

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Juli 2023 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Vorlage G 1/23**

1. Die Vorlage G 1/23 ("Solarzelle") ist bei der Großen Beschwerdekammer anhängig. Geklärt werden soll, ob ein Erzeugnis, das vor dem wirksamen Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, schon allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ auszuschließen ist, weil im Sinne der Stellungnahme G 1/92 seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte (Frage 1). Falls dies zu verneinen ist, wird ferner gefragt, ob technische Informationen über das Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden, zum Stand der Technik gehören (Frage 2). Abschließend wird gefragt, nach welchen Kriterien beurteilt werden soll, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte (Frage 3). Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen sind in der Entscheidung T 438/19 enthalten.

2. Der Präsident des EPA hat in Anbetracht der potenziellen Auswirkungen der Vorlage beschlossen, dass alle Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA, deren Ausgang völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängt, von Amts wegen ausgesetzt werden. Die Aussetzung wird möglichst bald, nachdem die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung erlassen hat, aufgehoben.

3. Wird ein Verfahren ausgesetzt, so unterrichtet die zuständige Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung die Beteiligten davon.<sup>1</sup> Gleichzeitig nimmt sie Mitteilungen zurück, in denen Erwidierungsfristen festgesetzt wurden, und erlässt keine weiteren Mitteilungen zur Festsetzung von Fristen, bis die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangen ist. Danach wird ein Bescheid über die Wiederaufnahme des Verfahrens versandt.

4. Diese Mitteilung ist mit sofortiger Wirkung anwendbar.

<sup>1</sup> Siehe Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, E-VII, 3.

**Notice from the European Patent Office dated 13 July 2023 concerning the staying of proceedings due to referral G 1/23**

1. Referral G 1/23 ("solar cell") is pending before the Enlarged Board of Appeal. It relates to whether a product put on the market before the effective filing date of a European patent application is to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date within the meaning of opinion G 1/92 (question 1). If not, does technical information about the product made public before the filing date constitute state of the art (question 2)? Lastly, which criteria are to be applied to determine whether the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden within the meaning of opinion G 1/92 (question 3)? The questions referred to the Enlarged Board of Appeal can be found in decision T 438/19.

2. In view of the referral's potential impact, the EPO President has decided to stay *ex officio* all examination and opposition proceedings before the EPO in which the decision depends entirely on its outcome. The stay will be lifted as soon as possible after the Enlarged Board of Appeal has issued its decision.

3. Where proceedings are stayed, the examining or opposition division concerned will inform the parties accordingly.<sup>1</sup> It will also withdraw any communications setting time limits for the parties to react and will set no further limits until the Enlarged Board of Appeal has taken its decision. The division will subsequently inform the parties of when proceedings will resume.

4. This notice applies with immediate effect.

<sup>1</sup> See Part E, Chapter VII, 3 of the Guidelines for Examination in the European Patent Office.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 13 juillet 2023, relatif à la suspension de procédures en raison de la saisine G 1/23**

1. La saisine G 1/23 ("cellule solaire") est en instance devant la Grande Chambre de recours. Elle vise à déterminer si un produit mis sur le marché avant la date de dépôt effective d'une demande de brevet européen doit être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date au sens de l'avis G 1/92 (question 1). Dans la négative, les informations techniques concernant le produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt sont-elles comprises dans l'état de la technique (question 2) ? Enfin, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis G 1/92 (question 3) ? Les questions soumises à la Grande Chambre de recours figurent dans la décision T 438/19.

2. Compte tenu de l'incidence potentielle de la saisine, le Président de l'OEB a décidé de suspendre d'office toutes les procédures d'examen et d'opposition devant l'OEB dont l'issue dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours. Une fois que la Grande Chambre de recours aura statué, la suspension sera levée le plus rapidement possible.

3. Lorsqu'une affaire est suspendue, la division d'examen ou la division d'opposition compétente en informera les parties intéressées.<sup>1</sup> Elle retirera également toute notification impartissant aux parties un délai de réponse et aucune nouvelle notification à cet effet ne sera envoyée jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours rende sa décision. La division informera ensuite les parties de la date de reprise de la procédure.

4. Le présent communiqué est applicable avec effet immédiat.

<sup>1</sup> Cf. partie E, chapitre VII, 3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets.