

Verschweigen vorlag. Die Bemerkungen der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 zur Regel 88 EPÜ, die im vorhergehenden Absatz zusammengefaßt sind, waren also reine *obiter dicta*. Es gilt keineswegs als endgültig entschieden, daß die Regel 56 (2) EPÜ eine "*lex specialis*" zur Regel 88 EPÜ ist. Die Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 04/85 (loc. cit.) dürfte wohl eher zutreffen; sie ist der Ansicht, daß die Regel 88 EPÜ allgemein anzuwenden sei und durch die anderen Regeln über die Berichtigung von Mängeln nur ergänzt werde. Es ist daran zu erinnern, daß es bei einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung genügt, dieser Folge zu leisten; im Falle der Berichtigung eines Fehlers hingegen muß unter Umständen erst nachgewiesen werden, daß ein Fehler vorliegt; ferner ist anzugeben, worin er besteht und wie die Berichtigung aussehen sollte (vgl. die unter Nr. 4 genannte Sache J 08/80). ...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung des die Geschäfte der Generaldirektion 2 wahrnehmenden Formalsachbearbeiters vom 11. März 1986 wird aufgehoben.
2. Die im vorliegenden Verfahren eingereichte Einspruchsschrift ist nach Regel 88 EPÜ so zu berichtigen, daß der Name der Einsprechenden "Davy Thornaby Limited" lautet und als ihre Anschrift die richtige, vollständige Postanschrift des eingetragenen Firmensitzes angegeben wird.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

strictly *obiter dicta*. It cannot be considered as finally decided that Rule 56(2) EPC is a "*lex specialis*" in respect of Rule 88 EPC. The better view may be that of the Legal Board of Appeal in Case J 04/85 (loc. cit.), which is that the provisions of Rule 88 EPC are of general application and that other Rules relating to the remedying of deficiencies are simply complementary to that Rule. It has to be remembered that an invitation to remedy deficiencies merely has to be responded to, whereas correction of a mistake may involve proving that a mistake was made, what it was and what the correction should be (cf. Case J 08/80, cited in para. 4 above). ...

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The Decision of the Formalities Officer acting for Directorate-General 2 dated 11 March 1986 is set aside.
2. The Notice of Opposition filed in these proceedings is to be corrected under Rule 88 EPC so that the name of the opponent is "Davy Thornaby Limited" and the correct full postal address of the registered office of that company is given as the address of the opponent.
3. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.

résumées dans le paragraphe précédent, avaient uniquement valeur d' "*obiter dicta*"). On ne saurait considérer comme définitive la conclusion suivant laquelle la règle 56(2) CBE constituerait une "*lex specialis*" par rapport à la règle 88 CBE. La Chambre de recours juridique semble avoir adopté un point de vue mieux approprié dans l'affaire J 04/85 (loc. cit.), à savoir que les dispositions de la règle 88 CBE sont d'application générale et que d'autres règles relatives à la manière de remédier aux irrégularités viennent compléter cette règle. Il y a lieu de rappeler qu'il doit être simplement répondu à une invitation à remédier à des irrégularités, tandis que, pour rectifier une erreur, il faut éventuellement prouver qu'il y a bien eu erreur, en quoi elle consiste et comment la correction doit être faite (cf. décision J 08/80, citée au paragraphe 4 supra). ...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de l'agent des formalités rendue au nom de la direction générale 2 sous la date du 11 mars 1986 est annulée.
2. L'acte d'opposition déposé dans la présente procédure sera rectifié au titre de la règle 88 CBE. Il désignera "Davy Thornaby Limited" comme opposant et l'adresse postale exacte et complète du siège social de cette société sera mentionnée en tant qu'adresse de l'opposant.
3. L'affaire est renvoyée devant la Division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 11. Juni 1987 T 237/86 - 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: G. D. Paterson
F. Gumbel

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Kotobuki Sangyo Kabushiki Kaisha

Einsprechender/Beschwerdeführer:
SMS Schloemann-Siemag AG

Stichwort: Verzicht auf das Patent/SMS

Artikel: 101, 102, 110, 111 EPÜ

Schlagwort: "Widerruf des Patents nach Verzichtserklärung durch den Patentinhaber"

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 11 June 1987 T 237/86 - 3.2.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: G.D. Paterson
F. Gumbel

Patent proprietor/Respondent:
Kotobuki Sangyo Kabushiki Kaisha

Opponent/Appellant: SMS
Schloemann-Siemag AG
Headword: Abandoned patent/SMS

Article: 101, 102, 110, 111 EPC

Keyword: "Patent revoked as consequence of patentee stating "We ... abandon the ... patent""

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 11 juin 1987 T 237/86 - 3.2.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: G.D. Paterson
F. Gumbel

Titulaire du brevet/intimé:
Kotobuki Sangyo Kabushiki Kaisha

Opposant/requérant: SMS
Schloemann-Siemag AG
Référence: Abandon du brevet/SMS

Article: 101, 102, 110, 111 CBE

Mot clé: "Révocation d'un brevet consécutive à la déclaration suivante du titulaire: "Nous abandonnons le brevet..."

