

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
11. Februar 1988
J 10/87*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: R. Schulte
G. D. Paterson

**Anmelder: Inland
Steel Company**

**Stichwort: Widerruf einer
Zurücknahme/INLAND STEEL
Regel: 88 EPÜ**

**Schlagwort: "irrtümliche
Zurücknahme - Widerruf einer
Zurücknahme der Benennung eines
Vertragsstaates" - "Rechtssicherheit-
Schutz Dritter - zügiges Verfahren vor
dem EPA"**

Leitsatz

Einem nach Veröffentlichung der Patentanmeldung eingereichten Antrag auf Widerruf einer Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaates kann nach Regel 88 EPÜ unter bestimmten Umständen stattgegeben werden, insbesondere wenn

a) die Zurücknahme zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr Widerruf beantragt wird, der Öffentlichkeit vom EPA noch nicht offiziell bekanntgegeben worden ist,

b) die irrtümliche Zurücknahme einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben ist,

c) die beantragte Berichtigung zu keiner wesentlichen Verzögerung des Verfahrens führt und

d) das EPA zu der Überzeugung gelangt, daß die Interessen Dritter, die möglicherweise durch Akteneinsicht Kenntnis von der Zurücknahme erhalten haben, ausreichend geschützt sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 83 105 582.7 wurde am 7. Juni 1983 im Namen der Beschwerdeführerin eingereicht. Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents wurden acht Staaten benannt, darunter das Vereinigte Königreich. Die Benennungsgebühr für das Vereinigte Königreich wurde bei Einreichung der Patentanmeldung entrichtet.

* 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.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 11 February
1988
J 10/87*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: R. Schulte
G.D. Paterson

**Applicant: Inland
Steel Company**

**Headword: Retraction of
withdrawal/INLAND STEEL
Rule: 88 EPC**

**Keyword: "Erroneous withdrawal -
Retraction of withdrawal of the
designation of a Contracting State" -
"Legal certainty - protection of third
parties - fair proceeding before the
EPO"**

Headnote

A request for retraction of a withdrawal of the designation of a Contracting State filed after publication of the patent application may be allowable under Rule 88 EPC in appropriate circumstances, in particular if

(a) the public has not been officially notified of the withdrawal by the EPO at the time the retraction of the withdrawal is applied for;

(b) the erroneous withdrawal is due to an excusable oversight;

(c) the requested correction does not result in a substantial delay of the proceedings; and

(d) the EPO is satisfied that the interests of third parties who may possibly have taken notice of the withdrawal by inspection of the file are adequately protected.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83 105 582.7 was filed on behalf of the Appellant on 7 June 1983. In the request for grant of the European patent eight States were designated, *inter alia* the United Kingdom. With the filing of the patent application, the designation fee for the United Kingdom was paid.

* 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.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
11 février 1988
J 10/87*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: R. Schulte
G.D. Paterson

**Demandeur: Inland
Steel Company**

**Référence: Révocation d'un
retrait/INLAND STEEL
Règle: 88 CBE**

**Mot-clé: "Retrait erroné - annulation
du retrait de la désignation d'un Etat
contractant" - "Sécurité juridique -
protection des tiers - équité de la
procédure devant l'OEB"**

Sommaire

Une requête en annulation du retrait de la désignation d'un Etat contractant, formulée après la publication de la demande de brevet, peut le cas échéant être admise en application de la règle 88 CBE, notamment si

a) au moment où l'annulation du retrait est demandée, l'OEB n'a pas encore informé officiellement le public dudit retrait;

b) le retrait erroné est dû à une inadvertance excusable;

c) la correction demandée n'entraîne pas de retard notable au niveau de la procédure; et

d) l'OEB s'est assuré que les intérêts des tiers qui pourraient avoir eu connaissance du retrait en consultant le dossier sont dûment protégés.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 105 582.7 a été déposée pour le compte de la requérante le 7 juin 1983. Dans la requête en délivrance d'un brevet européen, huit Etats étaient désignés, dont le Royaume-Uni. Lors du dépôt de la demande de brevet, la taxe de désignation pour le Royaume-Uni a été acquittée.

* 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.

II. Die Anmeldung wurde am 22. Februar 1984 im Europäischen Patentblatt Nr. 1984/08 unter der Nummer 0100832 veröffentlicht.

III. Am 29. November 1985 teilte das Europäische Patentamt gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß es ein europäisches Patent zu erteilen beabsichtige. Daraufhin reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 17. Dezember 1985 eine deutsche und eine französische Übersetzung der Ansprüche ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckkostengebühren.

IV. Mit Schreiben vom 16. Dezember 1985, das am 23. Dezember 1985 einging, setzte der Vertreter der Anmelderin das Europäische Patentamt davon in Kenntnis, "daß die Anmelderin die Benennung des Vereinigten Königreichs in dieser Anmeldung nicht aufrechtzuerhalten wünscht und daher beantragt, diese Benennung unwiderruflich zurückzunehmen".

