

## **Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 24. März 2015 G 3/14**

(Übersetzung)

### **Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. van der Eijk

**Mitglieder:** K. Garnett

I. Beckedorf

H. Meinders

U. Oswald

O. Spineanu-Matei

M.-B. Tardo-Dino

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:** Freedom Innovations, LLC

**Einsprechender/Beschwerdegegner:** Otto Bock HealthCare GmbH

### **Relevante Rechtsnormen:**

Artikel 54, 56, 64, 69, 82, 83, 84, 94, 97, 99, 100, 101 (1), 101 (2), 101 (3), 105a, 111 (1), 112, 114, 123 (2), 123 (3), 138 (1), 138 (2), 138 (3) EPÜ

Regel 43 (1), 43 (3), 43 (4), 80, 86, 95 (2), 100 (1) EPÜ

Artikel 2 Nummer 15 Gebührenordnung

### **Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

Artikel 101 (1), 101 (2), 102 (1), 102 (2), 102 (3) EPÜ

Regel 29 (4), 61a EPÜ

### **Übereinkommen:**

Artikel 31, 31 (1) und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969

### **Schlagwort:**

"Vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vor dem EPA vorgenommene Änderungen" – "Müssen im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügen?" – "Bedeutung des Begriffs "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91" – "Bedeutung des Begriffs "Änderungen" in Artikel 101 (3) EPÜ" – "Ist die Kombination erteilter Ansprüche eine Änderung?" – "Allgemeiner Zweck des Artikels 101 (3) EPÜ und der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ im Falle einer Anspruchsänderung" – "Zweck des Artikels 101 (3) EPÜ und der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ im Falle einer Anspruchsänderung, die die Übernahme von Elementen aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen erteilten unabhängigen Anspruch umfasst" – "Zweck des Artikels 101 (3) EPÜ und der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ im Falle einer Anspruchsänderung, die die Übernahme von vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen erteilten unabhängigen Anspruch umfasst"

**Leitsatz:**

*"Bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden, sofern – und dann auch nur soweit – diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt."*

**Inhalt**

**Sachverhalt und Anträge**

I - IV. Einführung

- V. Vorbringen von grundsätzlichen Befürwortern des "herkömmlichen", engen Ansatzes
  - a) Patentinhaberin
  - b) Amicus-curiae-Schriftsätze
    - i) FICPI
    - ii) Sonstige Amicus-curiae-Schriftsätze
- VI. Vorbringen von grundsätzlichen Befürwortern eines breiteren Ansatzes
  - a) Einsprechende
  - b) Präsident des Europäischen Patentamts
  - c) Amicus-curiae-Schriftsätze
    - i) Allgemeine politische Erwägungen
    - ii) Prüfungsverfahren
    - iii) Einspruchsverfahren

**Entscheidungsgründe**

- A. Zulässigkeit der Vorlage
- B. Vorlagefragen: Vorüberlegungen
- C. Rechtsfrage
- D. Bestehende Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer
- E. Bestehende Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern
  - i) "Herkömmlicher" Ansatz
  - ii) Entscheidungen mit einer Auslegung der Formulierung "arising out of"
  - iii) "Abweichende" Entscheidungen
- F. Auslegung von Artikel 101 (3) EPÜ
  - i) Zusammenhang des Artikels 101 (3) EPÜ sowie Ziel und Zweck des EPÜ
    - a) Prüfungsverfahren
    - b) Nach der Erteilung: Einspruchsverfahren vor dem EPA
    - c) Nach der Erteilung: nationales Verfahren
    - d) Beschränkungsverfahren
    - e) Schlussfolgerung
  - ii) Vorbereitende Materialien
    - a) Artikel 102 EPÜ 1973
    - b) Artikel 101 (3) EPÜ 2000
    - c) Artikel 84 EPÜ 1973
    - d) Artikel 84 EPÜ 2000
    - e) Artikel 84 EPÜ: Schlussfolgerung
- G. Beantwortung der Vorlagefragen
  - i) Vorüberlegungen
  - ii) Änderungen des Typs B
  - iii) Änderungen des Typs A

iv) Schlussbemerkungen

**Entscheidungsformel**

## Sachverhalt und Anträge

### *Einführung*

I. Im Beschwerdeverfahren zur Vorlagesache (T 373/12) hatte die Patentinhaberin hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in einer Fassung mit einer Kombination des erteilten Anspruchs 1 und des erteilten abhängigen Anspruchs 3 beantragt. Dabei enthielt der erteilte abhängige Anspruch einen Klarheitsmangel, nämlich dass das beanspruchte Erzeugnis "im Wesentlichen über seiner gesamten Oberfläche beschichtet" war. Mit Entscheidung vom 2. April 2014 befasste die Technische Beschwerdekammer aufgrund der aus ihrer Sicht widersprüchlichen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ mit folgenden Rechtsfragen (nachfolgend: "Vorlagefragen"):

1. Ist der Begriff "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91 der Großen Beschwerdekammer (s. Nr. 3.2.1 der Entscheidungsgründe) so zu verstehen, dass er die wörtliche Übernahme von a) Elementen aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung und/oder b) vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch umfasst, sodass die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern nach Artikel 101 (3) EPÜ verpflichtet sind, so im Verfahren geänderte unabhängige Ansprüche immer auf Klarheit zu prüfen?
2. Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 bejaht, ist dann eine Prüfung des unabhängigen Anspruchs auf Klarheit in solchen Fällen auf die übernommenen Merkmale beschränkt oder kann sie sich auch auf Merkmale erstrecken, die bereits im unveränderten unabhängigen Anspruch enthalten waren?
3. Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 verneint, ist dann eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit immer ausgeschlossen?
4. Falls die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss kommt, dass eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit weder immer erforderlich noch immer ausgeschlossen ist, welche Kriterien sind dann bei der Entscheidung anzuwenden, ob eine Prüfung auf Klarheit in einem bestimmten Fall infrage kommt?

II. Ihre Entscheidung, diese Fragen vorzulegen, begründete die vorlegende Kammer wie folgt:

a) Der rechtliche Rahmen für die Befugnis zur Prüfung der Klarheit von Ansprüchen im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren wird einerseits durch den Umstand vorgegeben, dass a) ein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ kein Einspruchsgrund im Sinne von Artikel 100 EPÜ ist und b) die Vorschriften des Artikels 101 (1) und (2) EPÜ den Umfang der Prüfung eines Anspruchs ausdrücklich auf die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe beschränken. Andererseits muss die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 101 (3) b) EPÜ ein im Einspruchsverfahren geändertes Patent widerrufen, wenn sie zu dem Ergebnis gelangt, dass es den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt. Damit reicht die der Einspruchsabteilung durch Artikel 101 (3) EPÜ eingeräumte

Prüfungsbefugnis grundsätzlich weiter als die in Artikel 101 (1) und (2) EPÜ vorgesehene. Gleiches gilt nach Artikel 111 (1) EPÜ für die Beschwerdekammern.

b) Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 9/91 Folgendes ausgeführt (Nr. 19 der Entscheidungsgründe):

"Um Missverständnissen vorzubeugen, sei schließlich noch betont, dass Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind."

Die vorliegende Kammer verwies darauf, dass sich dieser Entscheidung keine weiteren Ausführungen dazu entnehmen lassen, ob unter dem dort verwendeten Wort "Änderungen" jede Umgestaltung oder vielmehr nur eine – wie auch immer geartete – qualitative Änderung des fraglichen Anspruchs zu verstehen ist. Solche Ausführungen ergeben sich aus ihrer Sicht auch nicht aus dem Kontext dieser Entscheidung, denn die Große Beschwerdekammer war in G 9/91 mit einer anderen Fragestellung befasst, nämlich den von den Instanzen des EPA zu beurteilenden Einspruchsgründen gemäß den Artikeln 99 (1) und 100 sowie Regel 55 c) EPÜ 1973 (Regel 76 (2) c) EPÜ). Einwände auf der Grundlage des Artikels 84 EPÜ gehören hingegen nicht zu den in Artikel 100 EPÜ erschöpfend aufgezählten möglichen Einspruchsgründen (so auch: T 381/02, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

c) Anschließend ging die Kammer ausführlich auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein. Sie vertrat die Auffassung, dass gemäß einer ersten (mit T 301/87 beginnenden) Rechtsprechungslinie Artikel 101 (3) EPÜ einerseits verlangt, dass geprüft wird, ob es durch die Änderungen zu einem Verstoß gegen irgendein Erfordernis des Übereinkommens kommt, also auch des Artikels 84 EPÜ, andererseits aber keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten, nicht durch die Änderungen bedingten Einwände zulässt. Demgegenüber hat sich eine zweite, abweichende Rechtsprechungslinie herausgebildet, die ihren Ursprung in T 1459/05 hat und einen breiteren Ansatz verfolgt. Nach dem breitesten Ansatz ist die Befugnis zur Prüfung eines geänderten Anspruchs auf Klarheit praktisch uneingeschränkt.

d) In Anbetracht dieser Abweichung und der Bedeutung der Frage für die Praxis hielt sie eine Befassung der Großen Beschwerdekammer für angebracht.

III. Auf eine Aufforderung der Großen Beschwerdekammer hin wurden Schriftsätze, Meinungsäußerungen und Stellungnahmen Dritter (Amicus-curiae-Schriftsätze) eingereicht von:

a) der Patentinhaberin (Freedom Innovations, LLC) und der Einsprechenden (Otto Bock HealthCare GmbH),

b) dem Präsidenten des Europäischen Patentamts,

c) der Internationalen Föderation von Patentanwälten (FICPI), dem amerikanischen Patentanwaltsverband (AIPPLA), dem Chartered Institute of Patent Agents (CIPA) und dem Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (epi),

d) Koninklijke Philips N.V., mehreren einzelnen europäischen und amerikanischen Patentanwälten sowie mehreren anonymen Personen.

IV. Keine der Beteiligten beantragte eine mündliche Verhandlung. Die nachstehend zusammengefassten Vorbringen unterteilen sich die Anliegen von Befürwortern einer "herkömmlichen", engen Beantwortung der Vorlagefragen (allen voran die Patentinhaberin) sowie von jenen, die – in unterschiedlich starkem Maße – für eine breitere Befugnis zur Prüfung eines geänderten Patents auf Klarheit plädieren (allen voran die Einsprechende).

V. Vorbringen von grundsätzlichen Befürwortern des "herkömmlichen", engen Ansatzes

V. a) Patentinhaberin

- Die Aussage in T 1459/05, dass die Zahl der Patentansprüche in den letzten Jahren zugenommen hat (sodass diese nicht alle geprüft werden bzw. geprüft werden können), wurde vor der Einführung des aktuellen Systems progressiver Anspruchsgebühren getroffen. Mittlerweile ist die Zahl der Patente mit mehr als 15 Ansprüchen relativ niedrig. Im vorliegenden Fall wurden letztlich nur zwei unabhängige und sieben abhängige Ansprüche erteilt.

- Die Prüfungsbefugnis gemäß Artikel 101 (3) EPÜ sollte sich nur auf durch den Einspruch aufgeworfene Sachverhalte erstrecken und nicht auf dieselben grundlegenden Patentierbarkeitsfragen, die bereits im Prüfungsverfahren geklärt wurden.

- Die Bejahung einer breiten Befugnis zur Klarheitsprüfung durch die Große Beschwerdekammer würde für Einsprechende einen Anreiz schaffen, neue Einwände vorzubringen. Artikel 101 (3) EPÜ sollte – im Einklang mit der überwiegenden Mehrheit aller bisherigen Beschwerdekammerentscheidungen – eng ausgelegt werden.

- In der Vorlegesache betraf der fragliche Antrag eine einfache Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 3; diese wurde von der Prüfungsabteilung geprüft. Nun wird die Große Beschwerdekammer ersucht, den Erlass einer gegenteiligen Entscheidung zu legitimieren. Aufgrund von Artikel 84 EPÜ konnte die Einsprechende weder gegen den erteilten Anspruch 1 noch gegen den erteilten Anspruch 3 einen Klarheitseinwand erheben. Warum sollte ihr jetzt, da diese Ansprüche einfach kombiniert sind, ein solcher Einwand gestattet werden?

- In G 9/91 hat die Große Beschwerdekammer Folgendes ausgeführt: "Das in Regel 55 c) EPÜ enthaltene Erfordernis, wonach innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist anzugeben ist, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, wäre offensichtlich sinnlos, wenn später auch andere Teile des Patents ohne Weiteres in das Verfahren einbezogen werden könnten. Dies widerspräche auch dem im EPÜ verankerten Grundkonzept des Einspruchs nach Patenterteilung, wie es vorstehend erläutert wurde."

- Frage 1 ist nur im Falle einer qualitativen Änderung des fraglichen Anspruchsgegenstands zu bejahen, d. h. wenn die Änderung für den Fachmann zu einem offensichtlichen Bedeutungsunterschied im Anspruchsgegenstand führt. Besteht die Änderung hingegen bloß in einer sprachlichen Konsolidierung des Schutzzumfangs der erteilten Ansprüche, sollte am Status quo festgehalten werden. Wenn dem EPA die Befugnis verliehen würde, im Prüfungsverfahren bereits entschiedene Aspekte im Einspruchsverfahren zu revidieren, würden die Grundsätze des Artikels 100 EPÜ unterminiert.

- Die Entscheidung T 459/09 ist eine Fehlentwicklung. Die dortige Kammer hat nicht begründet, warum der Begriff "Änderungen" in Artikel 101 (3) EPÜ nicht eng ausgelegt werden sollte oder warum eine Änderung im Hinblick auf alle Erfordernisse des Übereinkommens geprüft werden sollte. Der in T 459/09 verfolgte Ansatz ist wesentlich breiter als der in G 9/91.

V. b) Amicus-curiae-Schriftsätze

V. b) i) FICPI

- Der rechtliche Rahmen für die Beantwortung der Fragen ist breiter, als von der vorliegenden Kammer angegeben.

- Die Aussage, dass die durch Artikel 101 (3) EPÜ eingeräumte Prüfungsbefugnis grundsätzlich weiter sei als die in Artikel 101 (1) und (2) EPÜ vorgesehene, ist unrichtig. Die Große Beschwerdekammer ist in G 1/91 allgemein darauf eingegangen, ob Artikel 101 (3) EPÜ bedeutet, dass im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderungen auf sämtliche Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind. Ausdrücklich offengelassen hat sie jedoch die Rechtfertigung einer gewissen Anwendbarkeit der Klarheitserfordernisse im Sinne von Artikel 84 Satz 2 EPÜ. Sie hat klargestellt, dass die Auslegung der Formulierung "den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" in Artikel 101 (3) EPÜ nicht allein vom Wortlaut des Artikels selbst abhängen kann, sondern auch von a) der "ratio legis" des jeweiligen Artikels (damals des Art. 82 EPÜ) einerseits und des Einspruchsverfahrens andererseits, b) den rechtssystematischen Überlegungen und c) möglicherweise der historischen Intention des Artikels abhängt.

- Die Artikel 75 und 76 EPÜ betreffen die Anmeldung und nicht das erteilte Patent; in Artikel 69 EPÜ wird zwischen den Ansprüchen der Anmeldung und denen des erteilten Patents unterschieden, weil diese unterschiedlichen Charakter haben. Der Anspruch eines erteilten Patents verleiht Schutz und hat daher den Charakter einer Rechtsnorm, weil nationale Gerichte an seinen Wortlaut gebunden sind. Sie müssen die beabsichtigte Bedeutung eines "unklaren" Anspruchs genauso auslegen wie eine "unklare" Rechtsnorm und können einen Anspruch nur innerhalb der Grenzen des Artikels 138 EPÜ für nichtig erklären (vgl. Urteil Nr. XZR 95/05 "Straßenbaumaschine" des Deutschen Bundesgerichtshofs).

- Die "ratio legis" des Einspruchsverfahrens ist es, Dritten eine Möglichkeit zu geben, sich ungerechtfertigten Schutzrechten, die durch ein erteiltes Patent gewährt wurden, entgegenzustellen und diese aufheben zu lassen (G 1/91). Wurde ein Patent z. B. trotz Verstoßes gegen Artikel 83 EPÜ erteilt, so liefert Artikel 100 b) EPÜ den

entsprechenden Einspruchsgrund. Ein Verweis auf Artikel 83 EPÜ wäre jedoch nicht zweckmäßig gewesen, da dieser sich nur auf Patentanmeldungen bezieht. Dasselbe gilt für die Artikel 123 (2) und 100 c) EPÜ. Folglich bieten die Artikel 100 sowie 101 (1) und (2) EPÜ alle erforderlichen und beabsichtigten Rechtsmittel zur Erfüllung der "ratio legis" des Einspruchsverfahrens.

