "General
principles of procedural law/specific
rules of substantive law"**

Headnote

I. In practice, in the operation of the European patent system, there is a recognised difference between passive abandonment and active withdrawal of a European patent application. Each case in which there is a dispute as to the applicant's intention has to be considered on its own facts.

II. A written statement of the applicant or his representative must be interpreted in the context of the document as a whole and of the surrounding circumstances.

III. It is too late to ask for retraction of a letter of withdrawal once the withdrawal has been notified to the public in the European Patent Bulletin (Legal Advice No. 8/80, OJ EPO 1986, 6, point 2 referred to).

IV. Principles of procedural law generally recognised in the Contracting States, within the meaning of Article 125 EPC, do not include specific rules of substantive law of any Contracting State.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 82 109 493.5 was filed on behalf of the appellant on 14 October 1982.

On 23 July 1984, the EPO gave

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
9 octobre 1987
J 15/86***
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: F. Benussi
C. Payraudeau

**Demandeur: Ausonia
Farmaceutica S.r.L.**

**Référence: Retrait de la
demande/AUSONIA**

Article: 125 CBE

**Mot-clé: "Retrait de la demande de
brevet (oui) - abandon (non)" -
"Interprétation d'une déclaration
écrite" - "Révocation trop tardive de
la déclaration de retrait de la demande
de brevet" - "Principes généralement
admis en matière de procédure/règles
spécifiques du droit matériel"**

Sommaire

I. Dans la mise en œuvre du système du brevet européen, on établit habituellement une distinction entre l'abandon passif d'une demande de brevet européen et son retrait qui procède d'une démarche active. Chaque cas d'espèce dans lequel il y a litige quant aux intentions du demandeur doit être examiné en fonction des faits qui lui sont propres.

II. Une déclaration écrite contenue dans un document émanant du demandeur ou de son mandataire doit être interprétée dans le contexte du document considéré dans son ensemble et en fonction des circonstances.

III. Il est trop tard pour demander la révocation d'une lettre annonçant le retrait d'une demande de brevet, une fois que le public a été informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets (cf. Renseignement de nature juridique n° 8/80, JO OEB 1981, 6, point 2).

IV. Les règles spécifiques du droit matériel des Etats contractants n'entrent pas dans les principes généralement admis en matière de procédure dans ces Etats au sens ou l'entend l'article 125 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 109 493.5 a été déposée au nom de la requérante le 14 octobre 1982.

Le 23 juillet 1984, par une notification

^{*)} 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.

der Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß es die Erteilung eines europäischen Patents beabsichtige. In seiner Bestätigung dieser Ankündigung wies der Vertreter der Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Erteilungs- und die Druckkostengebühr bereits entrichtet worden seien.

II. Mit Bescheid vom 13. Dezember 1984 teilte die Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts dem Vertreter der Beschwerdeführerin die Entscheidung zur Erteilung eines europäischen Patents mit.

III. Am 31. Dezember 1984 ging beim EPA ein vom 28. Dezember 1984 datiertes Schreiben des Vertreters der Beschwerdeführerin ein, dessen Hauptteil aus drei aufeinanderfolgenden Sätzen bestand:

"Hiermit teilen wir Ihnen mit, daß die Anmelderin an dem obengenannten europäischen Patent nicht mehr interessiert ist und beschlossen hat, darauf zu verzichten.

Ich bitte Sie, im Zusammenhang mit dem obengenannten Patent keine weiteren Schritte zu unternehmen und mir zu bestätigen, daß die Sache zurückgenommen wird.

Ich bitte Sie ferner, mir mitzuteilen, ob eine Rückzahlung der bereits entrichteten Gebühren, eventuell der kürzlich gezahlten Erteilungs- und Druckkostengebühr, möglich ist."

IV. Mit Schreiben vom 21. Januar 1985 teilte das Amt dem Vertreter der Beschwerdeführerin mit, daß eine Rückzahlung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr nicht möglich sei, weil die technischen Vorbereitungen für die Erteilung des europäischen Patents bereits abgeschlossen seien. Im Anschluß daran bestellte die Beschwerdeführerin einen neuen Vertreter, der in einem Schreiben vom 29. März 1985 behauptete, die Erklärungen im Schreiben des früheren Vertreters seien vom EPA falsch ausgelegt worden; er forcht die Bestätigung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung an und beantragte eine Erklärung des EPA, daß die Patentanmeldung noch in Kraft sei. Inzwischen war der Öffentlichkeit am 20. März 1985 im Europäischen Patentblatt Nr. 12/85 bekanntgemacht worden, daß die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden sei.

