

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 27. April 2005 J 25/03 – 3.1.01

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: E. J. Dufrasne
M. B. Günzel

Anmelder/Beschwerdeführer:
MITSUI CHEMICALS, INC.

**Stichwort: Zurücknahme der
Anmeldung/MITSUI CHEMICALS**

**Artikel: 127 und 129 EPÜ
Regel: 88 und 92 EPÜ**

**Schlagwort: "Berichtigung (Widerruf)
der Zurücknahme einer Anmeldung
(verneint) – Hinweis auf die Zurück-
nahme im europäischen Patent-
register"**

Leitsätze:

I. Die Eintragung der Zurücknahme einer Patentanmeldung in das europäische Patentregister gilt ebenso als öffentliche Bekanntmachung wie ihre Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt (siehe Nr. 9 der Entscheidungsgründe, am Ende).

II. Ein Antrag auf Widerruf der Zurücknahme einer Patentanmeldung ist nicht mehr zulässig, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem er gestellt wird, im europäischen Patentregister bereits auf die Zurücknahme hingewiesen wurde und ein Dritter zum Zeitpunkt der offiziellen öffentlichen Bekanntmachung auch nach einer Akteneinsicht keinen Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass die Zurücknahme ein Irrtum war und später widerrufen werden könnte (siehe Nrn. 10 und 11 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) legte am 14. April 2003 Beschwerde gegen die am 13. Februar 2003 ergangene Entscheidung der Prüfungsabtei-

Decisions of the boards of appeal

Decision of the Legal Board of Appeal dated 27 April 2005 J 25/03 – 3.1.01

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: E. J. Dufrasne
M. B. Günzel

Applicant/Appellant:
MITSUI CHEMICALS, INC.

**Headword: Withdrawal of
application/MITSUI CHEMICALS**

**Article: 127, 129 EPC
Rule: 88, 92 EPC**

**Keyword: "Correction (retraction) of
withdrawal of an application (no) –
Mention of withdrawal in the
Register of European Patents"**

Headnote:

I. An entry of a withdrawal of a patent application in the Register of European Patents amounts to its notification to the public as well as a publication in the European Patent Bulletin (cf. point 9 of the Reasons, at the end).

II. A request for retraction of a letter of withdrawal of a patent application is no longer possible if the withdrawal has been mentioned in the Register of European Patents at the time its retraction is applied for if, in the circumstances of the case, even after a file inspection there would not have been any reason for a third party to suspect, at the time of the official notification to the public, that the withdrawal could be erroneous and later retracted (cf. points 10 and 11 of the Reasons).

Summary of facts and submissions

I. On 14 April 2003, the appellant (applicant) lodged an appeal against the decision of the Examining Division despatched on 13 February 2003

Décisions des chambres de recours

Décision de la Chambre de recours juridique en date du 27 avril 2005 J 25/03 – 3.1.01

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : E. J. Dufrasne
M. B. Günzel

Demandeur/requérant :
MITSUI CHEMICALS, INC.

**Référence : Retrait d'une demande/
MITSUI CHEMICALS**

**Article : 127, 129 CBE
Règle : 88, 92 CBE**

**Mot-clé : "Rectification (révocation)
du retrait d'une demande (non) –
mention du retrait au Registre euro-
péen des brevets"**

Sommaire :

I. La mention du retrait d'une demande de brevet portée au Registre européen des brevets a pour effet d'informer le public de ce retrait, au même titre que la publication au Bulletin européen des brevets (cf. point 9 des motifs, in fine).

II. Une requête en révocation d'une lettre annonçant le retrait d'une demande de brevet n'est plus possible une fois que le retrait a été mentionné au Registre européen des brevets si, compte tenu des circonstances de l'espèce, même à l'issue d'une éventuelle inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite (cf. points 10 et 11 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le 14 avril 2003, le requérant (demandeur) a formé un recours contre la décision de la division d'examen, envoyée le 13 février 2003, concernant le refus de

lung ein, mit der ihr Antrag auf Widerruf der Zurücknahme der am 9. Oktober 1996 eingereichten Anmeldung Nr. 96933616.3 zurückgewiesen wurde. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet; die Beschwerdebegründung wurde am 20. Juni 2003 eingereicht.

II. Die Streitanmeldung war als PCT-Anmeldung in japanischer Sprache eingereicht worden. Nach dem Eintritt in die regionale Phase hatte das EPA am 24. September 1997 die englische Übersetzung veröffentlicht.

III. Mit Schreiben vom 18. Dezember 2002, das am selben Tag beim Europäischen Patentamt einging, nahm die Anmelderin die Anmeldung vorbehaltlos zurück.

Die Prüfungsabteilung bestätigte die Zurücknahme der Anmeldung mit Schreiben vom 13. Januar 2003 (EPO Form 2077).

IV. Mit Schreiben vom 15. Januar 2003, das am selben Tag beim Europäischen Patentamt einging, beantragte die Anmelderin die Berichtigung ihrer früheren Zurücknahme der Anmeldung nach Regel 88 EPÜ.

V. In der angefochtenen Entscheidung erklärte die Prüfungsabteilung, dass der Antrag auf Widerruf der Zurücknahme der Anmeldung nach der Veröffentlichung der Zurücknahme im europäischen Patentregister am 11. Januar 2003 eingegangen sei. Sie befand daher unter Verweis auf die Entscheidungen J 10/87, J 22/95 und J 4/97, dass eine Zulassung des Widerrufs nicht im Interesse der Öffentlichkeit liege.

