
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. September 2006 über die Aussetzung von Verfahren

In der Entscheidung T 39/03 (siehe ABI. EPA 2006, 362) hat die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ Fragen vorgelegt, die die Gültigkeit einer Teilanmeldung betreffen, deren Gegenstand im Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht. Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/05 anhängig.

In der Entscheidung T 1409/05 (wird im ABI. EPA veröffentlicht) hat die Technische Beschwerdekammer 3.4.03 der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ zusätzliche Fragen vorgelegt, die die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ bei einer Kette von Teilanmeldungen betreffen (siehe ABI. EPA 2006, 426). Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/06 anhängig.

Notice from the European Patent Office dated 1 September 2006 concerning staying of proceedings

In its decision T 39/03 (see OJ EPO 2006, 362), Technical Board of Appeal 3.4.2 has referred questions to the Enlarged Board of Appeal as provided for under Article 112(1)(a) EPC. They concern the validity of a divisional application which, at its actual filing date, contains subject-matter which extends beyond the content of the earlier application. The case is pending under G 1/05.

In its decision T 1409/05 (to be published in the OJ EPO), Technical Board of Appeal 3.4.03 has referred additional questions under Article 112(1)(a) EPC to the Enlarged Board of Appeal. The questions pertain to the compliance with Article 76(1) EPC for a sequence of divisional applications (see OJ EPO 2006, 426). The case is pending under Ref. No. G 1/06.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} septembre 2006, relatif à la suspension de procédures

Dans sa décision T 39/03 (cf. JO OEB 2006, 362), la chambre de recours technique 3.4.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE, des questions concernant la validité d'une demande divisionnaire qui s'étend, à sa date de dépôt effective, au-delà du contenu de la demande initiale. L'affaire est en instance sous le numéro G 1/05.

Dans sa décision T 1409/05 (à paraître au JO OEB), la chambre de recours technique 3.4.03 a soumis à la Grande Chambre de recours des questions supplémentaires en application de l'article 112(1)a) CBE. Ces questions ont trait aux conditions auxquelles doit satisfaire une série de demandes divisionnaires conformément à l'article 76(1) CBE (cf. JO OEB 2006, 426). L'affaire est en instance sous le numéro G 1/06.

Ferner hat die Technische Beschwerdekammer 3.2.03 in der Entscheidung T 1040/04 (wird im ABI. EPA veröffentlicht) der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ eine weitere Frage vorgelegt, die die Änderung eines auf eine Teilanmeldung erteilten Patents im Einspruchsverfahren betrifft (siehe ABI. EPA 2006, 427). Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 3/06 anhängig.

Die Große Beschwerdekammer hat die Fälle G 1/05, G 1/06 und G 3/06 zu einem Verfahren verbunden.

Verfahren vor der ersten Instanz des EPA (Prüfungs- und Einspruchsabteilungen) werden nur dann bis zum Erlass der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ausgesetzt, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Aussetzung des Verfahrens wurde von mindestens einem Verfahrensbeteiligten ausdrücklich beantragt, und
- der Ausgang des Prüfungs- oder Einspruchsverfahrens hängt nach Auffassung der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ab.

Dies gilt nicht nur für potenziell von den oben erwähnten Vorlageentscheidungen betroffene Fälle, sondern auch für alle künftigen Verfahren, auf die sich künftige Vorlageentscheidungen möglicherweise auswirken.

Diese Mitteilung ist ab sofort anwendbar und ersetzt die Mitteilung des EPA vom 2. November 2005 über Teilanmeldungen (ABI. EPA 2005, 606). Von nun an werden alle von der Entscheidung T 39/03 betroffenen Verfahren nur dann ausgesetzt, wenn die zwei oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Verfahren vor der ersten Instanz des EPA, die entsprechend der Mitteilung vom 2. November 2005 bereits von Amts wegen ausgesetzt wurden, werden wiederaufgenommen, wenn alle Beteiligten dies beantragen.

Moreover, in its decision T 1040/04 (to be published in the OJ EPO), Technical Board of Appeal 3.2.03 has referred a further question under Article 112(1)(a) EPC to the Enlarged Board of Appeal which concerns the amendment of a patent granted on a divisional application during opposition proceedings (see OJ EPO 2006, 427). The case is pending under Ref. No. G 3/06.

Cases G 1/05, G 1/06 and G 3/06 have been consolidated by the Enlarged Board of Appeal.

Proceedings before EPO first-instance departments (examining and opposition divisions) will be stayed until issuance of the decision of the Enlarged Board of appeal only where the two following conditions are met:

- the stay of proceedings has explicitly been requested by at least one of the parties to the proceedings, and
- in the opinion of the examining or opposition division, the outcome of examination or opposition proceedings depends entirely on the decision of the Enlarged Board of Appeal.

The practice applies not only to cases potentially affected by the above-mentioned referrals, but will also be applied to any future cases potentially affected by future referrals.

The present Notice is immediately applicable and supersedes the Notice from the EPO dated 2 November 2005 concerning divisional applications (OJ EPO 2005, 606). All cases affected by decision T 39/03 will henceforth be stayed only where the two above-mentioned conditions are fulfilled. In cases where the proceedings before EPO first-instance departments have already been stayed ex officio in accordance with the Notice dated 2 November 2005, proceedings will be resumed if this is requested by all the parties to the proceedings.

Enfin, dans sa décision T 1040/04 (à paraître au JO OEB), la chambre de recours technique 3.2.03 a soumis à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)a) CBE, une question supplémentaire qui porte sur la modification, au cours d'une procédure d'opposition, d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire (cf. JO OEB 2006, 427). L'affaire est en instance sous le numéro G 3/06.

La Grande Chambre de recours a décidé d'examiner les affaires G 1/05, G 1/06 et G 3/06 dans une procédure commune.

Les procédures devant les organes de première instance de l'OEB (divisions d'examen et d'opposition) ne seront suspendues jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait rendu sa décision que si les deux conditions suivantes sont remplies :

- la suspension de la procédure a été explicitement demandée par au moins une des parties à la procédure, et
- la division d'examen ou d'opposition est d'avis que le résultat de la procédure d'examen ou d'opposition dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours.

Cette pratique s'applique non seulement aux affaires sur lesquelles les saisines citées plus haut pourraient avoir des effets, mais elle sera également appliquée à l'avenir à toute affaire susceptible d'être affectée par de futures saisines.

Le présent communiqué est applicable sans délai et remplace le communiqué de l'OEB en date du 2 novembre 2005, relatif aux demandes divisionnaires (JO OEB 2005, 606). Désormais, toutes les affaires susceptibles d'être affectées par la décision T 39/03 seront suspendues uniquement si les deux conditions énoncées ci-dessus sont remplies. Dans les affaires où la procédure devant les organes de première instance de l'OEB a déjà été suspendue d'office, conformément au communiqué en date du 2 novembre 2005, la procédure reprendra si toutes les parties en font la demande.