V. Am 28. November 1985 traf der Leiter der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 eine Entscheidung, in der er die Auffassung vertrat, daß die Zurücknahmeerklärung am 31. Dezember 1984 wirksam geworden und die europäische Patentanmeldung deshalb seit diesem Tag zurückgenommen sei. Dementsprechend werde der Antrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen.

VI. Am 21. Januar 1986 wurde gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt und die entsprechende Gebühr entrichtet. In der am 27. März 1986 nachgereichten Beschwerdebegründung wurde folgendes vorgebracht:

i) Der "Verzicht" auf eine Anmeldung habe eine ganz andere Bedeutung und

advance notice, pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC, of the intention to grant a European patent. In acknowledging the notice, the appellant's representative pointed out that the fees for grant and for printing had already been paid.

II. By a communication dated 13 December 1984, the Examining Division of the European Patent Office informed the appellant's representative of the decision to grant a European patent.

III. On 31 December 1984, the EPO received a letter dated 28 December 1984 from the appellant's representative, the body of which consisted of three consecutive sentences:

"This is to inform you that the applicant company lost their interest in the above European patent and decided to abandon it."

"I kindly ask you not to take any further step for the above patent and send me confirmation that the case will be withdrawn."

"I kindly ask you to let me know also if it is possible to get any reimbursement of the paid taxes, possibly the latest granting and printing fees."

IV. By letter dated 21 January 1985, the Office informed the appellant's representative that a refund of the grant and printing fees was not possible because the technical preparations for grant of a European patent had already taken place. Subsequently, the appellant appointed a new representative and in a letter dated 29 March 1985, the appellant's new representative submitted that the statements made in the previous representative's letter, had been misinterpreted by the EPO; contested the acknowledgement of withdrawal of the European patent application; and asked that the EPO declare that the patent application is and has always been in force. In the meantime, on 20 March 1985, the public had been given notice that the European patent application had been withdrawn (in European Patent Bulletin No. 12/85).

V. On 28 November 1985, the Head of the Formalities Section of Directorate General 2 issued a Decision holding that the notice of withdrawal had become effective on 31 December 1984 and that, therefore, from this date the European patent application was withdrawn. Accordingly, the appellant's request was refused.

VI. A notice of appeal against the Decision was filed on 21 January 1986, and the fee for appeal paid. In a Statement of Grounds of Appeal filed on 27 March 1986 it was submitted:

(i) that the meaning and effect of "abandoning" an application as com-

préalable établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, l'OEB a avisé la requérante de son intention de délivrer un brevet européen. En accusant réception de cette notification, le mandataire de la requérante a fait observer que les taxes de délivrance et d'impression avaient déjà été acquittées.

II. Par une notification du 13 décembre 1984, la Division d'examen de l'Office européen des brevets a informé le mandataire de la requérante de sa décision de délivrer un brevet européen.

III. Le 31 décembre 1984, l'OEB a reçu une lettre du mandataire de la requérante, datée du 28 décembre 1984 et dont l'essentiel consistait en trois phrases y figurant dans cet ordre:

"Je vous informe par la présente que le brevet européen susmentionné se trouve ne plus présenter d'intérêt pour la société demanderesse et que celle-ci en a décidé l'abandon."

"Je vous serais obligé de ne pas poursuivre la procédure concernant le brevet susmentionné et de bien vouloir m'envoyer confirmation du retrait devant intervenir."

"Je vous saurais également gré de m'indiquer en outre s'il y aurait possibilité d'obtenir un remboursement des taxes acquittées, si possible celles de délivrance et d'impression acquittées en dernier lieu."

IV. Par une lettre du 21 janvier 1985, l'Office a informé le mandataire de la requérante qu'il n'était pas possible de rembourser les taxes de délivrance et d'impression, les préparatifs techniques en vue de la délivrance d'un brevet européen ayant déjà été entrepris. Par la suite, la requérante a désigné un nouveau mandataire qui, dans une lettre datée du 29 mars 1985, a prétendu que l'OEB avait mal interprété la déclaration contenue dans la lettre envoyée par le mandataire précédent; le nouveau mandataire récusait la constatation de retrait de la demande de brevet européen et demandait à l'OEB de déclarer que la demande de brevet était en vigueur et n'avait jamais cessé de l'être. Dans l'intervalle, le 20 mars 1985, le public avait été informé du retrait de la demande de brevet européen (Bulletin européen des brevets n° 12/85).

