

### Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 2/21

Die Technische Beschwerdekammer 3.3.02 hat in der Sache T 116/18 mit Zwischenentscheidung vom 11. Oktober 2021 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

Wenn sich der Patentinhaber für die Anerkennung erfinderischer Tätigkeit auf eine technische Wirkung beruft und Beweismittel, z. B. Versuchsdaten, zum Nachweis dieser Wirkung vorgelegt hat, die vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht öffentlich zugänglich waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden (nachveröffentlichte Beweismittel):

1. Ist dann eine Ausnahme vom Grundsatz der freien Beweiswürdigung (siehe z. B. G 3/97, Nr. 5 der Entscheidungsgründe und G 1/12, Nr. 31 der Entscheidungsgründe) dahin gehend zuzulassen, dass nachveröffentlichte Beweismittel unberücksichtigt bleiben müssen, weil der Nachweis für die Wirkung **ausschließlich** auf diesen beruht?

2. Falls diese Frage bejaht wird (und die nachveröffentlichten Beweismittel unberücksichtigt bleiben müssen, wenn der Nachweis für die Wirkung **ausschließlich** auf diesen beruht), können die nachveröffentlichten Beweismittel dann berücksichtigt werden, wenn der Fachmann am Anmeldetag der strittigen Patentanmeldung ausgehend von den darin enthaltenen Angaben oder vom allgemeinen Fachwissen die Wirkung für plausibel erachtet hätte (Ab-initio-Plausibilität)?

3. Falls die erste Frage bejaht wird (und die nachveröffentlichten Beweismittel unberücksichtigt bleiben müssen, wenn der Nachweis für die Wirkung **ausschließlich** auf diesen beruht), können die nachveröffentlichten Beweismittel dann berücksichtigt werden, wenn der Fachmann am Anmeldetag der strittigen Patentanmeldung ausgehend von den darin enthaltenen Angaben oder vom allgemeinen Fachwissen keinen Grund gesehen hätte, die Wirkung für unplausibel zu erachten (Ab-initio-Unplausibilität)?

### Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 2/21

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.02 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal by interlocutory decision of 11 October 2021 in case T 116/18:

If for acknowledgement of inventive step the patent proprietor relies on a technical effect and has submitted evidence, such as experimental data, to prove such an effect, this evidence not having been public before the filing date of the patent in suit and having been filed after that date (post-published evidence):

1. Should an exception to the principle of free evaluation of evidence (see e.g. G 3/97, Reasons 5, and G 1/12, Reasons 31) be accepted in that post-published evidence must be disregarded on the ground that the proof of the effect rests **exclusively** on the post-published evidence?

2. If the answer is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have considered the effect plausible (ab initio plausibility)?

3. If the answer to the first question is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have seen no reason to consider the effect implausible (ab initio implausibility)?

### Communication de la Grande Chambre de recours concernant la procédure G 2/21

Dans l'affaire T 116/18, la Chambre de recours technique 3.3.02 a, par décision intermédiaire du 11 octobre 2021, soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes en application de l'article 112(1)a CBE :

Si, aux fins d'établir l'activité inventive, le titulaire du brevet se fonde sur un effet technique et qu'il a présenté à l'appui de cet effet des moyens de preuve, tels que des données expérimentales, qui n'étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet en cause et qui ont été produits après cette date (moyens de preuve publiés ultérieurement) :

1. Faut-il admettre une exception au principe de libre appréciation des preuves (cf. par exemple G 3/97, point 5 des motifs et G 1/12, point 31 des motifs) en ceci que des moyens de preuve publiés ultérieurement doivent être écartés au motif que la preuve de l'effet repose **exclusivement** sur ceux-ci ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à cette question (les moyens de preuve publiés ultérieurement doivent être écartés si la preuve de l'effet repose exclusivement sur ceux-ci), les moyens de preuve publiés ultérieurement peuvent-ils être pris en considération lorsqu'à la date de dépôt de la demande de brevet en cause, l'homme du métier, se fondant sur les informations contenues dans la demande de brevet en cause ou sur ses connaissances générales, aurait jugé l'effet plausible (plausibilité ab initio) ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la première question (les moyens de preuve publiés ultérieurement doivent être écartés si la preuve de l'effet repose exclusivement sur ceux-ci), les moyens de preuve publiés ultérieurement peuvent-ils être pris en considération lorsqu'à la date de dépôt de la demande de brevet en cause, l'homme du métier, se fondant sur les informations contenues dans la demande de brevet en cause ou sur ses connaissances générales, n'aurait vu aucune raison de juger l'effet non plausible (défaut de plausibilité ab initio) ?

Der vollständige Text der Vorlage in englischer Sprache kann von der Website des Europäischen Patentamts unter [epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180116ex1.html](http://epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180116ex1.html) abgerufen werden.

Die Große Beschwerdekammer wird sich in der folgenden Besetzung mit der Vorlage befassen: C. Josefsson (Vorsitzender), I. Beckedorf, F. Blumer, T. Bokor, P. Catalozzi, P. Gryczka, 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 **29. April 2022** unter Nennung des Aktenzeichens G 2/21 bei der Geschäftsstelle der Großen Beschwerdekammer eingereicht werden, zu Händen von Herrn Nicolas Michaleczek (EBAamicuscuriae@epo.org).

The text of the referral in English is available on the EPO website under [epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180116ex1.html](http://epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180116ex1.html).

The Enlarged Board of Appeal considering the referral will be composed as follows: C. Josefsson (Chairman), I. Beckedorf, F. Blumer, T. Bokor, P. Catalozzi, P. Gryczka, A. Ritzka.

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 **29 April 2022** with the Registry of the Enlarged Board of Appeal, quoting case number G 2/21, and should be marked for the attention of Mr Nicolas Michaleczek (EBAamicuscuriae@epo.org).

Le texte de la saisine en langue anglaise peut être consulté sur le site Internet de l'OEB à l'adresse [epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180116ex1.html](http://epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180116ex1.html).

La Grande Chambre de recours qui examinera la question de droit soumise sera composée de la façon suivante : C. Josefsson (Président), I. Beckedorf, F. Blumer, T. Bokor, P. Catalozzi, P. Gryczka, A. Ritzka.

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).

Afin que ces observations puissent être dûment prises en compte, elles devront être adressées d'ici le **29 avril 2022**, sous le numéro de référence G 2/21, au greffe de la Grande Chambre de recours, à l'intention de Monsieur Nicolas Michaleczek (EBAamicuscuriae@epo.org).