V. Am 3. März 1986 teilte der Vertreter dem Amt per Fernschreiben mit, das Schreiben vom 16. Dezember 1985 sei aufgrund eines verwaltungstechnischen Irrtums ohne Auftrag und ohne Wissen der Anmelderin eingereicht worden. Er beantragte, daß das Schreiben vom 16. Dezember 1985 unberücksichtigt bleibt und auf die Anmeldung ein Patent für alle benannten Staaten einschließlich des Vereinigten Königreichs erteilt wird. Der Irrtum sei bemerkt worden, als man überprüft habe, ob die formalen Voraussetzungen für die Erteilung fristgerecht erfüllt worden seien. Der Antrag, das Schreiben unberücksichtigt zu lassen, sei nach Regel 88 EPÜ statthaft. Wie aus eidesstattlichen Erklärungen dreier in der Kanzlei des Vertreters beschäftigter Personen ersichtlich, sei es in ihrer Firma üblich, bei Erteilung eines nationalen britischen Patents die Benennung des Vereinigten Königreichs in der entsprechenden europäischen Patentanmeldung zurückzunehmen; im vorliegenden Fall habe die amerikanische Anmelderin aber kein nationales britisches Patent besessen. Der Vertreter habe auch keinerlei Anweisungen erhalten, die Benennung des Vereinigten Königreichs zurückzunehmen. Das Schreiben vom 16. Dezember 1985 sei von der Sekretärin ohne entsprechende Anweisung aufgesetzt und vom Vertreter aufgrund menschlichen Versagens versehentlich unterschrieben worden.

VI. Am 27. Oktober 1986 erließ der Formalsachbearbeiter die angefochtene abschlägige Entscheidung über den Antrag auf Widerruf der Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs ...

VII. Der Vertreter der Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein ...

Entscheidungsgründe

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

II. The application was published on 22 February 1984 in European Patent Bulletin No. 1984/08 under the publication No. 0100832.

III. On 29 November 1985 the European Patent Office gave notice pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC of its intention to grant a European patent. In acknowledging the notice, the Appellant's representative filed, with letter dated 17 December 1985, translations of the claims into French and German and paid the grant and printing fees.

IV. By a letter dated 16 December 1985 and received on 23 December 1985 the representative of the Applicant stated that the European Patent Office should note "that the Applicants do not wish to pursue the British designation of this application and hence request that the British designation is irrevocably withdrawn".

V. On 3 March 1986 the representative sent a telex stating that the letter of 16 December 1985 was filed without the knowledge or authority of the Applicants due to an administrative error. It was requested that the letter of 16 December 1985 should be ignored and that the application should proceed to grant with all States designated, including the United Kingdom. The error had been noted during a check to see that the formalities relating to perfection of grant had been complied with by the due date. The requested ignoring of the letter should be allowable under Rule 88 EPC. According to statutory declarations executed by three persons working in the Appellant's representative's firm, it is usual practice in their firm to withdraw the British designation of the European patent application when the domestic British patent is granted, but in the present case the American Applicants had no domestic British patent. The representative did not receive any instructions that the British designation was to be withdrawn. The secretary prepared the letter of 16 December 1985 without having been instructed to do so and the representative signed it by mistake, arising from human error.

VI. On 27 October 1986 the Formalities Officer issued the contested decision refusing the request for cancellation of the withdrawal of the designation of the United Kingdom ...

VII. The Appellant's representative filed an appeal against that decision ...

Reasons for the Decision

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

II. La demande a été publiée le 22 février 1984 sous le n° 0100832 (cf. Bulletin européen des brevets n° 1984/08).

III. Le 29 novembre 1985, l'Office européen des brevets a fait connaître, conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, son intention de délivrer un brevet européen. En même temps qu'il accusait réception de cette notification, le mandataire de la requérante a produit, par courrier en date du 17 décembre 1985, des traductions des revendications en français et en allemand et a acquitté les taxes de délivrance et d'impression.

IV. Par un courrier en date du 16 décembre 1985, reçu à l'OEB le 23 décembre 1985, le mandataire de la requérante a prié l'Office européen des brevets de bien vouloir noter "que la requérante ne souhaite pas maintenir la désignation du Royaume-Uni dans la demande et demande donc que cette désignation soit irrévocablement retirée".

V. Le 3 mars 1986, le mandataire a envoyé un télex indiquant que le courrier en date du 16 décembre 1985 avait été expédié à l'insu de la requérante et sans son autorisation, par suite d'une erreur commise par une secrétaire. Il demandait à l'OEB de ne pas tenir compte de ce courrier et de poursuivre la procédure de délivrance pour tous les Etats désignés, y compris le Royaume-Uni. Cette erreur avait été décelée au cours d'un contrôle qu'il avait effectué pour s'assurer que toutes les formalités nécessaires aux fins de la délivrance avaient bien été accomplies dans les délais prescrits. La requête qu'il avait présentée en vue d'obtenir qu'il ne soit pas tenu compte du courrier susmentionné devait pouvoir être admise en application de la règle 88 CBE. Selon les attestations établies par trois personnes employées par le cabinet du mandataire de la requérante, le cabinet a l'habitude de retirer la désignation du Royaume-Uni de la demande de brevet européen une fois que le brevet britannique est délivré, mais, dans le cas présent, la demanderesse était une société américaine qui n'avait pas de brevet britannique. Le mandataire n'avait reçu aucune instruction visant au retrait de la désignation du Royaume-Uni. La secrétaire avait préparé le courrier en date du 16 décembre 1985 sans avoir elle non plus reçu d'instructions en ce sens et le mandataire l'avait signé par inadvertance; il s'agissait là d'une erreur humaine.

VI. Le 27 octobre 1986, l'agent des formalités a rendu la décision attaquée, par laquelle il rejetait la requête en annulation du retrait de la désignation du Royaume-Uni ...

VII. Le mandataire de la requérante a formé un recours contre cette décision ...

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. In seinem Schreiben vom 16. Dezember 1985 hat der Vertreter erklärt, "daß die Anmelderin die Benennung des Vereinigten Königreichs in dieser Anmeldung nicht aufrechterhalten wünscht und daher beantragt, diese Benennung unwiderruflich zurückzunehmen".

Die Formulierung dieser Erklärung, insbesondere die Verwendung der Worte "unwiderruflich zurückzunehmen", zeigt, daß dem Wortlaut des Schreibens nach eindeutig beabsichtigt war, die europäische Anmeldung für das Vereinigte Königreich unverzüglich fallenzulassen.

Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, die Benennung des Vereinigten Königreichs sei nicht rechtskräftig zurückgenommen worden, da sie vom EPA keine schriftliche Mitteilung erhalten habe, daß die Benennung zurückgenommen worden sei oder als zurückgenommen gelte. Nach Auffassung der Kammer wird eine Zurücknahmeerklärung jedoch sofort bei Einreichung wirksam und bedarf keiner Bestätigung durch das EPA. Daß das EPA die Zurücknahme üblicherweise schriftlich bestätigt, ändert nichts an der Rechtslage.

...

4. In der angefochtenen Entscheidung wurde der Antrag auf Widerruf der Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs mit der Begründung abgelehnt, ein Widerruf führe zu Rechtsunsicherheit, da die irrtümliche Zurücknahme nach der Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt und der Öffentlichkeit die Akte bereits zugänglich gewesen sei. Den Entscheidungen J 12/80 (ABI. EPA 1981, 143) und J 21/84 (ABI. EPA 1986, 75) zufolge könne eine Benennung nur vor der Veröffentlichung der Anmeldung nach Regel 88 EPU berichtigt werden.

5. In der Entscheidung J 12/80 hatte die Kammer die Auffassung vertreten, daß eine Berichtigung zulässig ist, wenn sie vor der Veröffentlichung der Anmeldung beantragt, dem Antrag aber erst danach stattgegeben worden ist. Im damaligen Fall war die ursprüngliche Benennung Spaniens durch die der Schweiz ersetzt worden, obwohl die Anmeldung ohne die Benennung der Schweiz veröffentlicht worden war.

6. In der Sache J 21/84 war die Anmeldung ohne die Benennung Frankreichs veröffentlicht und der Berichtigungsantrag erst mehrere Monate danach gestellt worden. In diesem Fall vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Fehler bei der Benennung eines Vertragsstaates nach Regel 88 EPU nur berichtigt werden kann, wenn der Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt worden ist, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann, so daß sich Dritte auf die Anmeldung in der veröffentlichten Fassung verlassen können.

7. In der Sache J 15/86 vom 9. Oktober 1987 ("Zurücknahme der Anmeldung/Ausonia") hatte die Kammer über einen

2. In his letter dated 16 December 1985 the representative stated "that the Applicants do not wish to pursue the British designation of this application and hence request that the British designation is irretrievably withdrawn".

The wording of this statement, especially the use of the words "irretrievably withdrawn", shows that, on the face of the letter, the clear intention was to put an immediate end to the European application insofar as the United Kingdom is concerned.

The Appellant has submitted that the designation of the United Kingdom was not finally withdrawn, because no letter had been issued by the EPO stating that the designation is or is deemed to be withdrawn. However, in the Board's view a letter of withdrawal takes immediate effect when it is filed, and does not require any confirmation by the EPO. The fact that it is the usual practice of the EPO to confirm the withdrawal by a letter of acknowledgement does not affect the legal situation.

...

4. The impugned decision refused the request for cancellation of the withdrawal of the designation of the United Kingdom on the ground that, because the erroneous withdrawal took place after the publication of the application, to take the action requested would introduce legal uncertainty because the public had access to the file. According to the Decisions J 12/80 (OJ EPO 1981, 143) and J 21/84 (OJ EPO 1986, 75), a correction of a designation under Rule 88 EPC would be acceptable only before publication of the application.

5. In Decision J 12/80 this Board was of the opinion that a correction is allowable when it was requested before but granted after the publication of the application. In that case, the original designation of Spain was replaced by Switzerland, although the application had been published without the designation of Switzerland.

6. In Decision J 21/84 the application was published without the designation of France, and the request for correction was filed some months after the publication. In this case, the Board held that a mistake in a designation of a Contracting State may be corrected in accordance with Rule 88 EPC only if a request has been made for correction sufficiently early for a warning that correction has been applied for to be included in the publication of the application so that third parties can rely on the application as published.

7. In Decision J 15/86 of 9 October 1987 ("Withdrawal of application/Ausonia") the Board had to decide

2. Dans son courrier en date du 16 décembre 1985, le mandataire indiquait "que la requérante ne souhaite pas maintenir la désignation du Royaume-Uni dans la demande et demande donc que cette désignation soit irrévocablement retirée".

A en juger par les termes employés dans cette déclaration, en particulier les mots "irrévocablement retirée", si l'on prend ce courrier au pied de la lettre, l'intention claire de son auteur était de retirer immédiatement la demande de brevet européen pour ce qui concerne le Royaume-Uni.

La requérante a fait valoir que la désignation du Royaume-Uni n'avait pas été retirée en définitive, car aucun courrier n'avait été envoyé par l'OEB pour indiquer que la désignation était retirée ou était réputée l'être. Toutefois, de l'avis de la Chambre, une lettre de retrait produit effet dès la date de sa réception, sans qu'il soit besoin d'une quelconque confirmation de la part de l'OEB. Le fait que l'OEB ait l'habitude de confirmer le retrait par une lettre accusant réception de la requête ne change rien à la situation juridique.

...