Leitsatz

Wird der Beschwerdekammer in irgendeiner Form mitgeteilt, daß Beschwerdeführer und Beschwerdegegner beide den Widerruf des Patents wünschen, dann kann die Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch machen und das Patent widerrufen. Die Erklärung "Wir verzichten hiermit auf das obengenannte Patent", die der Beschwerdekammer während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens vom Patentinhaber übermittelt wurde, kommt in diesem Fall einem Antrag auf Widerruf des Patents gleich.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung hatte den Einspruch gegen das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 79 100 858.4 erteilte europäische Patent Nr. 016 237 mit Entscheidung vom 12. Mai 1986 zurückgewiesen.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 9. Juli 1986 fernschriftlich Beschwerde ein und bestätigte das Fernschreiben mit einem Schreiben gleichen Datums; sie entrichtete die Beschwerdegebühr am 10. Juli 1986 und reichte am 11. September 1986 die Beschwerdebegründung nach, in der sie den Widerruf des Patents beantragte.

III. Mit Schreiben vom 12. Januar 1987, in dem die Beschwerdenummer angegeben war, gab der Vertreter der Beschwerdegegnerin die Erklärung ab: "Wir verzichten hiermit auf das obengenannte Patent." Der Geschäftsstellenbeamte der Beschwerdekammer teilte der Patentinhaberin mit Bescheid vom 27. Januar 1987 mit, sie müsse entweder ihr Einverständnis mit der Fassung widerrufen, in der das Patent erteilt worden sei, oder den Widerruf des Patents beantragen, falls sie wünsche, daß die Kammer das Patent widerrufe. Die Patentinhaberin teilte der Beschwerdekammer daraufhin mit einem Schreiben vom 4. Februar 1987 mit, sie widerrufe ihr Einverständnis mit der Fassung, in der das Patent erteilt worden sei, und beabsichtige nicht, eine neue Fassung einzureichen.

Entscheidungsgründe

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

2. Nach Auffassung der Kammer hätte es aus den nachstehend angegebenen Gründen weder des an die Beschwerdegegnerin gerichteten Bescheids vom 27. Januar 1987 noch deren Antwortschreibens vom 4. Februar 1987 bedurft. Wenn der Beschwerdekammer - wie im vorliegenden Fall - in irgendeiner Form mitgeteilt wird, daß Beschwerdeführer und Beschwerdegegner beide den Widerruf des Patents wünschen, dann kann die Kammer ohne weiteres von ihrer Befugnis nach Artikel 111(1) EPU Gebrauch machen und den Widerruf des Patents beschließen.

Headnote

When it is made clear to the Board of Appeal, whatever the form of words used, that the Appellant and the Respondent are agreed that a patent should be revoked, the Board may exercise its power under Article 111(1) EPC to revoke the patent. The statement "We herewith abandon the above patent", sent to the Board of Appeal by the patent proprietor during the appeal stage of an opposition, is in this case equivalent to a request that the patent be revoked.

Summary of Facts and Submissions

I. In a decision dated 12 May 1986 the Opposition Division rejected the opposition filed against European patent No. 016 237 granted upon the subject-matter of European patent application No. 79 100 858.4.

II. The Appellant appealed against this decision by telex on 9 July 1986, subsequently confirmed by a letter of the same date, paid the fee for appeal on 10 July 1986 and filed a statement of grounds of appeal on 11 September 1986, in which he requested that the patent be revoked.

III. In a letter dated 12 January 1987 quoting the number of the appeal, the representative of the Respondent stated: "We herewith abandon the above patent". In a communication dated 27 January 1987 to the patent proprietor, the Registrar of the Board of Appeal stated that if he wished the Board to revoke the patent he should either withdraw consent to the text of the patent as granted, or request revocation of the patent. In a response to the patent proprietor informed the Board of Appeal, by letter dated 4 February 1987, that he withdrew consent to the text of the patent as granted and did not intend to submit any other text.