- Die gemäß Artikel 101 (3) EPÜ zu erfüllenden Erfordernisse des Übereinkommens sind in den Artikeln 52 bis 74 EPÜ (materielles Patentrecht), 99 bis 105c EPÜ (Einspruchs- und Beschränkungsverfahren) sowie 113 bis 125 EPÜ (allgemeine Vorschriften in Bezug auf Anmelder und erteilte Patente) zu finden. So wird in G 1/91 Artikel 123 (2) und (3) EPÜ als Beispiel für die Anwendbarkeit von Artikel 101 (3) EPÜ angeführt. Artikel 84 EPÜ hingegen bezieht sich seinem Wortlaut nach auf die Ansprüche von Patentanmeldungen. Der Zweck dieses Artikels (wie jedes der Artikel 75 bis 86 EPÜ) endet mit der Erteilung des Patents.

- Die "ratio legis" des Einspruchsverfahrens und des Artikels 84 EPÜ kann also nicht eine generelle Befugnis zur Prüfung geänderter Ansprüche auf Klarheit rechtfertigen.

- In G 1/91 wurde die Frage offengelassen, inwieweit die Praxis des EPA gerechtfertigt ist, im Einspruchsverfahren in gewissem Umfang die Klarheit zu prüfen. Eine unmittelbare Anwendung von Artikel 84 Satz 2 EPÜ ist aufgrund seines Wortlauts und seiner Positionierung im EPÜ ebenso ausgeschlossen wie aufgrund des rechtlichen Charakters von erteilten Ansprüchen.

- Die Formulierung "des Patents in geänderter Fassung" in Artikel 101 (3) a) EPÜ muss sich auf die geänderte Fassung im Antrag des Patentinhabers beziehen; die entscheidende Frage betrifft also nicht Artikel 84 EPÜ, sondern die Zulässigkeit des Antrags, und dafür sind potenziell die Regeln 80 und 86 EPÜ relevant. Regel 86 EPÜ verweist auf den Dritten Teil der Ausführungsordnung, wo es jedoch nicht um die Klarheit im Sinne von Artikel 84 EPÜ geht (auch wenn sich R. 43 EPÜ u. a. mit der Umsetzung des Art. 84 EPÜ befasst), sodass diese Verfahrensvorschriften weder explizit noch implizit die Klarheit der Ansprüche betreffen, deren Aufrechterhaltung beantragt wird.

- Nichtsdestotrotz ist es ein allgemeiner Verfahrensgrundsatz, dass in einem Verfahrensantrag der Antragsgegenstand klar ausgewiesen sein muss, auch wenn unter Umständen noch ein gewisser Interpretationsbedarf besteht. Dieser Verfahrensgrundsatz kann die nötige Rechtfertigung der EPA-Praxis liefern, wonach im Einspruchsverfahren ein gewisses Maß an Klarheit gefordert wird. Doch sollte diese Praxis nicht der grundsätzlichen "ratio legis" des Einspruchsverfahrens und dem rechtlichen Charakter erteilter Ansprüche zuwiderlaufen.

- Ein erteilter abhängiger Anspruch hat ebenso wie der zugehörige erteilte unabhängige Anspruch den Charakter einer Rechtsnorm. Ein abhängiger Anspruch ergibt sich im Grunde aus der Umsetzung des Erfordernisses der Knappheit gemäß Artikel 84 EPÜ in Verbindung mit dessen Ausführungsbestimmung, der Regel 43 (4) EPÜ. Eine Kombination erteilter Ansprüche ist letztlich nichts anderes als die Aufgabe eines Teils der erteilten Ansprüche und die Beschränkung der verbleibenden Ansprüche. Folglich gibt es in einem solchen Fall keinen Spielraum für eine Prüfung der Klarheit, d. h. weder in Form einer Klarheitsprüfung des

Verfahrensantrags noch in Form einer entsprechenden Anwendung des Artikels 84 EPÜ. Könnte der so geänderte Anspruch auf Klarheit geprüft werden, so käme dies de facto einer Anerkennung von Artikel 84 EPÜ als Einspruchsgrund gleich. Der Sinn des Anspruchs ist durch Auslegung zu bestimmen.

- Was Frage 2 angeht, so verbietet der Rechtscharakter eines erteilten Anspruchs im Falle der Übernahme eines Merkmals aus einem abhängigen Anspruch in einen unabhängigen Anspruch die Klarheitsprüfung nicht; diese ist aber nicht in jedem Falle angemessen:

a) Es sollte eine Befugnis zur Prüfung der Klarheit in Fällen geben, in denen die Änderung zu einem Klarheitsmangel führt, der in den erteilten Ansprüchen noch nicht vorhanden war. In Abwägung zwischen dem Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Rechtssicherheit und den berechtigten Interessen des Patentinhabers wird so die Entstehung neuer Klarheitsprobleme vermieden.

b) Wenn der Klarheitsmangel jedoch bereits in den erteilten Ansprüchen vorhanden war, sollte die Klarheit nicht geprüft werden. Die Interessen des Patentinhabers sollten dann Vorrang haben, weil das Problem bereits bestand und die Änderung keine Auswirkung auf die Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit hat.

#### V. b) ii) Sonstige Amicus-curiae-Schriftsätze

- Ansprüche sollten so formuliert sein, dass sie den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Die Ansprüche und die Beschreibung müssen oder sollten einander entsprechen, sodass die Ansprüche von der Beschreibung gestützt werden.

- Ein Anspruch ist unklar, wenn er im fachmännischen Verständnis wenigstens zwei unterschiedliche Deutungen zulässt und der Fachmann auch unter Hinzuziehung von Beschreibung und Zeichnungen nicht feststellen kann, welche Deutung unter Schutz stehen soll.

- Die Einbeziehung der Beschreibung in die Prüfung der Ansprüche ist geboten, da Artikel 84 EPÜ eine klare und knappe Formulierung der Ansprüche fordert, was bedeutet, dass die Erläuterungen in der Beschreibung beim Verständnis der Ansprüche helfen, während die Beschreibung gleichzeitig die Ansprüche stützen muss.

- Unklare Ansprüche werden im Prüfungsverfahren nicht zugelassen.

- Ein Klarheitsmangel ist nach deutschem Recht kein Nichtigkeitsgrund; allerdings wenden deutsche Gerichte wie das Bundespatentgericht und der Bundesgerichtshof Artikel 84 EPÜ bei der Prüfung von im Nichtigkeitsverfahren vorgenommenen Änderungen an und haben unklare Änderungen in Ansprüchen bereits zurückgewiesen.

- Die Beschwerdekammern haben wiederholt betont, dass Ansprüche klar sein müssen, damit Wettbewerber ohne unzumutbaren Aufwand wissen, wann sie im Schutzbereich des Patents arbeiten und wann nicht. Das EPÜ überträgt dem EPA die Bestimmung des Schutzbereichs (erteilter Ansprüche) nur dann, wenn die

Ansprüche im Einspruchsverfahren geändert werden. Dann ist zu prüfen, ob der Schutzbereich gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich erteilten Fassung erweitert ist (Art. 123 (2) EPÜ). Anderenfalls obliegt die konkrete Festlegung des Schutzbereichs den nationalen Gerichten.

- In Patentverletzungsverfahren vor nationalen Gerichten wird zwar auch, aber eher selten, darum gestritten, welche technischen Eigenschaften oder Merkmale die angegriffene Ausführungsform aufweist. Meistens ist der Streitpunkt jedoch die Auslegung der Patentansprüche nach Artikel 69 EPÜ. Dabei wendet der Verletzungsbeklagte in der Regel ein, dass der Verletzungskläger den Anspruch weiter auslege, als in Artikel 69 EPÜ vorgesehen, während der Verletzungskläger in der Regel die Auffassung vertritt, dass der Beklagte den Anspruch zu wörtlich auslege, was das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ ausschließt. Ob der fragliche Anspruch klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ ist, spielt in der Praxis keine Rolle. Die Erfahrung zeigt, dass ein Anspruch von unterschiedlichen nationalen Gerichten unterschiedlich ausgelegt werden kann.

- Eine Prüfung des Schutzbereichs durch das EPA scheitert daran, dass nicht vorhersehbar ist, wie das nationale Gericht die Ansprüche auslegen wird.

- Wenn ein Anspruch unklar ist, werden bzw. können die nationalen Gerichte diesen zugunsten des Beklagten auslegen.

- Insbesondere im Falle von Zahlen- und Maßangaben wird ein Verletzungsgericht den Anspruch wahrscheinlich eher angemessen als eng auslegen.

- Für die deutschen Gerichte hat ein erteiltes Patent den Charakter einer Rechtsnorm, und dies auch dann, wenn der Anspruch unklar oder seine Auslegung schwierig ist.

- Ob ein Anspruch also klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ ist, lässt sich nicht allein anhand seines Wortlauts entscheiden.

- Es lässt sich keine klare Trennlinie zwischen klaren und unklaren Ansprüchen ziehen.

## VI. Vorbringen von grundsätzlichen Befürwortern eines breiteren Ansatzes

### VI. a) Einsprechende

- Vor dem Hintergrund der Entscheidung G 9/91 ist klar, dass das Patent nach seiner Erteilung erneut geprüft werden kann, nämlich im Hinblick auf einen oder mehrere der Einspruchsgründe des Artikels 100 EPÜ. Erweist sich mindestens einer dieser Einspruchsgründe als berechtigt (woraufhin ein Einspruchsverfahren eröffnet wird) und schlägt der Patentinhaber Änderungen vor, so muss die Einspruchsabteilung prüfen, ob das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, allen Erfordernissen des EPÜ genügen.

- Die Kammern in T 409/10 und T 459/09 haben daraus geschlossen, dass im Falle einer wesentlichen Änderung – und laut T 459/09 kann eine solche auch in einer Kombination von erteilten Ansprüchen bestehen – eine Prüfung der Klarheit zulässig

ist. Diese neuere, von der früheren abweichende Rechtsprechung sollte bestätigt werden. Artikel 101 EPÜ rechtfertigt nicht den Schluss, dass eine Klarheitsprüfung grundsätzlich ausgeschlossen ist, wenn der vermeintliche Klarheitsmangel bereits in den erteilten Ansprüchen vorhanden war. Die Einspruchsgründe geben lediglich an, unter welchen Voraussetzungen das Einspruchsverfahren "eröffnet" werden kann. Artikel 100 EPÜ hat keine Auswirkung auf die Prüfungsverpflichtung gemäß Artikel 101 EPÜ.

- In den Vorlagefragen wird davon ausgegangen, dass eine Kombination erteilter Ansprüche eine Änderung ist. Zweifelsohne stellt die Übernahme von Merkmalen aus einem erteilten abhängigen Anspruch in den zugehörigen unabhängigen Anspruch eine wesentliche Änderung dar, wie sie in Artikel 101 (3) EPÜ angesprochen wird. Dies lässt sich dem Wortlaut des Artikels entnehmen: "unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen". Ausgangspunkt dafür sind Artikel 101 (2) EPÜ und die Tatsache, dass die Ansprüche in ungeänderter Form den Erfordernissen des EPÜ nicht genügen ("dass wenigstens ein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht"), die geänderten Ansprüche aber möglicherweise schon. Eine Änderung im Sinne des Artikels 101 EPÜ liegt somit vor, wenn die Änderung geeignet ist, dem Anspruch zur Patentfähigkeit zu verhelfen, und zwar unabhängig davon, ob dies im Einzelfall so ist oder nicht. Die Kombination eines abhängigen Anspruchs mit dem zugehörigen unabhängigen Anspruch ist somit eine Änderung im Sinne von Artikel 101 (3) EPÜ und G 9/91.

- Die in der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern vorgenommene Unterscheidung, die die Prüfung eines geänderten Anspruchs auf Klarheit davon abhängig macht, ob der Klarheitsmangel bereits in der erteilten Fassung vorhanden war, ist in vielen Fällen kaum möglich. Durch die Übernahme eines Merkmals aus einem erteilten abhängigen Anspruch in den zugehörigen unabhängigen Anspruch kann ein bereits vorhandener Klarheitsmangel eine deutlich größere Bedeutung erlangen als im erteilten abhängigen Anspruch. Häufig bewirkt eine solche Übernahme nicht nur eine Aggregation eines zusätzlichen Merkmals, sondern beeinflusst die Gesamtlehre des unabhängigen Anspruchs. Eine Einschränkung der Möglichkeit einer Klarheitsprüfung dieses Anspruchs würde die Prüfungsverpflichtung der Einspruchsabteilung in nicht sinnvoller Weise beschneiden. Die Prüfungsabteilung müsste prophetische Fähigkeiten haben, um jede denkbare Auswirkung der Hinzufügung eines aus dem unabhängigen Anspruch stammenden Merkmals zu bewerten.

- Die Begrenzung der Gründe, aus denen ein Einspruchsverfahren "eröffnet" werden kann, dient dazu, die Einleitung von Einspruchsverfahren aufgrund rein formaler Mängel im Prüfungsverfahren oder im Erteilungsbeschluss zu unterbinden. Dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit einer Klarheitsprüfung aus, wenn ein zulässiger Einspruch zu einer Änderung des beanspruchten Gegenstands führt.

#### VI. b) Präsident des Europäischen Patentamts

- Artikel 101 (3) EPÜ ist die zentrale Vorschrift zur Prüfung von Änderungen in einem Patent. Zu bedenken ist, dass die ausführlichen Bestimmungen des EPÜ über die Sachprüfung und den Einspruch sicherstellen sollen, dass vom EPA nur

rechtsgültige europäische Patente erteilt und aufrechterhalten werden (G 1/84). Die Antworten auf die Vorlagefragen werden daher großen Einfluss auf die Qualität europäischer Patente haben.

- Die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ sollen gewährleisten, dass die Öffentlichkeit nicht im Unklaren darüber bleibt, welcher Gegenstand unter einen bestimmten Anspruch fällt. Dieser Artikel dient also der Rechtssicherheit, die von größter Wichtigkeit ist.

- Unabhängige Patentansprüche müssen die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergeben; abhängige Patentansprüche enthalten besondere Ausführungsformen. Das Erfordernis der Klarheit gilt für beide Anspruchsarten.

- Das Erfordernis der Klarheit ist kein Einspruchsgrund und kann somit nicht gegen die Ansprüche eines erteilten Patents geltend gemacht werden. Werden jedoch Änderungen vorgenommen, so räumt Artikel 101 (3) EPÜ der Einspruchsabteilung eine umfassendere Befugnis ein und gestattet ihr, das geänderte Patent im Hinblick auf die Erfordernisse des EPÜ zu prüfen. Diese umfassendere Befugnis wurde in G 9/91 und G 10/91, Nr. 19 der Entscheidungsgründe bestätigt. Anders als die Einheitlichkeit der Erfindung ist die Klarheit ein Erfordernis für Texte, die im Einspruchsverfahren geändert wurden (s. G 1/91).

- Welche Arten von Änderungen eine vollständige Prüfung im Einspruchsverfahren erforderlich machen, ist G 9/91 und G 10/91 nicht zu entnehmen und ebenso wenig Artikel 101 (3) EPÜ. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird die Frage unterschiedlich beurteilt. Obwohl mangelnde Stützung in den Vorlagefragen nicht erwähnt ist, spielt sie ebenfalls eine Rolle.

- Die vorbereitenden Materialien zum EPÜ 1973 geben keine unmittelbare Antwort auf die Vorlagefragen. Welche Bedeutung der Gesetzgeber den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ beigemessen hat, ist aber daran erkennbar, dass diese nicht in der Ausführungsordnung, sondern in einem Artikel des Übereinkommens verankert sind. Die vorbereitenden Materialien belegen, dass die Entscheidung, mangelnde Klarheit nicht zu einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund zu machen, bewusst getroffen wurde und im Falle des Einspruchsverfahrens einer Straffung des Verfahrens dienen sollte.

- Der Vorläufer des jetzigen Artikels 101 (3) EPÜ wurde tatsächlich im Zuge der vorbereitenden Arbeiten in seine endgültige Fassung gebracht, woran sich erkennen lässt, dass der Gesetzgeber ursprünglich die Prüfungsbefugnisse der Einspruchsabteilung auf die Einspruchsgründe beschränken wollte und diese Befugnisse später erweitert wurden.

- Im Rahmen des EPÜ 2000 wurde dieser Vorläufer in den jetzigen Artikel 101 (3) EPÜ geändert, weil eine klare Rechtsgrundlage für den Widerruf in Fällen geschaffen werden sollte, in denen das geänderte Patent nicht den Erfordernissen des EPÜ genügt. Aus den Arbeitsunterlagen ist ersichtlich, dass im Falle von Änderungen im Einspruchsverfahren das geänderte Patent allen Erfordernissen des EPÜ gerecht werden muss.

- Im Zuge der Revision zum EPÜ 2000 wurde von einer nationalen Delegation (der britischen) erneut vorgeschlagen, mangelnde Stützung als Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund einzuführen, um gegen zu weit gefasste Ansprüche vorzugehen. Dieser Vorschlag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass sich dieses Ziel auch durch die Anwendung von Artikel 83 oder 56 EPÜ erreichen lasse. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Vorschlag des epi, mangelnde Klarheit zu einem Einspruchsgrund zu machen.