4. Dans la décision attaquée, la requête en annulation du retrait de la désignation du Royaume-Uni a été rejetée au motif que, du fait que le retrait erroné a eu lieu après la publication de la demande, l'annulation de ce retrait nuirait à la sécurité juridique, le public ayant eu accès au dossier. Si l'on se réfère aux décisions J 12/80 (JO OEB 1981, 143) et J 21/84 (JO OEB 1986, 75), la rectification d'une désignation en application de la règle 88 CBE n'est admissible qu'avant la publication de la demande.

5. Dans la décision J 12/80, la Chambre avait jugé admissible une correction qui avait été demandée avant la publication de la demande, mais n'avait été autorisée qu'après cette publication. En l'espèce, la désignation initiale de l'Espagne avait été remplacée par celle de la Suisse, bien que la demande ait été publiée sans désignation de la Suisse.

6. Dans le cas de la décision J 21/84, la demande avait été publiée sans que la France y soit désignée, et la requête en correction avait été formulée quelques mois après la publication de la demande. En l'espèce, la Chambre avait jugé qu'une erreur dans la désignation d'un Etat contractant ne peut être corrigée en application de la règle 88 CBE que si une requête en rectification a été présentée suffisamment tôt pour permettre lors de la publication de la demande l'insertion d'un avis indiquant qu'une rectification a été demandée, de manière à ce que les tiers puissent se fier au texte de la demande telle que publiée.

7. Dans le cas de la décision J 15/86 en date du 9 octobre 1987 ("Retrait de la demande/Ausonia"), la Chambre

Widerruf der Zurücknahme einer Patentanmeldung zu entscheiden, die der Öffentlichkeit bereits im Europäischen Patentblatt bekanntgegeben worden war. Sie stellte fest, daß es im Hinblick auf das Interesse der Öffentlichkeit zu spät sei, den Widerruf einer Zurücknahmeerklärung zu beantragen, sobald die Öffentlichkeit im Europäischen Patentblatt auf die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung hingewiesen worden sei.

8. Die Kammer stellt hier ausdrücklich fest, daß die angeführten Entscheidungen durchaus zutreffen, weil das Interesse der Öffentlichkeit, die sich auf die offiziellen Bekanntmachungen des Europäischen Patentamts verlassen können muß, über das Interesse eines Patentanmelders zu stellen ist, der seine bereits öffentlich bekanntgemachte irrtümliche Erklärung rückgängig machen möchte. In diesen Fällen gebührt der Rechtssicherheit der Vorrang.

9. Der von der Kammer jetzt zu entscheidende Fall ist jedoch anders gelagert als die vorstehend erwähnten Fälle. Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung nämlich mit allen ursprünglich benannten Staaten einschließlich des Vereinigten Königreichs veröffentlicht, die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs vom Europäischen Patentamt dagegen nicht offiziell bekanntgemacht.

10. Nach eingehenden Überlegungen und unter Abwägung der Interessen der Öffentlichkeit gegen die des Anmelders ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß eine nur durch Akteneinsicht feststellbare Zurücknahme anders zu behandeln ist als eine offiziell bekanntgemachte. Der Rechtssicherheit für Dritte kommt nach der amtlichen Bekanntmachung einer Zurücknahme durch das Europäische Patentamt größere Bedeutung zu als nach einer Zurücknahme, die nur durch Akteneinsicht feststellbar ist.

11. Wenn eine Zurücknahme in einer zur Einsicht freigegebenen Akte berichtigt wird, besteht zwangsläufig die Gefahr, daß ein Dritter, der die Akte eingesehen hat, zwischenzeitlich im Vertrauen auf diese Zurücknahme (in diesem Fall der Benennung des Vereinigten Königreichs) mit der Benutzung der Erfindung begonnen hat. Die Beschwerdeführerin hat diesbezüglich vorgebracht, daß nach Auskunft des EPA zwischen der Zurücknahme der Benennung mit Schreiben vom 16. Dezember 1985 und dem fernschriftlichen Widerruf am 3. März 1986 de facto kein Antrag auf Einsicht in die Akte gestellt worden sei. Das EPA ist jedoch nicht verpflichtet, Buch darüber zu führen, wann eine Akte eingesehen wird. Die Kammer kann deshalb nicht sicher sein, daß im fraglichen Zeitraum tatsächlich kein Dritter in die Akte Einsicht genommen hat. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang auf Artikel 78 (5) und (6) des britischen Patentgesetzes von 1977, der auf alle Rechte Anwendung finde, in die eine Wiedereinsetzung nach dem Europäischen Patentübereinkommen erfolge.

on a retraction of withdrawal of a patent application which had already been notified to the public in the European Patent Bulletin. The Board held that in the public interest it was too late to ask for a retraction of a letter of withdrawal once withdrawal of the European patent application had been notified to the public in the European Patent Bulletin.

8. The Board wishes to state clearly that the cited case law is sound, because the public interest in being able to rely on information officially published by the European Patent Office must rank higher than the interest of a patent applicant wanting his erroneous statement already notified to the public to be ignored. In these cases, legal certainty must prevail.

9. But the case now before the Board should be distinguished from the above mentioned cases. In this case, the application was officially published with all originally designated States, including the United Kingdom, whereas the withdrawal of the designation of the United Kingdom was not officially published by the European Patent Office.

10. After due consideration, weighing the interests of the public against those of the applicant, the Board is of the opinion that a withdrawal which could only be noticed by inspection of the file can justifiably be treated differently from a withdrawal which was officially published. Legal certainty for third parties is of greater importance after official publication of a withdrawal by the European Patent Office than after a withdrawal which can only be discovered by inspection of the file.

