

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. April 2023 über die Wiederaufnahme von Verfahren nach der Entscheidung G 2/21 der Großen Beschwerdekammer

1. Am 23. November 2021 hatte der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) beschlossen, dass von Amts wegen alle Verfahren vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen des EPA ausgesetzt werden, bei denen die Entscheidung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Vorlage G 2/21 (siehe ABI. EPA 2021, A87) abhing.

2. Am 23. März 2023 erließ die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung G 2/21, in der sie bestätigte, dass es in Verfahren vor dem EPA keine Ausnahme vom Grundsatz der freien Beweiswürdigung gibt. Beweismittel, die von einem Patentanmelder oder -inhaber zum Nachweis einer technischen Wirkung vorgelegt werden und auf die er sich für die Anerkennung erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands beruft, dürfen daher nicht allein aus dem Grund unberücksichtigt bleiben, dass diese Beweismittel, auf denen die Wirkung beruht, nachveröffentlicht wurden. Zudem befand die Große Beschwerdekammer, dass sich ein Patentanmelder oder -inhaber zum Nachweis der erfinderischen Tätigkeit auf eine technische Wirkung berufen kann, wenn der Fachmann ausgehend vom allgemeinen Fachwissen und auf der Grundlage der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung schließen würde, dass diese Wirkung von der technischen Lehre umfasst und von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verwirklicht wird.

3. Der Präsident des EPA hat beschlossen, die Aussetzung von Verfahren mit Wirkung vom 24. März 2023 aufzuheben. Die betreffenden Verfahren werden schrittweise wieder aufgenommen. In allen diesen Fällen ergeht ein Bescheid über die Wiederaufnahme des Verfahrens.

Notice from the European Patent Office dated 24 April 2023 concerning the resumption of proceedings following decision G 2/21 of the Enlarged Board of Appeal

1. On 23 November 2021, the President of the European Patent Office (EPO) decided to stay, ex officio, all proceedings before EPO examining and opposition divisions in which the decision depended entirely on the Enlarged Board of Appeal's decision on referral G 2/21 (see OJ EPO 2021, A87).

2. On 23 March 2023, the Enlarged Board of Appeal issued decision G 2/21, in which it confirmed that there is no exception to the principle of free evaluation of evidence in proceedings before the EPO. Evidence submitted by a patent applicant or proprietor to prove a technical effect relied upon for acknowledgement of inventive step of the claimed subject-matter therefore may not be disregarded solely on the ground that such evidence, on which the effect rests, is post-published. In addition, the Enlarged Board of Appeal found that a patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.

3. The President of the EPO has decided to lift the stay with effect from 24 March 2023. Affected proceedings will be gradually resumed. A communication regarding the resumption of proceedings will be issued in each of the cases concerned.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 avril 2023, relatif à la reprise de procédures suite à la décision G 2/21 de la Grande Chambre de recours

1. Le 23 novembre 2021, le Président de l'Office européen des brevets (OEB) a décidé de suspendre d'office toutes les procédures devant les divisions d'examen et d'opposition de l'OEB dont l'issue dépendait entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/21 (cf. JO OEB 2021, A87).

2. Le 23 mars 2023, la Grande Chambre de recours a rendu la décision G 2/21, dans laquelle elle a confirmé qu'il n'existe pas d'exception au principe de libre appréciation des preuves dans le cadre des procédures devant l'OEB. Les moyens de preuve présentés par un demandeur ou un titulaire de brevet pour prouver un effet technique invoqué aux fins d'établir l'activité inventive de l'objet revendiqué ne peuvent donc pas être écartés au seul motif que ces moyens de preuve, sur lesquels repose l'effet, sont publiés ultérieurement. En outre, la Grande Chambre de recours a retenu qu'un demandeur ou un titulaire de brevet peut faire valoir un effet technique pour établir l'activité inventive si l'homme du métier, ayant les connaissances générales à l'esprit et s'appuyant sur la demande telle que déposée initialement, déduirait que ledit effet est englobé dans l'enseignement technique et réalisé par la même invention initialement divulguée.

3. Le Président de l'OEB a décidé de lever la suspension avec effet au 24 mars 2023. Les procédures concernées seront reprises progressivement. Une notification relative à la reprise de la procédure sera émise dans chacune des affaires en question.