- Aus all dem lässt sich schließen, dass die Nutzer eine praktische Notwendigkeit sahen und bestätigt wurde, dass das Patent in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung auf die Erfüllung aller Erfordernisse des EPÜ zu prüfen ist und Artikel 84 EPÜ ein Nichtigkeitsgrund für ein geändertes europäisches Patent sein kann.

- Im Rahmen der Verhandlungen zu einem Abkommen über das materielle Patentrecht wurde 2002 eine Abhandlung über bestimmte nationale/regionale Rechtsvorschriften vorgelegt, der zufolge in den meisten der betrachteten Systeme dem Artikel 84 EPÜ vergleichbare Erfordernisse in Kraft waren, die einen Einspruchs- und/oder Nichtigkeitsgrund darstellten.

- In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde nur vereinzelt eine Klarheitsprüfung zugelassen, wenn Merkmale aus abhängigen Ansprüchen in den unabhängigen Anspruch übernommen wurden. Mehrheitlich entschieden die Kammern anders. Dasselbe gilt für die Kombination erteilter Ansprüche. Die Begründung war in allen Fällen ähnlich und wurde zum Teil auch angezogen, wenn das hinzugefügte Merkmal aus der Beschreibung stammte. (Die Ausführungen des Präsidenten des Amts enthalten eine umfassende Aufstellung der einschlägigen Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern, die hier nicht wiedergegeben wird; die Große Beschwerdekammer hat sie aber – versehen mit eigenen Kommentaren – im Abschnitt E der Entscheidungsbegründung unter den Nrn. 18 - 43 zusammengefasst.)

- Aufgrund der bestehenden Divergenz in der Rechtsprechung heißt es in den aktuellen Prüfungsrichtlinien lediglich, dass im Falle von Änderungen nur dann Einwände nach Artikel 84 EPÜ erhoben werden können, wenn der behauptete Mangel eine Folge der Änderung ist, nicht aber, wenn er nicht durch die Änderungen bedingt ist (unter Verweis auf T 301/87). Eine rechtliche Klärung ist von entscheidender Bedeutung für die Arbeit der Einspruchsabteilungen. 2013 ging es in rund 70 % der Einspruchsfälle, zu denen es eine Niederschrift gab, um Änderungen eines Patents im Einspruchsverfahren.

- Die entscheidende Frage im Zusammenhang mit der Auslegung des Artikels 101 (3) EPÜ ist, wo die Grenzen für die Prüfung geänderter Ansprüche gezogen werden sollten. Der Wortlaut des Artikels 101 (3) EPÜ beschränkt die Prüfungsbefugnis nicht, besagt aber, dass das Patent insgesamt und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen müssen. Insoweit entspricht er dem Wortlaut des Artikels 97 EPÜ zum Prüfungsverfahren, was darauf schließen lässt, dass der Gesetzgeber den Prüfungs- und den Einspruchsabteilungen ähnliche Befugnisse übertragen wollte.

- Die Formulierung "vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderungen" in Artikel 101 (3) EPÜ ist absoluter Natur; sie spezifiziert weder Umfang noch Art der Änderungen (T 459/09). Eine solche Auslegung steht in Einklang mit anderen Vorschriften des EPÜ zum Recht auf Änderung von Anmeldungen oder Patenten (Art. 123 EPÜ und R. 137 EPÜ). So muss beispielsweise die Prüfungsabteilung nach Regel 137 (3) EPÜ im Wesentlichen alle rechtserheblichen Faktoren, insbesondere das Interesse des Anmelders an einem rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA und der Öffentlichkeit bestehende Interesse an einem einfachen und effektiv durchgeführten Prüfungsverfahren, berücksichtigen und gegeneinander abwägen; die Art der Änderung selbst ist dabei nicht relevant. Gemäß G 7/93 können Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern, zugelassen werden – gleichwohl handelt es sich hierbei um Änderungen.

- Selbst wenn man davon ausginge, dass die Befugnis zur Klarheitsprüfung nur im Falle "sachlicher" Änderungen bestünde, ist doch jede zulässige Änderung insofern zwangsläufig eine sachliche, als durch die Hinzufügung eines technisch bedeutsamen Merkmals ein Einwand ausgeräumt werden soll (R. 80 EPÜ; T 459/09). Dies steht in Einklang mit G 9/91 und G 10/91, wo von "Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden" die Rede ist, ohne dass näher auf deren Art eingegangen würde.

- Als Hauptgrund für die Beschränkung der Befugnis, geänderte Ansprüche auf Klarheit zu prüfen, wird in der Rechtsprechung angeführt, dass Artikel 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist. Artikel 101 EPÜ unterscheidet jedoch eindeutig zwischen Fällen, in denen keine Änderungen vorgenommen werden (Art. 101 (2) EPÜ), und Fällen, in denen Änderungen vorgenommen werden (Art. 101 (3) EPÜ). Im zweiten Fall ist die Prüfungsbefugnis nicht auf die Einspruchsgründe beschränkt. Der Wortlaut des Vorläufers von Artikel 102 (3) EPÜ 1973 wurde ausdrücklich geändert, um dies klarzustellen. Jede Änderung eines unabhängigen Anspruchs wirkt sich auf alle abhängigen Ansprüche aus, sodass alle unabhängigen Ansprüche auf Klarheit zu prüfen sind. Gemäß G 9/91 und G 10/91 können alle abhängigen Ansprüche geprüft werden, auch wenn sich der Einspruch nur gegen die unabhängigen Ansprüche richtet.

- Mangelnde Klarheit oder mangelnde Stützung, die bereits in den erteilten Ansprüchen vorhanden war, ist im Prüfungsverfahren nach Artikel 94 (1) EPÜ [sic] zu beanstanden. Das Einspruchsverfahren ist keine Weiterführung des Prüfungsverfahrens und soll ein einfaches, zügig durchgeführtes Verfahren sein, in dem einerseits relevante Einwände angemessen berücksichtigt werden, andererseits alsbald eine Entscheidung getroffen werden soll.

- Auch wenn Artikel 84 EPÜ nicht zu einem Einspruchsgrund wurde, bleibt die Tatsache bestehen, dass die im Einspruchsverfahren geänderte Fassung des Patents noch nicht auf die Erfordernisse des EPÜ geprüft wurde und von der Prüfungsabteilung auch nicht geprüft werden konnte. Neue Klarheitsprobleme könnten selbst bei der Übernahme eines abhängigen Anspruchs in den unabhängigen Anspruch entstehen.

- Ein Klarheitsmangel kann auch zutage treten, wenn es ursprünglich mehrfache Abhängigkeiten zwischen Ansprüchen gab und diese Ansprüche nun auf eine Weise miteinander kombiniert sind, die eine neue Bedeutung hat.

- Klarheit der Ansprüche ist für die Öffentlichkeit und für den Patentinhaber von Bedeutung. Sie ist eine Voraussetzung für Rechtssicherheit und vermeidet kostspielige nationale Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren. Im Gegensatz zu einzelnen nationalen Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren ist das Einspruchsverfahren ein zentrales, kosteneffizientes Verfahren.

- Welche Bedeutung der Klarheit zukommt, unterstreicht auch der in den vorbereitenden Materialien zum EPÜ 1973 unterbreitete Vorschlag, Klarheit als Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund aufzunehmen. Zu berücksichtigen ist ferner, dass es diesen Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund in anderen Patentsystemen gibt. Dass er im EPÜ nicht eingeführt wurde, ist als "Geburtsfehler des EPÜ" bezeichnet worden. Das Gebot der Verfahrenseffizienz im Einspruch sollte nicht schwerer wiegen als das Erfordernis, dass das Patent in der geänderten Fassung und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

- Das weitere Erfordernis des Artikels 84 EPÜ, dass die unter die Ansprüche fallenden Ausführungsformen von der Beschreibung gestützt werden müssen, spiegelt den allgemeinen Rechtsgrundsatz wider, wonach der Schutzzumfang der Ansprüche dem Beitrag zum Stand der Technik entsprechen sollte (T 409/91). Die wiederholten Versuche, mangelnde Stützung als Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund einzuführen, belegen, dass Einwände nach Artikel 84 EPÜ in Fällen, in denen die Ansprüche nicht ausreichend von der Beschreibung gestützt werden, eine praktische Notwendigkeit sind.

- Ohne die Befugnis, Änderungen zurückzuweisen, die Klarheitsprobleme aufwerfen, müssen die Mehrdeutigkeiten durch Auslegung der Ansprüche im Einspruchsverfahren geklärt werden. Dasselbe gilt für nationale Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, die zu unterschiedlichen Auslegungen der Ansprüche führen könnten, wobei der Akteninhalt nicht in allen Rechtssystemen als Quelle für die Anspruchsauslegung zugelassen ist. Nationale Gerichte und die Verfahrensbeteiligten sollten von einer gründlichen Prüfung des Patents auf Klarheit profitieren können, statt zur Aufklärung von Unstimmigkeiten umfangreiche Recherchen in der Prüfungs- oder Einspruchsakte anstellen zu müssen.

- Tatsächlich werden einige Aspekte der mangelnden Klarheit und der mangelnden Stützung im Rahmen von Artikel 83 EPÜ behandelt (so z. B. in T 465/05 und T 815/07, s. aber auch T 593/09, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Diese Rechtsprechung kann als Befürwortung des Konzepts gewertet werden, dass die Befugnis nach Artikel 101 (3) EPÜ nicht unnötig beschränkt werden sollte, weil es eine praktische Notwendigkeit gibt, derartige Mängel im Einspruchsverfahren zu behandeln.

- Die Vorlagefragen sollten also wie folgt beantwortet werden:

1. Ja. Diese Antwort sollte auch auf das Erfordernis der ausreichenden Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung gemäß Artikel 84 EPÜ ausgedehnt werden.

2. Ja. Die Prüfung sollte nicht auf die übernommenen Merkmale beschränkt sein. Eine gründliche Prüfung der Klarheit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung rechtsbeständiger Patente, da sie die Rechtssicherheit erhöht.

3. und 4. Die Prüfung auf Klarheit sollte nicht auf Ausnahmefälle beschränkt sein. Unvermeidbar ist eine Klarheitsprüfung auf jeden Fall dann, wenn ohne sie die weitere Prüfung des geänderten Patents wesentlich schwieriger wäre, weil z. B. die technische Bedeutung des hinzugefügten Merkmals für die Abgrenzung des Anspruchs gegenüber dem Stand der Technik entscheidend ist.

#### VI. c) Amicus-curiae-Schriftsätze

##### VI. c) i) Allgemeine politische Erwägungen

- Die Klarheit von Ansprüchen ist für den Patentinhaber und für Dritte von Bedeutung.

- Insbesondere ist es wichtig, dass das EPA in jedem Verfahrensstadium das Erfordernis der Klarheit durchsetzt, weil Artikel 138 EPÜ keine Nichtigerklärung wegen mangelnder Klarheit durch nationale Gerichte zulässt; daher sollten angemessene Verfahren eingeführt werden.

- Von den drei für die Vorlagefragen relevanten politischen Erwägungen, nämlich  
a) Beschränkung der Hindernisse, die der Erlangung eines Patents entgegenstehen,  
b) Vermeidung einer größeren Komplexität des Einspruchsverfahrens und  
c) Gewährleistung der Qualität europäischer Patente kommt c) die größte Bedeutung zu. Ein Patent, das möglicherweise einzelne Klarheitsmängel aufweist, ist mehr wert als gar kein Patent (vor allem in Europa, wo die Klarheit in nationalen Nichtigkeitsverfahren nicht direkt überprüfbar ist).

- Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen sollten nicht rechtsbeständige gewerbliche Schutzrechte unterbunden werden.

##### VI. c) ii) Prüfungsverfahren

- Der Anspruch an die Klarheit muss gestaffelt sein. Bei den entscheidenden technischen Merkmalen ist ein Maß an Klarheit erforderlich, das eine Unterscheidung zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem ermöglicht, was nicht beansprucht wird. Bei den übrigen Merkmalen ist ein geringeres Maß an Klarheit hinnehmbar. Ein angemessener Schutz für den Erfinder sollte gegen die Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit abgewogen werden.

- Wird ein unabhängiger Anspruch bei der Prüfung z. B. für neu befunden, so ist es (für die Zwecke der Neuheit) unerheblich, ob ein davon abhängiger Anspruch unklar ist: er ist trotzdem neu. Erst wenn im Einspruchsverfahren ein anderer Stand der Technik angezogen wird, könnte es relevant werden, ob der abhängige Anspruch den beanspruchten Gegenstand klar gegenüber diesem Stand der Technik abgrenzt. Möglicherweise konnte der Klarheitsmangel im Prüfungsverfahren gar nicht festgestellt werden, sondern tritt erst angesichts des neuen, im Einspruchsverfahren angeführten Stands der Technik zutage.

- Die Prüfungsabteilung hat nur begrenzte Ressourcen für die Prüfung abhängiger Ansprüche, sodass sie Prioritäten setzen muss. Sie wird unweigerlich mehr Aufmerksamkeit auf die unabhängigen Ansprüche verwenden als auf die abhängigen.
- Bestehen im Prüfungsverfahren Zweifel an der Klarheit eines Anspruchs, so ist es vertretbar, wenn der Prüfer zugunsten des Anmelders entscheidet.
- Eine verstärkte Aufmerksamkeit für die Klarheit abhängiger Ansprüche im Prüfungsverfahren würde die Qualität des Erteilungsverfahrens insgesamt vermutlich nicht verbessern; auf die bereits erteilten Patente hätte sie ohnehin keinen Einfluss.
- In der Praxis wird im Prüfungsverfahren nur die Klarheit der unabhängigen Ansprüche genauer untersucht. Der Wortlaut abhängiger Ansprüche wird, wenn überhaupt, nur isoliert auf Klarheit geprüft, nicht aber in Verbindung mit dem unabhängigen Anspruch.
- Es ist unrealistisch anzunehmen, dass Ansprüche mit mehrfachen Abhängigkeiten im Prüfungsverfahren auf Klarheit geprüft würden.

#### VI. c) iii) Einspruchsverfahren

- Klarheit ist kein Einspruchsgrund, weil die Ansprüche bereits im Prüfungsverfahren auf Klarheit geprüft wurden. Für im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche gilt dies nicht.
- Es mag sinnvoll sein, die möglichen Einspruchsgründe zu beschränken (um Zeitverschwendung und schikanöse Einsprüche zu vermeiden, in denen die Klarheit haarspalterisch behandelt wird; wenn die Ansprüche geändert wurden, ist die Sachlage aber eine andere.
- Wörter können eine Erfindung nie mit 100%iger Klarheit definieren. Folglich würde jeder erteilte Anspruch angefochten, wenn Artikel 84 EPÜ ein Einspruchsgrund wäre.
- In G 9/91 wird ein klarer Standpunkt vertreten, der auf einer sorgfältigen Analyse der Vorschriften des EPÜ sowie der Absicht seiner Verfasser beruht, im Nacherteilungsverfahren die Verpflichtung zu verankern, das Risiko der Aufrechterhaltung unwirksamer Patente zu vermeiden, weil das EPÜ sonst weniger attraktiv wäre.
- Zwischen Artikel 101 (3) EPÜ einerseits (der auf die Erfordernisse des Übereinkommens Bezug nimmt) und Artikel 101 (1) und (2) EPÜ andererseits (der lediglich auf die Einspruchsgründe Bezug nimmt) wird klar unterschieden. Diese Unterscheidung muss bewusst vorgenommen worden sein. Die "Erfordernisse des Übereinkommens" (zu denen eindeutig auch Artikel 84 EPÜ zählt) sind umfangreicher als die Einspruchsgründe. Nichts rechtfertigt eine enge Auslegung des Artikels 101 (3) EPÜ oder des Wortes "Änderung" bzw. eine Beschränkung der Prüfung auf die mit der Änderung zusammenhängenden Aspekte. Der Wortlaut des Artikels 101 (3) EPÜ erlaubt es dem EPA nicht, seine Klarheitsprüfung in

Abhängigkeit davon zu beschränken, ob der vermeintliche Klarheitsmangel durch die Änderungen bedingt ist oder nicht.

- Genügt eine Änderung nicht den Erfordernissen des Übereinkommens, so muss das Patent widerrufen werden.

- Die Formulierung "unter Berücksichtigung der [...] im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen" besagt nur, dass etwas zu berücksichtigen ist. Hätte der Gesetzgeber die Prüfungsbefugnis beschränken wollen, hätte er statt "unter Berücksichtigung" eine Formulierung wie "auf der Grundlage" gewählt.