11. Correction of a withdrawal in a file which is open to public inspection has the unavoidable risk that a third person who has inspected the file may have started to use the invention relying on the withdrawal (in this case, of the designation of the United Kingdom). The Appellant has stated that he has been informed by the EPO that in fact no request to examine the file was made between the withdrawal of the designation by letter dated 16 December 1985 and the retraction of that withdrawal by telex on 3 March 1986. However, the EPO has no obligation to keep a record when a file is inspected. The Board cannot, therefore, be certain that there was no inspection of the file by a third person during the relevant period. The Appellant draws attention in this respect to Section 78(5) and (6) of the British Patents Act 1977, and suggests that this provision applies to any right which is lost and reinstated under the European Patent Convention.

devalt trancher dans une affaire d'annulation de la déclaration de retrait d'une demande de brevet qui avait déjà été portée à la connaissance du public dans le Bulletin européen des brevets. La Chambre a jugé que, dans l'intérêt des tiers, il était trop tard pour demander l'annulation 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.

8. La Chambre entend faire savoir clairement que les décisions citées sont correctes, car l'intérêt des tiers, qui doivent pouvoir se fier aux informations officielles publiées par l'Office européen des brevets, doit être placé au-dessus de l'intérêt d'un demandeur de brevet qui souhaite que l'on ignore sa déclaration erronée, d'autant plus qu'elle a déjà été portée à la connaissance du public. En pareil cas, la préservation de la sécurité juridique doit prévaloir.

9. Toutefois l'affaire dont est saisie la Chambre dans la présente espèce doit être distinguée de celles qui viennent d'être évoquées. En l'occurrence, la demande a été officiellement publiée avec toutes les désignations des Etats figurant à l'origine, y compris celle du Royaume-Uni, tandis que le retrait de la désignation du Royaume-Uni, en revanche, n'a pas été annoncé officiellement par l'Office européen des brevets.

10. Tout bien considéré, la Chambre, après avoir mis en balance l'intérêt des tiers et ceux du demandeur, est d'avis qu'un retrait dont on n'a pu avoir connaissance qu'en consultant le dossier peut à bon droit être traité d'une autre manière qu'un retrait qui a été annoncé officiellement. Après l'annonce officielle d'un retrait par l'Office européen des brevets, il importe beaucoup plus de veiller à préserver la sécurité à l'égard des tiers que dans le cas d'un retrait dont on ne peut avoir connaissance qu'en consultant le dossier.

11. Dans le cas où une rectification relative à un retrait est apportée dans un dossier ouvert à l'inspection publique, il est bien entendu toujours à craindre qu'un tiers qui aurait consulté le dossier antérieurement ait, sur la foi de la déclaration du retrait de la désignation du Royaume-Uni, commencé à exploiter l'invention. La requérante a déclaré que l'OEB lui avait signalé qu'en fait aucune demande de consultation du dossier n'avait été présentée entre le retrait de la désignation demandé par courrier en date du 16 décembre 1985 et la révocation dudit retrait demandée par télex le 3 mars 1986. L'OEB n'est toutefois pas tenu de prendre note de toutes les consultations de dossier. La Chambre ne peut donc être certaine que le dossier n'a pas été consulté par un tiers au cours de la période concernée. Si c'était le cas, la requérante signale l'existence des dispositions de l'article 78(5) et (6) de la loi britannique de 1977 sur les brevets et suggère qu'elles s'appliquent à tout droit perdu, puis rétabli en vertu de la Convention sur le brevet européen.

Die Auslegung dieser Bestimmung obliegt den Gerichten des Vereinigten Königreichs und nicht dieser Kammer; es ist jedoch denkbar, daß die Bestimmung bei richtiger Auslegung nur im Falle der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ, nicht aber bei Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ anwendbar ist. Allerdings könnte das Interesse Dritter an der Weiterbenutzung der Erfindung von nationalen Gerichten durch entsprechende Anwendung des Artikels 122(6) EPÜ geschützt werden. Auf diese Weise wären Dritte ausreichend geschützt (vgl. Entscheidung J 12/80, Nr. 9, ABI. EPA 1981, 143).

12. Darüber hinaus ist zu bedenken, daß die beantragte Berichtigung - nämlich der Antrag, die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs unberücksichtigt zu lassen - gleichbedeutend mit einem Widerruf der Zurücknahme der Benennung ist. Im Interesse der Rechtssicherheit muß sich das Europäische Patentamt auf die Erklärungen der Verfahrensbeteiligten verlassen können. Andernfalls könnten die Verfahren nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne abgeschlossen werden. Deshalb darf nach Auffassung der Kammer eine Berichtigung, die gleichbedeutend mit dem Widerruf einer Zurücknahme ist, nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zulässig sein.

13. Nach Abwägung der Interessen Dritter und des Anmelders (s. Nr. 11) und unter Berücksichtigung des Erfordernisses eines zügigen Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt (s. Nr. 12) ist die Kammer der Ansicht, daß nach Regel 88 EPÜ eine Berichtigung der Zurücknahme einer Benennung, die gleichbedeutend mit einem uneingeschränkten Widerruf der Zurücknahme der Verfahrenshandlung ist, statthaft sein kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

i) Die Zurücknahme ist der Öffentlichkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerruf der Zurücknahme beantragt wird, vom EPA nicht offiziell bekanntgegeben worden.

ii) Die irrtümliche Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaates ist einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben.

iii) Der Widerruf wird unverzüglich beantragt.

iv) Für Dritte besteht ein ausreichender Schutz, wenn die Berichtigung zugelassen wird.

