

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. April 2019 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Vorlage G 1/19**

1. Die Vorlage G 1/19 ("Patentierbarkeit von computerimplementierten Simulationen") ist bei der Großen Beschwerdekammer anhängig. Mit den drei vorgelegten Rechtsfragen soll insbesondere geklärt werden, inwieweit eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens durch Erzeugung einer technischen Wirkung eine technische Aufgabe lösen und damit zur erfinderischen Tätigkeit beitragen kann. Die drei der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen sind in der Entscheidung T 489/14 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

a) bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit entschieden werden muss, ob eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens, die als solche oder als Teil eines Entwurfsverfahrens beansprucht wird, als eine technische Wirkung erzeugend betrachtet werden kann, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht (d. h. ob bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die erzielte Simulation selbst als technische Wirkung gelten kann, s. Richtlinien für die Prüfung im EPA, G-VII, 5.4), und

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

Die Bedingung a) trifft auch zu, wenn ein Anspruch neben der computerimplementierten Simulation weitere Merkmale umfasst, die jedoch zum Stand der Technik gehören, keinen technischen Beitrag leisten oder für den Fachmann naheliegend sind und nicht mit der Simulation zusammenwirken.

**Notice from the European Patent Office dated 10 April 2019 concerning the staying of proceedings due to referral G 1/19**

1. Referral G 1/19 ("Patentability of computer-implemented simulations") is pending before the Enlarged Board of Appeal. The three questions referred seek, in particular, to clarify the extent to which a computer-implemented simulation of a technical system or process can solve a technical problem by producing a technical effect and thus contribute to an inventive step. The three questions referred to the Enlarged Board of Appeal can be found in decision T 489/14.

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 of Appeal issues its decision.

3. This concerns cases in which

(a) the assessment of inventive step requires deciding whether or not a computer-implemented simulation of a technical system or process, claimed either as such or as part of a design process, can be considered to produce a technical effect which goes beyond the simulation's implementation on a computer (i.e. whether or not the simulation achieved can itself qualify as a technical effect for the purposes of assessing inventive step, see Guidelines for Examination in the EPO, G-VII, 5.4), and

(b) the outcome of the proceedings depends entirely on how the Enlarged Board answers the points of law referred to it.

Condition (a) is also met where a claim comprises features other than the computer-implemented simulation but these features form part of the state of the art, make no technical contribution or are obvious to the person skilled in the art and do not interact with the simulation.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 avril 2019, relatif à la suspension de procédures en raison de la saisine G 1/19**

1. La saisine G 1/19 ("Brevetabilité des simulations assistées par ordinateur") est en instance devant la Grande Chambre de recours. Les trois questions soumises visent en particulier à déterminer dans quelle mesure une simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique peut résoudre un problème technique en produisant un effet technique et contribuer ainsi à une activité inventive. Les trois questions soumises à la Grande Chambre de recours figurent dans la décision T 489/14.

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 :

a) l'appréciation de l'activité inventive implique de décider si une simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique, revendiquée soit en tant que telle soit comme faisant partie d'un procédé de conception, peut être considérée comme produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur de la simulation (c'est-à-dire si la simulation réalisée peut elle-même être considérée comme un effet technique aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, G-VII, 5.4) ; et

b) 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.

La condition a) est également remplie lorsqu'une revendication comprend des caractéristiques autres que la simulation assistée par ordinateur, mais que ces caractéristiques font partie de l'état de la technique, n'apportent aucune contribution technique, ou sont évidentes pour l'homme du métier, et n'interagissent pas avec la simulation.

Bei der Beurteilung, ob die genannten Bedingungen zutreffen, ist der Begriff "Simulation" auszulegen als annähernde Imitation des Betriebs eines Systems auf der Grundlage eines Modells dieses Systems (T 489/14, Nr. 21 der Entscheidungsgründe).

4. Wird ein Verfahren ausgesetzt, so unterrichtet die zuständige Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung die Beteiligten davon (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA, E-VII, 3). Gleichzeitig nimmt sie Mitteilungen zurück, in denen Erwidderungsfristen 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 1/19 betroffenen Fälle anwendbar.

For the purposes of assessing whether the above conditions are met, the term "simulation" is to be interpreted as meaning an approximate imitation of the operation of a system based on a model of that system (T 489/14, point 21 of the Reasons).

4. If proceedings are stayed, the examining or opposition division concerned will inform the parties accordingly (see Guidelines for Examination in the EPO, E-VII, 3). At the same time, it will withdraw any communications setting them time limits for a response, 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 applies immediately and solely to those cases affected by referral G 1/19.

Aux fins d'évaluer si les conditions précitées sont remplies, le terme "simulation" doit être interprété comme désignant une imitation approximative du fonctionnement d'un système à partir d'un modèle de ce système (T 489/14, point 21 des motifs).

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-VII, 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 1/19.