

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 25. April 2006 über die Zurücknahme der Anmeldung zur Verhinderung der Veröffentlichung<sup>1</sup>

1. Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung vom 14. Dezember 1992 (ABI. EPA 1993, 56).

2. Nach Regel 48 (2) EPÜ wird die europäische Patentanmeldung nicht veröffentlicht, wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt<sup>2</sup>. Der Zeitpunkt des Abschlusses der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung war bisher auf das Ende des Tags festgelegt worden, der sieben Wochen vor dem Ablauf des 18. Monats nach dem Anmelde- oder (ggf. frühesten) Prioritätstag liegt<sup>3</sup>. Auf Grund technischer Weiterentwicklungen im Veröffentlichungswesen ist es jetzt möglich, diesen Zeitpunkt auf **fünf Wochen** zu verkürzen<sup>4</sup>. Geht die Zurücknahmeerklärung spätestens zu diesem Zeitpunkt beim EPA ein, hat der Anmelder einen Anspruch darauf, dass die Veröffentlichung unterbleibt.

3. Nach der Entscheidung J 5/81 der Juristischen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1982, 155) ist das Europäische Patentamt nicht verpflichtet, eine **nach Abschluss der technischen Vorbereitungen** zurückgenommene Anmeldung noch zu veröffentlichen. Aus diesem Grund ist das Amt bemüht, auch in einem solchen Fall die Veröffentlichung zu verhindern, wenn dies die tatsächlichen Umstände noch erlauben. Dies wird im Einzelfall vom EPA geprüft. In der Praxis hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass eine Veröffentlichung häufig noch verhindert werden kann, wenn die Zurücknahmeerklärung

## Notice from the European Patent Office dated 25 April 2006 concerning the withdrawal of the application to prevent publication<sup>1</sup>

1. This Notice replaces the previous Notice dated 14 December 1992 (OJ EPO 1993, 56).

2. Under Rule 48(2) EPC the European patent application will not be published if it is finally refused, withdrawn or deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication<sup>2</sup>. In the past, the point of completion of the technical preparations for publication of the application was fixed as being the end of the day that comes seven weeks before expiry of the 18th month from the date of filing or the (earliest) date of priority<sup>3</sup>. Developments in publication technology have now made it possible to shorten this period to **five weeks**<sup>4</sup>. If the declaration of withdrawal is filed with the EPO by such date at the latest, the applicant has the right to demand that publication should not take place.

3. The Legal Board of Appeal decided (decision J 5/81, OJ EPO 1982, 155) that the European Patent Office is not obliged to publish an application which is withdrawn **after the completion of the technical preparations**. The Office therefore endeavours to prevent publication in such cases as well, providing the actual circumstances still so permit. This is checked on a case-by-case basis by the EPO. In practice, it has been shown over the last few years that publication can often be prevented if the declaration of withdrawal **is received by the EPO at the latest two weeks before the scheduled date of publication**.

## Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 25 avril 2006, relatif au retrait de la demande en vue d'en empêcher la publication<sup>1</sup>

1. Le présent communiqué remplace le communiqué du 14 décembre 1992 (JO OEB 1993, 56).

2. La règle 48(2) CBE dispose que la demande de brevet européen n'est pas publiée lorsqu'elle a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication<sup>2</sup>. Jusqu'à présent, la date marquant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication correspondait à la fin du jour précédant une période de sept semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité (le cas échéant, de la date de priorité la plus ancienne)<sup>3</sup>. Grâce aux perfectionnements apportés aux techniques de publication, il est désormais possible de ramener cette période à **cinq semaines**<sup>4</sup>. Si la déclaration de retrait parvient à l'OEB avant cette date limite, le demandeur est en droit d'exiger que sa demande ne soit pas publiée.

3. Selon la décision J 5/81 de la chambre de recours juridique (JO OEB 1982, 155), l'Office européen des brevets n'est pas tenu de publier une demande **retrirée après la fin des préparatifs techniques**. Par conséquent, même après la fin des préparatifs techniques, l'Office s'efforce de faire en sorte qu'il ne soit pas procédé à cette publication si les circonstances le lui permettent. L'OEB apprécie la situation dans chaque cas. Il s'est avéré au cours des dernières années qu'il est souvent possible dans la pratique d'empêcher la publication si la déclaration de retrait parvient à l'OEB au plus tard deux

<sup>1</sup> Siehe hierzu Richtlinien für die Prüfung im EPA Teil A-VI, 1.1 und 1.2, die bei der nächsten Revision der Richtlinien entsprechend geändert werden.

<sup>2</sup> Siehe hierzu Mitteilung des EPA vom 28. August 1990 über die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen, die noch nicht endgültig als zurückgenommen gelten (ABI. EPA 1990, 455).

<sup>3</sup> Siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 14. Dezember 1992 (ABI. EPA 1993, 55).

<sup>4</sup> Siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. April 2006, abgedruckt auf Seite 405 dieses Amtsblatts.

<sup>1</sup> See the Guidelines for Examination in the EPO, A-VI, 1.1 and 1.2, which will be amended accordingly in the next revised edition.