14. Die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, daß die unter Nummer 13 genannten Voraussetzungen für eine Berichtigung erfüllt sind:

i) Die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs ist nicht im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden. Vielmehr wurde die europäische Patentanmeldung am 22. Februar 1984 mit allen ursprünglich benannten Staaten einschließlich des

The interpretation of this provision is a matter for the United Kingdom courts and not for this Board; however, it seems possible that on its proper interpretation this provision only applies in cases of re-establishment pursuant to Article 122 EPC, and not in cases of correction under Rule 88 EPC. Nevertheless, the interest of such a person to continue to use the invention might be protected by a national court by applying Article 122(6) EPC *mutatis mutandis*. By that means a third person would be sufficiently protected (cf. Decision J 12/80, paragraph 9, OJ EPO 1981, 143).

12. In addition, it has to be taken into account that the requested correction to ignore the withdrawal of the designation of the United Kingdom is synonymous with a retraction of the withdrawal of the designation. Legal certainty demands that the European Patent Office can rely on statements of the parties in the proceedings. Otherwise the proceedings cannot be completed within a reasonable time. Therefore the Board feels that a requested correction which is synonymous with a retraction of a withdrawal should only be allowable with the proviso that restricted conditions are met.

13. In weighing up the interests of a third party and of the Applicant (see paragraph 11) and taking into account the requirement of a fair proceeding before the European Patent Office (see paragraph 12) the Board is of the opinion that under Rule 88 EPC a correction of a withdrawal of a designation which is synonymous with a total retraction of the withdrawal of the procedural act may be allowable if the following requirements are fulfilled:

(i) at the time the retraction of the withdrawal is applied for the public has not been officially notified of the withdrawal by the EPO;

(ii) the erroneous withdrawal of the designation of a Contracting State is due to an excusable oversight;

(iii) there is no undue delay in seeking retraction;

(iv) there is adequate protection of third persons if the correction is allowed.

14. The Board is satisfied that the requirements for a correction mentioned in paragraph 13 are met because:

(i) the withdrawal of the designation of the United Kingdom was not published in the European Patent Bulletin. On the contrary, the European patent application was published on 22 February 1984 with all originally designated States, including the United Kingdom.

L'interprétation de ces dispositions incombe aux juridictions du Royaume-Uni et non à la Chambre; il se peut toutefois, semble-t-il, que, correctement interprétées, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cas de restitutio in integrum prévus à l'article 122 CBE et non pas aux cas de correction prévus par la règle 88 CBE. Néanmoins, pour préserver les intérêts d'une personne qui souhaiterait poursuivre l'exploitation de l'invention, une juridiction pourrait décider d'appliquer par analogie l'article 122(6) CBE, qui permettrait ainsi d'assurer une protection suffisante aux tiers (cf. décision J 12/80, point 9, JO OEB 1981, 143).

12. Par ailleurs, il convient de signaler que la requête en correction par laquelle il a été demandé à l'OEB de ne pas tenir compte du retrait de la désignation du Royaume-Uni équivaut à une révocation du retrait de ladite désignation. La sécurité juridique exige que l'Office européen des brevets puisse se fier aux déclarations faites par les parties au cours de la procédure, la procédure ne pouvant sinon être close dans un délai raisonnable. C'est pourquoi la Chambre considère qu'une requête en rectification équivalant à une révocation du retrait ne devrait être admise qu'à de strictes conditions.

13. Après avoir mis en balance les intérêts des tiers et ceux de la demanderesse (cf. point 11) et compte tenu de la nécessité de garantir l'équité de la procédure devant l'Office européen des brevets (cf. point 12), la Chambre est d'avis que, dans le cadre de l'application de la règle 88 CBE, une correction du retrait d'une désignation équivalant à une révocation totale du retrait de cet acte peut être admise s'il est satisfait aux conditions suivantes:

i) à la date à laquelle la révocation du retrait est demandée, le public n'a pas encore été officiellement informé par l'OEB de ce retrait.

ii) le retrait erroné de la désignation d'un Etat contractant est dû à une inadvertance excusable;

iii) la révocation n'est pas demandée tardivement;

iv) la protection des tiers est suffisamment assurée si la correction est admise.

14. La Chambre a acquis la conviction qu'il est satisfait en l'occurrence auxdites conditions, car:

i) le retrait de la désignation du Royaume-Uni n'a pas été annoncé publiquement dans le Bulletin européen des brevets. Au contraire, dans la demande de brevet européen publiée le 22 février 1984, tous les Etats désignés initialement étaient mentionnés, y

Vereinigten Königreichs veröffentlicht. Die Erklärung über die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs wurde ein Jahr und zehn Monate später in einem Schreiben vom 16. Dezember 1985 abgegeben, das am 23. Dezember 1985 zur Akte genommen wurde. Somit konnte die rechtskräftige Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs Dritten nur dann zur Kenntnis gelangen, wenn sie in der Zeit zwischen der Aufnahme des Schreibens vom 16. Dezember 1985 in die Akte und dem 3. März 1986, als das Europäische Patentamt erstmals auf den Fehler hingewiesen wurde, in die Akte Einsicht genommen hätten.