VI. In ihrer Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen Folgendes vor:

Die Entscheidungen J 10/87 und J 4/97 seien im vorliegenden Fall maßgeblich. Nach diesen Entscheidungen könne einem Antrag auf Widerruf der Zurücknahme einer Anmeldung als Ganzes nach Regel 88 EPÜ stattgegeben werden, wenn:

a) die Zurücknahme zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr Widerruf beantragt werde, der Öffentlichkeit vom EPA noch nicht offiziell bekannt gegeben worden sei,

concerning the refusal to retract the withdrawal of application 96933616.3 filed on 9 October 1996. The appeal fee was paid on the same day and the statement of grounds of appeal was filed on 20 June 2003.

II. The application-in-suit was filed in Japanese as a PCT application. After entry into the regional phase before the EPO, its translation into English was published by the EPO on 24 September 1997.

III. By a letter dated 18 December 2002 and received at the European Patent Office on the same day, the application was unconditionally withdrawn by the applicant.

By a letter dated 13 January 2003 (Form 2077), the Examining Division acknowledged the withdrawal of the application.

IV. By a letter dated 15 January 2003 and received at the European Patent Office on the same day, the applicant requested correction under Rule 88 EPC of its earlier withdrawal of the application.

V. In the decision under appeal, the Examining Division stated that the request for retraction of the withdrawal arrived in the EPO after publication in the Register of the withdrawal of the application, on 11 January 2003. The Examining Division therefore held it would have been against the public interest to accept the retraction, citing decisions J 10/87, J 22/95 and J 4/97.

VI. In its statement of grounds and during oral proceedings, the appellant argued essentially as follows:

Decisions J 10/87 and J 4/97 are the fundamental ones in the present case. According to these decisions, a request for retraction of the withdrawal of an application as a whole may be allowable under Rule 88 EPC 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;

révoquer le retrait de la demande 96933616.3 déposée le 9 octobre 1996. La taxe de recours a été acquittée le même jour et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 20 juin 2003.

II. La demande en cause a été déposée en japonais, sous la forme d'une demande PCT. Après l'entrée en phase régionale devant l'OEB, sa traduction en anglais a été publiée par l'OEB le 24 septembre 1997.

III. Par lettre datée du 18 décembre 2002 et reçue à l'Office européen des brevets le même jour, la demande a été retirée inconditionnellement par le demandeur.

Par lettre datée du 13 janvier 2003 (formulaire 2077), la division d'examen a accusé réception du retrait de la demande.

IV. Par lettre datée du 15 janvier 2003 et reçue à l'Office européen des brevets le même jour, le demandeur a requis une correction, au titre de la règle 88 CBE, de son précédent retrait de la demande.

V. Dans la décision contre laquelle le recours est formé, la division d'examen a déclaré que la requête en révocation du retrait est parvenue à l'OEB après la publication du retrait de la demande au Registre, le 11 janvier 2003. La division d'examen a donc estimé, citant les décisions J 10/87, J 22/95 et J 4/97, qu'accepter la révocation aurait été contraire à l'intérêt du public.

VI. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, et lors de la procédure orale, le requérant a fait valoir, pour l'essentiel, les arguments suivants :

Les décisions J 10/87 et J 4/97 sont fondamentales pour la présente espèce. Selon ces décisions, une requête en révocation du retrait d'une demande dans sa totalité peut être admise, sur le fondement de la règle 88 CBE, si :

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

b) die irrtümliche Zurücknahme einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben sei,

c) dadurch keine wesentliche Verzögerung entstehe und

d) das EPA zu der Überzeugung gelange, dass die Interessen Dritter, die möglicherweise durch Akteneinsicht Kenntnis von der Zurücknahme erhalten hätten, ausreichend geschützt seien.

Es seien Erklärungen als Erläuterung und Beleg für die Begleitumstände des Missverständnisses zwischen der Anmelderin und ihrem japanischen Vertreter vorgelegt worden, das zu der vorbehaltlosen Zurücknahme durch den bevollmächtigten europäischen Vertreter geführt habe. Diese sei einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben.

Der Widerruf der Zurücknahme sei unverzüglich beantragt worden, denn der Widerrufs Antrag sei nur einen Tag, nachdem der japanische Vertreter den Fehler bemerkt habe, gestellt worden.

Dritte seien seit dem 15. Januar 2003 im öffentlichen Teil der Akte über den Antrag auf Widerruf der Zurücknahme informiert und somit gewarnt gewesen, sich nicht auf die am 11. Januar 2003 im Register veröffentlichten Angaben zu verlassen. In dem sehr kurzen Zeitraum zwischen dem 11. und dem 15. Januar 2003 seien Dritte also ausreichend geschützt gewesen. Dieser Zeitraum von vier Tagen, in dem Dritte – selbst nach Einsichtnahme in die offizielle Akte – nichts von dem Antrag auf Widerruf der Zurücknahme wissen konnten, sei sehr kurz. Dies unterscheide den vorliegenden Fall von dem in der angezogenen Entscheidung J 14/04 behandelten, wo die betreffende Zeitspanne über einen Monat betragen habe, also wesentlich länger gewesen sei.

Die Zurücknahme der Anmeldung sei der Öffentlichkeit bis zum Tag ihres Widerrufs noch nicht offiziell bekannt gegeben worden, denn diese offizielle öffentliche Bekanntgabe erfolge erst mit der Veröffentlichung der Zurücknahme im Patentblatt und nicht mit ihrer Eintragung in das Patentregister.

VII. In einer Mitteilung nach Artikel 11 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern lud die Kammer die Beschwerdeführerin zu einer mündlichen Verhandlung und vertrat die vorläufige Auffassung, dass der

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

(c) there is no substantial delay of the proceedings;

(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.

Declarations have been submitted which explain and support the factual circumstances of the misunderstanding between the applicant and its Japanese representative which had led to the unconditional withdrawal by the European authorised representative. This results from an excusable oversight.