- Es ist davon auszugehen, dass ein erteiltes Patent allen Erfordernissen des EPÜ genügt und somit auch alle abhängigen Ansprüche den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügen. Die Beweislast sollte daher beim Einsprechenden liegen, der einen Anscheinsbeweis dafür zu erbringen hat, dass die Übernahme aller Merkmale eines abhängigen Anspruchs in den unabhängigen Anspruch nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügt. Der bloße Hinweis, dass eine Änderung vorgenommen wurde, sollte dabei nicht als Anscheinsbeweis gelten.

- Die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ sollten geprüft werden, wenn ein abhängiger Anspruch ganz oder teilweise in einen unabhängigen Anspruch übernommen wird. Die Annahme, dass ein in einen unabhängigen Anspruch übernommener abhängiger Anspruch (nach wie vor) ein erteilter Anspruch ist, wird durch Artikel 101 (3) EPÜ nicht gestützt.

- Nichts im EPÜ lässt den Schluss zu, dass eine bloße Kombination von Ansprüchen keine Änderung ist. Artikel 101 (3) EPÜ unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Arten von Änderungen: er gilt für Änderungen jeder Art. Der Begriff "Änderung" in Artikel 101 (3) EPÜ und G 9/91 wird von der herkömmlichen Rechtsprechung zu eng ausgelegt. Diese Auslegung wird durch keine bestimmte Vorschrift des EPÜ gestützt. Es ist weder sinnvoll noch rechtlich begründet, zur Rechtfertigung, ob eine Befugnis zur Klarheitsprüfung besteht oder nicht, zwischen verschiedenen Arten von Änderungen zu unterscheiden. Eine Beschränkung der Befugnis zur Klarheitsprüfung auf sachliche Änderungen ist unpräzise, weil es von der subjektiven Einschätzung der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer abhängt, ob eine Änderung sachlich ist.

- Die Vorlageentscheidung hebt zwar auf die Klarheit ab, doch auch ein geänderter Anspruch, der gegen Artikel 83 oder 123 (2) EPÜ verstößt, sollte nicht aufrechterhalten werden, selbst wenn die Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) oder c) EPÜ nicht angeführt wurden. In einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern, in denen die Merkmale eines von mehreren übergeordneten Ansprüchen abhängigen Anspruchs in einen unabhängigen Anspruch übernommen wurden, ist dieser geänderte Anspruch daraufhin geprüft worden, ob er den Erfordernissen des Artikels 123 EPÜ genügt, weil die Abhängigkeiten eine solche Prüfung erforderlich machten. Wenn diese Vorgehensweise korrekt ist, dann sollten geänderte Ansprüche auch auf die Einhaltung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden.

- Das Markenzeichen des EPA ist die Qualität. Stellt sich heraus, dass ein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung eines Patents entgegensteht, sollte das EPA dieses nicht in geänderter Form aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ (aus irgendeinem anderen Grund) nicht genügt. Die Tatsache, dass ein Einspruchsverfahren anhängig ist, zeigt, dass das Patent wichtig und möglicherweise strittig ist. Mangelnde Klarheit ist gleichbedeutend mit Rechtsunsicherheit und Streitkosten.

- Die in T 301/87 genannte Begründung dafür, dass Änderungen in erteilten Ansprüchen nicht auf Klarheit geprüft werden, kann aus folgenden Gründen nicht richtig sein:

a) Im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderungen sind niemals geringfügig. Sie werden vorgenommen, um einen Einwand zu entkräften.

b) Es ist durchaus sinnvoll, dass ein erteiltes Patent nur auf der Grundlage einer begrenzten Zahl von Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründen einer nochmaligen Überprüfung unterzogen werden kann, damit erteilte Patente nicht allzu leicht infrage gestellt werden können; die Sachlage ist aber eine andere, wenn festgestellt wurde, dass das Patent nicht aufrechterhalten werden kann. Dann muss die Prüfung ohnehin wiederaufgenommen werden.

c) Ein Einspruch ist nicht nur auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ beschränkt, sondern auch auf die Einspruchsschrift. Verstößt ein geänderter Anspruch gegen einen der nicht angeführten Einspruchsgründe, so sollte das EPA das Patent nicht aufrechterhalten, wenn ihm dieser Verstoß bekannt ist. Es besteht kein Unterschied zwischen Vorschriften wie dem Artikel 84 EPÜ und Vorschriften wie den Artikeln 83 und 123 EPÜ, die vom Einsprechenden nicht geltend gemacht wurden.

- Ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren einen abhängigen Anspruch mit dem unabhängigen Anspruch kombiniert, sollte nicht besser gestellt sein als ein Anmelder, der eine solche Kombination im Prüfungsverfahren vornimmt (wo der geänderte Anspruch auf Klarheit geprüft würde).

- Ein Merkmal, das zur Rettung eines Patents aus der Beschreibung in einen erteilten Anspruch übernommen wurde, wird ohne Einschränkungen auf Klarheit geprüft, ein aus einem erteilten abhängigen Anspruch übernommenes Merkmal hingegen nicht. Eine derart unflexible und inkohärente Vorgehensweise kann nicht richtig sein.

- Regel 80 EPÜ sollte so ausgelegt werden, dass der Ausdruck "durch ... veranlasst" eine direkte oder indirekte Veranlassung einschließt, sodass ein Patentinhaber weitere Änderungen der Ansprüche vornehmen kann, um – nach einer Änderung zur Entkräftung eines Einspruchsgrunds nach Artikel 100 EPÜ – gültigen Einwänden nach Artikel 84 EPÜ entgegenzutreten.

- Entsprechend den unterschiedlichen Vorschlägen sollte also bei jeder Änderung das gesamte Patent auf Vereinbarkeit mit dem EPÜ geprüft werden oder – alternativ – nur die geänderten Ansprüche. Oder aber die geänderten Ansprüche sollten in jedem Fall auf ihre Vereinbarkeit mit Artikel 84 EPÜ geprüft werden oder

– alternativ – nicht in jedem Fall, sondern entsprechend den in einer oder mehreren der "abweichenden" Entscheidungen der Beschwerdekammern angewandten Kriterien. Vorgeschlagen wurde auch, dass in Fällen, in denen prima facie erkennbar ist, dass infolge einer Änderung ein Klarheitsproblem entstanden ist, die Klarheit in einem vertretbaren, aber nicht unbegrenzten Umfang geprüft werden sollte. Alternativ sollte die Klarheit geänderter Ansprüche zwar geprüft werden, aber nur um festzustellen, ob die Änderung eines unabhängigen Anspruchs dazu führen würde, dass dieser Anspruch in der geänderten Fassung so unklar wird, dass er bei angemessener Betrachtung unlösbar mehrdeutig wird ("insolubly ambiguous" entsprechend dem Ansatz des US Federal Circuit). Ferner wurde in Bezug auf Frage 4 vorgebracht, dass eine erste Voraussetzung sein sollte, ob der unabhängige Anspruch in der geänderten Fassung potenziell ein Problem im Zusammenhang mit Artikel 84 EPÜ aufwirft. Eine zweite Voraussetzung sollte sein, dass dieses potenzielle Problem nicht vollständig und ausschließlich auf die Merkmale des ungeänderten Anspruchs zurückgeht. Trägt das geänderte Merkmal in irgendeiner Weise oder in einem wesentlichen Maße zum Problem im Zusammenhang mit Artikel 84 EPÜ bei, so sollte das geänderte Patent auf seine Vereinbarkeit mit Artikel 84 EPÜ geprüft werden.

## **Entscheidungsgründe**

### **A. Zulässigkeit der Vorlage**

1. Die Vorlageentscheidung lenkt das Augenmerk auf eine Divergenz in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die sich auch in den Vorbringen der Beteiligten, den Äußerungen des Präsidenten und den Amicus-curiae-Schriftsätzen bestätigt findet und auf die unten näher eingegangen wird. Außer Zweifel steht außerdem, dass es sich bei den Vorlagefragen um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung handelt, da ihre Beantwortung über den konkreten Einzelfall hinausgehende Auswirkungen hat und für eine große Zahl vergleichbarer Fälle relevant sein wird (s. G 1/12, zur Veröffentlichung im ABI. EPA vorgesehen, Nrn. 11 und 12 der Entscheidungsgründe). Zudem ist die Beantwortung zumindest einiger Vorlagefragen erforderlich, damit die vorlegende Kammer eine Entscheidung über die anhängige Beschwerde treffen kann. Die Vorlage ist somit zulässig.

### **B. Vorlagefragen: Vorüberlegungen**

2. In Teil b der ersten Vorlagefrage wird gefragt, ob der Begriff "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91 so zu verstehen ist, dass er die wörtliche Übernahme von vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch umfasst. In Anlehnung an die Fragegliederung der vorlegenden Kammer wird eine solche Änderung nachfolgend als Änderung des Typs B bezeichnet. Ein vereinfachtes Beispiel dafür wäre: erteilter Anspruch 1 für ein Erzeugnis umfassend X; erteilter Anspruch 2 für ein Erzeugnis nach Anspruch 1, das eine erhebliche Menge X umfasst; geänderter Anspruch 1 für ein Erzeugnis umfassend eine erhebliche Menge X.

Der Klarheitsmangel könnte natürlich schon im unabhängigen Anspruch bestanden haben, z. B.: erteilter Anspruch 1 für ein Erzeugnis umfassend eine erhebliche

Menge X; erteilter Anspruch 2 für ein Erzeugnis nach Anspruch 1, außerdem umfassend Y (s. z. B. T 626/91).

3. Außerdem wird in Teil a der ersten Vorlagefrage gefragt, ob der Begriff "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91 so zu verstehen ist, dass er die wörtliche Übernahme von Elementen aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch umfasst. Wiederum in Anlehnung an die Fragegliederung der vorlegenden Kammer wird eine solche Änderung nachfolgend als Änderung des Typs A bezeichnet. Dieser Typ von Änderungen ist nicht so unkompliziert wie der Typ B. Er umfasst:

a) Fälle, in denen ein abhängiger Anspruch alternative Ausführungsformen enthält (darunter möglicherweise eine oder mehrere bevorzugte), wobei eine davon mit dem zugehörigen unabhängigen Anspruch kombiniert wird, z. B.: erteilter Anspruch 1 für ein Erzeugnis umfassend X; erteilter Anspruch 2 für ein Erzeugnis nach Anspruch 1, außerdem umfassend eine erhebliche Menge von Y oder [vorzugsweise] Z; geänderter Anspruch für ein Erzeugnis, umfassend X und außerdem eine erhebliche Menge Z (s. z. B. T 681/00 und T 1484/07). Ein ähnliches Beispiel wären ein abhängiger Anspruch, bei dem ein Stoff aus einer Gruppe von genannten Stoffen ausgewählt werden muss, und ein geänderter unabhängiger Anspruch, bei dem das Erzeugnis dann einen dieser Stoffe umfassen muss (s. z. B. T 493/10). Diese Fälle wird die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ A i) bezeichnen.

b) Fälle, in denen ein Merkmal aus einem abhängigen Anspruch in einen unabhängigen Anspruch übernommen wird, wobei dieses Merkmal zuvor mit anderen Merkmalen dieses abhängigen Anspruchs verbunden war und nun von ihnen losgelöst ist. Nicht wirklich Gegenstand der Vorlage sind Fälle, in denen eine Änderung zu einem angeblichen Klarheitsmangel führt, der vorher nicht bestand. Darin wurde auch nicht angezweifelt, dass geänderte Ansprüche in solchen Fällen auf Einhaltung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden können, was auch der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern entspricht. In der Vorlage geht es vielmehr um Fälle, in denen eine Änderung nicht zu einem Klarheitsmangel führt, sondern der angebliche Klarheitsmangel bereits in den erteilten Ansprüchen bestand. Gut dargestellt wurde diese Problematik in der Entscheidung T 589/09, wo ein technisches Merkmal des abhängigen Anspruchs 4 in den unabhängigen Anspruch 1 übernommen wurde. Die dortige Kammer erklärte:

"[...] dass das aufgenommene Merkmal des erteilten Anspruchs 4 in keiner solchen Wechselbeziehung zu den anderen Merkmalen des Anspruchs 1 steht, dass dadurch die ursprüngliche Bedeutung der Kombination der Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 4 geändert würde" (s. Nr. 1.2.1 der Entscheidungsgründe).

Diese Fälle wird die Große Beschwerdekammer im Folgenden als Typ A ii) bezeichnen.

4. Die vorliegende Kammer ist mit einer Änderung des Typs B befasst (s. o., Nr. I) und benötigt folglich zur Entscheidung über die ihr vorliegende Beschwerde keine Antwort auf die Frage zu Fällen des Typs A. Die Große Beschwerdekammer erachtet es dennoch für angebracht, in dieser Entscheidung auf beide Falltypen einzugehen.

5. Neben diesen beiden in der Vorlage angesprochenen allgemeinen Typen von Änderungen sind noch weitere Varianten im Zusammenhang mit erteilten Ansprüchen denkbar. Beispiele dafür (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) sind:

a) vollständige Streichung eines unabhängigen Anspruchs (in der Regel zusammen mit all seinen abhängigen Ansprüchen) ohne Änderung anderer unabhängiger Ansprüche (und ihrer abhängigen Ansprüche), z. B. T 9/87 (ABl. EPA 1989, 438);

b) vollständige Streichung mehrerer abhängiger Ansprüche, z. B. T 522/91 und T 759/91;

c) Änderung durch Streichungen im Wortlaut eines erteilten unabhängigen oder abhängigen Anspruchs, durch die dessen Schutzzumfang eingeschränkt, aber ein bereits vorhandenes unklare Merkmal beibehalten wird, z. B. T 301/87 (erteilter Anspruch geändert durch Streichung der Formulierung "eine nicht erschöpfende Aufzählung von Beispielen für" verschiedene DNA-Insertionen und dadurch Beschränkung des Anspruchs auf die zuvor genannten DNA-Insertionen);

d) Streichung fakultativer Merkmale in einem erteilten (unabhängigen oder abhängigen) Anspruch.

Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die Antworten auf die Vorlagefragen auch diese weiteren möglichen Szenarien abdecken und auf sie anwendbar sein sollten.

6. Die Vorlage bezieht sich auf die Prüfung geänderter Ansprüche auf Klarheit. Wie jedoch in verschiedenen Vorbringen betont, betrifft Artikel 84 EPÜ, der im Zentrum der Vorlagefragen steht, mehr als nur die Klarheit als solche. So war in T 433/97 eine Unstimmigkeit zwischen einem geänderten Anspruch und bestimmten Teilen der Beschreibung und der Zeichnungen geltend gemacht worden, die jedoch nicht auf die geänderten Passagen des Anspruchs zurückging, sondern bereits in der erteilten Fassung des Anspruchs vorhanden war. In T 367/96 war mangelnde Stützung eines geänderten Anspruchs geltend gemacht worden; diese bestand jedoch bereits im erteilten Patent. In T 518/03 war vorgebracht worden, dass in den unabhängigen Ansprüchen wesentliche Merkmale fehlten – ein Einwand, der in der Regel als mangelnde Klarheit nach Artikel 84 in Verbindung mit Regel 43 (1) und (3) EPÜ behandelt wird. In allen diesen Fällen blieben die (auf Art. 84 EPÜ basierenden) Einwände des Einsprechenden im Einklang mit der von der vorlegenden Kammer als "herkömmlich" bezeichneten, mit T 301/87 (ABl. EPA 1990, 335, s. u., Nr. 18) beginnenden Rechtsprechung unberücksichtigt. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die Antworten auf die Vorlagefragen auch diesen Fällen Rechnung tragen sollten.

7. Zusammenfassend und in Anbetracht des Zwecks, der mit der Befassung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ verfolgt wird, erachtet es die Große Beschwerdekammer für nicht angemessen, die ihr vorgelegten Fragen zu eng aufzufassen; vielmehr sollte sie die Fragen so prüfen und beantworten, dass die dahinterstehenden Rechtsfragen geklärt werden (s. G 2/88 und G 6/88, ABl. EPA 1990, 93 bzw. 114, jeweils Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

### C. Rechtsfrage

8. Die Rechtsfrage betrifft die korrekte Auslegung des Artikels 101 (3) EPÜ, der wie folgt lautet:

"Ist die Einspruchsabteilung [oder die Beschwerdekammer] der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat,

a) den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind;

b) den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen, so widerruft sie das Patent."

(Die Einfügung in eckigen Klammern stammt von der Großen Beschwerdekammer auf der Grundlage von Art. 111 (1) und R. 100 (1) EPÜ.)

9. In Frage 1 der Vorlage geht es darum, wie der Begriff "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91 zu verstehen ist. Auch wenn die Große Beschwerdekammer nachvollziehen kann, warum die Frage so formuliert wurde, betrifft die Rechtsfrage eigentlich nicht die Auslegung der Aussage der Großen Beschwerdekammer in G 9/91, sondern die Auslegung von Artikel 101 (3) EPÜ.