V. Le 28 novembre 1985, le chef de la Section des formalités de la direction générale 2 a rendu une décision constatant que la déclaration de retrait avait pris effet le 31 décembre 1984 et que, par conséquent, la demande de brevet européen était retirée à compter de cette date. C'est pourquoi la requête formulée par la requérante a été rejetée.

VI. Un recours a été formé contre cette décision le 21 janvier 1986, et la taxe de recours a été acquittée. Le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 27 mars 1986, faisait valoir ce qui suit:

i) la signification et les effets de "l'abandon" d'une demande de brevet

Wirkung als die "Zurücknahme". Da in dem Schreiben vom 28. Dezember 1984 beide Ausdrücke verwendet worden seien, sei das Schreiben völlig unklar.

ii) Der Zurücknahmeantrag sei von der Rückzahlung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr abhängig gewesen.

iii) Nach den in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ) müsse eine Absichtserklärung so ausgelegt werden, daß die wahre Absicht des Erklärenden zum Tragen komme. Insbesondere weise die Beschwerdeführerin auf eine Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts hin, in der dieses über einen ähnlich gelagerten Fall zu entscheiden gehabt habe.

iv) Die Beschwerdeführerin habe die europäische Patentanmeldung immer aufrechterhalten wollen. Sie habe ihrem früheren Vertreter lediglich ihre Absicht mitgeteilt, die nationalen Patentrechte, die aus ihrer europäischen Patentanmeldung entstünden, verfallen zu lassen, und zwar erst dann, wenn weitere Kosten entstünden. Dem früheren Vertreter sei demnach ein Fehler unterlaufen, so daß in diesem Falle nach Artikel 125 EPÜ die §§ 120 und 121 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches zur Anwendung kämen.

Entscheidungsgründe

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

2. In der Praxis besteht bei der Anwendung des europäischen Patentsystems ein klarer Unterschied zwischen dem passiven Verzicht auf eine europäische Patentanmeldung und ihrer aktiven Zurücknahme. Im Zweifelsfall muß die Absicht des Anmelders im Einzelfall anhand der Sachlage festgestellt werden.

3. Zunächst muß daher das beim EPA am 31. Dezember 1984 eingegangene Schreiben geprüft werden, in dem dem EPA mitgeteilt wurde, daß die Beschwerdeführerin an der Anmeldung "nicht mehr interessiert" sei und "beschlossen [habe], darauf zu verzichten".

Diese Erklärung muß im Zusammenhang mit dem gesamten Schreiben und unter Berücksichtigung der Begleitumstände ausgelegt werden.

Im zweiten Satz des Schreibens beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin ausdrücklich, das EPA solle "keine weiteren Schritte" unternehmen und bestätigen, daß die Sache zurückgenommen werde.

Daran schloß sich ein Antrag auf Rückzahlung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr an.

4. Obwohl in dem Schreiben sowohl von Verzicht als auch von Zurücknahme die Rede ist, spricht sein Grundtenor dafür, daß eine Zurücknahme gewünscht wurde. Die Juristische Beschwerdekammer ist daher der Auf-

pared with "withdrawing" it is quite different. As the letter of 28 December 1984 had used both expressions it was entirely unclear;

(ii) that the request for withdrawal was conditional on repayment of the grant and printing fees.

(iii) that in accordance with the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States (Article 125 EPC), 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 in which that Court had had to decide a similar case;

(iv) that the applicant always wanted to maintain the European patent application. He had only informed his previous representative of his intention to allow the national patent rights which would arise out of his European patent application to lapse, and this was to be done at a time when further costs would have been incurred. In the circumstances, the previous representative had acted by mistake and consequently, in this case, on the basis of Article 125 EPC, paragraphs 120 and 121 of the German Civil Code would be applicable.

Reasons for the Decision

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

2. In practice, in the operation of the European patent system, there is a recognised difference between passive abandonment of a European patent application and active withdrawal of it. Each case in which there is a dispute as to the applicant's intention has to be considered on its own facts.

3. It is, therefore, first necessary to consider the letter received by the EPO on 31 December 1984, in which the EPO was informed that the appellant had "lost interest" in the application and had "decided to abandon it".

This statement must be interpreted in the context of the letter as a whole and of the surrounding circumstances.

In the second sentence of the letter, the appellant's representative expressly requested the EPO "not to take any further step" and to send confirmation that the case would be withdrawn.

This was followed by a request for reimbursement of the granting and printing fees.