There was no undue delay in seeking retraction of withdrawal since the request for retraction had been filed only one day after the mistake had been noticed by the Japanese representative.

Third parties were informed as of 15 January 2003, in the public part of the file, of the request for retraction of the withdrawal and thus warned against relying on the information published in the Register on 11 January 2003. Consequently, third parties were sufficiently protected over the very short time period from 11 January to 15 January 2003. That time period of four days during which third parties had no means to be aware of the request for retraction of the withdrawal, even by inspecting the official file is very short. This distinguishes the situation in the present case from a situation referred to in cited decision J 14/04, where the corresponding intervening time was more than one month, which is substantially longer.

The public had not been officially notified of the withdrawal of the application at the date of its retraction, this official notification to the public being only achieved by the publication of the withdrawal in the Bulletin and not by its entry in the Register.

VII. In a communication pursuant to Article 11(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Board summoned the appellant to oral proceedings and expressed the preliminary opinion that, the withdrawal of the

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

c) il n'y a pas de retard notable au niveau de la procédure ;

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.

Des déclarations ont été produites pour expliquer et justifier les circonstances du malentendu entre le demandeur et son mandataire japonais, qui a conduit au retrait inconditionnel par le mandataire européen. Ce malentendu résulte d'une erreur excusable.

La révocation du retrait n'a pas été sollicitée avec un retard excessif, la requête en révocation ayant été déposée un jour après que le mandataire japonais a remarqué l'erreur.

Les tiers ont été informés dès le 15 janvier 2003, dans la partie du dossier accessible au public, de la requête en révocation du retrait, et ils ont donc été avertis de ne pas se fier aux informations publiées au Registre le 11 janvier 2003. Par conséquent, les tiers ont bénéficié d'une protection suffisante, pendant la très courte période allant du 11 au 15 janvier 2003. Cette période de 4 jours, au cours de laquelle les tiers ne disposaient d'aucun moyen d'être avertis de la requête en révocation du retrait, même en consultant le dossier officiel, est très courte. Ceci distingue la présente espèce d'une situation évoquée dans la décision J 14/04 citée, où l'intervalle de temps, nettement plus long, dépassait un mois.

Le public n'avait pas été informé officiellement du retrait de la demande au moment de sa révocation, la communication officielle au public n'ayant eu lieu que par la publication du retrait au Bulletin, et non pas par sa mention au Registre.

VII. Dans une notification conformément à l'article 11(1) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a cité le requérant à une procédure orale et a exprimé l'avis préliminaire selon lequel, le retrait de la

Widerruf der Zurücknahme der Anmeldung wahrscheinlich nicht zugelassen werden könne, weil die Zurücknahme durch den entsprechenden Hinweis im europäischen Patentregister der Öffentlichkeit offiziell bekannt gegeben worden sei und der Öffentlichkeit keine gegenteiligen Informationen zugänglich gewesen seien.

In einer weiteren Mitteilung erhielt die Beschwerdeführerin eine Kopie der Entscheidung J 14/04 zur Kenntnisnahme vor der mündlichen Verhandlung.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 27. April 2005 statt.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zulassung des Widerrufs der Zurücknahme ihrer Anmeldung.

Entscheidungsgründe

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

2. Regel 88 EPÜ, deren Anwendung die Beschwerdeführerin beantragt hat, lässt die Berichtigung von Mängeln unter genau definierten Bedingungen zu (siehe hierzu die Ausführungen zur Entstehungsgeschichte der Regel 88 EPÜ in der frühen einschlägigen Entscheidung J 8/80, ABI. EPA 1980, 293, Nrn. IX bis XIV des Sachverhalts und der Anträge, und die enge Auslegung dieser Regel unter Nr. 6 der dortigen Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung J 10/87 (ABI. EPA 1989, 323) wurde Regel 88 EPÜ angewendet, um dem Widerruf einer Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats in einer veröffentlichten Patentanmeldung unter bestimmten Umständen stattzugeben.

In der Entscheidung J 4/97 vom 9. Juli 1997 gab die Kammer unter Berufung auf die Begründung in J 10/87 dem Widerruf der Zurücknahme einer veröffentlichten Patentanmeldung als Ganzes statt.

Beide Entscheidungen befassen sich eingehend mit dem Ausnahmecharakter der Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 EPÜ vor dem Hintergrund der Rechtssicherheit und der Abwägung der Interessen des Anmelders gegenüber

application having been officially notified to the public by its mention in the Register of European Patents and information to the contrary not being available to the public, its retraction could not probably be allowed.

In a further notification a copy of decision J 14/04 was sent to the appellant for consideration in view of the oral proceedings.

VIII. Oral proceedings were held on 27 April 2005.

IX. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the retraction of the withdrawal of the application be allowed.

Reasons for the decision

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

2. Rule 88 EPC, the application of which is requested by the appellant, allows correction of errors under strictly defined conditions (see elements on the origins of Rule 88 EPC in an early decision based thereon, J 8/80, OJ EPO 1980, 293, Facts and Submissions, points IX to XIV and its strict application in the same decision, point 6 of the reasons).

Decision J 10/87 (OJ EPO 1989, 323) applied Rule 88 EPC so as to allow the retraction of the withdrawal of the designation of a Contracting State in a published patent application, in appropriate circumstances.

Decision J 4/97 of 9 July 1997 applied the reasoning of J 10/87 to allow the retraction of the withdrawal of a published patent application as a whole.

These two decisions carefully consider the exceptional character of the correction of errors under Rule 88 EPC, based on the requirement of legal certainty and balancing the interests of the applicant and of third parties (J 10/87,

demande ayant été officiellement communiqué au public par sa mention au Registre européen des brevets et le public ne disposant pas d'indication contraire, il était probable que sa révocation ne puisse pas être acceptée.

