

## RECHTSAUSKÜNFTE DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS\*

**Nr. 11/82**  
**Artikel 68, 102, 113 EPÜ**

**Widerruf des Patents im  
Einspruchsverfahren**

*Erklärt der Patentinhaber, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt und legt er keine geänderte Fassung vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch dann, wenn der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen. Der Widerruf des europäischen Patents wirkt stets zurück (Artikel 68 EPU).*

1. Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten ("Antragsprinzip"). Das Antragsprinzip gilt nicht nur für die Anmeldung, sondern auch für das erteilte Patent (Artikel 113 (2) EPÜ) und ist daher uneingeschränkt auch im Einspruchsverfahren zu beachten (vgl. Richtlinien D—VI, 2). Die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderterem Umfang ist nur möglich, wenn der Entscheidung der Einspruchsabteilung eine vom Patentinhaber vorgelegte geänderte Fassung zugrunde gelegt werden kann (Art. 102(3) EPÜ). Die Bindung der Einspruchsabteilung an den Antrag des Patentinhabers hat aber auch zur Folge, daß sie nicht befugt ist, das Patent in unverändertem Umfang aufrechtzuerhalten, wenn der Patentinhaber dieser Fassung seine Billigung versagt. Andernfalls würde sie gegen die Verpflichtung verstoßen, die vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen zu beachten.

2. Für die Geltung des Antragsprinzips macht es keinen Unterschied, ob der Patentinhaber der erteilten Fassung des Patents seine Zustimmung ganz oder nur teilweise — durch Vorlage der eingeschränkten Fassung — entzieht. Erklärt er, daß er der erteilten Fassung nicht mehr zustimme, so liegt eine Änderung vor, die im Rahmen des Artikels 102(3) EPÜ zu berücksichtigen ist. Legt der Patentinhaber keine neue Fassung der Patentansprüche vor, so fehlt es an einer wesentlichen Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Patents in geänderterem Umfang, nämlich einer vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung des Patents (Artikel 113(2) EPÜ). Eine Prüfung, ob die Einspruchsgründe (Artikel 100 EPÜ) der Aufrechterhaltung des europäischen Pa-

## LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE\*

**No. 11/82**  
**Articles 68, 102 and 113 EPC**

**Revocation of the European  
patent during opposition  
proceedings**

*If the applicant states that he no longer approves the text in which the patent was granted and does not submit an amended text, the patent must be revoked. This also applies when the proprietor requests that the patent be revoked. The revocation always has retroactive effect.*

1. Under Article 113(2) EPC, the European Patent Office may only concern itself with the text as submitted or agreed by the applicant or proprietor (requirement of approval). This principle applies not only to the application, but also to the granted patent (Article 113(2) EPC) and therefore has to be strictly observed in opposition proceedings as well (cf. Guidelines D—VI, 2). It is only possible for a European patent to be maintained as amended, if the Opposition Division takes its decision on an amended text submitted by the proprietor (Article 102(3) EPC). This requirement that the Opposition Division confine itself to the proprietor's submissions also means, however, that it may not maintain the patent unamended if the proprietor withholds his approval from that text. Otherwise it would be acting in breach of its obligation to adhere to the amendments made by the applicant.

2. Regardless of whether the proprietor withdraws his agreement to the text of the patent as granted either completely or in part — by submitting a restricted text — the same principle still applies: if he states that he no longer approves the text in which the patent was granted, this constitutes an amendment to be taken into account under Article 102(3) EPC. If the proprietor does not submit a new text of the claims, a major prerequisite for maintaining the patent as amended will not be fulfilled, i.e. a text of the patent submitted or agreed by the proprietor (Article 113(2) EPC). It is no longer necessary to examine whether the grounds for opposition (Article 100 EPC) prejudice the maintenance of the patent unamended (Article 102(1) and (2) EPC). The patent must be revoked.

\* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

\* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES COMMUNIQUES PAR L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS\*

**N° 11/82**  
**Articles 68, 102 et 113 CBE**

**Révocation du brevet au cours  
de la procédure d'opposition**

*Si le titulaire du brevet déclare qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et s'il ne propose pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué. C'est également le cas lorsque le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué. La révocation du brevet européen est toujours rétroactive (article 68 de la CBE).*

1. L'article 113(2) de la CBE dispose que l'Office européen des brevets doit s'en tenir au texte proposé ou accepté par le demandeur ou le titulaire du brevet ("principe dispositif"). Le principe dispositif vaut également pour le brevet délivré (article 113(2) de la CBE) et doit par conséquent être également observé sans restriction au cours de la procédure d'opposition (cf. directives D—VI, 2). Le maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié est possible seulement lorsque la décision de la division d'opposition peut se fonder sur un texte modifié proposé par le titulaire du brevet (article 102(3) de la CBE). L'obligation faite à la division d'opposition de s'en tenir à la requête du titulaire du brevet a toutefois également pour conséquence que ladite division n'est pas autorisée à maintenir le brevet sans modification lorsque le titulaire du brevet refuse d'en accepter le texte, car ce serait manquer à l'obligation de respecter les modifications apportées par le titulaire du brevet.

