

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. November 2016 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Vorlage G 1/16

1. Die Vorlage G 1/16 (Disclaimer/OLED) ist bei der Großen Beschwerdekammer anhängig. Mit den drei vorgelegten Rechtsfragen soll insbesondere geklärt werden, ob der in G 2/10 genannte Standard für die Zulässigkeit offenbarer Disclaimer gemäß Artikel 123 (2) EPÜ (der sogenannte "Goldstandard") auch auf Ansprüche anzuwenden ist, die nicht offenbarte Disclaimer enthalten, und - falls dies bejaht wird - wie dies mit den in G 1/03 festgelegten Erfordernissen für die Aufnahme nicht offenbarer Disclaimer zu vereinbaren ist. Die drei der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen sind in der Entscheidung T 437/14 enthalten.

2. Der Präsident des EPA hat in Anbetracht der potenziellen Auswirkungen der Vorlage beschlossen, dass alle Verfahren vor den Prüfungsabteilungen und den Einspruchsabteilungen des EPA, deren Ausgang völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängt, von Amts wegen ausgesetzt werden, bis diese Entscheidung ergangen ist.

3. Betroffen sind Fälle, in denen

- ein Anspruch durch die Aufnahme eines nicht offenbaren Disclaimers geändert wird, d. h. in denen weder der Disclaimer noch der auszuklammern Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart war,

- der nicht offenbarte Disclaimer zwar die Erfordernisse gemäß G 1/03 für seine Aufnahme erfüllt, nicht aber die Kriterien ("Goldstandard") gemäß G 2/10 zur Beurteilung der Einhaltung von Artikel 123 (2) EPÜ und

- der Ausgang des Verfahrens völlig davon abhängt, wie die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegten Rechtsfragen beantwortet.

Notice from the European Patent Office dated 29 November 2016 concerning the staying of proceedings due to referral G 1/16

1. Referral G 1/16 (Disclaimer/OLED) is pending before the Enlarged Board of Appeal. The three questions referred seek to clarify in particular whether the standard referred to in G 2/10 for the allowability of disclosed disclaimers under Article 123(2) EPC (known as the "gold standard") applies to claims containing undisclosed disclaimers and, if so, how this is to be reconciled with the requirements laid down in G 1/03 for introducing undisclosed disclaimers. The three questions referred to the Enlarged Board are set out in decision T 437/14.

2. The President of the EPO has decided that, in view of the potential impact of the referral, all proceedings before EPO examining and opposition divisions in which the decision depends entirely on the outcome of the referral will be stayed *ex officio* until the Enlarged Board issues its decision.

3. This concerns cases in which

- a claim is amended by the introduction of an undisclosed disclaimer, i.e. neither the disclaimer nor the subject-matter to be excluded were disclosed in the application as originally filed, and

- the undisclosed disclaimer meets the requirements of G 1/03 for introducing it, but not the criteria ("gold standard") laid down in G 2/10 for assessing compliance with Article 123(2) EPC, and

- the outcome of the proceedings depends entirely on how the Enlarged Board answers the questions of law referred to it.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 29 novembre 2016, relatif à la suspension de procédures en raison de la saisine G 1/16

1. La saisine G 1/16 (Disclaimer/OLED) est en instance devant la Grande Chambre de recours. Les trois questions soumises visent en particulier à déterminer si 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 ("norme de référence") s'applique aux revendications contenant des disclaimers non divulgués et, dans l'affirmative, comment il convient de concilier l'application de ce critère avec les exigences prévues dans la décision G 1/03 pour l'introduction de disclaimers non divulgués. Les trois questions soumises à la Grande Chambre de recours figurent dans la décision T 437/14.

2. Eu égard à l'impact potentiel de cette saisine, le Président de l'OEB a décidé que toutes les procédures devant les divisions d'examen et d'opposition de l'OEB dont l'issue dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours, seront suspendues d'office jusqu'à ce que la Grande Chambre ait statué.

3. Sont concernées les affaires dans lesquelles :

- une revendication est modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué, c'est-à-dire lorsque ni le disclaimer ni l'objet à exclure ne sont divulgués dans la demande telle que déposée initialement ; et

- le disclaimer non divulgué satisfait aux exigences énoncées dans la décision G 1/03 pour son introduction, mais pas au critère énoncé dans la décision G 2/10 ("norme de référence") pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE ; et

- l'issue de la procédure dépend entièrement de la réponse de la Grande Chambre de recours aux questions de droit qui lui ont été soumises.

4. Wird ein Verfahren ausgesetzt, so unterrichtet die zuständige Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung die Beteiligten davon (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA, E-VI, 3). Gleichzeitig nimmt sie Mitteilungen zurück, in denen Erwidernsfristen festgesetzt wurden, und erlässt keine weiteren Mitteilungen zur Festsetzung von Fristen. Sobald die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangen ist, wird ein Bescheid über die Wiederaufnahme des Verfahrens versandt.

5. Diese Mitteilung ist ab sofort auf die von der Vorlage G 1/16 betroffenen Fälle anwendbar.

4. If proceedings are stayed, the examining or opposition division concerned will inform the parties accordingly (see Guidelines for Examination at the EPO, E-VI, 3). At the same time, it will withdraw any communications setting them time limits to react, and will despatch no further such communications until the Enlarged Board has given its decision, whereupon a communication will be issued concerning the resumption of proceedings.

5. The present notice is immediately applicable, and limited to those cases affected by referral G 1/16.

4. Lorsqu'une affaire est suspendue, la division d'examen ou la division d'opposition compétente en informera les parties intéressées (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, E-VI, 3). Elle retirera en même temps toute notification leur impartissant un délai de réponse et aucune nouvelle notification à cet effet ne sera envoyée. Une fois que la Grande Chambre de recours aura rendu sa décision, une nouvelle notification sera émise concernant la reprise de la procédure.

5. Le présent communiqué s'applique avec effet immédiat aux affaires concernées par la saisine G 1/16.