

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10 Februar 2020 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Vorlage G 4/19**

1. Die Vorlage G 4/19 ("Doppelpatentierung") ist bei der Großen Beschwerdekammer anhängig. Die vorliegende Kammer möchte zunächst klären lassen, auf welcher rechtlichen Grundlage eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn der Anmelder bereits ein europäisches Patent für denselben Gegenstand erhalten hat. Die zweite Frage betrifft die Bedingungen, die in den verschiedenen Szenarien kollidierender Anmeldungen anzuwenden sind, d. h. bei am selben Tag eingereichten europäischen Anmeldungen, bei Teilmeldungen oder in Fällen "innerer Priorität". Außerdem fragt sie, ob insbesondere im letztgenannten der Szenarien der Anmelder ein legitimes Interesse an der Erteilung eines Patents auf die (spätere) europäische Patentanmeldung hat, weil nach Artikel 63 (1) EPÜ der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag maßgeblich für die Berechnung der Laufzeit des europäischen Patents ist. Die drei der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen sind in der Entscheidung T 318/14 enthalten.

2. Der Präsident des EPA hat in Anbetracht der potenziellen Auswirkungen der Vorlage beschlossen, dass alle Verfahren vor den Prüfungsabteilungen (einschließlich Beschränkungsverfahren) 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 insbesondere Fälle, in denen

- die Ansprüche der zu prüfenden Anmeldung denselben Gegenstand definieren wie ein europäisches Patent, das zuvor demselben Anmelder erteilt wurde;
- die zu prüfende Anmeldung und das frühere europäische Patent sich in ihrem territorialen Schutzzumfang zumindest überschneiden;

**Notice from the European Patent Office dated 10 February 2020 concerning the staying of proceedings due to referral G 4/19**

1. Referral G 4/19 ("Double patenting") is pending before the Enlarged Board of Appeal. The referring Board seeks to clarify, first of all, the legal basis for refusal of a European patent application where the applicant has already obtained a European patent for the same subject-matter. Its second question concerns the conditions to be applied in the various different scenarios involving conflicting applications, i.e. European applications filed on the same date, cases of divisional applications or cases of internal priority. It also asks whether, in the last of those scenarios, the applicant has 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 three questions referred to the Enlarged Board of Appeal can be found in decision T 318/14.

2. The President of the EPO has decided that, in view of the potential impact of the referral, all proceedings before EPO examining divisions (including limitation proceedings) 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. In particular, this concerns cases in which:

- the claims of the application under examination define the same subject-matter as a European patent which was previously granted to the same applicant
- the application under examination and the previous European patent at least overlap in their territorial scope of protection

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 février 2020, relatif à la suspension de procédures en raison de la saisine G 4/19**

1. La saisine G 4/19 ("Double protection par brevet") est en instance devant la Grande Chambre de recours. La chambre à l'origine de la saisine cherche dans un premier temps à clarifier la question du fondement juridique permettant de rejeter une demande de brevet européen lorsque le demandeur a déjà obtenu un brevet européen pour le même objet. Sa deuxième question porte sur les conditions à appliquer dans les différents cas de figure concernant des demandes interférentes, à savoir le cas où des demandes européennes sont déposées à la même date, le cas des demandes divisionnaires et le cas où une priorité interne est revendiquée. Elle demande également si, dans ce dernier cas, le demandeur a 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. Les trois questions soumises à la Grande Chambre de recours figurent dans la décision T 318/14.

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 de l'OEB (y compris les procédures de limitation) et devant les divisions 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, en particulier, les affaires dans lesquelles :

- les revendications de la demande faisant l'objet de l'examen définissent le même objet qu'un brevet européen déjà délivré au même demandeur ;
- l'étendue territoriale de la protection conférée par la demande faisant l'objet de l'examen et le brevet européen antérieur se recoupe, au moins en partie ;

– die zu prüfende Anmeldung und die Anmeldung, auf deren Grundlage derselben Anmelder das frühere europäische Patent erteilt wurde, dasselbe wirksame Datum haben, d. h. in einer der folgenden Situationen:

- die beiden Anmeldungen wurden am selben Tag eingereicht;
- eine Anmeldung wurde als Teilanmeldung der anderen eingereicht (Artikel 76 (1) EPÜ);
- eine Anmeldung beansprucht wirksam die Priorität der anderen (Artikel 87 und 88 EPÜ).

Diese Kriterien gelten analog in Einspruchs- und Beschränkungsverfahren.

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 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 4/19 betroffenen Fälle anwendbar.

– the application under examination and the application on the basis of which the previous European patent was granted to the same applicant have the same effective date, i.e. in one of the following situations:

- both applications were filed on the same date
- one was filed as a divisional application of the other (Article 76(1) EPC)
- one validly claims the priority of the other (Articles 87 and 88 EPC).

These criteria apply by analogy in opposition and limitation proceedings.

4. If proceedings are stayed, the examining division or the opposition division concerned will inform the parties accordingly (see Guidelines for Examination at the EPO, E-VII, 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 of Appeal has given its decision, whereupon a communication will be issued concerning the resumption of the proceedings.

5. The present notice applies immediately but solely to those cases affected by referral G 4/19.

– la demande faisant l'objet de l'examen et la demande sur la base de laquelle le brevet européen antérieur a été délivré au même demandeur ont la même date effective, c'est-à-dire dans l'une des situations suivantes :

- les deux demandes ont été déposées à la même date,
- l'une a été déposée en tant que demande divisionnaire relative à l'autre (article 76(1) CBE),
- l'une revendique valablement la priorité de l'autre (articles 87 et 88 CBE).

Ces critères s'appliquent par analogie aux procédures d'opposition et de limitation.

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 4/19.