

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. November 2021 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Vorlage G 2/21

1. Die Vorlage G 2/21 ("Plausibilität") ist bei der Großen Beschwerdekammer anhängig. Die vorliegende Kammer möchte klären lassen, ob eine Ausnahme vom Grundsatz der freien Beweiswürdigung dahin gehend zugelassen werden sollte, dass nachveröffentlichte Beweismittel unberücksichtigt bleiben müssen, wenn die erfinderische Tätigkeit auf der Basis einer technischen Wirkung anerkannt wird und der Nachweis für die Wirkung ausschließlich auf nachveröffentlichten Beweismitteln beruht (Frage 1). Für den Fall, dass die nachveröffentlichten Beweismittel unberücksichtigt bleiben müssen, fragt sie ferner, ob diese dann berücksichtigt werden können, wenn der Fachmann am Anmeldetag der Patentanmeldung die Wirkung für plausibel (Frage 2) bzw. nicht für unplausibel (Frage 3) erachtet hätte. Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen sind in der Entscheidung T 116/18 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. Hiervon betroffen sind Patentanmeldungen und Patente, bei denen die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausschließlich auf Beweismitteln wie beispielsweise Versuchsdaten beruht, die vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung nicht öffentlich zugänglich waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden.

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, bis die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangen ist. Danach wird ein Bescheid über die Wiederaufnahme des Verfahrens versandt.

5. Diese Mitteilung ist ab sofort anwendbar.

Notice from the European Patent Office dated 23 November 2021 concerning the staying of proceedings due to referral G 2/21

1. Referral G 2/21 ("Plausibility") is pending before the Enlarged Board of Appeal. The referring board seeks to clarify whether an exception to the principle of the free evaluation of evidence should be accepted in that post-published evidence must be disregarded if the inventive step is acknowledged on the basis of a technical effect and the proof of the effect rests exclusively on such post-published evidence (question 1). It further asks whether, if the post-published evidence is to be disregarded, it can be taken into consideration if the skilled person at the filing date of the patent application would have considered the effect plausible (question 2) or not implausible (question 3). The questions referred to the Enlarged Board of Appeal can be found in decision T 116/18.

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

3. This concerns patent applications and patents in which the assessment of inventive step is exclusively based on evidence, such as experimental data, which was not publicly available before the filing date of the patent application and which was filed after that date.

4. If proceedings are stayed, the examining or 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 is applicable with immediate effect.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 23 novembre 2021, relatif à la suspension de procédures en raison de la saisine G 2/21

1. La saisine G 2/21 ("Plausibilité") est en instance devant la Grande Chambre de recours. La chambre à l'origine de la saisine cherche à établir si une exception au principe de la libre appréciation des preuves devrait être acceptée en ceci qu'un moyen de preuve publié ultérieurement doit être écarté si l'activité inventive est reconnue sur la base d'un effet technique et que cet effet technique est attesté exclusivement par le moyen de preuve publié ultérieurement (question 1). La chambre pose en outre la question de savoir, dans le cas où le moyen de preuve publié ultérieurement devrait être écarté, si celui-ci peut être pris en considération dans le cas où l'homme du métier, à la date de dépôt de la demande de brevet, aurait estimé que l'effet est plausible (question 2) ou qu'il n'est pas dénué de plausibilité (question 3). Les questions soumises à la Grande Chambre de recours figurent dans la décision T 116/18.

2. Eu égard à l'incidence potentielle de cette saisine, le Président de l'OEB a décidé que 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, seront suspendues d'office. Une fois que la Grande Chambre de recours aura statué, la suspension sera levée le plus rapidement possible.

3. Sont concernés les demandes de brevet et les brevets pour lesquels l'appréciation de l'activité inventive est fondée exclusivement sur des moyens de preuve, comme des données expérimentales, qui n'étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet et qui ont été produits après cette date.

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 jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait rendu sa décision, à la suite de quoi une nouvelle notification sera émise concernant la reprise de la procédure.

5. Le présent communiqué est applicable avec effet immédiat.