Reasons for the Decision

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

2. In the opinion of the Board, for the reasons set out below it was not necessary for the communication dated 27 January 1987 to have been sent to the Respondent, or for the Respondent to have filed his letter dated 4 February 1987 in reply. When, as in the present case, it is made quite clear to the Board of Appeal (whatever the exact form of wording used) that both the Appellant and the Respondent are agreed that the patent should be revoked, the Board sees no difficulty in exercising its powers under Article 111(1) EPC, by deciding to revoke the patent.

Sommaire

Lorsqu'il a été clairement précisé à la chambre de recours - et ce, quelle que soit la formulation utilisée - que le requérant et l'intimé sont d'accord pour que le brevet soit révoqué, la chambre peut révoquer ledit brevet en vertu du pouvoir que lui confère à cet égard l'article 111(1) CBE. La déclaration "Nous abandonnons le brevet susmentionné", envoyée à la chambre de recours par le titulaire du brevet pendant la procédure de recours faisant suite à une opposition, équivaut en l'occurrence à une requête en révocation du brevet.

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision en date du 12 mai 1986, la Division d'opposition a rejeté l'opposition formée à l'encontre du brevet européen n° 016 237, délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 79 100 858.4.

II. La requérante a adressé à l'OEB le 9 juillet 1986 un télex pour former recours contre cette décision, et a confirmé ce recours par une lettre portant la même date, puis elle a acquitté la taxe correspondante le 10 juillet 1986 et produit le 11 septembre 1986 le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle demandait la révocation du brevet.

III. Dans une lettre datée du 12 janvier 1987, qui mentionnait le numéro du recours, le mandataire de l'intimée déclarait: "Nous abandonnons le brevet susmentionné". Le 27 janvier 1987, le greffier de la Chambre a adressé à la titulaire du brevet une notification lui signalant que, si elle désirait que la Chambre révoque son brevet, elle devait soit revenir sur son acceptation du texte dans lequel ce brevet avait été délivré, soit demander la révocation du brevet. Par lettre du 4 février 1987, la titulaire du brevet a répondu à la Chambre qu'elle revenait sur son acceptation du texte dans lequel avait été délivré le brevet, et qu'elle n'avait pas l'intention de proposer un autre texte, quel qu'il soit.

Motifs de la décision

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

2. Pour les motifs exposés ci-après, la Chambre juge superflues la notification en date du 27 janvier 1987 adressée à l'intimée, ainsi que la réponse donnée par celle-ci dans sa lettre du 4 février 1987. Lorsque, comme c'est le cas dans la présente affaire, il a été clairement précisé à la chambre de recours (quelle que soit au juste la formulation utilisée) que le requérant et l'intimé sont d'accord pour que le brevet soit révoqué, la chambre peut sans problème décider la révocation dudit brevet, en faisant usage du pouvoir que lui confère à cet égard l'article 111(1) CBE.

3. Der Bescheid bezieht sich u. a. auf Nummer 4 der Entscheidung T 73/84 "Widerruf auf Veranlassung des Patentinhabers/SMS" (ABl. EPA 1985, 241), wo es wie folgt heißt: "Der Patentinhaber kann das [Einspruchs]-Verfahren jedoch nicht durch eine an das EPA gerichtete Erklärung, daß er auf das europäische Patent verzichtet, beenden, da dies nicht im Übereinkommen vorgesehen ist." Anschließend wird auf die Möglichkeit verwiesen, den Verzicht auf das Patent gegenüber den nationalen Patentämtern entsprechend dem nationalen Recht zu erklären. Ist das europäische Patent erst einmal vom EPA erteilt worden und in jedem benannten Staat als nationales Patent wirksam geworden, so wird es aus der Verantwortung des EPA entlassen; ein Verzicht auf das europäische Patent kann deshalb nur insoweit ausgesprochen werden, als die einzelnen nationalen Ämter und das jeweils geltende nationale Recht dies erlauben. Sobald jedoch gemäß Artikel 99 (1) EPÜ Einspruch gegen das erteilte europäische Patent eingelegt wird, geht die Zuständigkeit für das Patent wieder auf das EPA über, damit dieses den Einspruch entsprechend den Artikeln 101 und 102 EPÜ prüfen und darüber entscheiden kann; wird nach erfolgter Entscheidung über den Einspruch entsprechend den Artikeln 106 bis 108 EPÜ Beschwerde eingelegt, so geht die Zuständigkeit für das Patent auf die Beschwerdekammer über, damit diese die Beschwerde gemäß den Artikeln 110 und 111 EPÜ prüfen und darüber entscheiden kann.