Dans une autre signification, le requérant a reçu une copie de la décision J 14/04 pour qu'il l'examine en vue de la procédure orale.

VIII. La procédure orale s'est tenue le 27 avril 2005.

IX. Le requérant a demandé que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et que la révocation du retrait de la demande soit acceptée.

Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux dispositions des articles 106 à 108 et de la règle 64 CBE. Il est donc recevable.

2. La règle 88 CBE, dont l'application est demandée par le requérant, autorise la correction d'erreurs dans des conditions strictement définies (voir commentaires relatifs à la genèse de la règle 88 CBE, dans une précédente décision fondée sur celle-ci, J 8/80, JO OEB 1980, 293, Faits et conclusions, points IX à XIV, et sa stricte application dans la même décision, point 6 des motifs).

La décision J 10/87 (JO OEB 1989, 323) a appliqué la règle 88 CBE pour autoriser, lorsque les circonstances s'y prêtent, la révocation du retrait de la désignation d'un Etat contractant dans une demande de brevet publiée.

La décision J 4/97 du 9 juillet 1997 a appliqué le raisonnement de J 10/87 pour autoriser la révocation du retrait complet d'une demande de brevet publiée.

Ces deux décisions examinent soigneusement le caractère exceptionnel de la correction d'erreurs prévue par la règle 88 CBE, sur la base de l'exigence de sécurité juridique et en mettant en balance l'intérêt du demandeur et celui

denen Dritter (J 10/87, Nrn. 8 bis 13 der Entscheidungsgründe; J 4/97, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdeführerin hat weder die grundsätzliche Relevanz dieser Entscheidungen noch die darin formulierten Bedingungen in Frage gestellt; vielmehr hat sie sich in ihrem Vorbringen sogar darauf berufen.

3. Eine der in den Entscheidungen J 10/87 und J 4/97 aufgestellten Bedingungen für die Zulassung einer Berichtigung nach Regel 88 EPÜ besagt, dass "die Zurücknahme ... der Öffentlichkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerruf der Zurücknahme beantragt wird, vom EPA nicht offiziell bekannt gegeben worden" sein darf (J 10/87, Nr. 13 der Entscheidungsgründe).

Diese Bedingung war in der Sache J 10/87 erfüllt, weil die Zurücknahme der Benennung noch nicht im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden war, als der Widerruf der Zurücknahme beantragt wurde (Nr. 14 der Entscheidungsgründe). Außerdem stellte die Kammer in dieser Entscheidung ausdrücklich fest, dass der Rechtssicherheit der Vorrang gebührt und das Interesse der Öffentlichkeit, die sich auf die offiziellen Bekanntmachungen des Europäischen Patentamts verlassen können muss, über das Interesse eines Patentanmelders zu stellen ist, seine bereits öffentlich bekannt gemachte irrtümliche Erklärung über die Zurücknahme der Anmeldung korrigieren zu lassen.

In der Sache J 4/97 war die Bedingung ebenfalls erfüllt, weil der Widerruf der Zurücknahme der Patentanmeldung vor ihrer Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt und sogar noch vor ihrer Eintragung in das europäische Patentregister beantragt worden war (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

In der früheren Entscheidung J 15/86 (ABI. EPA 1988, 417) war die Kammer ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass eine Zurücknahmeerklärung nicht mehr widerrufen werden kann, wenn die Zurücknahme der Öffentlichkeit bereits im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden ist.

4. Aus diesen Entscheidungen ergibt sich, dass Regel 88 EPÜ im Interesse der Rechtssicherheit und in Abwägung der Interessen des Patentanmelders gegenüber denen Dritter nur dann

points 8 to 13 of the reasons, J 4/97, point 4 of the reasons).

The appellant does not challenge the basic relevance of these decisions nor the conditions developed therein and, on the contrary, referred to them in its argumentation.

3. Amongst the appropriate circumstances established by decisions J 10/87 and J 4/97 for allowing correction under Rule 88 EPC is the condition that "at the time the retraction of the withdrawal is applied for, the public has not been officially notified of the withdrawal by the EPO" (J 10/87, point 13 of the reasons).

In decision J 10/87, that condition was fulfilled, since the withdrawal of the designation was not published in the European Patent Bulletin before the retraction of the withdrawal had been applied for (point 14 of the reasons). The Board also clearly stated in that decision that legal certainty must prevail and that 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 in having its statement withdrawing the application, already notified to the public, corrected.

In decision J 4/97, that condition was also fulfilled since retraction of the withdrawal of the patent application was requested before the withdrawal had been published in the European Patent Bulletin and even before it had been mentioned in the Register of European Patents (point 6 of the reasons).

In the earlier decision J 15/86 (OJ EPO 1988, 417), the Board also considered that it was too late to ask for retraction of a withdrawal once the withdrawal had been notified to the public in the European Patent Bulletin.

4. It can be deduced from these decisions that for Rule 88 EPC to apply, the withdrawal of a published patent application must not have been officially notified at the time the retraction of the

des tiers (J 10/87, points 8 à 13 des motifs, J 4/97, point 4 des motifs).

Le requérant ne conteste pas la pertinence fondamentale de ces décisions, ne remet pas en cause les conditions qui y sont exposées ; au contraire, il s'y réfère dans son argumentation.

3. Parmi les circonstances, prises en compte par les décisions J 10/87 et J 4/97, permettant une correction au titre de la règle 88 CBE, figure la condition qu'"à la date à laquelle la révocation du retrait est demandée, le public n'ait pas encore été officiellement informé par l'OEB de ce retrait" (J 10/87, point 13 des motifs).