ii) Die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, daß die irrtümliche Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs auf ein entschuldbares Versehen zurückzuführen ist. Die Vertreter der Anmelderin verwechselten zwei Anmeldungen - nämlich die vorliegende und eine andere mit der Nummer 86 106 620.6 -, bei denen die formalen Vorkehrungen für die Erteilung zur selben Zeit getroffen wurden. Das Schreiben über die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs, das für die Anmeldung 82 106 620.6 gedacht war, wurde versehentlich mit der Nummer 82 105 582.7 abgesandt. Der Fehler wurde in beiden Fällen gleichzeitig bemerkt. Der Antrag auf Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs in der zweiten Anmeldung wurde vom Europäischen Patentamt abgelehnt, weil die Erteilung am 17. Januar 1986 wirksam geworden war. Zur Verwechslung der beiden Anmeldungen kam es aufgrund eines Fehlers der Sekretärin, die das Schreiben vom 16. Dezember 1985 aufsetzte, ohne eine entsprechende Anweisung erhalten zu haben. Die Verwechslung ist demnach auf ein einmaliges, echtes menschliches Versagen zurückzuführen.

iii) Als der Vertreter die irrtümliche Zurücknahme bemerkte, stellte er unverzüglich den Antrag auf Widerruf. ...

iv) Die Kammer kann sich der Auffassung nicht anschließen, daß die Beschwerdeführerin im Interesse der Öffentlichkeit an ihre Erklärung über die Zurücknahme der Benennung gebunden sein muß. Die breite Öffentlichkeit wußte nichts von der Zurücknahme, weil das EPA sie nicht im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht hätte. Einzelne, die sich nach Akteneinsicht möglicherweise auf die Zurücknahmeerklärung verlassen haben, könnten geschützt werden, wenn ein nationales Gericht Artikel 122 (6) EPÜ entsprechend anwenden würde (s. Nr. 11).

Außerdem ist die vom EPA angestrebte Durchführung des Verfahrens innerhalb einer angemessenen Zeitspanne (s. Nr. 12) nicht gefährdet; die Entscheidung, dem Berichtigungsantrag stattzugeben, führt zu keiner wesentlichen Verzögerung des Verfahrens. Deshalb spricht nach Auffassung der Kammer nichts dagegen, die beantragte Berichtigung im vorliegenden Fall zuzulassen.

The withdrawal of the designation of the United Kingdom was declared one year and ten months later by a letter dated 16 December 1985 which was placed on the file on 23 December 1985. Hence, a third party could only notice the valid withdrawal of the designation of the United Kingdom by inspection of the file between the time the 16 December 1985 letter was entered on the file and 3 March 1986 when the error was first drawn to the attention of the European Patent Office;

(ii) the Board is satisfied that the erroneous withdrawal of the designation of the United Kingdom is due to an excusable oversight. The representatives of the Applicants confused two applications, namely the application under appeal and a second case with the number 86 106 620.6, in both of which the grant formalities were being dealt with during the same time period. The letter withdrawing the designation of the United Kingdom, which was intended to be sent for application 82 106 620.6 was accidentally sent bearing the number 83 105 582.7. The error in both cases was noted at the same time. The request to withdraw the UK designation in the second case was refused by the European Patent Office because grant had taken effect from 17 January 1986. The confusion of the two applications was due to a mistake made by the secretary, who prepared the letter of 16 December 1985, without having been instructed to do so. Hence, the confusion of the two applications can be put down to a genuine and isolated human error;

(iii) the request for retraction was made immediately when the representative became aware of the erroneous withdrawal. ...

(iv) in the opinion of the Board, there is no reasonable ground for holding that in the public interest the Appellant should be bound by his declaration of withdrawal of the designation. To the public in general the withdrawal was not known, because the EPO did not publish it in the European Patent Bulletin. Any individual persons who, having inspected the file, relied on the declaration of withdrawal of the designation could be protected if a national court applied Article 122(6) EPC *mutatis mutandis* (see paragraph 11).

Furthermore, the concern of the EPO to carry out the proceedings within a reasonable time (see paragraph 12) is not prejudicially affected; the decision to allow the request for correction does not result in a substantial delay of the proceedings. Therefore, the Board is of the opinion that there is no obstacle to granting the requested correction in this case.

compris le Royaume-Uni. La déclaration de la désignation du Royaume-Uni n'a été reçue qu'un an et dix mois plus tard, par un courrier en date du 16 décembre 1985, versé au dossier le 23 décembre 1985. Les tiers n'auraient donc pu apprendre que la désignation du Royaume-Uni avait été valablement retirée que s'ils avaient consulté le dossier entre le 16 décembre 1985, date à laquelle la lettre avait été envoyée, et le 3 mars 1986, date à laquelle l'attention de l'Office européen des brevets avait été attirée pour la première fois sur cette erreur;

ii) la Chambre a acquis la conviction que le retrait erroné de la désignation du Royaume-Uni est dû à une inadvertance excusable. Les mandataires de la demanderesse ont confondu deux demandes, celle qui fait l'objet du présent recours et une seconde demande portant le numéro 86 106 620.6; dans les deux cas, les formalités requises en vue de la délivrance ont été accomplies au cours de la même période. La lettre demandant le retrait de la désignation du Royaume-Uni, qui aurait dû se référer à la demande 82 106 620.6, a été expédiée par erreur sous le numéro de référence 83 105 582.7. Pour ces deux demandes, l'erreur a été décelée en même temps. Dans l'autre affaire, la demande de retrait de la désignation du Royaume-Uni a été rejetée par l'Office européen des brevets parce que la délivrance avait pris effet à compter du 17 janvier 1986. La confusion entre les deux demandes était due à une erreur de la secrétaire qui avait rédigé la lettre du 16 décembre 1985 sans avoir reçu d'instruction pour ce faire. Il en résulte que la confusion entre les deux demandes est imputable à une erreur humaine caractérisée, mais constituant un cas isolé;

iii) la requête en révocation a été présentée dès que le mandataire s'est rendu compte que le retrait avait été demandé par erreur ...

iv) de l'avis de la Chambre, il ne peut raisonnablement être considéré que, dans l'intérêt des tiers, la requérante devrait être liée par sa déclaration de retrait de la désignation d'un Etat contractant. Ce retrait n'était pas connu du public en général, car l'OEB ne l'avait pas annoncé dans le Bulletin européen des brevets. L'application par analogie par une juridiction nationale de l'article 122(6) CBE pourrait permettre de surcroît de protéger les intérêts de toute personne qui, ayant consulté le dossier, se serait fiée à la déclaration de retrait de la désignation (cf. point 11).

