

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Dezember 1992 über die Zurücknahme der Anmeldung zur Verhinderung der Veröffentlichung¹

1. Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung vom 27. April 1983 (ABI. EPA 1983, 147).

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 gilt². Der Zeitpunkt des Abschlusses der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung war bisher auf das Ende des Tags festgelegt worden, der zehn Wochen vor dem Ablauf des 18. Monats nach dem Anmelde- oder (ggf. frühesten) Prioritätstag liegt³. Auf Grund technischer Weiterentwicklungen im Druckereiwesen ist es jetzt möglich, diesen Zeitpunkt auf **sieben Wochen** zu verkürzen⁴. 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 05/81 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 von der Eingangsstelle geprüft. In der Praxis hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, daß eine Veröffentlichung häufig noch verhindert werden kann, wenn die Zurücknahmeerklärung **spätestens vier Wochen vor dem vorgesehenen Veröffentlichungstag bei der Eingangsstelle des 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.

Notice from the European Patent Office dated 14 December 1992 concerning the withdrawal of the application to prevent publication¹

1. This Notice replaces the previous Notice dated 27 April 1983 (OJ EPO 1983, 147).

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 Under Rule 48(2) EPC the European patent application will not be published if it is finally refused, withdrawn or deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication². 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 ten weeks before expiry of the 18th month from the date of filing or the (earliest) date of priority³. Developments in printing technology have now made it possible to shorten this period to **seven weeks**⁴. 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 has decided (Decision J 05/81, 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 Receiving Section. 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 Receiving Section at least four weeks before the scheduled date of publication**. 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.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 14 décembre 1992, relatif au retrait de la demande en vue d'en empêcher la publication¹

1 Le présent communiqué remplace le communiqué du 27 avril 1983 (JO OEB 1983, 147).

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 publication². 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 dix 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)³. Grâce aux perfectionnements apportés aux techniques d'impression, il est désormais possible de ramener cette période à **sept semaines**⁴. 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 05/81 de la chambre de recours juridique (JO OEB 1982, 155), l'Office européen des brevets n'est pas tenu de publier une demande **retirée 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. C'est à la section de dépôt qu'il incombe d'apprécier 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 la section de dépôt de l'OEB au plus tard quatre 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.

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

² 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).

³ Siehe Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18 Juli 1978 (ABI. EPA 1978, 312).

⁴ Siehe Beschluß des Präsidenten des EPA vom 14 Dezember 1992, abgedruckt auf Seite 55 dieses Amtsblatts.

¹ 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.

² 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).

³ See the Statement by the President of the EPO, dated 18 July 1978 (OJ EPO 1978, 312).

⁴ See the Decision of the President of the EPO, dated 14 December 1992 and published on p 55 of this issue of the Official Journal.

¹ 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.

² Voir 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).

³ Cf. Communication du Président de l'OEB du 18 juillet 1978 (JO OEB 1978, 312).

⁴ Cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 14 décembre 1992, publiée à la page 55 du présent numéro du Journal officiel.

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 sechs 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 Service-Leistung 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 1981, 141). Stellt die Eingangsstelle fest, daß die Veröffentlichung der Anmeldung nicht mehr verhindert werden kann, so teilt sie dies dem Anmelder mit dem Hinweis mit, daß die Zurücknahmeerklärung 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 die Eingangsstelle 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

The communication from the EPO under Article 67 EPC (EPO Form 1133), which is issued about six 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 Receiving Section 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 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 Receiving Section 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

Le demandeur doit considérer que la notification que lui adresse l'OEB, conformément à l'article 67 CBE (OEB Form 1133), environ six 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 être encore 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 la section de dépôt constate qu'il n'est plus possible d'empêcher la publication de la demande, elle 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 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 la section de dépôt 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

der Eingabe deutlich zum Ausdruck gebracht werden, z.B. durch farbliche Hervorhebung.

5.3 Die Übermittlung der Zurücknahmeerklärung durch Telex oder Telefax ist möglich. Wird dieser Übermittlungsweg gewählt, wird dringend empfohlen, mit gleicher Post das nach Nr 4.2 a) der Mitteilung des EPA vom 2 Juni 1992 (ABl. EPA 1992, 306) erforderliche Bestätigungsschreiben abzusenden, welches sonst von der Eingangsstelle noch angefordert werden müßte.

5.4 Die Zurücknahmeerklärung sollte direkt an die **Eingangsstelle des EPA in Den Haag** gesandt werden.

clearly indicated in the submission, e.g. by highlighting the relevant passage in colour.

5.3 The declaration of withdrawal may be filed by telex or fax. If one of these means of communication is chosen, the applicant is strongly advised to forward the written confirmation required by the EPO (see 4.2 (a) of the Notice from the EPO dated 2 June 1992, OJ EPO 1992, 306) immediately, i.e. to post it on the day of transmission. Otherwise, the Receiving Section will have to issue a separate request for written confirmation.

5.4 The declaration of withdrawal should be sent direct to the **EPO Receiving Section at The Hague**

la prochaine publication, par exemple par un marquage de couleur;

5.3 La déclaration de retrait peut être communiquée par télex ou télécopieur. Si le demandeur choisit ces moyens de communication, il lui est vivement recommandé d'envoyer le même jour par courrier la confirmation prescrite au point 4.2 a) du Communiqué de l'OEB, en date du 2 juin 1992 (JO OEB 1992, 306), afin d'éviter que la section de dépôt ne doive réclamer celle-ci ultérieurement.

5.4 Il y a lieu d'envoyer la déclaration de retrait directement à la **section de dépôt de l'OEB à La Haye**