

**ANLAGE 3**

**Leit- und Orientierungssätze<sup>1</sup> der veröffentlichten (bzw. zur Veröffentlichung vorgesehenen) Entscheidungen des Jahres 2019**

**ANNEX 3**

**Headnotes/catchwords<sup>1</sup> to 2019 decisions which have been (or will be) published**

**ANNEXE 3**

**Sommaires/exergues<sup>1</sup> des décisions de l'année 2019 publiées (ou dont la publication est prévue)**

**Numéro de l'affaire:** G 1/18, JO OEB 2020, A26

**Date de la décision:** 18 juillet 2019

**Référence :** Formation du recours

**Exergue:**

1. Le recours est réputé non formé dans les cas suivants :

- a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
- b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
- c) lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours a été déposé après l'expiration dudit délai de deux mois.

2. Pour les réponses 1a) à 1c), le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office.

3. Lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ou après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours n'a pas été déposé, la taxe de recours est remboursée.

**Aktenzeichen:** G 2/19, ABI. EPA 2020, \*\*\*

**Datum der Entscheidung:** 16. Juli 2019

**Stichwort:** Rechtliches Gehör und richtiger Verhandlungsort

**Orientierungssatz:**

1. Ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ, der gegen die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Beschwerde eingelegt hat, hat keinen Anspruch darauf, dass vor einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes mündlich über sein Begehren verhandelt wird, zur Beseitigung vermeintlich undeutlicher Patentansprüche (Artikel 84 EPÜ) des europäischen Patents den erneuten Eintritt in das Prüfungsverfahren anzuordnen. Eine solchermaßen eingelegte Beschwerde entfaltet keine aufschiebende Wirkung.

2. Mündliche Verhandlungen der Beschwerdekammern an deren Standort in Haar verstoßen nicht gegen die Artikel 113 (1) und 116 (1) EPÜ.

**Case Number:** G 3/19, OJ EPO 2020, \*\*\*

**Date of opinion:** 14 May 2020

**Headnote:**

Taking into account developments after decisions G 2/12 and G 2/13 of the Enlarged Board of Appeal, the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Article 53(b) EPC has a negative effect on the allowability of product claims and product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process features define an essentially biological process.

This negative effect does not apply to European patents granted before 1 July 2017 and European patent applications which were filed before that date and are still pending.

<sup>1</sup> Diese Leit- und Orientierungssätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

<sup>1</sup> These headnotes/catchwords are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

<sup>1</sup> Ces sommaires/exergues ne sont publiés à l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

**Case Number:** T 318/14, OJ EPO 2020, \*\*\*

**Date of decision:** 7 February 2019

**Headword:** Double patenting

**Catchword:**

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

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?

**Case Number:** T 489/14, OJ EPO 2019, A86

**Date of decision:** 22 February 2019

**Headword:** Pedestrian simulation/CONNOR

**Catchword:**

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. In the assessment of inventive step, can the computer-implemented simulation of a technical system or process solve a technical problem by producing a technical effect which goes beyond the simulation's implementation on a computer, if the computer-implemented simulation is claimed as such?

2. If the answer to the first question is yes, what are the relevant criteria for assessing whether a computer-implemented simulation claimed as such solves a technical problem? In particular, is it a sufficient condition that the simulation is based, at least in part, on technical principles underlying the simulated system or process?

3. What are the answers to the first and second questions if the computer-implemented simulation is claimed as part of a design process, in particular for verifying a design?

**Aktenzeichen:** T 831/17 – 3.5.03, ABI. EPA 2019, A76

**Datum der Entscheidung:** 25. Februar 2019

**Stichwort:** Haar oder München als Ort der mündlichen Verhandlung

**Orientierungssatz:**

Vorlagefragen:

1. Ist im Beschwerdeverfahren das Recht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 EPÜ eingeschränkt, wenn die Beschwerde auf den ersten Blick unzulässig ist?

2. Wenn die Antwort auf Frage 1 ja ist, ist eine Beschwerde gegen den Patenterteilungsbeschluss in diesem Sinne auf den ersten Blick unzulässig, die ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ eingelegt und damit gerechtfertigt hat, dass im Rahmen des EPÜ kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gegeben ist, seine Einwendungen betreffend die angebliche Verletzung von Artikel 84 EPÜ nicht zu berücksichtigen?

3. Wenn die Antwort auf eine der ersten beiden Fragen nein ist, kann die Kammer ohne Verletzung von Artikel 116 EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn die Beschwerdeführerin diesen Standort als nicht EPÜ-konform gerügt und eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt hat?