4. In spite of the fact that the letter spoke both of abandonment and withdrawal, the general tenor of the letter supports the conclusion that withdrawal was wanted. The Legal Board of Appeal, therefore, finds that the letter was cor-

responding to those of a "retrait". La lettre du 28 décembre 1984 employait les deux termes et n'était donc absolument pas claire;

ii) la demande de retrait était subordonnée au remboursement des taxes de délivrance et d'impression;

iii) conformément aux principes généralement admis en matière de procédure dans les Etats contractants (art. 125 CBE), une déclaration de volonté doit être interprétée de façon à ce que la véritable intention de son auteur reçoive application. La requérante citait notamment une décision du tribunal fédéral des brevets allemand, dans laquelle ce tribunal avait eu à statuer sur un cas semblable;

iv) la requérante avait toujours voulu maintenir sa demande de brevet européen. Elle avait simplement fait part à son mandataire précédent de son intention de laisser s'éteindre les droits nationaux qui découleraient de sa demande de brevet européen, lorsque leur maintien entraînerait des frais supplémentaires. Or, le mandataire précédent avait commis une erreur et, dans la présente espèce, les articles 120 et 121 du code civil allemand devraient donc s'appliquer en vertu des dispositions de l'article 125 CBE.

Motifs de la décision

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

2. Dans la mise en œuvre du système du brevet européen, on établit habituellement une distinction entre l'abandon passif d'une demande de brevet européen et son retrait qui procède d'une démarche active. Chaque cas d'espèce dans lequel il y a litige quant aux intentions du demandeur doit être examiné en fonction des faits qui lui sont propres.

3. C'est pourquoi il faut tout d'abord se référer à la lettre reçue par l'OEB le 31 décembre 1984, par laquelle l'OEB était informé que la demande se trouvait "ne plus présenter d'intérêt" pour la requérante et que celle-ci en avait "décidé l'abandon".

Cette déclaration doit être interprétée dans le contexte de la lettre considérée dans son ensemble, et en fonction des circonstances.

Dans la seconde phrase de sa lettre, le mandataire de la requérante demandait expressément à l'OEB "de ne pas poursuivre la procédure" et de lui envoyer confirmation du retrait devant intervenir.

La lettre sollicitait ensuite le remboursement des taxes de délivrance et d'impression.

4. Bien que, dans la lettre, il ait été à la fois question d'abandon et de retrait, il ressort de sa teneur générale que c'était bien un retrait qui était voulu. La Chambre de recours juridique en conclut donc que la lettre a été correcte-

fassung, daß das Schreiben von der Formalprüfungsstelle richtig ausgelegt worden ist.

Außerdem war nach Lage des Falles ein Zeitpunkt erreicht, zu dem ein passiver Verzicht nicht mehr möglich war: Wenn die Anmeldung nicht zurückgenommen würde, mußte sie entweder erteilt oder zurückgewiesen werden. Daher hatte die Formalprüfungsstelle keinerlei Grund zu der Annahme, daß ein "Verzicht" gewünscht wurde, sondern mußte davon ausgehen, daß die Zurücknahme, wie beantragt und auch geschehen, sofort bestätigt werden sollte.

5. Darüber hinaus hat der Vertreter der Beschwerdeführerin auf die Bescheide nicht reagiert, mit denen ihm mitgeteilt wurde, daß eine Rückzahlung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr nicht möglich sei, und die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung bestätigt wurde. Somit steht fest, daß zumindest der Vertreter der Ansicht war, seine Absicht sei richtig verstanden worden.

6. Zudem kann billigerweise nicht behauptet werden, daß die Zurücknahme der Patentanmeldung in irgendeiner Weise an die Rückzahlung der bereits entrichteten Gebühren geknüpft war. Der Inhalt des Schreibens erlaubt keine solche Auslegung: "Ich bitte Sie ferner, mir mitzuteilen, ob eine Rückzahlung ... möglich ist."

7. Dieser Fall ist also ganz anders gelagert als der am 25. März 1981 von der Juristischen Beschwerdekammer entschiedene (J11/1980, ABI. EPA 1981, 141), bei dem es um die Frage ging, ob eine Anmeldung als vorbehaltlos zurückgenommen gelte, wenn die vom Anmelder an die Zurücknahme geknüpfte Bedingung nicht erfüllt werde. In jenem Fall hatte der Beschwerdeführer ganz klar angegeben, er wolle seine Anmeldung unter der nicht üblichen Voraussetzung zurücknehmen, daß der Inhalt der Anmeldung der Öffentlichkeit nicht bekanntgegeben werde.

8. Aus diesen Gründen kann die Kammer der Behauptung des neuen Vertreters der Beschwerdeführerin nicht zustimmen, daß das Schreiben unklar, an eine Bedingung geknüpft und verwirrend gewesen sei und deshalb nicht als Grundlage für die Zurücknahmefiktion dienen könne. Nach ihrer Auffassung lag eine wirksame Zurücknahme der Anmeldung vor.