10. Allgemein gesagt, wird der Artikel am einen Ende des Meinungsspektrums so ausgelegt, dass bei jeder Änderung eines erteilten Patents nicht nur die geänderten Teile der Ansprüche auf alle Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind, sondern das gesamte Patent. Am anderen Ende des Spektrums steht die Meinung, dass ein Einwand nach Artikel 84 EPÜ nur geprüft werden kann, wenn der angebliche Klarheitsmangel erst durch die Änderung herbeigeführt wurde, d. h. vorher noch nicht bestanden hat. Zwischenpositionen werden ebenfalls vertreten.

11. Die Große Beschwerdekammer wird auf die Frage der Auslegung zurückkommen, zunächst jedoch betrachten, wie diese Thematik in den Entscheidungen der Beschwerdekammern behandelt worden ist.

### D. Bestehende Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer

12. In G 1/91 (ABI. EPA 1992, 253) hatte der Patentinhaber die Ansprüche im Verfahren vor der Einspruchsabteilung geändert und einen unabhängigen Anspruch und vier abhängige Ansprüche in drei unabhängige Ansprüche (sowie einen weiteren abhängigen Anspruch) umgewandelt. Im Beschwerdeverfahren erhob der Einsprechende einen Einwand mangelnder Einheitlichkeit. Über die Zulässigkeit dieses Einwands hatte die Große Beschwerdekammer zu befinden, die dazu Folgendes ausführte:

"2.1 [...] Dort [in Art. 102 (3) EPÜ 1973, dem Vorläufer von Art. 101 (3) EPÜ] ist gesagt, dass bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang 'das europäische Patent

und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen' müssen. Dies lässt sich zunächst so verstehen, dass schlechthin alle Erfordernisse des Übereinkommens erfüllt sein müssen. Dafür könnte auch sprechen, dass in Artikel 102 Absatz 3 EPÜ [1973] genau derselbe Wortlaut wiederkehrt, der bereits in Artikel 94 (1) EPÜ in Bezug auf die europäische Patentanmeldung gewählt ist.

2.2 Der Wortlaut der zitierten Vorschriften erlaubt allerdings schon die Schlussfolgerung, dass die Erfordernisse, denen ein geändertes Patent entsprechen muss, nicht zwangsläufig dieselben sind, die von einer Patentanmeldung verlangt werden. *Dies rechtfertigt es aber nur, von dem Begriff 'Erfordernisse' in Artikel 102 Absatz 3 EPÜ [1973] jene auszuschließen, deren Übertragung von der Patentanmeldung auf das Patent unsinnig wäre.* Dies kann man von dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht sagen." (Hervorhebung durch die jetzige Große Beschwerdekammer)

Die Große Beschwerdekammer führte weiter aus, dass mit potenziell im Einspruchsverfahren anzuwendenden Vorschriften (in jenem Fall R. 61a EPÜ 1973, die jetzige R. 86 EPÜ) "nur Erfordernisse gemeint sein [können], die von den neuen Unterlagen des geänderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern sind" (mit "neuen Unterlagen" sind hier eindeutig die geänderten Ansprüche gemeint). Da das Erfordernis der Einheitlichkeit im Wesentlichen eine Ordnungsvorschrift sei und im Einspruchsverfahren keine Relevanz habe, sei es nicht sinnvoll zu verlangen, dass die geänderten Ansprüche dem Artikel 82 EPÜ genügen.

13. Dem wurde entgegengehalten, dass im Einspruchsverfahren neu eingereichte Unterlagen auf Klarheit im Sinne von Artikel 84 EPÜ geprüft würden, woraus sich die Frage ergebe, warum Artikel 82 und 84 EPÜ im Einspruchsverfahren in unterschiedlicher Weise zu berücksichtigen seien. Darauf antwortete die Große Beschwerdekammer Folgendes (Nr. 5.2 der Entscheidungsgründe):

"Daher brauchen auch keine Überlegungen angestellt zu werden, mit welcher Rechtfertigung die Praxis des EPA der Klarheit i. S. v. Artikel 84 Satz 2 EPÜ im Einspruch eine gewisse Geltung lässt, während der Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPÜ keine Geltung mehr zukommt. Beide Vorschriften stehen in einer Reihe von Vorschriften, nämlich in der Reihe der Artikel 81 (Erfindernennung) bis 85 (Zusammenfassung), die sehr unterschiedliche oder auch überhaupt keine Bedeutung mehr für das einmal erteilte Patent haben. Es liegt daher kein Widerspruch darin, dass bei Änderungen des Patents im Einspruchsverfahren die Einheitlichkeit keine Bedeutung mehr hat, dass aber von den im Einspruchsverfahren geänderten Texten Klarheit gefordert wird. Daher kann hier auch dahingestellt bleiben, was unter Klarheit i. S. v. Artikel 84 Satz 2 EPÜ nun genau zu verstehen ist."

14. In G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) bezogen sich einige Ansprüche des erteilten Patents auf Stoffe des Typs X und andere auf Stoffe des Typs Y. In der Einspruchsschrift wurde nur der Widerruf des Patents in dem Umfang beantragt, in dem es Stoffe des Typs X betraf. Die Ansprüche auf Stoffe des Typs Y wurden nicht angegriffen. Das Patent wurde in geändertem Umfang mit Ansprüchen auf beide Stofftypen aufrechterhalten. Im Beschwerdeverfahren beantragte die Einsprechende dann den Widerruf des gesamten Patents, also auch der Ansprüche auf Stoffe des

Typs Y. Die Große Beschwerdekammer wurde von der vorlegenden Kammer mit der Frage befasst, ob die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ 1973 zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang abhängt, in dem in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Unter dem Aktenzeichen G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) wurde dieser Fall in einem gemeinsamen Verfahren mit einer Vorlage des Präsidenten des EPA behandelt, der die Rechtsfrage vorlegte, ob die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen muss oder ob die Prüfung auf die in der Einspruchsbegründung vorgetragene(n) Einspruchsgründe beschränkt ist. Mit Bezug auf G 9/91 erklärte die Große Beschwerdekammer Folgendes (Nr. 10 der Entscheidungsgründe):

"Das in Regel 55 c) EPÜ enthaltene Erfordernis, wonach innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist anzugeben ist, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, wäre offensichtlich sinnlos, wenn später auch andere Teile des Patents ohne Weiteres in das Verfahren einbezogen werden könnten. Dies widerspräche auch dem im EPÜ verankerten Grundkonzept des Einspruchs nach Patenterteilung [...]"

15. Die Große Beschwerdekammer verneinte also die Vorlagefrage (allerdings mit der Einschränkung, dass im Falle der Vernichtung eines unabhängigen Anspruchs die von diesem abhängigen Ansprüche unter bestimmten Bedingungen auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden können). Mit Bezug auf die Frage in G 10/91 widersprach die Große Beschwerdekammer der Auffassung, dass die Einspruchsabteilung nach den Artikeln 101 (1) und 102 (2) EPÜ 1973 nicht nur die Befugnis, sondern auch die Pflicht habe, alle Einspruchsgründe unabhängig davon zu überprüfen, ob alle Gründe in der Einspruchsbegründung vorgebracht wurden. Die Einspruchsabteilung ist aber nach Artikel 114 EPÜ befugt, unter bestimmten Bedingungen einen durch die Einspruchsschrift nicht abgedeckten Einspruchsgrund von sich aus vorzubringen (Nr. 16 der Entscheidungsgründe). Den Beschwerdekammern hingegen kommt diese Befugnis nicht zu, es sei denn, der Patentinhaber ist mit der Einführung eines solchen Grundes einverstanden (Nr. 18 der Entscheidungsgründe).

16. Diesen Schlussfolgerungen fügte die Große Beschwerdekammer Folgendes hinzu (jeweils Nr. 19 der Entscheidungsgründe):

"Um Missverständnissen vorzubeugen, sei schließlich noch betont, dass *Änderungen* der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind." (Hervorhebung durch die jetzige Große Beschwerdekammer)

Zu beachten ist, dass die Große Beschwerdekammer nicht sagt, dass das Patent in der geänderten Fassung auf Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen ist, sondern lediglich auf die "Änderungen" abstellt. Wie jedoch in der jetzigen Vorlageentscheidung unter Nummer 3.2.1 der Entscheidungsgründe ausgeführt, hat sich die Große Beschwerdekammer nicht dazu geäußert, ob unter dem verwendeten Wort "Änderungen" jede Umgestaltung oder vielmehr nur eine – wie auch immer

geartete – qualitative Änderung des fraglichen Anspruchs zu verstehen ist. Zudem war die Große Beschwerdekammer damals nicht unmittelbar mit der sich hier stellenden Rechtsfrage befasst.

17. Allerdings waren auch in dem G 9/91 zugrunde liegenden Fall die Ansprüche im Einspruchsverfahren geändert worden, was der Großen Beschwerdekammer durchaus bekannt war (s. Nr. 1 der Entscheidungsgründe). Die jetzige Kammer geht davon aus, dass die Große Beschwerdekammer die Bestimmungen des Artikels 102 (3) EPÜ 1973 mit hoher Sicherheit kannte, und dies nicht zuletzt, weil die oben zitierte Passage ("dass Änderungen ... in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ ... zu prüfen sind") an Artikel 102 (3) EPÜ 1973 angelehnt ist, dessen Wortlaut vermutlich die Grundlage für diese Formulierung bildete. Wäre die Große Beschwerdekammer der Auffassung gewesen, dass Artikel 102 (3) EPÜ 1973 der Einspruchsabteilung und den Beschwerdekammern umfassende Befugnisse zur Prüfung geänderter Ansprüche auf Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ verleiht, die auch Erfordernisse umfassen, die sich aus in der Einspruchsschrift nicht vorgebrachten Einspruchsgründen ergeben, ist es nach Ansicht der jetzigen Kammer undenkbar, dass sie dies im Kontext ihrer Vorlagen nicht auch geäußert hätte. Die jetzige Kammer geht also davon aus, dass die Große Beschwerdekammer das Wort "Änderungen" in der oben zitierten Passage in einem eingeschränkten Sinne verwendet hat und dass der zu prüfende Gegenstand in irgendeiner Weise unmittelbar mit der Änderung zusammenhängen muss.

E. Bestehende Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern

E. i) "Herkömmlicher" Ansatz

18. In T 301/87 waren mehrere erteilte Ansprüche durch Streichung der Formulierung "eine nicht erschöpfende Aufzählung von Beispielen", die sich auf bestimmte DNA-Insertionen bezog, geändert und dadurch auf die zuvor beispielhaft genannten DNA-Insertionen beschränkt worden. Weitere Teile der Ansprüche (in der erteilten Fassung), die von der Streichung nicht betroffen waren, waren angeblich unklar. Die Kammer stellte Folgendes fest:

"Werden im Einspruchsverfahren an einem Patent Änderungen vorgenommen, so verlangt Artikel 102 (3) EPÜ [1973] nach Auffassung der Kammer, dass von einer der beiden Instanzen geprüft wird, ob es *durch* die Änderungen *zu* einem Verstoß gegen irgendein Erfordernis des Übereinkommens, also auch des Artikels 84 EPÜ, *kommt*. Artikel 102 (3) EPÜ [1973] lässt jedoch keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten, nicht *durch* die Änderungen *bedingten* Einwände zu.

Es schiene auch absurd, wenn wegen einer geringfügigen Änderung außerhalb des Artikels 100 EPÜ liegende Einwände erhoben werden könnten, die mit der Änderung selbst überhaupt nicht im Zusammenhang stehen." (Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer)

19. Dieser Fall sowie der nachstehend erörterte (T 227/88) können als Ursprung dessen angesehen werden, was die Kammer im Folgenden als die "herkömmliche" Herangehensweise an die hier gestellte Rechtsfrage bezeichnen wird, nämlich insbesondere der Prüfung, ob es *durch* die Änderung *zu* einem Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ *kommt*, sowie des Grundsatzes, dass Artikel 102 (3) EPÜ 1973 (jetzt

Art. 101 (3) EPÜ) keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwände zulässt, die nicht *durch* die Änderungen *bedingt* sind. Doch obwohl die Kammer in T 301/87 zunächst den Unterschied zwischen den Absätzen 1, 2 und 3 des Artikels 102 EPÜ 1973 herausgearbeitet hatte, ging sie nicht wirklich darauf ein, warum Artikel 102 (3) EPÜ 1973 keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwände zulässt, die nicht durch die Änderungen bedingt sind. Problematisch ist zudem die einzige in der Entscheidung angeführte Rechtfertigung, denn eine Änderung, die das Patent vor dem Widerruf bewahrt, kann schwerlich "geringfügig" sein, wenn dies mit "unbedeutend" gleichgesetzt wird. Auch ist das Argument, dass jede andere Schlussfolgerung "absurd" schiene, möglicherweise ein hilfreiches Indiz dafür, dass die Schlussfolgerung korrekt ist, doch kaum eine befriedigende rechtliche Grundlage für eine Entscheidung.

20. In T 301/87 wurde die frühere Entscheidung T 227/88 (ABI. EPA 1990, 292) angeführt, wo der geänderte Anspruch 1 eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 2, 3 und 4 unter Streichung verschiedener Alternativen war. Die Kammer in T 227/88 hatte wie folgt entschieden:

"3. Da der Hauptanspruch geändert wurde, muss er entsprechend Artikel 102 (3) EPÜ [1973] auf seine Rechtsgültigkeit hin geprüft werden. In allen Fällen, in denen vom Patentinhaber Änderungen beantragt werden, die nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen, sind die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer aufgrund des Artikels 102 (3) EPÜ [1973] dafür zuständig und damit auch befugt, unter Zugrundelegung der Übereinkommenserfordernisse über die Rechtsgültigkeit des geänderten Patents zu entscheiden. Diese Befugnis ist damit umfassender als die in Artikel 102 (1) und (2) EPÜ [1973] vorgesehene, die ausdrücklich auf die Prüfung der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe beschränkt ist. Werden an einem Patent sachliche Änderungen in dem Umfang vorgenommen, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt worden ist, so sind beide Instanzen befugt, auf die *dadurch entstehenden* Gründe und Fragen einzugehen [...]

4. Diese Befugnis muss jedoch in einer Weise ausgeübt werden, die den entgegengesetzten Interessen zweier wichtiger Parteien der Patentgemeinschaft voll und ganz Rechnung trägt, nämlich dem Bedürfnis des Patentinhabers nach einer möglichst raschen Abwicklung des Einspruchsverfahrens und der Sicherheit für die übrigen tatsächlichen oder potenziellen Benutzer der in europäischen Patenten enthaltenen Erfindungen, dass diese Patente auch rechtsgültig und durchsetzbar sind." (Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer)

21. Die Kammer ging nicht näher darauf ein, wie sich diese Befugnis aus Artikel 102 (3) EPÜ 1973 herleiten lässt. Genau wie vorstehend das Wort "geringfügig" ist hier das Wort "sachlich" problematisch, und die Große Beschwerdekammer pflichtet der entsprechenden Kritik in verschiedenen Vorbringen zur vorliegenden Sache bei. In einigen späteren Entscheidungen wurde das Wort "substantive" (sachlich) durch "substantial" (wesentlich) ersetzt, gegen das dieselbe Kritik vorgebracht werden kann. So erklärte die Kammer in T 409/10 (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe) unter Verweis auf T 459/09 Folgendes:

"Jede Änderung, die als wesentliche Änderung angesehen werden kann, rechtfertigt im Prinzip eine uneingeschränkte Ausübung der Prüfungsbefugnis nach

Artikel 101 (3) EPÜ einschließlich der Prüfung auf Klarheit, und zwar unabhängig davon, ob bei der Änderung ein Merkmal aus der Beschreibung übernommen wird oder Ansprüche des erteilten Patents miteinander kombiniert werden."

22. Der in T 301/87 und T 227/88 entwickelte Ansatz wurde in zahlreichen weiteren Fällen als "ständige" Rechtsprechung der Beschwerdekammern angewendet; dies wird durch die nachstehenden Beispiele veranschaulicht.

23. In der häufig zitierten Sache T 381/02, wo die Änderung in einer einfachen Kombination des erteilten Anspruchs 1 und des erteilten abhängigen Anspruchs 2 bestand, betonte die Kammer, dass eine derartige Änderung, die in einer bloßen Kombination eines erteilten unabhängigen Anspruchs mit abhängigen Ansprüchen besteht, also das Ergebnis einer nur satzbaulichen Umgestaltung des Anspruchssatzes ist, nicht die Notwendigkeit begründet, den geänderten Anspruch auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ zu prüfen; dies sei keine sachliche Änderung.