Par ailleurs, autoriser cette correction n'empêche pas l'OEB de clore la procédure dans un délai raisonnable (cf. point 12); le fait d'admettre la requête en correction n'entraîne pas de retard notable au niveau de la procédure. La Chambre est donc d'avis que rien ne s'oppose en l'espèce à l'admission de la correction demandée.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Schreiben vom 16. Dezember 1985 wird dahingehend berichtigt, daß die Benennung des Vereinigten Königreichs wirksam aufrechterhalten wird.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. Correction of the letter of 16 December 1985 is ordered so that the United Kingdom remains validly designated.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est demandé de corriger la requête formulée dans la lettre du 16 décembre 1985, de manière à ce que la désignation du Royaume-Uni puisse être valablement maintenue.

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
25. März 1988
J 26/87*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G. D. Paterson
E. Persson

Anmelder:

McWhirter Holdings

**Stichwort: PCT-Formblatt/
McWHIRTER**

Artikel: 106, 153 EPÜ

Regel: 68 (2), 88 EPÜ

**Schlagwort: "Form der
Entscheidungen" - "Auslegung des
Erteilungsantrags"- "PCT-Anmeldung -
beabsichtigte Bestimmung Italiens
vom Anmeldeamt nicht berücksichtigt"
- "Anmeldung vom Internationalen
Büro ohne Bestimmung Italiens
veröffentlicht" - "Auslegung durch das
Anmeldeamt oder das Internationale
Büro für das EPA nicht bindend"**

Leitsätze

I. Hat der Anmelder bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat des EPÜ benannt, für den der PCT in Kraft getreten ist, so ist das EPA aufgrund von Artikel 153 EPÜ auch dann verpflichtet, für diesen Vertragsstaat als Bestimmungsamt tätig zu werden, wenn die internationale Anmeldung ohne die Bestimmung dieses Staates vom Internationalen Büro veröffentlicht worden ist.

II. Ist bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung nach Feststellung des EPA ein Vertragsstaat des EPÜ benannt worden, so weist diese Unterlage keinen "Mangel" auf, und Regel 88 EPÜ kommt nicht zur Anwendung, selbst wenn das Anmeldeamt oder das Internationale Büro den Erteilungsantrag anders ausgelegt hat.

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
25 March 1988
J 26/87*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G.D. Paterson
E. Persson

Applicant:

McWhirter Holdings

Headword: PCT Form/McWHIRTER

Article: 106, 153 EPC

Rule: 68 (2), 88 EPC

**Keyword: "Form of decision" -
"Interpretation of the request for grant
- "PCT application - Intention to
designate Italy not taken into account
by receiving Office" - "Application
published by International Bureau
without designation of Italy" -
"Interpretation by receiving Office or
International Bureau not binding on
the EPO"**

Headnote

I. If, on the proper interpretation of the request for grant of an international application, an applicant has designated a Contracting State to the EPC for which the PCT is in force, the EPO is bound by the provisions of Article 153 EPC to act as the designated Office for that Contracting State, even if the international application has been published by the International Bureau without mentioning that Contracting State as a designated State.

II. If, on the proper interpretation of the request for grant of an international application as decided by the EPO, a Contracting State to the EPC has been designated, there is no "mistake" in that document, and Rule 88 EPC is inapplicable, even if the receiving Office and/or the International Bureau have interpreted the document in a contrary manner.

**Décision de la Chambre de
recours juridique en date du
25 mars 1988
J 26/87*
(Traduction)**

Composition de la Chambre

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
E. Persson

Demandeur:

McWhirter Holdings

**Référence: Formulaire PCT/
McWHIRTER**

Article: 106, 153 CBE

Règle: 68 (2), 88 CBE

**Mot-clé: "Forme des décisions" -
"Interprétation de la requête en
délivrance" - "Demande PCT -
intention de désigner l'Italie non prise
en considération par l'office
récepteur" - "Demande publiée par le
Bureau international sans désignation
de l'Italie" - "L'interprétation de
l'office récepteur ou du Bureau
international ne lie pas l'OEB"**

Sommaire

I. Si, après avoir correctement interprété la requête en délivrance afférente à une demande internationale, le demandeur a désigné un Etat contracteur à la CBE pour lequel le PCT est en vigueur, l'OEB est tenu par les dispositions de l'article 153 CBE d'agir en qualité d'office désigné pour cet Etat, même si le Bureau international a publié cette demande sans désignation dudit Etat.

II. Si, après l'interprétation correcte d'une requête en délivrance afférente à une demande internationale, l'OEB constate qu'un des Etats contracteurs à la CBE a été désigné, la pièce en question ne comporte pas d'"erreur" et la règle 88 CBE n'est pas applicable, même si l'office récepteur ou le Bureau international a interprété différemment cette pièce.

* 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.