9. Nunmehr muß geprüft werden, ob die wirksame Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung mit der Begründung widerrufen werden kann, daß sie versehentlich erfolgt sei. Nach der Rechtsauskunft Nr. 8/80 in ABI. EPA 1981, 6 ist eine beim EPA eingegangene wirksame Zurücknahmeerklärung für den Anmelder bindend.

Gemäß Nummer 2 der Rechtsauskunft knüpft das EPA verschiedene unmittelbare Rechtsfolgen an die Zurücknahmeerklärung des Anmelders; im Interes-

rectly interpreted by the Formalities Section.

Furthermore, in the circumstances of the present case, the point of time had been reached at which passive abandonment was no longer possible: if the application was not withdrawn it had either to be granted or refused. Therefore, the Formalities Section had no reason to think that "abandonment" was wanted, and every reason to think that withdrawal should be immediately confirmed, as asked and as was done.

5. Moreover, the appellant's representative did not react to communications informing him that no refunds of the grant and printing fees were possible and acknowledging withdrawal of the European patent application. It is clear that, so far as the representative was concerned, he thought his intentions had been correctly understood.

6. Furthermore, it cannot fairly be said that the withdrawal of the patent application was in any way conditional on reimbursement of the fees which had been paid. The text of the letter does not allow such an interpretation: "I kindly ask you to let me know also if it is possible to get any reimbursement ...".

7. Thus, the present case is entirely different from the case decided on by the Legal Board of Appeal on 25 March 1981, J11/1980, OJ EPO 1981, 141, which had to consider the question of whether an application was unconditionally withdrawn or not, because the condition for withdrawal imposed by the applicant was not satisfied. In that case, the appellant did clearly indicate that he wished to withdraw his application on the not uncommon condition that the contents of the application remained undisclosed to the public.

8. For the foregoing reasons, the Board cannot agree to the submissions of the appellant's new representative that the letter dated 28 December 1984, was unclear, conditional and confusing and, therefore, was no basis for considering the application as withdrawn. In the judgment of the Board, there was an effective withdrawal.

9. The question now to be considered is whether the effective withdrawal of a European patent application can be retracted on the ground that the withdrawal was made by mistake. According to Legal Advice No. 8/80, OJ EPO 1981, 6, a valid notice of withdrawal which has been received at the EPO is binding on the applicant.

According to paragraph 2 of the Legal Advice, the EPO attaches various direct, legal consequences to a notice of withdrawal by the applicant and for an

ment interprétée par la Section des formalités.

D'autre part, dans la présente espèce, les circonstances étaient telles que la demande de brevet avait atteint un stade où son abandon passif n'était plus possible: si elle n'était pas retirée, il devait y avoir soit délivrance d'un brevet, soit rejet. Aussi la Section des formalités n'avait-elle aucune raison de supposer que c'était "l'abandon" qui était voulu; tout la portait à penser qu'il fallait immédiatement confirmer le retrait, comme cela avait été demandé et comme elle l'a fait.

5. En outre, le mandataire de la requérante n'a pas montré de réaction aux lettres l'informant qu'il n'était pas possible de rembourser les taxes de délivrance et d'impression et confirmant que la demande de brevet européen avait été retirée. Il est manifeste qu'en tout cas le mandataire pensait que ce qui avait été fait correspondait effectivement à ce qu'il voulait.

6. De surcroît, on ne saurait sérieusement prétendre que la demande de retrait était en tout état de cause subordonnée au remboursement des taxes qui avaient été acquittées. Le texte de la lettre ne permet pas une telle interprétation: "Je vous saurais également gré de m'indiquer en outre s'il y aurait possibilité d'obtenir un remboursement ...".

7. Par conséquent, le présent cas est entièrement différent de celui ayant fait l'objet de la décision J11/1980 rendue par la Chambre de recours juridique le 25 mars 1981 (JO OEB 1981, 141) et dans lequel il s'agissait de trancher la question de savoir si une demande de brevet avait été ou bien retirée inconditionnellement, ou bien non retirée dès lors que la condition imposée pour son retrait par la requérante ne s'était pas réalisée. Dans cet autre cas, la requérante avait clairement indiqué qu'elle désirait retirer sa demande de brevet à la condition, qui n'est pas inhabituelle, que le contenu n'en soit pas révélé au public.

