

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. März 2022 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Vorlagen G 1/22 und G 2/22

1. Die Vorlagen G 1/22 und G 2/22 ("Prioritätsberechtigung") sind bei der Großen Beschwerdekammer anhängig. Die vorliegende Kammer möchte klären lassen, ob das EPÜ dem EPA die Zuständigkeit für die Feststellung verleiht, ob ein Beteiligter wirksam beansprucht, ein Rechtsnachfolger gemäß Artikel 87 (1) EPÜ zu sein (Frage 1). Für den Fall, dass dies bejaht wird, fragt die Kammer ferner, ob sich ein Beteiligter B wirksam auf das in einer PCT-Anmeldung beanspruchte Prioritätsrecht berufen kann, wenn in der PCT-Anmeldung der Beteiligte A als Anmelder nur für die Vereinigten Staaten und der Beteiligte B als Anmelder für andere Bestimmungsstaaten genannt ist, wenn die PCT-Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht, in der der Beteiligte A als Anmelder genannt ist, und wenn die in der PCT-Anmeldung beanspruchte Priorität Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft entspricht (Frage 2). Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen sind in den Entscheidungen T 1513/17 und T 2719/19 enthalten (verbundene Verfahren).

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. Dies betrifft Prüfungs- und Einspruchsverfahren, in denen das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität als Rechtsnachfolger gemäß Artikel 87 (1) EPÜ für die Entscheidung der Abteilung relevant ist und (über einen möglichen PCT-Antrag hinaus) keine Beweise vorliegen, dass das Prioritätsrecht vom Anmelder der Prioritätsanmeldung auf den Anmelder der infrage stehenden Anmeldung vor deren Anmeldetag übertragen wurde.

Notice from the European Patent Office dated 4 March 2022 concerning the staying of proceedings due to referrals G 1/22 and G 2/22

1. Referrals G 1/22 and G 2/22 ("Entitlement to priority") are pending before the Enlarged Board of Appeal. The referring board seeks to clarify if the EPC confers jurisdiction on the EPO to determine whether a party validly claims to be a successor in title as referred to in Article 87(1) EPC (question 1). In case this is answered in the affirmative, the board further asks whether a party B can validly rely on the priority right claimed in a PCT application if the PCT application designates party A as applicant for the US only and party B as applicant for other designated states, and the PCT application claims priority from an earlier application designating party A as the applicant, and the priority claimed in the PCT application is in compliance with Article 4 of the Paris Convention (question 2). The questions referred to the Enlarged Board of Appeal can be found in decisions T 1513/17 and T 2719/19 (consolidated proceedings).

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 referrals 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 examination and opposition proceedings where the entitlement to claim priority as successor in title under Article 87(1) EPC is relevant for the division's decision and there is no evidence (beyond a possible PCT request) that the priority right was transferred from the applicant of the priority application to the applicant of the application in question before the filing date of the latter.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 4 mars 2022, relatif à la suspension de procédures en raison des saisines G 1/22 et G 2/22

1. Les saisines G 1/22 et G 2/22 ("Droit à la priorité") sont en instance devant la Grande Chambre de recours. La chambre à l'origine des saisines cherche à établir si la CBE donne compétence à l'OEB pour déterminer si une partie se prévaut valablement de la qualité d'ayant cause au sens de l'article 87(1) CBE (question 1). En cas de réponse affirmative à cette question, elle demande aussi si une partie B peut valablement se fonder sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT lorsque, dans cette demande PCT, la partie A est indiquée comme demandeur pour les États-Unis uniquement et la partie B comme demandeur pour d'autres États désignés, que la demande PCT revendique la priorité d'une demande antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur et que la priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l'article 4 de la Convention de Paris (question 2). Les questions soumises à la Grande Chambre de recours figurent dans les décisions T 1513/17 et T 2719/19 (procédure commune).

2. Eu égard à l'incidence potentielle de ces saisines, 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 concernées les procédures d'examen et d'opposition dans lesquelles le droit de revendiquer la priorité en tant qu'ayant cause au sens de l'article 87(1) CBE est pertinent pour la décision de la division et dans lesquelles il n'y a aucune preuve (au-delà d'une éventuelle requête PCT) selon laquelle le droit de priorité a été transféré du demandeur ayant déposé la demande fondant la priorité au demandeur ayant déposé la demande concernée avant la date de dépôt de cette dernière demande.

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.

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.

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. Une fois que la Grande Chambre de recours aura rendu sa décision, une nouvelle notification sera émise concernant la reprise de la procédure.

5. Le présent communiqué est applicable avec effet immédiat.