

Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 1/16

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.09 hat in der Sache T 437/14 mit Zwischenentscheidung vom 17. Oktober 2016 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist der in G 2/10 genannte Standard für die Zulässigkeit offener Disclaimer gemäß Artikel 123 (2) EPÜ, d. h. der Test, ob der Fachmann den nach der Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibenden Gegenstand unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens als explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde, auch auf Ansprüche anzuwenden, die nicht offenbarte Disclaimer enthalten?
2. Wenn die erste Frage bejaht wird, wird dann G 1/03 hinsichtlich der in der dortigen Antwort 2.1 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern aufgehoben?
3. Wenn die zweite Frage verneint wird, d. h. die in Antwort 2.1 von G 1/03 definierten Ausnahmen zu nicht offenbarten Disclaimern zusätzlich zu dem in G 2/10 genannten Standard Anwendung finden, kann dann dieser Standard angesichts der Ausnahmen geändert werden?

Der vollständige Text der Vorlage in englischer Sprache kann von der Webseite des Europäischen Patentamts unter www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t140437ex1.pdf abgerufen werden.

Die Große Beschwerdekammer wird sich in der folgenden Besetzung mit der Vorlage befassen: M-B. Tardo-Dino (Vorsitzende), R. van Peursem, I. Beckedorf, C. Vallet, W. van der Eijk, G. Eliasson, A. Lindner.

Dritten wird hiermit Gelegenheit gegeben, schriftliche Stellungnahmen nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2015, A35) in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) einzureichen.

Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 1/16

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.09 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal by interlocutory decision of 17 October 2016 in case T 437/14:

1. Is the standard referred to in G 2/10 for the allowability of disclosed disclaimers under Article 123(2) EPC, i.e. whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed, also to be applied to claims containing undisclosed disclaimers?
2. If the answer to the first question is yes, is G 1/03 set aside as regards the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in its answer 2.1?
3. If the answer to the second question is no, i.e. if the exceptions relating to undisclosed disclaimers defined in answer 2.1 of G 1/03 apply in addition to the standard referred to in G 2/10, may this standard be modified in view of these exceptions?

The text of the referral in English is available on the EPO website under www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t140437ex1.pdf.

The Enlarged Board of Appeal considering the referral will be composed as follows: M-B. Tardo-Dino (Chair), R. van Peursem, I. Beckedorf, C. Vallet, W. van der Eijk, G. Eliasson, A. Lindner.

Third parties are hereby given the opportunity to file written statements in accordance with Article 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2015, A35) in one of the official languages of the EPO (English, French or German).

Communication de la Grande Chambre de recours concernant la procédure G 1/16

Dans l'affaire T 437/14, la chambre de recours technique 3.3.09 a, par décision intermédiaire du 17 octobre 2016, soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes en application de l'article 112(1)a) CBE :

1. Le critère énoncé dans la décision G 2/10 aux fins d'établir si un disclaimer divulgué est admissible en vertu de l'article 123(2) CBE, autrement dit aux fins d'établir si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication, après introduction du disclaimer, comme étant divulgué explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée, doit-il également être appliqué aux revendications contenant des disclaimers non divulgués ?
2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, la décision G 1/03 est-elle écartée en ce qui concerne les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués définies au point 2.1 de sa réponse ?
3. S'il est répondu par la négative à la deuxième question, autrement dit si les exceptions relatives aux disclaimers non divulgués qui sont définies dans la réponse 2.1 de la décision G 1/03 s'appliquent en plus du critère énoncé dans la décision G 2/10, ce critère peut-il être modifié au vu desdites exceptions ?

Le texte de la saisine en langue anglaise peut être consulté sur le site Internet de l'OEB à l'adresse www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t140437ex1.pdf.

La Grande Chambre de recours qui examinera la question de droit soumise sera composée de la façon suivante : M-B. Tardo-Dino (Présidente), R. van Peursem, I. Beckedorf, C. Vallet, W. van der Eijk, G. Eliasson, A. Lindner.

Les tiers qui le souhaitent ont la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 10 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2015, A35) dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français).

Damit solche Stellungnahmen in geeigneter Form berücksichtigt werden können, sollten sie **bis 1. März 2017** unter Nennung des Aktenzeichens G 1/16 bei der Geschäftsstelle der Großen Beschwerdekammer eingereicht werden.

Der Stellungnahme sollten eine Auflistung der zitierten Dokumente sowie Kopien auf Papier oder vorzugsweise auf CD/DVD etwaiger neu aufgeführter Dokumente beigelegt werden.

To ensure that any such statements can be given due consideration they should be filed by **1 March, 2017** with the Registry of the Enlarged Board of Appeal, quoting case number G 1/16.

Each statement should also be accompanied by a list of cited documents and copies on paper or, preferably, CD/DVD of any such documents not previously filed.

Afin que ces observations puissent être dûment prises en compte, elles devront être adressées, avec tout nouveau document cité à leur appui, au greffe de la Grande Chambre de recours pour le **1^{er} mars 2017** sous le numéro de référence G 1/16.

Il convient de joindre à ces observations une liste des documents cités, ainsi que des copies sur papier ou, de préférence, sur CD/DVD des nouveaux documents éventuellement mentionnés.