Dans la décision J 10/87, cette condition était remplie, puisque que le retrait de la désignation n'avait pas été publié au Bulletin européen des brevets avant que la révocation du retrait ne soit demandée (point 14 des motifs). La Chambre a également clairement affirmé, dans cette décision, que la sécurité juridique doit prévaloir et que l'intérêt des tiers, qui doivent pouvoir se fier aux informations officielles publiées par l'Office européen des brevets, prime sur l'intérêt d'un demandeur de brevet qui souhaite corriger sa déclaration de retrait déjà portée à la connaissance du public.

Dans la décision J 4/97, cette condition était également remplie, puisque la révocation du retrait de la demande de brevet avait été requise avant que le retrait n'ait été publié au Bulletin européen des brevets, et même avant sa mention au Registre européen des brevets (point 6 des motifs).

Dans la décision antérieure J 15/86 (JO OEB 1988, 417), la Chambre a également considéré qu'il était trop tard pour solliciter la révocation d'un retrait une fois que le public a été informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets.

4. On peut déduire de ces décisions que, pour que la règle 88 CBE s'applique, il faut que le retrait d'une demande de brevet publiée n'ait pas fait l'objet d'une communication officielle à

anwendbar ist, wenn die Zurücknahme einer veröffentlichten Patentanmeldung zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerruf der Zurücknahme beantragt wird, noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde.

Ferner besagen diese Entscheidungen eindeutig, dass die Zurücknahme mit der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt offiziell bekannt gemacht wird und ab diesem Zeitpunkt nicht mehr widerrufen werden kann.

Sie beantworten aber nicht direkt die Frage, die sich im vorliegenden Fall stellt, nämlich ob der Hinweis auf die Zurücknahme im europäischen Patentregister als offizielle öffentliche Bekanntmachung anzusehen ist, die einen Widerruf der Zurücknahme ab diesem Zeitpunkt unmöglich machen würde, selbst wenn die Zurücknahme noch nicht im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde.

Vielmehr besagen diese Entscheidungen, dass die Zurücknahme mit ihrer Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt der Öffentlichkeit offiziell bekannt gemacht wurde und ihr Widerruf danach nicht mehr möglich ist. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich daraus jedoch nicht ableiten, dass diese Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt unbedingt das einzige Instrument ist, um die Zurücknahme der Öffentlichkeit offiziell bekannt zu geben und ihren Widerruf unmöglich zu machen.

5. Somit stellt sich die Frage, ob der Hinweis im europäischen Patentregister und die Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt beide gleichermaßen als offizielle öffentliche Bekanntmachungen gelten können.

6. In der Entscheidung T 824/00 (ABl. EPA 2004, 5, am Ende von Nr. 8 der Entscheidungsgründe) wird die Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt und im europäischen Patentregister als vergleichbar erachtet, wenn die Entscheidung J 10/87 dahin gehend ausgelegt wird, dass sie nach Veröffentlichung der Zurücknahme im Europäischen Patentblatt oder gar im europäischen Patentregister deren Widerruf ausschließt.

7. Die Entscheidung J 14/04 vom 17. März 2005 betraf einen ähnlich gelagerten Fall wie den vorliegenden; auch hier wurde der Widerruf der Zurück-

withdrawal is requested, in the interest of legal certainty, and balancing the interests of the applicant and of the third parties.

These decisions also clearly state that publication in the European Patent Bulletin of the withdrawal is an official notification thereof, which renders its further retraction impossible.

However, they do not directly answer the question submitted in the present case, i.e. whether or not the mention of the withdrawal in the Register of European Patents has to be considered as an official notification to the public which would render retraction of the withdrawal impossible from said mention, even before further possible publication of the withdrawal in the European Patent Bulletin.

In other words, these decisions establish that the withdrawal has been officially notified to the public and its retraction is no longer possible if the withdrawal has been published in the European Patent Bulletin. However, it cannot be inferred therefrom, contrary to the appellant's argument, that said publication in the European Patent Bulletin is necessarily the only instrument to officially notify the public of the withdrawal and to render its further retraction impossible.

5. The question is then whether mention in the Register of European Patents or publication in the European Patent Bulletin can be assimilated as both being official notifications to the public.

6. In decision T 824/00 (OJ EPO 2004, 5, point 8 of the reasons in fine), publication in the European Patent Bulletin and mention in the Register of European Patents are considered as being comparable when decision J 10/87 is interpreted as preventing retraction after the withdrawal was published in the European Patent Bulletin or even after publication in the Register of European Patents.

7. In decision J 14/04 of 17 March 2005, a situation very similar to the present one was considered where retraction of the withdrawal of a patent application

la date de la requête en révocation du retrait, ceci dans l'intérêt de la sécurité juridique, et en mettant en balance les intérêts du demandeur et ceux des tiers.

De même, ces décisions indiquent clairement que la publication du retrait au Bulletin européen des brevets constitue une information officielle rendant impossible sa révocation ultérieure.

Cependant, elles ne répondent pas directement à la question posée dans la présente espèce, qui est de savoir si la mention du retrait au Registre européen des brevets doit être considérée comme une information officielle au public rendant impossible toute révocation ultérieure du retrait, même si elle intervient avant une éventuelle publication du retrait au Bulletin européen des brevets.

En d'autres termes, ces décisions établissent que le retrait a été officiellement communiqué au public et que sa révocation n'est plus possible dès qu'il a été publié au Bulletin européen des brevets. On ne peut cependant en déduire, contrairement aux arguments du requérant, que cette publication au Bulletin européen des brevets est forcément le seul instrument permettant d'informer officiellement le public du retrait et de rendre impossible sa révocation ultérieure.

5. La question est donc de savoir si la mention au Registre européen des brevets ou la publication au Bulletin européen des brevets peuvent être toutes deux assimilées à une information officielle du public.

