

**Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 4/19**

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.01 hat in der Sache T 318/14 mit Zwischenentscheidung vom 7. Februar 2019 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Kann eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein demselben Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ gehört?

2.1 Wenn die erste Frage bejaht wird, welches sind dann die Bedingungen für eine solche Zurückweisung, und gelten unterschiedliche Bedingungen je nachdem, ob die zu prüfende europäische Patentanmeldung

a) am Anmeldetag oder

b) als europäische Teilanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) zu oder

c) unter Inanspruchnahme der Priorität (Artikel 88 EPÜ) einer europäischen Patentanmeldung eingereicht wurde, auf deren Grundlage demselben Anmelder ein europäisches Patent erteilt wurde?

2.2 Hat insbesondere im letztgenannten Fall ein Anmelder ein legitimes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die (spätere) europäische Patentanmeldung, weil nach Artikel 63 (1) EPÜ der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag maßgeblich für die Berechnung der Laufzeit des europäischen Patents ist?

Der vollständige Text der Vorlage in englischer Sprache kann von der Webseite des Europäischen Patentamts unter [www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140318ex1.html](http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140318ex1.html) abgerufen werden.

Die Große Beschwerdekammer wird sich in der folgenden Besetzung mit der Vorlage befassen: C. Josefsson (Vorsitzender), T. Bokor, W. van der Eijk, J. Karttunen, M.-C. Courboulay, G. Eliasson, A. Ritzka.

**Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 4/19**

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.01 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal by interlocutory decision of 7 February 2019 in case T 318/14:

1. Can a European patent application be refused under Article 97(2) EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which was granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC?

2.1 If the answer to the first question is yes, what are the conditions for such a refusal, and are different conditions to be applied depending on whether the European patent application under examination was filed

a) on the same date as, or

b) as a European divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or

c) claiming the priority (Article 88 EPC) in respect of a European patent application on the basis of which a European patent was granted to the same applicant?

2.2 In particular, in the last of these cases, does an applicant have a legitimate interest in the grant of a patent on the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent under Article 63(1) EPC?

The text of the referral in English is available on the EPO website under [www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140318ex1.html](http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140318ex1.html).

The Enlarged Board of Appeal considering the referral will be composed as follows: C. Josefsson (Chairman), T. Bokor, W. van der Eijk, J. Karttunen, M.-C. Courboulay, G. Eliasson, A. Ritzka.

**Communication de la Grande Chambre de recours concernant la procédure G 4/19**

Dans l'affaire T 318/14, la Chambre de recours technique 3.3.01 a, par décision intermédiaire du 7 février 2019, soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes en application de l'article 112(1)a) CBE :

1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée au titre de l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et (3) CBE ?

2.1 S'il est répondu par l'affirmative à la première question, quelles sont les conditions d'un tel rejet et faut-il appliquer des conditions différentes suivant que la demande de brevet européen faisant l'objet de l'examen :

a) a été déposée à la même date qu'une demande de brevet européen sur la base de laquelle un brevet européen a été délivré au même demandeur,

b) a été déposée en tant que demande divisionnaire européenne (article 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou

c) revendique la priorité d'une telle demande (article 88 CBE) ?

2.2 En particulier, dans ce dernier cas, un demandeur a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance d'un brevet sur la base de la demande de brevet européen (ultérieure) étant donné que la date déterminante pour calculer la durée du brevet européen en vertu de l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité ?

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/recent/t140318ex1.html](http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140318ex1.html).

La Grande Chambre de recours qui examinera les questions de droit soulevées sera composée de la façon suivante : C. Josefsson (Président), T. Bokor, W. van der Eijk, J. Karttunen, M.-C. Courboulay, G. Eliasson, A. Ritzka.

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.

Damit solche Stellungnahmen in geeigneter Form berücksichtigt werden können, sollten sie bis **1. Oktober 2020** unter Nennung des Aktenzeichens G 4/19 bei der Geschäftsstelle der Großen Beschwerdekammer eingereicht werden, zu Händen von Herrn Nicolas Michaleczek (EBAamicuscuriae@epo.org).

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).

To ensure that any such statements can be given due consideration they should be filed by **1 October 2020** with the Registry of the Enlarged Board of Appeal, quoting case number G 4/19, and should be marked for the attention of Mr Nicolas Michaleczek (EBAamicuscuriae@epo.org).

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 ou français).

Afin que ces observations puissent être dûment prises en compte, elles devront être adressées d'ici le **1<sup>er</sup> octobre 2020**, sous le numéro de référence G 4/19, au greffe de la Grande Chambre de recours, à l'intention de Monsieur Nicolas Michaleczek (EBAamicuscuriae@epo.org).