24. In T 1855/07 bestand die Änderung (im Grunde) in der Kombination eines erteilten unabhängigen Anspruchs mit einem abhängigen Anspruch. In ihrer Begründung stützte sich die Kammer darauf, dass Artikel 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist, der gegen einen erteilten unabhängigen oder abhängigen Anspruch geltend gemacht werden kann, und eine einfache Kombination unabhängiger und abhängiger Ansprüche ("eine satzbauliche Eingliederung eines abhängigen in einen unabhängigen Anspruch") ebenso wenig einen Anlass für einen solchen Einwand liefern kann. Die Kammer verwies in diesem Zusammenhang auf Regel 29 (4) EPÜ 1973, die jetzige Regel 43 (4) EPÜ, wonach abhängige Ansprüche im Interesse der Knappheit auf diese Weise zu formulieren sind anstatt als separate unabhängige Ansprüche. Die Kammer erklärte, dass Änderungen gemäß G 9/91 auf die Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind, eine Kombination erteilter Ansprüche jedoch keine solche Änderung darstellt, weil sie nicht als sachliche Änderung angesehen werden kann.

25. Weitere Beispiele für Entscheidungen, in denen dieser Ansatz befolgt wurde, sind T 367/96, wonach gegen einen geänderten Anspruch kein Einwand mangelnder Stützung erhoben werden kann, wenn diese mangelnde Stützung bereits im erteilten Patent vorhanden war, und T 326/02, wo ein erteilter Erzeugnisanspruch in einen Verwendungsanspruch umformuliert worden war.

26. In vielen Fällen, in denen diesem Ansatz gefolgt wurde und der Klarheitsmangel bereits im erteilten Anspruch bestand, musste der geänderte Anspruch dann ausgelegt werden, gegebenenfalls unter Heranziehung der Beschreibung (s. z. B. T 698/99). Dies kann dazu führen, dass er breit ausgelegt wird (s. z. B. T 2049/07, Nr. 3 der Entscheidungsgründe und die weiteren dort angeführten Fälle) oder für bedeutungslos befunden wird (s. z. B. T 626/91, wo die Einspruchsabteilung entsprechend entschieden hatte), was zur Folge hat, dass der Anspruch unter Umständen nicht geeignet ist, den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen oder eine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Auch kann die mangelnde Klarheit des geänderten Anspruchs dazu führen, dass der Fachmann nicht weiß, wie die Erfindung auszuführen ist (Art. 83 EPÜ – s. z. B. T 626/91, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

E. ii) Entscheidungen mit einer Auslegung der Formulierung "arising out of"

27. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass die Bedeutung von "arise out of" bzw. "arising" in T 301/87 ("durch ... entstanden/bedingt") und T 227/88 ("dadurch entstehend") im Kontext des jeweiligen Falls klar war: ein Klarheitsmangel ist durch eine Änderung "bedingt" bzw. "entsteht" durch sie, wenn er vorher nicht bestand, sodass die Änderung das erstmalige Auftreten eines Klarheitsmangels bewirkt. Nichtsdestotrotz wurde die Formulierung später in einem weiteren Sinne verwendet; dies wird durch folgende Beispiele belegt.

28. In T 472/88 war der erteilte Anspruch 1 (der bereits mehrdeutig war: Erzeugnis "umfassend" A und B) durch die Aufnahme des Merkmals geändert worden, dass C in den angegebenen Mengen hinzugefügt wird. Mit Verweis auf T 227/88 und T 301/87, die sie für korrekt erachtete, erklärte die Kammer Folgendes (Nr. 2 der Entscheidungsgründe):

"Es versteht sich von selbst, dass eine Änderung, die in keinem Zusammenhang mit beispielsweise einem Mangel nach Artikel 84 EPÜ steht, nicht allein durch ihre Existenz ein berechtigter Anlass für eine Beanstandung nach diesem Artikel im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren sein kann. Ebenso versteht es sich von selbst, dass eine Änderung, die unmittelbar zu einer nach Artikel 84 EPÜ zu beanstandenden Mehrdeutigkeit führt, von der Kammer behandelt werden muss."

Dann fuhr die Kammer jedoch fort:

"Das Wort 'arise' in diesen beiden Entscheidungen muss breit ausgelegt werden, sodass es jede seiner möglichen Bedeutungen in der englischen Sprache abdeckt. Das Concise Oxford Dictionary definiert 'arise' wie folgt: "entspringen, seinen Ursprung haben, das Ergebnis von etwas sein, erkennbar werden, auftreten". Im vorliegenden Fall lassen die Änderungen eindeutig eine von Anfang an bestehende Mehrdeutigkeit (im vorstehenden Sinne) erkennbar werden [...]"

Die Hinzufügung von C in den angegebenen Mengen im Hauptantrag ist nur ein Beispiel für die Hinzufügung einer Komponente, die bereits durch den erteilten Anspruch abgedeckt war – denn die Tatsache, dass ein Erzeugnis (die funktional definierten Komponenten) A und B umfasst, schließt in keiner Weise C in irgendeiner Menge aus und ebenso wenig irgendeine andere Komponente. Die konkrete Anführung von C als Beispiel im Hauptantrag (geänderter Anspruch) *betont folglich die offene Formulierung (Mehrdeutigkeit) des erteilten Anspruchs und lenkt das Augenmerk darauf* und lässt diese Mehrdeutigkeit somit aus den oben genannten Gründen erkennbar werden ("arises"); daher ist die Kammer befugt, sich mit dem Mangel nach Artikel 84 EPÜ zu befassen." (Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer)

29. Diese Auslegung ist in verschiedenen späteren Fällen mit den unterschiedlichsten Formulierungen aufgegriffen worden, so z. B. in T 681/00 und T 1484/07 (Klarheitsmangel im abhängigen Anspruch "verborgen" und nun "hervorgehoben" und "sichtbar" gemacht). Eine derartige Weiterentwicklung der Rechtsprechung ist nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer nicht zulässig.

Natürlich ist es angemessen, bei der Auslegung einer Rechtsvorschrift ein Wörterbuch zurate zu ziehen, um deren Bedeutung zu erschließen; Aussagen in einer Gerichtsentscheidung mit normaler Wortwahl bedürfen jedoch keiner weiteren Auslegung dieser Art: sie sind aus ihrem Kontext heraus zu verstehen. Ausgehend von den diesen Entscheidungen zugrunde liegenden Sachverhalten (s. o. Nrn. 18 und 20) glaubt die Große Beschwerdekammer nicht, dass die betreffenden Kammern diese Wörter in dem erweiterten Sinne verstanden haben wollten, der ihnen in T 472/88 und späteren, diesem Ansatz folgenden Entscheidungen gegeben wurde. Ohnehin ist der Großen Beschwerdekammer nicht klar, worauf der ausgehend von dieser Auslegung entwickelte Test tatsächlich hinausläuft oder wann genau eine Änderung eine bereits bestehende Mehrdeutigkeit erkennbar werden lässt, hervorhebt oder das Augenmerk darauf lenkt (s. auch unten, Nr. 80 k)). Diese Fälle wurden (anders als in T 1577/10) im Allgemeinen nicht einer Gruppe von abweichenden Fällen zugeordnet.

#### E. iii) "Abweichende" Entscheidungen

30. In T 1459/05 war der erteilte Anspruch 1 mit dem abhängigen Anspruch 4 kombiniert worden, um ihn mithilfe des Merkmals aus dem erteilten Anspruch 4 (das später als unklar bezeichnet wurde) vom Stand der Technik abzugrenzen. Nach Verweis auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach eine Prüfung auf Klarheit im Falle einer Kombination von erteilten Ansprüchen nicht zulässig ist, erklärte die Kammer, dass sie sich dieser Auffassung ausnahmsweise nicht anschließen konnte, weil sich der Gegenstand des geänderten Anspruchs möglicherweise nur durch das hinzugefügte Merkmal vom Stand der Technik unterschied, dieses Merkmal aber so unklar war, dass der Fachmann den Unterschied nicht erkennen bzw. mit hinreichender Sicherheit bestimmen konnte (s. Nr. 4.3.4 der Entscheidungsgründe).

31. Die Kammer rechtfertigte diesen Ansatz damit, dass die frühere Rechtsprechung von der Annahme ausgegangen war, dass die Prüfungsabteilungen alle abhängigen Ansprüche (einschließlich der mehrfachen Abhängigkeiten) auf Klarheit prüfen, sodass die Instanzen im Einspruchsverfahren keine Befugnisse mehr haben, eine derartige Prüfung erstmalig durchzuführen bzw. zu wiederholen. Zudem habe sich die Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung nicht zuletzt deshalb verändert, weil die Zahl der Ansprüche in den Patentanmeldungen ständig und rapide angestiegen sei, sodass fraglich sei, inwieweit die Klarheit abhängiger Ansprüche in komplexen Fällen noch angemessen geprüft werden könne. Die Kammer schloss daher, dass es ihrem Ermessen – von dem sie "von Fall zu Fall" Gebrauch machen kann – anheimgestellt ist, solche kombinierten Ansprüche insbesondere dann auf Klarheit zu prüfen, wenn eine weitere Prüfung der geänderten Ansprüche, z. B. auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit, erheblich erschwert wäre oder sogar zu keinem sinnvollen Ergebnis führen könnte (s. Nr. 4.3.5 der Entscheidungsgründe).

32. Die Große Beschwerdekammer hat nicht den Eindruck, dass die frühere Rechtsprechung (s. o. Abschnitt E i), Nrn. 18 - 26) wirklich auf der Annahme basiert, dass die Prüfungsabteilung in der Praxis sämtliche abhängigen Ansprüche einschließlich aller mehrfachen Abhängigkeiten systematisch auf Klarheit prüft. In T 301/87 und T 227/88, den Quellen dieser Rechtsprechungslinie, wurde dies jedenfalls nicht so gesagt. Zudem weiß die Große Beschwerdekammer zwar, dass

die Zahl der Ansprüche pro Anmeldung kontinuierlich zugenommen hat (s. auch Nr. 33), doch lässt sich daraus nicht zwangsläufig schließen, dass eine Prüfung aller Ansprüche *deshalb* unrealistisch geworden ist. Zumindest ist der Großen Beschwerdekammer nicht bekannt, dass sich die Praxis der Prüfungsabteilungen dadurch geändert hätte (s. dazu auch die Ausführungen unter Nr. 49). Im Übrigen möchte die Große Beschwerdekammer darauf hinweisen, dass der Anspruchssatz in T 1459/05 weder fachlich noch sprachlich besonders kompliziert erscheint und lediglich zwei unabhängige Ansprüche und fünf bzw. zwei abhängige Ansprüche umfasst.

33. Ohnehin wurden für ab dem 1. April 2009 (und damit nach Erlass der Entscheidung T 1459/05 am 21. Februar 2008) eingereichte Anmeldungen die Anspruchsgebühren deutlich erhöht, nämlich auf 225 EUR für den 16. und jeden weiteren Anspruch bis zu einer Obergrenze von 50 und auf 555 EUR für den 51. und jeden weiteren Anspruch (s. Art. 2, Nr. 15 der Gebührenordnung in der mit Verwaltungsratsbeschluss CA/D 15/07 vom 14. Dezember 2007 geänderten Fassung; ABl. EPA 2008, 10). Zuvor hatte die Anspruchsgebühr 45 EUR für den 11. und jeden weiteren Anspruch betragen. Die Gründe für diese deutliche Anhebung der Gebühren sind in CA/44/07 rev. 1 (Nrn. 13 - 16) dargelegt: Demnach hatte die Zahl der (unabhängigen und abhängigen) Ansprüche in europäischen Patentanmeldungen in den vorangegangenen Jahren stark zugenommen, und die geltende Regelung der Anspruchsgebühren wurde dem Zusatzaufwand, der mit der Bearbeitung von Anmeldungen mit einer überdurchschnittlichen Zahl von Ansprüchen verbunden war, nicht mehr gerecht. Ziel der neuen Struktur der Anspruchsgebühren war es, das Anmelderverhalten durch positive und negative Gebührenanreize zu steuern und die Anmelder davon abzuhalten, Anmeldungen mit einer großen Zahl von Ansprüchen einzureichen. Es wurde erwartet, dass diese Maßnahmen die Zahl der zu Recherche und Prüfung anstehenden Ansprüche senken und zugleich den erforderlichen finanziellen Ausgleich für den Zusatzaufwand der Prüfer schaffen, die Anmeldungen mit einer großen Zahl von Ansprüchen bearbeiten. Die Große Beschwerdekammer hat keinen Grund zu der Annahme, dass diese Maßnahmen ihren Zweck verfehlt haben (wie von der Patentinhaberin im vorliegenden Fall vorgebracht).

So sah es die Juristische Beschwerdekammer in J 9/84 (ABl. EPA 1985, 233, Nr. 4 der Entscheidungsgründe) "als Hauptzweck der Regel 31 EPÜ [1973] an, den Anmelder dazu zu bewegen, sein Patentbegehren zunächst für die Zwecke der europäischen Recherche in einer beschränkten Zahl von Ansprüchen festzulegen."

Dies wurde auch in J 6/96 (Nr. 7 der Entscheidungsgründe) und J 6/12 (Nr. 7 der Entscheidungsgründe) betont.

34. Vor allem kann die Große Beschwerdekammer nicht nachvollziehen, auf welcher rechtlichen Grundlage das in T 1459/05 genannte Ermessen zur Prüfung geänderter Ansprüche auf Klarheit von Fall zu Fall auszuüben sein soll.

35. Ergänzend möchte die Große Beschwerdekammer noch Folgendes hinzufügen: Falls die Kammer in T 1459/05 nicht verstehen konnte, worin sich der Gegenstand des geänderten Anspruchs vom Stand der Technik unterschied, hätte sie den geänderten Anspruch für nicht abgrenzbar und somit für nicht neu befinden können.

De facto hat die Kammer nämlich mit ihrer Entscheidung, dass der Anspruch auf Klarheit geprüft werden konnte, den auf den Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ gegründeten Antrag nicht abgewiesen, sondern entschieden, dass das betreffende Merkmal tatsächlich vage und unklar war, "sodass es auch keinen wesentlichen, eindeutigen und für die Weiterprüfung unter Artikel 54 und 56 EPÜ notwendigen Unterschied gegenüber E1 definieren konnte" (Nr. 4.3.7 der Entscheidungsgründe).

36. Diese Entscheidung wurde in mehreren weiteren Entscheidungen angezogen, so in T 1440/08, wo der erteilte Anspruch 1 mit den abhängigen Ansprüchen 6, 7 und 8 kombiniert worden war, ein bestimmtes Merkmal des erteilten Anspruchs 1 aber im Widerspruch zu einem anderen Merkmal des erteilten abhängigen Anspruchs 6 stand. Die Kammer schloss sich T 1459/05 an und entschied mit Verweis u. a. auf die Entscheidungen T 472/88, T 420/00 und T 681/00, dass aufgrund der widersprüchlichen Merkmale, die durch die Änderung unter einem neuen Blickwinkel erscheinen, eine Prüfung auf Klarheit zulässig ist, insbesondere wenn die Unklarheit Merkmale betrifft, die für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit entscheidend sind.

37. In anderen Entscheidungen wichen die Kammern von T 1459/05 ab und begründeten dies damit, dass die dort beschriebene besondere Situation auf den jeweiligen Sachverhalt nicht zutraf, d. h. die Einführung des zusätzlichen Merkmals durch die Kombination von Ansprüchen als solche nicht die weitere Klarheitsprüfung erschwert oder unmöglich gemacht hatte (s. z. B. T 1033/09, Nr. 9.2 der Entscheidungsgründe).

38. In einigen Fällen wurde auch Kritik an der Entscheidung geübt, so in T 1855/07, wo die Kammer um eine Befassung der Großen Beschwerdekammer wegen abweichender Rechtsprechung ersucht wurde (dies jedoch ablehnte). Sie befand, dass der Ansatz in T 1459/05 von der Logik etwas problematisch und schwer nachvollziehbar zu sein schien und die Frage, dass mangelnde Klarheit eines Anspruchs kein Einspruchsgrund ist, gar nicht angesprochen wurde. Die Kammer in T 59/10 äußerte sich in ähnlicher Weise zu T 1459/05: nicht die "allgemeine Praxis" verbot eine Prüfung der Vereinbarkeit mit Artikel 84 EPÜ, sondern die Tatsache, dass Artikel 84 EPÜ kein Einspruchsgrund im Sinne von Artikel 100 EPÜ ist.

39. In T 656/07 war der erteilte Anspruch 1 mit einem abhängigen Anspruch kombiniert worden, wobei bereits der erteilte Anspruch 1 ein unklares Merkmal enthielt. Durch die Änderung war der Klarheitsmangel offenbar verstärkt worden. Mit dem Argument, dass ein Klarheitsmangel durch eine Änderung bedingt ist, wenn diese das Augenmerk auf eine bereits vorhandene Mehrdeutigkeit lenkt, entschied die Kammer, dass der ihr vorliegende Sachverhalt ein solcher Fall war und erschwerend hinzukam, dass der in Anspruch 1 bereits bestehende Klarheitsmangel durch die Änderung verstärkt und verschlimmert wurde. Die Kammer führte dazu Folgendes aus:

"Nach Auffassung dieser Kammer gibt es in der Rechtsprechung keinen allgemeinen Grundsatz, der besagt, dass eine Kombination erteilter Ansprüche nicht wegen mangelnder Klarheit beanstandet werden kann."

