

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. Oktober 2015 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Vorlage G 1/15

1. Die Vorlage G 1/15 ("Teilpriorität") ist bei der Großen Beschwerdekammer anhängig. Mit den vorgelegten Rechtsfragen soll insbesondere geklärt werden, wie Artikel 88 (2) Satz 2 EPÜ im Lichte der Entscheidung G 2/98 der Großen Beschwerdekammer in Fällen anzuwenden ist, in denen ein Anspruch darin nicht im Einzelnen benannte alternative Gegenstände umfasst, die alle Merkmale des Anspruchs aufweisen (sog. generischer "ODER"-Anspruch). Zu klären ist ferner, ob Stammanmeldungen und Teilanmeldungen füreinander Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ sein können in Bezug auf einen Gegenstand, der in einer Prioritätsanmeldung offenbart ist, aber kein Prioritätsrecht genießt. Alle fünf Fragen, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wurden, sind in der Entscheidung T 557/13¹ 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, bei denen die Entscheidung 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 auf eine Erfindung gerichtet ist, die nicht neu und/oder erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik (auch gegenüber Anmeldungen derselben Familie und der Prioritätsanmeldung) ist, sofern der Anspruch keine Teilpriorität genießt,

Notice from the European Patent Office dated 2 October 2015 concerning the staying of proceedings due to referral G 1/15

1. Referral G 1/15 ("Partial priority") is pending before the Enlarged Board of Appeal. The questions referred seek, in particular, to clarify how Article 88(2), second sentence, EPC is to be applied in the light of the Enlarged Board's decision G 2/98 in cases where a claim encompasses, without spelling them out, alternative subject-matters having all the features of the claim (known as a generic "OR"-claim), and whether parent and divisional applications may be prior art under Article 54(3) EPC against one another in respect of subject-matter disclosed in a priority application but not entitled to priority. All five questions referred to the Enlarged Board can be found in decision T 557/13.¹

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 its outcome will be stayed ex officio until the Enlarged Board issues its decision.

3. This concerns cases in which

- an invention to which a claim is directed is not novel and/or inventive in the light of the prior art (including applications belonging to the same family, and the application from which priority is claimed), if the claim is not entitled to partial priority;

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 octobre 2015, relatif à la suspension de procédures en raison de la saisine G 1/15

1. La saisine G 1/15 ("Priorité partielle") est en instance devant la Grande Chambre de recours. Les questions soumises visent en particulier à établir comment l'article 88(2), deuxième phrase CBE doit être appliqué à la lumière de la décision G 2/98 de la Grande Chambre de recours, lorsqu'une revendication englobe, sans les exposer en détail, des objets alternatifs possédant toutes les caractéristiques de la revendication (connue sous le nom de revendication générique de type "OU"), et si des demandes initiales et des demandes divisionnaires peuvent être considérées les unes par rapport aux autres comme état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE vis-à-vis d'un objet qui est divulgué dans une demande fondant la priorité mais qui ne jouit pas d'un droit de priorité. Les cinq questions soumises à la Grande Chambre de recours figurent dans la décision T 557/13.¹

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 invention exposée dans une revendication n'est pas nouvelle et/ou n'implique pas d'activité inventive à la lumière de l'état de la technique (y compris les demandes appartenant à la même famille et la demande dont la priorité est revendiquée), si la revendication n'a pas droit à une priorité partielle ;

¹ Wird noch im ABI. EPA veröffentlicht.

¹ To be published in the OJ EPO.

¹ Publication prévue au JO OEB.

- der betreffende Anspruch darin nicht im Einzelnen benannte alternative Ausführungsformen umfasst, die alle Merkmale des Anspruchs aufweisen (sog. generischer "ODER"-Anspruch), d. h. auf einen Gegenstand gerichtet ist, der durch einen oder mehrere generische Ausdrücke wie eine chemische Formel, einen fortlaufenden Bereich numerischer Werte oder eine funktionelle Definition definiert ist,

- das Prioritätsdokument nur eine oder mehrere vom betreffenden Anspruch abgedeckte (spezifische) Ausführungsformen offenbart (d. h. der Anspruch eine Verallgemeinerung der Offenbarung des Prioritätsdokuments ist), aber nicht den Gegenstand des gesamten Anspruchs selbst, und

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

4. Wird ein Verfahren ausgesetzt, so unterrichtet die zuständige Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung die Beteiligten davon. Gleichzeitig nimmt sie Mitteilungen zurück, in denen Erwidierungsfristen 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 1/15 betroffenen Fälle anwendbar.

- the claim in question encompasses, without spelling them out, alternative embodiments having all the features of the claim (known as a generic "OR"-claim), i.e. is directed to subject-matter defined by one or more generic expressions, such as a chemical formula, a continuous range of numerical values or a functional definition;

- the priority document discloses only one or more (specific) embodiments covered by the claim in question (i.e. the claim is a generalisation of the disclosure of the priority document), but not the subject-matter of the entire claim itself; and

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

4. If proceedings are stayed, the examining or opposition division concerned will inform the parties accordingly. 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 but limited to those cases affected by referral G 1/15.

- la revendication en question englobe, sans les exposer en détail, des modes de réalisation alternatifs possédant toutes les caractéristiques de la revendication (connue sous le nom de revendication générique de type "OU"), c'est-à-dire porte sur un objet défini par une ou plusieurs expressions génériques, comme une formule chimique, une série continue de valeurs numériques ou une définition fonctionnelle ;

- le document de priorité divulgue seulement un ou plusieurs modes de réalisation (spécifiques) couverts par la revendication en question (autrement dit, la revendication est une généralisation de la divulgation contenue dans le document de priorité), mais pas l'objet de l'ensemble de la revendication proprement dite ; 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. Lorsqu'une affaire est suspendue, la division d'examen ou la division d'opposition compétente en informera les parties intéressées. 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 1/15.