8. Pour les raisons qui précèdent, la Chambre ne peut pas suivre le nouveau mandataire de la requérante lorsqu'il prétend que la lettre du 28 décembre 1984 n'était pas claire, qu'elle comportait un élément conditionnel et prêtait à confusion et que donc, on ne pouvait l'invoquer pour considérer que la demande de brevet était retirée. La Chambre estime au contraire qu'il y a eu véritablement retrait.

9. Il convient alors d'examiner la question de savoir si, dans le cas où il y a eu véritablement retrait d'une demande de brevet européen, la déclaration de retrait peut être révoquée au motif qu'elle a été émise par erreur. Selon le renseignement de nature juridique n° 8/80 (JO OEB 1981, 6), le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée et parvenue à l'Office européen des brevets.

La CBE attache à la déclaration de retrait faite par le demandeur différentes conséquences juridiques immédiates, comme il est indiqué au point 2 de ce

se eines geordneten Erteilungsverfahrens darf es für die Rechtswirkungen einer gültigen Zurücknahmeerklärung keinen Schwebezustand geben; dies wäre aber der Fall, wenn eine rechts-wirksam geäußerte und mitgeteilte Absicht widerrufen werden könnte.

10. In Nummer 7 der Beschwerdebe-gründung wird folgendes behauptet: "Die Anmelderin hat das europäische Patent immer aufrechterhalten wollen. Sie wollte nur die daraus entstandenen nationalen Patente verfallen lassen, und zwar erst dann, wenn weitere Kosten entstünden. Diese Absicht hat sie ihrem früheren Vertreter mitgeteilt." Im fortgeschrittenen Stadium des Beschwerdeverfahrens, nämlich im März 1987, zitierte der derzeitige Vertreter der Beschwerdeführerin auf einen Bescheid der Kammer hin erstmals wörtlich aus den Anweisungen, die der frühere Vertreter mit Schreiben vom 30. Oktober 1984 tatsächlich erhalten hatte. Danach wurde er angewiesen, "keine weiteren mit Kosten verbundenen Schritte zu unternehmen".

Es ist möglich, daß der betreffende Vertreter die ihm erteilten Anweisungen fälschlich dahingehend verstanden hat, daß er Geld sparen und nach Möglichkeit eine Rückzahlung der bereits entrichteten Gebühren erreichen sollte, selbst wenn dies eine Zurücknahme erforderlich machte. Nach Auffassung der Kammer ist es jedoch im Interesse der Öffentlichkeit zu spät für den Widerruf einer Zurücknahmeerklärung, wenn die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit bereits im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist.

11. Was schließlich die Berufung auf das deutsche Recht anbelangt, so ist darauf hinzuweisen, daß nach Artikel 125 EPÜ das EPA die in den Vertragsstaaten **allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts** berücksichtigt, soweit das EPÜ keine Vorschriften über **das Verfahren** enthält. Diese Grundsätze, die sich auf das rechtliche Gehör, die Rechtsverbindlichkeit von Entscheidungen u. ä. beziehen, sind ihrem Wesen nach bekannt.

Die Behauptung in der Beschwerde-begründung und in dem Nachtrag vom 12. Januar 1987, daß der frühere Vertreter über die Tragweite seiner Erklärung im Irrtum gewesen sei und die Bestimmungen des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches zur Anwendung kommen müßten, wird durch Artikel 125 EPÜ nicht gestützt; dieser bezieht sich nur auf die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des **Verfahrensrechts** und nicht auf die **zivilrechtlichen** Bestimmungen eines Staates, die für fälschlich abgegebene Absichtserklärungen und sonstige materiell-rechtliche Fragen maßgeblich sind.

orderly grant procedure it is necessary that the legal effects resulting from a valid notice of withdrawal cannot be subject to uncertainty as would be caused by allowing retraction of a validly expressed and notified intention.

10. In paragraph (7) of the Statement of Grounds of the appeal it is asserted that "The applicant always wanted to maintain the European patent. He had only intended to allow the national patents which arise out of the European patent to lapse and this was to be done at a time when further costs would have been incurred. The applicant informed his former representative of this intention." At a late stage in the appeal proceedings, namely in March 1987, after issue of a communication by the Board, the appellant's present representative for the first time quoted verbatim from the actual instructions given to the previous representative by letter dated 30 October 1984. These instructions were "not to take further actions involving expenses".

It may be that the representative concerned wrongly interpreted the instructions given as instructions to save money and to obtain, if possible, a refund of fees already paid, even if this could necessitate withdrawal. However, in the opinion of the Board, in the public interest, it must be too late to ask for retraction of a letter of withdrawal once withdrawal of the European patent application has been notified to the public in the European Patent Bulletin.