2. En ce qui concerne le respect du principe dispositif, il est indifférent que le titulaire du brevet retire en tout ou seulement en partie — en présentant le texte auquel il a apporté des restrictions — son acceptation du brevet tel que délivré. Si le titulaire du brevet déclare qu'il n'accepte plus le brevet tel que délivré, il en résulte une modification dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de l'article 102(3) de la CBE. Si le titulaire du brevet ne propose pas de nouvelle version des revendications, une condition essentielle au maintien du brevet tel qu'il a été modifié n'est pas remplie, à savoir qu'une version du brevet proposée ou acceptée par le titulaire (article 113(2) de la CBE) fait défaut. Il n'y a plus lieu d'examiner la question de savoir si les motifs

\* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donnée la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

tents in unveränderter Form nicht entgegenstehen (Artikel 102(1) und (2) EPÜ), hat nicht mehr stattzufinden. Das Patent ist zu widerrufen.

3. Stellt der Patentinhaber den Antrag, das Patent zu widerrufen, so bedeutet diese Erklärung, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt. Hierzu hat er noch innerhalb der Frist nach Regel 58(4) EPÜ Gelegenheit. Auch in diesem Falle liegt keine vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung des Patents (Artikel 113(2) EPÜ) vor, auf die die Aufrechterhaltung des europäischen Patents gestützt werden konnte. Das Patent ist daher zu widerrufen.

4. Der Widerruf des Patents aus anderen als den in Artikel 100 EPÜ genannten Gründen ist dem EPÜ nicht fremd. So wird das Patent widerrufen, wenn die Druckkostengebühr für die neue europäische Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung der geänderten Patentansprüche nicht rechtzeitig vorgelegt wird (Artikel 102(4) und (5) EPÜ). Ebenso führt das Fehlen einer Fassung, die der Patentinhaber vorschlägt oder billigt, zum Widerruf des Patents.

5. Diese Auslegung des Übereinkommens wird durch die Interessenlage bestätigt. Das EPÜ kennt ein öffentliches Interesse an dem *Widerruf* eines nicht rechtsbeständigen Patents bei Zurückziehung des Einspruchs (Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen — Regel 60(2) EPÜ). Dagegen würde die *Aufrechterhaltung* eines europäischen Patents entgegen dem Antrag des Patentinhabers nicht nur den Interessen der Verfahrensbeteiligten, sondern auch der Allgemeinheit widersprechen, die durch ein überflüssig gewordenes Schutzrecht nur belastet wird.

6. Der Widerruf des Patents hat stets zur Folge, daß die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten gelten (Artikel 68 EPÜ). Dies gilt unabhängig davon, aus welchen Gründen das Patent widerrufen wird. Auch dann, wenn der Widerruf aus anderen als den in Artikel 100 EPÜ genannten Gründen erfolgt, wirkt die Entscheidung zurück.

3. If the proprietor of the patent requests that the European patent should be revoked this implies that he no longer approves the text in which the patent was granted. He may still make such a request within the period laid down in Rule 58(4) EPC. In this case also, there is no text submitted or agreed by the proprietor (Article 113(2) EPC) in which the European patent may be maintained. The patent must be revoked.

4. Revocation of a patent for reasons other than those specified in Article 100 EPC is not without precedent in the EPC itself. The patent is revoked if the fee for the printing of a new specification is not paid in due time or if the translation of the amended claims is not filed in due time (Article 102(4) and (5) EPC). In the same way, the absence of a text proposed or agreed by the proprietor results in revocation of the patent.

5. Consideration of the general interest lends support to the foregoing interpretation of the Convention. The EPC provides for the possibility of the revocation of an invalid patent in the public interest where an opposition is withdrawn (continuation of the opposition proceedings by the European Patent Office of its own motion — Rule 60(2) EPC). Clearly, to *maintain* a European patent against the express wish of the proprietor would run counter to the interests, not just of the parties to the proceedings, but of the public at large, which would find itself burdened with a patent which has become superfluous.

6. The revocation of the European patent always means, without exception, that the European patent application and the resulting patent is deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67 irrespective of the grounds for the revocation (Article 68 EPC). The decision has retroactive effect even when the revocation is based on grounds other than those specified in Article 100 EPC.

d'opposition (article 100 de la CBE) ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification (article 102(1) et (2) de la CBE). Le brevet doit être révoqué.

3. Si le titulaire du brevet présente une requête tendant à révoquer le brevet, cela signifie qu'il n'accepte pas le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. Il sera encore possible de présenter une telle requête dans le délai visé à la règle 58(4) de la CBE. Dans ce cas non plus, il n'existe pas de texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet (article 113(2) de la CBE) sur lequel le maintien du brevet européen pourrait être fondé. Le brevet doit par conséquent être révoqué.

4. La notion de révocation du brevet pour des motifs autres que ceux énoncés à l'article 100 de la CBE n'est pas étrangère à la CBE. En effet, le brevet est révoqué si la taxe d'impression du nouveau fascicule de brevet européen n'est pas acquittée ou la traduction des revendications modifiées n'est pas produite dans les délais prescrits (article 102(4) et (5) de la CBE). L'absence d'un texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet conduit également à la révocation du brevet.

5. Cette interprétation de la Convention est confirmée par les intérêts en jeu. La CBE reconnaît un intérêt public à la révocation d'un brevet non valide en cas de retrait de l'opposition (poursuite d'office de la procédure d'opposition — règle 60(2) de la CBE), tandis que le maintien d'un brevet européen malgré le titulaire du brevet, outre qu'il nuirait aux intérêts des parties à la procédure irait également à l'encontre des intérêts de la communauté, qu'un titre de protection devenu superflu ne ferait qu'encombrer.

6. La révocation du brevet a toujours pour conséquence que la demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, indépendamment des motifs de la révocation (article 68 de la CBE). La décision a un effet rétroactif même lorsque la révocation se fonde sur des motifs autres que ceux énoncés à l'article 100 de la CBE.