4. Im vorliegenden Fall wurde die Erklärung "Wir verzichten hiermit auf das obengenannte Patent" von der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdephase des Einspruchsverfahrens abgegeben, in der bereits die Beschwerdeführerin den Widerruf des Patents beantragt hatte. Diese Erklärung macht aus dem Gesamtzusammenhang heraus zweifelsfrei deutlich, daß die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) mit dem Widerruf des Patents einverstanden ist, und kommt damit einem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Widerruf des Patents gleich. Dies wurde denn auch in einem späteren Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 4. Februar 1987 bestätigt, obwohl es einer solchen Bestätigung nicht bedurft hätte.

5. Dementsprechend macht die Kammer im Hinblick auf das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 12. Januar 1987 von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und widerruft das europäische Patent.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent widerrufen.

3. The communication refers *inter alia* to paragraph 4 of Decision T 73/84 "Revocation at the instance of the patent proprietors/SMS" (OJ EPO 1985, 241), which states that "the patent proprietor cannot terminate the (opposition) proceedings by telling the EPO that he is surrendering the European patent, since this is not provided for in the Convention", - and there is then a reference to the possibility of surrendering the patent via national patent offices and national law. Of course, once a European patent is granted by the EPO and becomes effective as a national patent in each designated state, the EPO loses its seisin of such a patent, and in that circumstance such a European patent can only be surrendered insofar as each national office and national law allows. But as soon as a notice of opposition to the granted European patent is filed in accordance with Article 99(1) EPC, the EPO regains seisin of that patent, for the purpose of examining and deciding upon such opposition in accordance with Articles 101 and 102 EPC; and after a decision on the opposition issued, if an appeal is filed in accordance with Articles 106 to 108 EPC, the Board of Appeal retains such seisin of the patent, in order to examine and decide upon the appeal in accordance with Articles 110 and 111 EPC.

4. In the present case, the statement "We herewith abandon the above patent" was sent by the Respondent to the Board of Appeal during the appeal stage of opposition proceedings in which the Appellant had previously requested revocation of the patent. In the context, this statement made it perfectly clear that the Respondent (the patent proprietor) agreed that the patent should be revoked, and was thus equivalent to a request from the Respondent that the patent be revoked. This was in fact confirmed by the Respondent's subsequent letter dated 4 February 1987, but such confirmation was unnecessary.

5. Accordingly, having regard to the Respondent's letter dated 12 January 1987, in the exercise of its powers under Article 111(1) EPC the Board has decided to revoke the European patent.

Order

For these reasons, it is decided that:

The contested decision is set aside and the patent revoked.

3. La notification fait notamment référence au point 4 de la décision T 73/84 "Révocation à l'initiative du titulaire du brevet/SMS" (JO OEB 1985, 241), où il est déclaré que "le titulaire du brevet ne peut mettre fin à la procédure (d'opposition) en adressant à l'OEB une déclaration selon laquelle il renonce au brevet européen, cette possibilité n'étant pas prévue par la Convention", et où est évoquée la possibilité de renoncer au brevet par une déclaration adressée aux offices nationaux des brevets, dans les conditions prévues par le droit national. Lorsqu'un brevet européen est délivré par l'OEB, et qu'il prend effet en tant que brevet national dans chacun des Etats désignés, il va de soi que l'OEB perd sa compétence à l'égard de ce brevet, qui ne peut alors être abandonné que dans la mesure où cette possibilité est prévue par les offices et le droit des différents Etats concernés. Toutefois, dès qu'il est fait opposition au brevet européen délivré, conformément à l'article 99(1) CBE, l'OEB redevient compétent à l'égard de ce brevet, en ce sens qu'il est chargé d'examiner l'opposition et de statuer à son sujet, ainsi que le prévoient les articles 101 et 102 CBE. De plus, si après qu'il a été statué sur l'opposition, un recours est formé dans les conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 CBE, la chambre de recours reste compétente à l'égard du brevet, afin d'examiner le recours et de statuer à son sujet, en vertu des articles 110 et 111 CBE.

4. Dans la présente espèce, la déclaration "Nous abandonnons le brevet susmentionné" a été envoyée par l'intimée à la Chambre pendant la procédure de recours faisant suite à la procédure d'opposition, au cours de laquelle la requérante avait demandé la révocation du brevet. Dans le contexte de ladite procédure, il ressortait clairement de cette déclaration que l'intimée (titulaire du brevet) était d'accord pour que le brevet soit révoqué, et de ce fait, cette déclaration pouvait être assimilée à une requête en révocation du brevet présentée par ladite intimée, ce qui a été confirmé, bien que cela ne fût pas nécessaire, par la lettre envoyée ultérieurement par celle-ci le 4 février 1987.

5. Par conséquent, eu égard à la lettre de l'intimée en date du 12 janvier 1987, la Chambre, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE, a décidé de révoquer le brevet européen.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La décision attaquée est annulée et le brevet révoqué.