11. Finally, in view of the arguments put forward based on German law, it must be pointed out that Article 125 EPC provides that in the absence of **procedural** provisions in the EPC, the EPO shall take into account the **principles of procedural law generally recognised** in the Contracting States (emphasis added). The nature of such principles, relating to the right to be heard, the binding nature of decisions and the like, is well known.

The submissions advanced in the Statement of Grounds of Appeal and in the supplement dated 12 January 1987, that the former representative was mistaken as to the scope of the content of his declaration and that the provisions of the German Civil Code should be applied, are not supported by the provisions of Article 125 EPC, which only refer to the principles of **procedural** law generally recognised in the Contracting States and not to the specific rules of civil law of any one State as to the matter of mistake in expressing an intention or any other question of substantive law.

même renseignement, et le bon déroulement de la procédure de délivrance exige qu'aucun doute ne pèse quant aux effets juridiques découlant d'une déclaration de retrait valablement effectuée, ce qui serait le cas s'il était autorisé de revenir sur une intention valablement exprimée et notifiée.

10. Au point 7 du mémoire exposant les motifs du recours, il est affirmé que "le demandeur a toujours voulu maintenir le brevet européen. Son intention avait été simplement de laisser s'éteindre les droits nationaux qui prendraient naissance à partir du brevet européen, lorsque leur maintien entraînerait des frais supplémentaires. Le demandeur a fait part de cette intention à son mandataire précédent". A un stade avancé de la procédure de recours, en mars 1987, à la suite de l'envoi d'une notification par la Chambre, l'actuel mandataire de la requérante a pour la première fois cité mot pour mot les instructions effectivement données par la requérante à son mandataire précédent dans sa lettre du 30 octobre 1984. Elle lui intimait "de ne pas entreprendre d'autres actions pouvant entraîner des dépenses".

Il se peut que le mandataire en cause ait à tort interprété ces instructions comme une consigne d'économiser de l'argent en obtenant si possible le remboursement des taxes déjà acquittées, même s'il fallait pour cela retirer la demande. Quoi qu'il en soit, la Chambre estime que, dans l'intérêt du public, il est trop tard pour demander la révocation d'une lettre annonçant le retrait d'une demande de brevet européen, une fois que le public a été informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets.

11. Enfin, devant les arguments invoquant la législation allemande, il y a lieu de souligner que, en vertu de l'article 125 CBE, en l'absence d'une disposition de **procédure** dans la CBE, l'OEB prend en considération les **principes généralement admis en la matière** dans les Etats contractants (c'est la Chambre qui met en relief). Ces principes, qui concernent le droit d'être entendu, l'autorité de la chose jugée et autres aspects de même nature, sont bien connus.

Les conclusions figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans le supplément daté du 12 janvier 1987, à savoir que le mandataire précédent se serait mépris quant à la portée de sa déclaration et qu'il faudrait appliquer les dispositions du code civil allemand, n'ont pas de fondement dans l'article 125 CBE, qui évoque uniquement les principes généralement admis en matière de **procédure** dans les Etats contractants, sans aucune référence aux règles spécifiques de droit civil concernant dans l'un quelconque de ces Etats la question des erreurs commises dans l'expression d'une volonté, ou tout autre question de droit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entschei-

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal against the decision of

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision

derung des Leiters der Formalprüfungsstelle vom 28. November 1985 wird zurückgewiesen.

the head of the Formalities Section, dated 28 November 1985, is dismissed.

rendue le 28 novembre 1985 par le chef de la Section des formalités est rejeté.

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 28. Oktober 1987
J 7/87
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: O. Bossung
F. Benussi

Anmelder: Schwarz
Italia S.p.A.

Stichwort: Verzicht/SCHWARZ
ITALIA

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Zurücknahme der Patentanmeldung (verneint) - passiver Verzicht (bejaht)" - "Auslegung einer schriftlichen Erklärung - Abklärung erforderlich" - "unterlassener Klärungsversuch - wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)"

Leitsatz

Die wirksame Zurücknahme einer europäischen Patentanmeldung hängt nicht davon ab, ob der Anmelder den Begriff "Zurücknahme" verwendet hat. Die verwendete Formulierung muß unter Berücksichtigung der Begleitumstände ausgelegt werden, aus denen klar ersichtlich sein muß, daß der Anmelder tatsächlich eine sofortige, vorbehaltlose Zurücknahme und nicht nur einen passiven Verzicht wünscht, der im weiteren Verlauf dazu führt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 29. März 1983 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung ein. Im Prüfungsverfahren brauchten nur kleinere redaktionelle Änderungen an der Anmeldung vorgenommen zu werden; am 20. Januar 1986 wurde dem damals beim EPA eingetragenen Vertreter der Beschwerdeführerin die Entscheidung zur Erteilung des Patents mitgeteilt. Der Hinweis auf die Erteilung wurde im Europäischen Patentblatt Nr. 1986/1 vom 26. Februar 1986 bekanntgemacht; gleichzeitig wurde die europäische Patentschrift (Nr. 0 092 073) veröffentlicht.