Und weiter:

" ... immer, wenn ein Patentinhaber während des Einspruchsverfahrens Änderungen beantragt, sind nach Artikel 101 (3) a) EPÜ [vormals Art. 102 (3) EPÜ 1973)] sowohl die Einspruchsabteilung als auch die Beschwerdekammern zuständig und somit auch befugt, das gesamte EPÜ, also auch dessen Artikel 84 EPÜ, anzuwenden."

Nach Auffassung der Kammer bewirkten die vorgenommenen Änderungen eine wesentliche Beeinträchtigung der Klarheit des Anspruchs insgesamt, da sein Gegenstand nicht klar definiert war, was einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit dem Stand der Technik und die weitere Sachprüfung des Anspruchs unmöglich machte.

40. Auch von T 656/07 wurde in späteren Fällen wieder abgewichen, so in T 1659/07. Die Kammer in T 59/10 befand, dass T 656/07 mit der älteren Rechtsprechung in Einklang stand, da das unklare Merkmal in den erteilten Ansprüchen zwar vorhanden war, aber in einer anderen Kombination (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Aus der Sicht der Kammer folgte die Entscheidung also der herkömmlichen Rechtsprechung.

41. Die weitreichendste der abweichenden Entscheidungen ist T 459/09. Hier war der erteilte Anspruch 1 mit dem zugehörigen abhängigen Anspruch 14 kombiniert worden. Die Kammer erklärte Folgendes:

"4.1.6 Angesichts des Vorstehenden ist die Kammer der Auffassung, dass ein geänderter unabhängiger Anspruch grundsätzlich auf Klarheit geprüft werden sollte, selbst wenn die Änderung nur in einer bloßen wortgetreuen Kombination von Ansprüchen des erteilten Patents besteht. Jeder andere Ansatz liefe nämlich Gefahr, die Pflicht zur Prüfung eines geänderten Patents unverhältnismäßig einzuschränken, die Artikel 101 (3) EPÜ einer mit einem geänderten Patent befassten Einspruchsabteilung auferlegt.

De facto sagt der Wortlaut des Artikels 101 (3) EPÜ weder über die Art noch über den Umfang der Änderungen etwas aus. Nach einer wie auch immer gearteten Änderung kann die Einspruchsabteilung nicht mehr entscheiden, den Einspruch zurückzuweisen, wie sie es z. B. hätte tun können, wäre der Klarheitseinwand als einziger Einspruchsgrund vorgebracht worden. Stattdessen kann sie das Patent nur in geänderter Fassung aufrechterhalten oder widerrufen. Diese Entscheidung muss sie ausgehend davon treffen, ob das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. So besagt Artikel 101 (3) EPÜ ganz klar, dass die Erfordernisse des EPÜ zu überprüfen sind, wenn ein Patentinhaber im Einspruchsverfahren Änderungen an seinem Patent vornimmt. Daher sollte der Begriff 'Änderungen' in Artikel 101 (3) EPÜ nicht restriktiv ausgelegt und das geänderte Patent unabhängig von der Art der Änderung im Hinblick auf die Erfüllung aller Erfordernisse des EPÜ geprüft werden. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Entscheidung G 9/91 (s. o.).

4.1.7 In diesem Zusammenhang stellt die Kammer fest, dass eine Änderung, die darin besteht, ein technisch bedeutsames Merkmal in einen unabhängigen Anspruch eines erteilten Patents aufzunehmen, faktisch den Versuch darstellt, einen gegen das Patent in der erteilten Fassung gerichteten Einwand nach Artikel 100 EPÜ auszuräumen, wobei die Änderung durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein

muss (R. 80 EPÜ). Es handelt sich somit um eine wesentliche Änderung, die sich normalerweise auf die Sachprüfung – beispielsweise die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit – auswirkt."

Die Kammer folgerte daraus, dass jede Änderung, die mit dem Ziel vorgenommen wird, einen Einwand nach Artikel 100 EPÜ zu entkräften, eine uneingeschränkte Ausübung der Prüfungsbefugnis nach Artikel 101 (3) EPÜ rechtfertigt, und zwar unabhängig davon, ob die Änderung in der Übernahme eines Merkmals aus der Beschreibung in den unabhängigen Anspruch oder in der wortgetreuen Kombination erteilter Ansprüche besteht. Das geänderte Patent sollte also üblicherweise auf Erfüllung aller Erfordernisse des EPÜ geprüft werden. Eine Abweichung von diesem Vorgehen ist jedoch in Einzelfällen möglich und muss von Fall zu Fall beschlossen werden.

42. Die vorliegende Kammer hat auch T 409/10 als abweichende Entscheidung angeführt, und zwar aufgrund folgender Aussage (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe):

"Jede Änderung, die als wesentliche Änderung angesehen werden kann, rechtfertigt im Prinzip eine uneingeschränkte Ausübung der Prüfungsbefugnis nach Artikel 101 (3) EPÜ einschließlich der Prüfung auf Klarheit, und zwar unabhängig davon, ob bei der Änderung ein Merkmal aus der Beschreibung übernommen wird oder Ansprüche des erteilten Patents miteinander kombiniert werden."

43. In T 493/10 war der erteilte Anspruch 1 durch Übernahme von Merkmalen aus den abhängigen Ansprüchen 6 und 7 geändert worden, d. h. die Änderung bestand nicht in einer bloßen Kombination der erteilten Ansprüche 1, 6 und 7. Das aus dem erteilten Anspruch 7 übernommene Merkmal war angeblich unklar. Die damalige Kammer entschied, dass aus der Rechtsprechung (T 1459/05, T 656/07, T 1484/07 und T 1440/08) hervorging, dass eine Klarheitsprüfung selbst im Falle einer Kombination von erteilten Ansprüchen durchgeführt werden kann, wenn die Übernahme eines Merkmals aus einem erteilten abhängigen Anspruch einen von Anfang an im abhängigen Anspruch schwelenden ("couvant") Klarheitsmangel aufdeckt.

#### F. Auslegung von Artikel 101 (3) EPÜ

44. Die entscheidende Passage in Artikel 101 (3) EPÜ, die der Auslegung bedarf, lautet:

"Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, ... den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, ..."

Wenn im Artikel von Änderungen die Rede ist, die der Patentinhaber "vorgenommen" hat, und davon, ob das "Patent" und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so sind damit eindeutig die vorgeschlagenen Änderungen des Patents und insbesondere der Ansprüche gemeint, die der Patentinhaber als Teil eines Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung vorgelegt hat. Dann ist zu entscheiden, ob dem Antrag (sofern er zulässig

ist) in Anbetracht der Bestimmungen des Artikels 101 (3) EPÜ stattgegeben werden kann.

45. Das EPÜ ist gemäß den im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 ("Wiener Übereinkommen") verankerten Auslegungsgrundsätzen auszulegen. Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens lautet:

"Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen."

Artikel 32 des Wiener Übereinkommens besagt:

"Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31

a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder

b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt."

F. i) Zusammenhang des Artikels 101 (3) EPÜ sowie Ziel und Zweck des EPÜ

46. Den maßgeblichen Zusammenhang bilden nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer das Erteilungs- und das Einspruchsverfahren für europäische Patente sowie die Wirkung eines europäischen Patents in der erteilten (und gegebenenfalls geänderten) Fassung. In Bezug auf Ziel und Zweck des EPÜ ist insbesondere seine Umsetzung durch Artikel 101 (3) EPÜ maßgeblich.

F. i) a) Prüfungsverfahren

47. Im Prüfungsverfahren hat das EPA zu prüfen, ob die "Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" (Art. 94 EPÜ). Wenn ja, beschließt das EPA die Erteilung des europäischen Patents; anderenfalls weist es die Anmeldung zurück (Art. 97 EPÜ). Artikel 84 EPÜ (der zum Dritten Teil, Kapitel I "Einreichung und Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung" gehört) lautet:

"Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden."

Der analoge Wortlaut der englischen bzw. der französischen Fassung des Übereinkommens ist:

"The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description."

"Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description."

48. In mancher Hinsicht lassen sich diese Erfordernisse eher den verwaltungstechnischen als den materiellrechtlichen Vorschriften zuordnen, z. B. insoweit, als die Ansprüche knapp gefasst ("concise", "concises") sein müssen. Tatsächlich belegen die vorbereitenden Materialien, dass eine entsprechende Vorschrift ursprünglich in die Ausführungsordnung aufgenommen werden sollte und erst später Teil des Übereinkommens selbst wurde. Das Erfordernis, dass ein Anspruch klar sein muss, ist allerdings eindeutig von grundlegender Bedeutung für ein gut funktionierendes Patentsystem, nicht zuletzt im Interesse von Dritten wie z. B. Wettbewerbern des Patentinhabers. Europäische Patentanmeldungen werden grundsätzlich auf Erfüllung des Artikels 84 EPÜ geprüft und konsequent zurückgewiesen, wenn dies nicht der Fall ist. Die Rechtmäßigkeit dieser Prüfung wurde nie angezweifelt, und ihre Grundlage können nur die Artikel 94 und 97 EPÜ sein. Obwohl in der vorliegenden Sache in einigen Schriftsätzen etwas anderes vorgebracht wurde, kommt die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ zu den Erfordernissen des Übereinkommens im Sinne von Artikel 94 EPÜ gehören, die bei der Patenterteilung erfüllt sein müssen.

49. Weder das EPÜ selbst noch die Ausführungsordnung unterscheiden in Bezug auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ in der Prüfungsphase zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen. Artikel 94 EPÜ schreibt vor, dass die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, also der gesamte Inhalt der Patentanmeldung, auf die Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind. Auch die Richtlinien für die Prüfung, die zwar nicht ausdrücklich Teil des rechtlichen Rahmens des EPÜ sind, unterscheiden im Falle von Einwänden wegen mangelnder Klarheit nicht zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen; dies zeigt sich z. B. in Teil F, Kapitel IV, Nummer 4.1 der Richtlinien (Fassung vom November 2014):

"Das Erfordernis der Klarheit gilt sowohl für einzelne Patentansprüche als auch für die Patentansprüche insgesamt. Die Klarheit der Patentansprüche ist von größter Bedeutung, da sie den Gegenstand bestimmen, für den Schutz begehrt wird. Deshalb sollte die inhaltliche Bedeutung eines Anspruchs für den Fachmann möglichst schon aus dem Wortlaut des Anspruchs allein klar hervorgehen [...]"

Der Großen Beschwerdekammer ist natürlich bewusst, dass es in der Praxis eines effizient funktionierenden Patentamts unvermeidbar ist, dass unabhängige Ansprüche genauer untersucht werden als abhängige Ansprüche, insbesondere wenn viele oder mehrfach abhängige Ansprüche vorliegen. Außerdem ist ihr bekannt, dass sich die genaue Bedeutung eines Merkmals möglicherweise erst später, wenn (im Einspruchs- oder nationalen Verfahren) ein neuer Stand der Technik angeführt wird, erstmals als relevant erweisen kann.

F. i) b) Nach der Erteilung: Einspruchsverfahren vor dem EPA

50. Nach der Erteilung kann jedermann innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen (Art. 99 EPÜ). Der Einspruch kann nur auf die in Artikel 100 EPÜ

genannten Gründe gestützt werden. Der Einwand, dass das Patent und insbesondere die erteilten Ansprüche nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügen, ist kein solcher Einspruchsgrund.

51. Ist der Einspruch zulässig, so muss die Einspruchsabteilung prüfen, ob wenigstens ein Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht (Art. 101 (1) EPÜ). Kommt die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass dies der Fall ist, so widerruft sie das Patent; andernfalls weist sie den Einspruch zurück (Art. 101 (2) EPÜ, vormals Art. 102 (1) und (2) EPÜ 1973).

52. Im Verlauf des Einspruchsverfahrens kann der Patentinhaber einen Antrag mit geänderten Ansprüchen einreichen, und zwar entweder als Hauptantrag (sodass er nicht die Zurückweisung des Einspruchs beantragt) oder als Hilfsantrag. Jede seiner Änderungen muss der Regel 80 EPÜ genügen, der zufolge:

"[...] die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden [können], soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 veranlasst sind, auch wenn dieser vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist."

53. Ist die Einspruchsabteilung bezüglich eines solchen Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung (sofern die in der Ausführungsordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind). Ist sie hingegen der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ nicht genügen, so widerruft sie das Patent (s. Art. 101 (3) EPÜ).

54. Die in Artikel 101 (3) EPÜ verwendete Formulierung "den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" ist dieselbe wie in den Artikeln 94 und 97 EPÜ. Wie die Große Beschwerdekammer bereits festgestellt hat, gehören die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ für die Zwecke der Artikel 94 und 97 EPÜ zu den Erfordernissen des Übereinkommens. Sie sieht keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ auch für die Zwecke des Artikels 101 (3) EPÜ zu den Erfordernissen des Übereinkommens zählen. So ist z. B. nie infrage gestellt worden, dass im Falle einer Übernahme von Merkmalen aus der Beschreibung in einen erteilten Anspruch der so geänderte Anspruch in Anbetracht dieser neuen Merkmale – ob für sich genommen oder in Kombination mit anderen Teilen des geänderten Anspruchs – auf Einhaltung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ zu prüfen ist. Die Grundlage dafür kann nur Artikel 101 (3) EPÜ sein. Daher kann sich die Große Beschwerdekammer nicht dem Argument anschließen, dass der Zweck des Artikels 84 EPÜ mit der Patenterteilung endet.

55. Für den Zusammenhang des Artikels 101 (3) EPÜ sowie für Ziel und Zweck des EPÜ, wie es durch diesen Artikel umgesetzt wird, sind die Erfordernisse des

Artikels 84 EPÜ zwar im Prüfungsverfahren von Bedeutung, im Einspruchsverfahren aber ohne Belang, wenn der Patentinhaber versucht, sein Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Sollte sich herausstellen, dass ein erteilter Anspruch nicht mit Artikel 84 EPÜ vereinbar ist, so muss dies hingenommen werden. Allerdings kann eine mangelnde Klarheit der Ansprüche für das Einspruchsverfahren insofern hoch relevant sein, als sie die Entscheidung über die Streitfragen nach Artikel 100 EPÜ beeinflussen kann (s. T 127/85, ABI. EPA 1989, 271, Leitsatz und Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). So könnte die mangelnde Klarheit eines Anspruchs tiefgreifende Auswirkungen auf das Ergebnis der Prüfung eines Einspruchsgrunds der i) mangelnden Offenbarung nach Artikel 100 b) EPÜ (s. z. B. T 684/89, Nr. 2.1.2 der Entscheidungsgründe; T 5/99, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 126/91, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe; T 59/10, Nr. 4 der Entscheidungsgründe) oder der ii) mangelnden Neuheit nach Artikel 100 a) EPÜ (s. z. B. T 57/94, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe; T 525/90, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe; T 892/90, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 617/92, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) bzw. der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ (s. z. B. T 892/90) haben. Unherheblich ist, warum der Anspruch für unklar befunden wird – weil er nun genauer überprüft wurde als vielleicht noch im Prüfungsverfahren, weil er von jemand anderem überprüft wurde oder weil die mangelnde Klarheit erst angesichts eines neuen, erstmals im Einspruchsverfahren angeführten Stands der Technik zutage getreten ist.

56. Im Falle von Änderungen im Einspruchsverfahren stellt sich die Situation bei voller Ausschöpfung des Verfahrens (d. h. wenn der Patentinhaber im Hauptantrag auf die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung abstellt) wie folgt dar: Die Überprüfung gilt zunächst dem erteilten Patent, insbesondere den Ansprüchen, und nur wenn einer der Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht, werden etwaige vorgeschlagene Änderungen relevant. Diese Änderungen müssen der Regel 80 EPÜ genügen, d. h. sie müssen durch einen Einspruchsgrund bedingt sein; davon bringt der Einsprechende in der Regel einen oder mehrere vor. Die Frage ist dann, ob die Änderungen (sofern sie Artikel 123 (2) und (3) EPÜ genügen) geeignet sind, die Einwände zu entkräften. Das Augenmerk liegt also darauf, wie der beanspruchte Gegenstand durch die Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Ansprüchen abgewandelt wurde, d. h. relevant in diesem Stadium sind einzig und allein die Änderungen und nicht andere Aspekte des Patents oder der nicht geänderten Ansprüche. (Natürlich wird diese Vorgehensweise oft abgekürzt werden oder zur Behandlung der einzelnen Einspruchsgründe die Form eines schrittweisen Vorgehens annehmen.)

F. i) c) Nach der Erteilung: nationales Verfahren

57. Ein erteiltes europäisches Patent (ggf. in der geänderten Fassung) gewährt seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde (Art. 64 EPÜ). Der Schutzbereich dieses Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind (Art. 69 EPÜ) und das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ zu beachten ist.