<sup>2</sup> See the Notice from the EPO, dated 28 August 1990, concerning the publication of European patent applications whose deemed withdrawal has not yet become definitive (OJ EPO 1990, 455).

<sup>3</sup> See the Decision of the President of the EPO, dated 14 December 1992 (OJ EPO 1993, 55).

<sup>4</sup> See the Decision of the President of the EPO, dated 25 April 2006 and published on p. 405 of this issue of the Official Journal.

<sup>1</sup> Cf. à ce propos les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie A-VI, 1.1 et 1.2., lesquelles seront modifiées en conséquence lors de leur prochaine mise à jour.

<sup>2</sup> Cf. à ce sujet le Communiqué de l'OEB, en date du 28 août 1990, relatif à la publication des demandes de brevet européen qui ne sont pas encore définitivement réputées retirées (JO OEB 1990, 455).

<sup>3</sup> Cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 14 décembre 1992 (JO OEB 1993, 55).

<sup>4</sup> Cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 25 avril 2006, publiée à la page 405 du présent numéro du Journal officiel.

**spätestens zwei Wochen vor dem vorgesehenen Veröffentlichungstag beim EPA eingeht.** Dies kann jedoch vom Amt nicht verbindlich zugesagt werden, wie überhaupt feste zeitliche Grenzen, in welchen Fällen eine Zurücknahme nach Abschluss der technischen Vorbereitungen noch die Veröffentlichung verhindert, nicht angegeben werden können.

Als letzten Hinweis auf den Zeitpunkt der bevorstehenden Veröffentlichung der Anmeldung sollte der Anmelder die Mitteilung des EPA gemäß Artikel 67 EPÜ betrachten (EPA Form 1133), die etwa vier Wochen vor dem vorgesehenen Veröffentlichungstag abgesandt wird. Beabsichtigt der Anmelder die Anmeldung zurückzunehmen, um ihre Veröffentlichung nach Artikel 93 EPÜ zu verhindern, so muss er nun umgehend reagieren, da die technischen Vorbereitungen bereits abgeschlossen sind und die Chance, die Veröffentlichung noch zu verhindern, nach diesem Zeitpunkt zunehmend geringer wird. Die Mitteilung des EPA gemäß Artikel 67 EPÜ ist allerdings nur eine Serviceleistung des EPA, aus deren Unterlassung keine Ansprüche hergeleitet werden können. Geht die Zurücknahmeerklärung erst nach Abschluss der technischen Vorbereitungen ein, kann zwar gegebenenfalls die Veröffentlichung der Anmeldung nach Artikel 93 EPÜ noch verhindert werden, jedoch ist dann das Verfahren zur Bekanntmachung der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt (Art. 129 a), Regel 92 (1) EPÜ) bereits so weit fortgeschritten, dass diese Bekanntmachung nicht mehr unterdrückt werden kann. Der (unrichtige) Hinweis wird später durch eine entsprechende Veröffentlichung in Teil 1.8 (2) des Patentblatts widerrufen und eröffnet daher nicht die Möglichkeit der Akteneinsicht nach Artikel 128 (4) EPÜ.

4. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Anmeldung auch unter der **Bedingung** zurückgenommen werden kann, dass die **Veröffentlichung der Anmeldung** nach Artikel 93 EPÜ **unterbleibt** (siehe Entscheidung J 11/80 der Juristischen Beschwerdekammer, Entscheidungsgründe unter Nr. 4, ABI. EPA 1981, 141). Stellt das Amt fest, dass die Veröffentlichung der Anmeldung nicht mehr verhindert werden kann, so teilt es dies dem Anmelder mit dem Hinweis mit, dass die Zurücknahmeerklärung

However, the Office cannot give a firm assurance that this will be possible, nor indeed can it specify any fixed time limits within which withdrawal after completion of the technical preparations will still prevent publication.

The communication from the EPO under Article 67 EPC (EPO Form 1133), which is issued about four weeks before the scheduled date of publication, should be regarded by the applicant as the final notification of the date on which the application is to be published. If the applicant intends to withdraw the application in order to prevent its publication under Article 93 EPC, he must react immediately, since the technical preparations will already have been completed, and beyond this point it will become increasingly difficult to prevent publication. It must be emphasised that the communication under Article 67 EPC is merely a courtesy service provided by the EPO; the Office cannot be held liable for any failure to issue the communication. If the declaration of withdrawal is not received until after the technical preparations have been completed, it may still be possible to prevent publication of the application itself pursuant to Article 93 EPC, but the procedure for publishing the mention thereof in the European Patent Bulletin (Article 129(a), Rule 92(1) EPC) will already have reached a stage where such latter publication can no longer be stopped. The (erroneous) mention will subsequently be revoked by publishing an announcement in Part 1.8(2) of the Patent Bulletin and therefore does not give rise to the possibility, under Article 128(4) EPC, of inspecting the files relating to the application.