II. Die Beschwerdeführerin hatte bereits im Juni 1985 beschlossen, einen anderen Vertreter mit allen ihren Patent- und Warenzeichenangelegenheiten zu betrauen. Der ursprüngliche Vertreter, der davon nichts wußte, erinnerte die Beschwerdeführerin im Januar 1986 daran, daß die vierte Jahresgebühr Ende März 1986 fällig würde. Daraufhin erhielt er ein Schreiben der Beschwerdeführerin vom 28. Januar 1986, das (nach der englischen Übersetzung des derzeitigen Vertreters der Beschwerdeführerin) im wesentlichen wie folgt lautete:

**Decision of the Legal Board of Appeal dated 28 October 1987
J 7/87
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: O. Bossung
F. Benussi

Applicant: Schwarz
Italia S.p.A.

Headword: Abandonment/SCHWARZ ITALIA

Rule: 67 EPC

Keyword: "Withdrawal of patent application (no) - passive abandonment (yes)" - "Interpretation of written statement need for clarification" - "Failure to seek clarification - substantial procedural violation (yes)"

Headnote

Effective withdrawal of a European patent application does not depend on whether the applicant has used the term "withdrawal". The language used must be interpreted having regard to the surrounding circumstances from which it must be clear that the applicant really wants immediate and unconditional withdrawal rather than passive abandonment leading in the course of time to deemed withdrawal.

Summary of Facts and Submissions

I. On 29 March 1983, the appellants filed a European patent application. In the course of examination, only minor editorial amendments were required to be made to the application and on 20 January 1986 a decision to grant the patent was sent to the representative of the appellants who was at that time recorded by the EPO as acting for them. Mention of the grant of the patent was published in European Patent Bulletin No. 1986/1, dated 26 February 1986 and the European patent specification (No. 0 092 073) was published simultaneously.

II. The appellants had already decided in June 1985 to entrust all their patent and trade mark work to a different representative: the original representative knew nothing about this and in January 1986 he sent a reminder to the appellants that the fourth renewal fee would fall due at the end of March 1986. To this reminder he received a letter from the appellants dated 28 January 1986, the material part of which (in the appellants' present representative's translation) read: "We are returning to you the expiry notice of the patent in re,

**Décision de la Chambre de recours juridique en date du 28 octobre 1987
J 7/87
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: O. Bossung
F. Benussi

Demandeur: Schwarz
Italia S.p.A.

Référence: Abandon/SCHWARZ
ITALIA

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Retrait de la demande (non) - Abandon passif (oui)" - "Interprétation d'une déclaration écrite - nécessité d'un éclaircissement" - "Omission d'une demande de précisions - Vice substantiel de procédure (oui)"

Sommaire

Pour qu'une demande de brevet européen soit valablement retirée, il importe peu que le demandeur ait employé ou non le mot "retrait". Les termes employés doivent s'interpréter en fonction des circonstances, lesquelles doivent permettre d'établir que le demandeur souhaite réellement un retrait inconditionnel et immédiat et non pas un abandon passif qui, au fil du temps, conduirait à considérer que la demande est réputée retirée.

Exposé des faits et conclusions

I. Les requérants ont déposé une demande de brevet européen le 29 mars 1983. Au cours de l'examen, seules des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été requises et le 20 janvier 1986, la décision de délivrer un brevet a été notifiée au mandataire alors inscrit dans le registre de l'OEB comme agissant pour le compte des requérants. La mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets n° 1986/1 du 26 février 1986, et le fascicule de brevet européen (n° 0 092 073) a été publié simultanément.

II. Dès juin 1985, les requérants avaient décidé de confier à un autre mandataire tous leurs dossiers concernant les brevets et les marques: le premier mandataire ignorait ce fait et, en janvier 1986, il adressait une note aux requérants pour leur rappeler que la taxe pour la quatrième année deviendrait exigible fin mars 1986. En réponse à ce rappel, il recevait une lettre des requérants datée du 28 janvier 1986, qui se lisait en substance (dans la version qu'en donne l'actuel mandataire des requérants): "Ayant pris d'autres dispo-