6. La décision T 824/00 (JO OEB 2004, 5, point 8 des motifs, à la fin) considère que la publication au Bulletin européen des brevets et la mention au Registre européen des brevets sont comparables lorsque la décision J 10/87 est interprétée comme empêchant la révocation une fois le retrait publié au Bulletin européen des brevets, ou même après publication au Registre européen des brevets.

7. La décision J 14/04 du 17 mars 2005 a examiné une situation très similaire à celle de la présente espèce, où la révocation du retrait d'une demande de

nahme einer Patentanmeldung beantragt, nachdem im europäischen Patentregister auf die Zurücknahme hingewiesen worden war, aber noch bevor sie im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde.

In diesem Fall prüfte die Kammer, ob der Hinweis auf die Zurücknahme einer Patentanmeldung im europäischen Patentregister wirklich als offizielle öffentliche Bekanntmachung im Sinne der in den Entscheidungen J 10/87 und J 4/97 aufgestellten Bedingung anzusehen ist.

8. In J 14/04 berief sich die Kammer auf das Europäische Patentübereinkommen, das in Kapitel II des siebenten Teils die "Unterrichtung der Öffentlichkeit und Behörden" regelt.

Nach Artikel 127 EPÜ führt das Europäische Patentamt ein Patentregister mit der Bezeichnung europäisches Patentregister, in dem alle Angaben vermerkt werden, deren Eintragung in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist.

In Regel 92 EPÜ sind ferner die in das Register einzutragenden Angaben aufgelistet, die unter dem Buchstaben n auch den Tag umfassen, an dem die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

Diese Verweise auf den Wortlaut des Europäischen Patentübereinkommens sprechen eindeutig für den offiziellen Charakter der Angaben im europäischen Patentregister und insbesondere des Hinweises auf die Zurücknahme einer Patentanmeldung.

Außerdem besagt Artikel 129 a) EPÜ, dass das Europäische Patentblatt die Eintragungen in das europäische Patentregister wiedergibt.

Dies macht deutlich, dass der Inhalt des Europäischen Patentblatts auf den Angaben im europäischen Patentregister beruht. Damit wird der offizielle Charakter der Registerangaben und bis zu einem gewissen Grad sogar der Vorrang des europäischen Patentregisters gegenüber dem Europäischen Patentblatt bekräftigt.

Anders als von der Beschwerdeführerin behauptet, sind also nicht nur mit der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt, sondern auch mit der Eintra-

was requested after mention of the withdrawal in the Register of European Patents but before its publication in the European Patent Bulletin.

In that case, it was examined whether the mention of the withdrawal of a patent application in the Register of European Patents should properly be considered as an official notification to the public in the sense of the condition established by decisions J 10/87 and J 4/97.

8. Decision J 14/04 refers to the European Patent Convention, which in Chapter II of Part VII sets out the "Information to the public or official authorities".

According to Article 127 EPC, the European Patent Office shall keep a register, to be known as the Register of European Patents, which shall contain those particulars the registration of which is provided for by this Convention.

Rule 92 EPC further lists the entries in the Register, which includes, in paragraph (n), the date on which the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn.

These references to the text of the European Patent Convention clearly support the official character of the entries in the Register of European Patents, in particular the mention of the withdrawal of a patent application.

Moreover, Article 129(a) EPC states that the European Patent Bulletin contains entries made in the Register of European Patents.

This indicates clearly that the contents of the European Patent Bulletin relies on entries in the Register of European Patents. It corroborates the official character of the entries in the Register of European Patents and, to a certain extent, even its precedence over the European Patent Bulletin.

So, contrary to what is alleged by the Appellant, legal effects are associated not only with the publication in the European Patent Bulletin, but also with

brevet était requise après la mention du retrait au Registre européen des brevets, mais avant sa publication au Bulletin européen des brevets.

La question a été examinée, dans cette affaire, de savoir s'il convient véritablement de considérer que la mention du retrait d'une demande de brevet au Registre européen des brevets est une information officielle du public au sens des décisions J 10/87 et J 4/97.

8. La décision J 14/04 se réfère à la Convention sur le brevet européen qui, au chapitre II de la septième partie, traite de "l'information du public et des instances officielles".

Conformément à l'article 127 CBE, l'Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la Convention.

En outre, la règle 92 CBE établit la liste des mentions portées au Registre qui comprennent, à l'alinéa n), la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée.

Ces références au texte de la Convention sur le brevet européen plaident clairement en faveur du caractère officiel des mentions au Registre européen des brevets, en particulier de la mention du retrait d'une demande de brevet.

De plus, l'article 129 a) CBE dispose que le Bulletin européen des brevets contient les inscriptions portées au Registre européen des brevets.

Ceci indique clairement que le contenu du Bulletin européen des brevets est fondé sur les inscriptions portées au Registre européen des brevets et corrobore le caractère officiel des mentions portées au Registre européen des brevets et même, dans une certaine mesure, sa préséance sur le Bulletin européen des brevets.

Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, des effets juridiques découlent non seulement de la publication au Bulletin européen des brevets, mais

gung in das europäische Patentregister rechtliche Wirkungen verbunden. So ist beispielsweise, solange die Erfordernisse der Regel 20 (3) EPÜ nicht erfüllt sind, die als Anmelder eingetragene Person, d. h. die Person, deren Name im europäischen Patentregister steht, die Verfahrensbeteiligte, und sie gilt nach Artikel 60 (3) EPÜ als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen (J 26/95, ABI. EPA 1999, 668, Nr. 2 der Entscheidungsgründe), und zwar unabhängig davon, ob ihr das Recht auf das europäische Patent wirklich zusteht (siehe Artikel 60 (1) EPÜ).

9. In Artikel 127 EPÜ heißt es zum öffentlichen Charakter des Inhalts des europäischen Patentregisters, dass jedermann in das Patentregister Einsicht nehmen kann.