4. In this connection it is pointed out that the application may also be withdrawn on **condition** that it is **not published** in accordance with Article 93 EPC (see decision J 11/80 of the Legal Board of Appeal, reasons for the decision, point 4, OJ EPO 1981, 141). If the EPO finds that the publication of the application can no longer be stopped, it informs the applicant accordingly and tells him that the declaration of withdrawal is no longer valid and that the procedure will continue. If the applicant no longer wishes to pursue

**semaines avant la date de publication prévue.** L'Office ne peut cependant garantir ce délai, ni fixer des délais précis permettant de savoir dans quels cas le demandeur pourra encore empêcher la publication de sa demande, en la retirant même après la fin des préparatifs techniques.

Le demandeur doit considérer que la notification que lui adresse l'OEB, conformément à l'article 67 CBE (OEB Form 1133), environ quatre semaines avant le jour prévu pour la publication, vise à attirer une dernière fois son attention sur l'imminence de la publication. Si le demandeur envisage de retirer la demande afin d'en empêcher la publication telle que prévue à l'article 93 CBE, il doit alors le faire savoir sans délai, car les préparatifs techniques sont déjà achevés, et passé ce stade, il sera de plus en plus difficile d'empêcher la publication. La notification établie conformément à l'article 67 CBE n'est toutefois qu'un service offert par l'OEB; le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de cette notification. Si la déclaration de retrait n'est reçue qu'une fois les préparatifs techniques achevés, la publication de la demande prévue à l'article 93 CBE peut éventuellement encore être empêchée, mais la procédure engagée en vue de faire paraître une mention de cette publication dans le Bulletin européen des brevets (art. 129(a), règle 92(1) CBE) est alors tellement avancée qu'il n'est plus possible de faire retirer cette mention. La mention (erronée) est ultérieurement révoquée au point 1.8(2) du Bulletin européen des brevets, et le dossier ne peut donc pas être ouvert à l'inspection publique prévue à l'article 128(4) CBE.

4. Il est rappelé à ce propos que la demande peut également être retirée à la **condition** que la **publication de la demande** prévue à l'article 93 CBE **n'ait pas lieu** (cf. décision J 11/80 de la chambre de recours juridique, point 4 des motifs de la décision, JO OEB 1981, 141). Si l'OEB constate qu'il n'est plus possible d'empêcher la publication de la demande, il en avertit le demandeur en lui précisant que la déclaration de retrait est sans effet et que la procédure suit son cours. Au cas où le demandeur n'est pas intéressé par la

unwirksam ist und das Verfahren weitergeführt wird. Falls der Anmelder trotzdem nicht mehr an einer Weiterverfolgung der Anmeldung interessiert ist, so muss er diese nochmals ohne Bedingung zurücknehmen.

5. Der Anmelder kann dazu beitragen, dass eine Zurücknahmeerklärung, mit der die Veröffentlichung verhindert werden soll, sofort als solche erkannt wird, so dass das Amt unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann.

5.1 Die Erklärung über die Zurücknahme sollte alleiniger Gegenstand einer Eingabe sein und nicht mit anderen für das Amt bestimmten Erklärungen zusammengefasst werden.

5.2 Der Zweck, die bevorstehende Veröffentlichung zu verhindern, sollte in der Eingabe deutlich zum Ausdruck gebracht werden.

5.3 Die Übermittlung der Zurücknahmeerklärung durch Telefax ist möglich. Ein Bestätigungsschreiben ist im Regelfall nicht mehr erforderlich (vgl. Artikel 4 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 6. Dezember 2004 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax, ABI. EPA 2005, 41 und Nr. 4.1 der Mitteilung des EPA vom 6. Dezember 2004, ABI. EPA 2005, 45).

the application, he must withdraw it again unconditionally.

5. The applicant can contribute in the following ways towards ensuring that a declaration of withdrawal intended to prevent publication is immediately recognised as such, so that the EPO can take the necessary steps without delay.

5.1 The declaration of withdrawal should be submitted separately and not combined with other declarations addressed to the Office.

5.2 The intention of preventing the forthcoming publication should be clearly indicated in the submission.

5.3 The declaration of withdrawal may be filed by fax. Written confirmation is, as a rule, no longer required (see Article 4 of the Decision of the President of the EPO dated 6 December 2004 on the use of facsimile for filing patent applications and other documents, OJ EPO 2005, 41, and point 4.1 of the Notice from the EPO dated 6 December 2004, OJ EPO 2005, 45).

poursuite de la procédure relative à la demande, il est tenu d'en déclarer une fois de plus le retrait inconditionnel.

5. Pour qu'une déclaration de retrait visant à empêcher la publication soit reconnue immédiatement en tant que telle et que l'OEB puisse prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires :

5.1 Le demandeur est invité à produire à part sa déclaration de retrait, sans la regrouper avec d'autres déclarations adressées à l'Office ;

5.2 Il doit clairement indiquer le but de sa déclaration, à savoir faire obstacle à la prochaine publication ;

5.3 La déclaration de retrait peut être communiquée par téléfax. Une confirmation écrite n'est plus exigée en règle générale (cf. article 4 de la décision du Président de l'OEB, en date du 6 décembre 2004, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax (JO OEB 2005, 41) et point 4.1 du Communiqué de l'OEB, en date du 6 décembre 2004 (JO OEB 2005, 45)).