Was das Europäische Patentblatt angeht, so wird es in Artikel 129 a) EPÜ ausdrücklich als Veröffentlichung bezeichnet.

Aus dieser geringfügigen und rein sprachlichen Abweichung lässt sich aber noch kein entscheidender Unterschied ableiten.

In einem weiter gefassten Ansatz ist die Öffentlichkeitsrelevanz des Europäischen Patentblatts und des europäischen Patentregisters unter dem Aspekt zu untersuchen, wie das Europäische Patentamt diese offiziellen Informationsquellen der Öffentlichkeit ab dem Zeitpunkt, zu dem im europäischen Patentregister auf die Zurücknahme der Patentanmeldung hingewiesen wurde, tatsächlich zugänglich gemacht hat. Das Europäische Patentblatt wie auch das europäische Patentregister werden der Öffentlichkeit in ähnlicher Weise über das Internet-Portal *epoline*[®] kostenlos zur Verfügung gestellt. Dabei kann nicht nur jedermann online auf das europäische Patentregister zugreifen, sondern es wird zudem ein Dienst angeboten, mit dem sich anhand nutzerdefinierter Listen von Patentanmeldungen Änderungen in den Akten aller veröffentlichten Patentanmeldungen verfolgen lassen. In Verbindung mit einem weiteren Software-Tool ermöglicht es dieser Dienst, Daten abzugleichen und Änderungen sofort zu erkennen oder sich sogar per E-Mail automatisch benachrichtigen zu lassen, sobald sich bei einem der vorab ausgewählten Fälle

entries in the Register of European Patents. As an example, unless the conditions of Rule 20(3) EPC are met, it is the person registered as applicant, i.e. the person whose name is entered into the Register of European Patents, who is the party to the proceedings and who is deemed to be entitled to exercise the right to the European patent, in accordance with Article 60(3) EPC (J 26/95, OJ EPO 1999, 668, point 2 of the Reasons), irrespective of whether or not the right to a European patent belongs to him as a matter of substance (see Article 60(1) EPC).

9. As to the public character of the content of the Register of European Patents, Article 127 EPC mentions that it is open to public inspection.

As regards the European Patent Bulletin, Article 129(a) EPC explicitly refers to it as being a publication.

No conclusive difference can however be derived simply from this minor and strictly literal difference.

In a broader approach, the public dimensions of the European Patent Bulletin and of the Register of European Patents have to be considered in the framework of how these official sources of information have actually been made available by the European Patent Office to the public since the time the withdrawal of the patent application had been mentioned in the Register of European Patents. Both the European Patent Bulletin and the Register of European Patents are similarly offered freely to the public via *epoline*[®], on the internet. Not only is it possible for any person to access the Register of European Patents on-line but also a service is offered which allows tracking changes in all files of published applications, using tailor-made lists of patent applications. Combined with an additional software tool, it renders it possible to compare data and identify changes immediately, or even automatically to receive an e-mail alert every time a change occurs in any of the cases previously selected in the Register of European Patents (at that time through WebRegPro. See WebRegPro: monitoring patent applications using the

également de l'inscription au Registre européen des brevets. Par exemple, sauf si les critères énoncés à la règle 20(3) CBE sont remplis, c'est la personne enregistrée comme demandeur, c'est-à-dire la personne inscrite dans le Registre européen des brevets, qui est partie à la procédure et qui est réputée habilitée à exercer le droit au brevet européen, conformément à l'article 60(3) CBE (J 26/95, JO OEB 1999, 668, point 2 des motifs), peu importe que le droit au brevet européen lui appartienne sur le fond, ou non (voir article 60(1) CBE).

9. Quant au caractère public que revêt le contenu du Registre européen des brevets, l'article 127 CBE mentionne que ce dernier est ouvert à l'inspection publique.

En ce qui concerne le Bulletin européen des brevets, l'article 129 a) CBE s'y réfère explicitement comme étant une publication.

Cependant, cette différence mineure et strictement littérale ne suffit pas pour établir une différence déterminante.

Plus généralement, le caractère public du Bulletin européen des brevets et du Registre européen des brevets doit être analysé en examinant comment ces sources officielles d'information ont effectivement été mises à disposition du public par l'Office européen des brevets depuis la date à laquelle le retrait de la demande de brevet a été mentionné au Registre européen des brevets. Le public a gratuitement accès de manière similaire tant au Bulletin européen des brevets qu'au Registre européen des brevets, via *epoline*[®], sur Internet. Il est non seulement possible à toute personne d'avoir accès au Registre européen des brevets en ligne, mais il existe également un service permettant de suivre les modifications apportées à tous les dossiers de demandes publiées, en utilisant des listes de demandes de brevets conçues sur mesure. Associé à un outil logiciel complémentaire, ce service permet de comparer des données et d'identifier immédiatement les changements, ou même de recevoir automatiquement un message électronique d'alerte chaque fois qu'un changement intervient dans l'un des dossiers précédemment sélec-

im europäischen Patentregister eine Änderung ergibt (seinerzeit mittels WebRegPro; siehe WebRegPro: Überwachung von Patentanmeldungen mit Hilfe des Europäischen Patentregisters Online in *epoline*[®], EPIDOS News 4/2002, Dezember 2002; auch veröffentlicht auf der Internetseite des Europäischen Patentamts unter "News" am 20. Dezember 2002).

Diese Sachverhalte bezüglich des offiziellen Charakters der verfügbaren Informationen belegen, dass die Angaben im europäischen Patentregister ab dem Tag, an dem sie darin erscheinen, der Öffentlichkeit allgemein zugänglich sind.

Demzufolge ist eine Eintragung in das europäische Patentregister ebenso eine öffentliche Bekanntmachung wie eine Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.

10. Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Zurücknahme der Patentanmeldung der Öffentlichkeit mit dem entsprechenden Hinweis im europäischen Patentregister am 11. Januar 2003 offiziell bekannt gegeben wurde, d. h. vor dem Antrag auf Widerruf der Zurücknahme. Ein Dritter hätte zu diesem Zeitpunkt auch nach einer etwaigen Einsicht in die vollständige Akte keinen Grund zu der Annahme gehabt, dass die Zurücknahme ein Irrtum war und später widerrufen werden könnte.

Nach Auffassung der Kammer ist es aus Grund der Rechtssicherheit und der Abwägung der Interessen des Anmelders gegenüber denen Dritter unter den gegebenen Umständen nicht möglich, Regel 88 EPÜ anzuwenden, um den Widerruf der Zurücknahme der Patentanmeldung zuzulassen.

11. Da der Antrag auf Berichtigung der Zurücknahme der Patentanmeldung aus den oben genannten Gründen zurückzuweisen ist, muss im vorliegenden Fall nicht geprüft werden, ob weitere Erfordernisse für eine solche Berichtigung bestehen bzw. erfüllt sind.

Insbesondere ist es für die vorliegende Entscheidung unerheblich, dass zwischen dem Hinweis auf die Zurücknahme im europäischen Patentregister und dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Widerruf der Zurücknahme zur Akte genommen wurde, nur vier Tage vergangen sind.

epoline[®] online European Patent Register, EPIDOS News 4/2002, December 2002, also published on the European Patent Office internet site, in the News, on 20 December 2002).

These factual elements surrounding the official character of the information available support the general availability to the public of the entries in the Register of European Patents, from the day they appear therein.

Consequently, an entry in the Register of European Patents also amounts to a notification to the public as well as a publication in the European Patent Bulletin.

10. For these reasons, the Board holds that the public has been officially notified of the withdrawal of the patent application by its mention in the Register of European Patents on 11 January 2003, before the request for retraction of the withdrawal. Even after possible inspection of the complete file, there would not have been any reason for a third party to suspect at that time that the withdrawal could be erroneous and later retracted.

The Board considers that legal certainty and the balance to be made of the applicant's and of third parties' interests do not allow the application of Rule 88 EPC in the present circumstances to authorise the retraction of the withdrawal of the patent application.

11. Because the request for correction of the withdrawal of the patent application has to be rejected for the above reasons, any other requirement for such a correction or its possible fulfilment in the present case need not be considered.

In particular, it is of no relevance for the present decision that only four days lapsed from the mention of the withdrawal in the Register of European Patents to the introduction on the file of the request for retraction of the withdrawal.

tionnés dans le Registre européen des brevets (à l'époque, par l'intermédiaire de WebRegPro; cf. WebRegPro: suivi des demandes de brevet à l'aide du Registre européen des brevets en ligne d'*epoline*[®], EPIDOS News 4/2002, décembre 2002, également publié sur le site Internet de l'Office européen des brevets, à la rubrique "News", le 20 décembre 2002).

Ces faits illustrant le caractère officiel des informations disponibles appuient la thèse selon laquelle les mentions portées au Registre européen des brevets sont généralement accessibles au public dès qu'elles y paraissent.

Par conséquent, la mention dans le Registre européen des brevets constitue une information du public, au même titre que la publication au Bulletin européen des brevets.

10. Pour ces raisons, la Chambre estime que le public a été officiellement informé du retrait de la demande de brevet par sa mention au Registre européen des brevets, le 11 janvier 2003, avant la requête en révocation du retrait. Même à l'issue d'une éventuelle inspection du dossier complet, un tiers n'aurait eu aucune raison de se douter, à ce moment-là, que le retrait pouvait résulter d'une erreur et être révoqué ensuite.

La Chambre considère que la sécurité juridique et la nécessaire mise en balance des intérêts du demandeur et de ceux des tiers ne permettent pas, vu les circonstances de l'espèce, d'appliquer la règle 88 CBE en autorisant la révocation du retrait de la demande de brevet.

11. La requête en rectification du retrait de la demande de brevet devant être rejetée pour les motifs ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner d'autres conditions s'appliquant à cette rectification ni d'envisager leur éventuel accomplissement dans la présente espèce.

En particulier, le fait que seulement quatre jours se soient écoulés entre la mention du retrait au Registre européen des brevets et l'introduction, dans le dossier, de la requête en révocation du retrait, est inopérant dans la présente décision.

Die offizielle öffentliche Bekanntmachung der Zurücknahme ist ein Schlüsselereignis, und in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem ein Dritter zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung auch nach einer etwaigen Einsicht in die vollständige Akte keinen Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass die Zurücknahme ein Irrtum war und später widerrufen werden könnte, wäre die Rechtssicherheit in unvertretbarer Weise beeinträchtigt, wenn ein solcher Widerruf doch noch erfolgen dürfte, und sei es auch nur innerhalb eines angeblich "kurzen" Zeitraums.

The official notification to the public of the withdrawal is a key step and legal certainty would suffer unacceptably if further delay, even for an allegedly "short" period of time, were permitted for retraction of the withdrawal in such circumstances as the present ones, where even after possible inspection of the complete file there would not have been any reason for a third party to suspect, at the time of the official notification to the public of the withdrawal, that the withdrawal could be erroneous and later retracted.

L'information officielle du public sur le retrait représente une étape fondamentale ; tolérer un retard supplémentaire, fût-il, comme soutenu, de "courte durée", dans la révocation d'un retrait, reviendrait à compromettre de façon inacceptable la sécurité juridique dans des circonstances semblables à celles de la présente espèce où, même à l'issue d'une éventuelle inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Order**For these reasons it is decided that:**

The appeal is dismissed.

Dispositif**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Le recours est rejeté.