58. Das europäische Patent kann im nationalen Verfahren in einem Vertragsstaat mit Wirkung für diesen Staat nur aus den in Artikel 138 (1) EPÜ genannten Gründen für

nichtig erklärt werden. Zu diesen Gründen gehört nicht, dass das Patent und insbesondere die Ansprüche nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügen. Artikel 138 (2) EPÜ sieht vor, dass das Patent, wenn die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des Patents betreffen, durch eine entsprechende Änderung beschränkt wird; Artikel 138 (3) EPÜ gewährt dem Patentinhaber die Befugnis, das europäische Patent in einem seine Gültigkeit betreffenden nationalen Verfahren zu ändern. Diese Befugnis des Inhabers zur Beschränkung seines europäischen Patents im nationalen Verfahren wurde mit dem EPÜ 2000 eingeführt (s. z. B. ABI. EPA 2007, Sonderausgabe 4, 168).

59. Die Situation im nationalen Verfahren zu einem europäischen Patent lässt sich aus der Sicht der Großen Beschwerdekammer wie folgt zusammenfassen: Betrifft einer der Streitpunkte (im Einspruchs-, Widerrufs- oder Nichtigkeitsverfahren, ggf. in Verbindung mit einem Verletzungsverfahren) die Gültigkeit des erteilten Patents, so kann ein etwaiger Klarheitsmangel der Ansprüche wie im Verfahren vor dem EPA (s. o., Nr. 55) – möglicherweise zum Nachteil des Patentinhabers – Auswirkungen auf die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe haben. Was Änderungen angeht, so sind der Großen Beschwerdekammer nationale Urteile bekannt, in denen Änderungen nur zugelassen wurden, wenn der geänderte Anspruch klar war. Der Großen Beschwerdekammer ist aber kein Urteil eines nationalen Gerichts bekannt, das in Bezug auf die vorliegende Thematik zu einem klaren Schluss kommt; dies gilt insbesondere für die Zulässigkeit von Änderungen, wenn diese in einer bloßen Kombination erteilter Ansprüche oder in der Übernahme von Merkmalen aus erteilten Ansprüchen bestehen, d. h. wenn der behauptete Klarheitsmangel bereits in den erteilten Ansprüchen vorhanden war. Sind in einem Verletzungsverfahren die erteilten Ansprüche unklar, so wird zunächst versucht, diese auszulegen. Ist ein unabhängiger Anspruch ungültig (z. B. wegen mangelnder Neuheit), ein abhängiger Anspruch jedoch gültig und verletzt worden, auch wenn sein voller Schutzzumfang unklar ist, wird es in der Regel wenig sinnvoll sein, wenn der Patentinhaber sein Patent durch Streichung des unabhängigen Anspruchs (oder Kombination der beiden Ansprüche) ändert, selbst wenn eine solche Änderung verfahrenstechnisch möglich wäre.

#### F. i) d) Beschränkungsverfahren

60. Der mit dem EPÜ 2000 eingeführte Artikel 105a EPÜ sieht vor, dass das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers widerrufen oder durch Änderung der Patentansprüche beschränkt werden kann. (Sind gleichzeitig ein Einspruchs- und ein Beschränkungsverfahren anhängig, so hat gemäß Regel 93 EPÜ das Einspruchsverfahren Vorrang.) Ist ein Antrag auf Beschränkung zulässig, muss die Prüfungsabteilung prüfen, ob die geänderten Ansprüche a) gegenüber den Ansprüchen in der erteilten oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geänderten Fassung eine Beschränkung darstellen und b) den Artikeln 84 und 123 (2) und (3) EPÜ genügen (R. 95 (2) EPÜ). Außerdem ist geregelt, was geschieht, wenn dies nicht der Fall ist.

61. Der Charakter dieses – einseitigen – Verfahrens ist irgendwo zwischen dem Prüfungs- und dem Einspruchsverfahren einzuordnen. Die Vorschriften besagen zwar, dass die geänderten Patentansprüche dem Artikel 84 EPÜ genügen müssen, doch erlauben sie nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer keine

Rückschlüsse auf die Bedeutung des Artikels 101 (3) EPÜ, die sich durch diese separate Änderung des EPÜ ohnehin nicht geändert haben kann.

F. i) e) Schlussfolgerung

62. Die Große Beschwerdekammer kommt zu dem Ergebnis, dass weder der Zusammenhang des Artikels 101 (3) EPÜ noch Ziel und Zweck des EPÜ, wie es durch diesen Artikel umgesetzt wird, eine eindeutige Antwort auf die Frage seiner Auslegung gibt. Es gibt aber auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass Ziel und Zweck dieses Artikels darin bestünde, im Falle der Änderung eines erteilten Anspruchs die Möglichkeit einer vollständigen Neuprüfung des Patents auf Klarheit oder auf die übrigen Erfordernisse des EPÜ zu eröffnen. Relevant sind offenbar vielmehr die Änderung selbst und ihre Auswirkungen auf die Einspruchsgründe, die mit ihrer Hilfe entkräftet werden sollen, und nicht, ob auch andere Teile des Patents den Erfordernissen des EPÜ genügen. Ob die Änderung die Einwände tatsächlich entkräftet, wird natürlich nicht die einzige Frage sein, und selbstverständlich darf die Änderung selbst keine neuen Einwände nach dem EPÜ aufwerfen.

F. ii) Vorbereitende Materialien

63. Gemäß Artikel 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge können die vorbereitenden Arbeiten herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen (Auslegung der Bestimmungen des Vertrags in ihrem Zusammenhang und im Lichte ihres Ziels und Zwecks) oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 die Bedeutung mehrdeutig lässt.

F. ii) a) Artikel 102 EPÜ 1973

64. Soweit der Großen Beschwerdekammer bekannt ist, gibt es keine relevanten vorbereitenden Materialien zu Artikel 102 EPÜ 1973 (dem Vorläufer des jetzigen Artikels 101 EPÜ), die sich mit der vorliegenden Frage befassen.

65. In den Vorlagen an die Große Beschwerdekammer (s. o., Nr. VI b)) wurde der Tatsache eine gewisse Bedeutung beigemessen, dass bei der Abfassung des ursprünglichen EPÜ der Entwurf des späteren Artikels 102 EPÜ 1973 geändert worden war. Der frühere Entwurf lautete:

"Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen *die in Artikel 101a [später Artikel 100 EPÜ] genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents nicht entgegenstehen*, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, dass [...]"

Demgegenüber lautete die endgültige Fassung:

"Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen *das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den*

*Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, dass [...]"*

Die entscheidende Änderung ist hervorgehoben. Auch hier ist der Großen Beschwerdekammer nicht bekannt, dass den vorbereitenden Materialien eine Begründung für diese Änderung zu entnehmen wäre. Es wurde vorgebracht, dass diese Änderung zeige, dass der Gesetzgeber die Prüfungsbefugnis der Einspruchsabteilung ursprünglich auf die Einspruchsgründe beschränken wollte, sie später aber erweitert habe. Die Große Beschwerdekammer stimmt dem zu, ist aber nicht der Auffassung, dass sich daraus relevante Schlüsse ziehen lassen. So wäre es z. B. nach dem ursprünglichen Entwurf des Artikels (unter Umständen) nicht möglich gewesen, nach einer Änderung der Patentunterlagen überhaupt einen Klarheitseinwand zu erheben, und dies selbst dann nicht, wenn ein unklarer Gegenstand aus der Beschreibung übernommen wurde. Wahrscheinlich war eine derartige Überlegung der Auslöser für die Änderung.

F. ii) b) Artikel 101 (3) EPÜ 2000

66. Mit dem EPÜ 2000 wurden die Artikel 101 und 102 EPÜ 1973 geändert. Die betreffende Bestimmung in Artikel 101 EPÜ 1973 lautete:

"(1) [...] so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen."

Artikel 102 EPÜ 1973 lautete:

"(1) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen, so widerruft sie das Patent.

(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.

(3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, dass ..."

Der jetzige Artikel 101 EPÜ – soweit hier relevant – lautet:

"(1) [...] prüft die Einspruchsabteilung [...], ob wenigstens ein Einspruchsgrund nach Artikel 100 der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht. [...]"

(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass wenigstens ein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht, so widerruft sie das Patent. Andernfalls weist sie den Einspruch zurück.

(3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat,

a) den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind;

b) den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen, so widerruft sie das Patent."

67. Abgesehen von einer allgemeinen Umstrukturierung bestand die entscheidende Änderung in der Einführung einer ausdrücklichen Befugnis zum Widerruf des Patents für den Fall, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, selbst in geänderter Fassung nicht den Erfordernissen des EPÜ genügen. Wie in der synoptischen Darstellung EPÜ 1973/2000 (ABI. EPA 2007, Sonderausgabe 4, 124) erläutert, war der Grund für diese Änderung das Fehlen einer solchen ausdrücklichen Rechtsgrundlage im EPÜ 1973. Nicht geändert wurde hingegen die entscheidende Passage, "dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" müssen. Zu beachten ist ferner, dass während des Prozesses der Ausarbeitung dieser Änderungen des EPÜ, der etwa 1999 abgeschlossen war, zu keinem Zeitpunkt angeregt wurde, durch eine Änderung die Auswirkung der damaligen, auf T 301/87 basierenden ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern umzukehren. In T 493/09 zitierte die Kammer die obige Erläuterung und führte dazu Folgendes aus:

"4. Artikel 101 (3) b) EPÜ wurde also nicht – wie von der Beschwerdeführerin I vorgebracht – formuliert, um eine vollständige Neuprüfung der Patentansprüche im Einspruchsverfahren zu ermöglichen, wenn Ansprüche geändert wurden. Die Absicht des Gesetzgebers bestand vielmehr darin, mit Artikel 101 (3) b) EPÜ eine Rechtsgrundlage für den Widerruf eines Patents in dem Fall zu schaffen, dass eine bestimmte, während des Einspruchsverfahrens in das Patent aufgenommene Änderung nicht den Erfordernissen des EPÜ genügt. Diese Rechtsgrundlage fehlte im EPÜ 1973. Es war nicht Absicht des Gesetzgebers, die in der Rechtsprechung anerkannten Grundsätze für die Prüfung auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ im Einspruchsverfahren zu ändern. Diese Grundsätze behalten auch nach Inkrafttreten des revidierten EPÜ ihre Gültigkeit."

Mit den "in der Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen" meinte die Kammer die herkömmliche Rechtsprechungslinie, auf die sie in der Folge einging. Die Große Beschwerdekammer stimmt zu, dass es – nach den am Wortlaut vorgenommenen Änderungen und den vorbereitenden Materialien zu urteilen – nicht Absicht des Gesetzgebers war, die Vorschriften zu ändern, soweit sie die hier zu klärende Frage betreffen.

68. In den Vorlagen an die Große Beschwerdekammer wurde auch vorgebracht, dass die Arbeitsunterlagen zum EPÜ 2000 zeigten, dass im Falle einer Änderung im Einspruchsverfahren das geänderte Patent im Einklang mit *sämtlichen* Vorschriften

des EPÜ stehen müsse; in diesem Zusammenhang wurde auf Nummer 6 der Ausführungen zu Artikel 101 EPÜ im ABI. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, verwiesen, wo es heißt:

"Der neue Artikel 101 (3) b) EPÜ wurde um einen der Klarstellung dienenden Punkt ergänzt. Beantragt der Patentinhaber während des Einspruchsverfahrens Änderungen, dann prüft die Einspruchsabteilung unter Heranziehung *sämtlicher* Vorschriften des EPÜ, ob die sachlichen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Patents erfüllt sind." (Hervorhebung im Original)

Ebenfalls angeführt wurden CA/PL 15/00, Nr. 8 und MR/2/00, S. 113, Nr. 6, die dasselbe besagen. Diese dienten der Erläuterung der betreffenden Änderungen, die sich jetzt in Artikel 101 EPÜ finden (s. o., Nr. 67); sie enthalten keinerlei Hinweis auf eine beabsichtigte Rechtsänderung in Bezug auf die der Großen Beschwerdekammer nun vorliegenden Fragen. Die Große Beschwerdekammer ist daher nicht der Auffassung, dass diese Unterlagen zur Erhellung beitragen können.

F. ii) c) Artikel 84 EPÜ 1973

69. Aus der Sicht der Großen Beschwerdekammer ist es auch relevant, warum die Nichterfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist. Den vorbereitenden Materialien zufolge wurde ein Vorschlag der britischen Delegation, einen solchen Einspruchsgrund vorzusehen, abgelehnt (s. BR/87/71, Nr. 7):

"Dagegen wurde von mehreren Delegationen geltend gemacht, dass ein derartiger Mangel in der Formulierung der Ansprüche bereits weitgehend von Artikel 133 Absatz 1 Buchstabe b erfasst würde, wonach ein europäisches Patent für nichtig erklärt werden kann, wenn es die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie danach ausführen kann. Einen weitergehenden Einspruchsgrund einzuführen, sei nicht ratsam, zumal dann das sorgfältig durchgeführte Erteilungsverfahren durch einfache Behauptung eines Dritten ungebührlich verzögert werden könnte."

Die Aussage, dass dann "das sorgfältig durchgeführte Erteilungsverfahren [...] ungebührlich verzögert werden könnte", ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass zu diesem Zeitpunkt noch ein vor der Patenterteilung stattfindendes Einspruchsverfahren angedacht war, was später zugunsten eines der Erteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens verworfen wurde (s. van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, S. 366, 374 und 375). Daraus lässt sich schließen, dass ein auf Artikel 84 EPÜ gestützter Einspruchsgrund zumindest teilweise deswegen nicht in das EPÜ 1973 aufgenommen wurde, weil andere Einspruchsgründe (insbesondere Art. 100 b) EPÜ) für weitgehend geeignet zur Lösung des Problems erachtet wurden. Wahrscheinlich – auch wenn dies nicht mit derselben Sicherheit feststellbar ist –, wurde es zudem für unklug erachtet, einem Einsprechenden die Möglichkeit zu geben, im Einspruchsverfahren (möglicherweise viele) Klarheitseinwände zu erheben und so das Verfahren zu verzögern. Der Präsident des EPA geht in seinen Äußerungen jedenfalls davon aus, dass mangelnde Klarheit nicht zu einem Einspruchsgrund gemacht wurde, um das Verfahren zu straffen, und aus der Sicht der Großen Beschwerdekammer dürfte er damit Recht haben.

F. ii) d) Artikel 84 EPÜ 2000

70. Bei der Ausarbeitung des EPÜ 2000 wurde erörtert, ob die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ als Nichtigkeitsgrund in das EPÜ 2000 aufgenommen werden sollten, nachdem die britische Delegation einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet hatte (s. CA/PL 4/96). Diese Erörterungen beschränkten sich jedoch darauf, ob auch das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ aufgenommen werden sollte, wonach die Patentansprüche von der Beschreibung gestützt werden müssen (s. CA/PL 27/99, Nr. 5). Vorher hatte das zu den interessierten Kreisen zählende epi angeregt, mangelnde Klarheit der Ansprüche zum Nichtigkeitsgrund zu erheben; diese Anregung wurde aber nicht weiterverfolgt. Der britische Vorschlag zielte darauf ab, dass ungebührlich breite Ansprüche auch nach der Erteilung noch angefochten werden könnten (s. CA/PL 27/99, Nr. 2), fand jedoch keine nennenswerte Unterstützung bei den anderen Delegationen und wurde nicht angenommen (s. CA/PL 27/99, Nr. 29):

"Die Forderung, Artikel 84 EPÜ zum Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund zu erheben, könnte zum Teil auf einem Missverständnis beruhen, das sowohl den Bedeutungsgehalt des Erfordernisses der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung als auch die bestehenden Möglichkeiten betrifft, ungebührlich breite Ansprüche nach den Artikeln 83 und 56 EPÜ anzugreifen."

CA/PL 27/99 schließt mit folgendem Ergebnis:

"35. Infolgedessen wird vorgeschlagen, *weder mangelnde Klarheit* noch mangelnde Stützung nach Artikel 84 EPÜ in die erschöpfende Liste der in den Artikeln 100 und 138 EPÜ genannten Einspruchs- und Nichtigkeitsgründe aufzunehmen."  
(Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer)

F. ii) e) Artikel 84 EPÜ: Schlussfolgerung

71. Somit hat der Gesetzgeber alle jemals unterbreiteten Vorschläge abgewiesen, die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ in Bezug auf mangelnde Klarheit oder mangelnde Stützung zu einem Einspruchsgrund zu erheben. Auf die ursprüngliche, das EPÜ 1973 betreffende Begründung dafür ist die Kammer bereits eingegangen (s. o., Nr. 69). Obwohl jene Überlegungen natürlich nicht das Thema der geänderten Ansprüche betrafen, ist nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer die Tatsache, dass das EPA und die nationalen Gerichte über ein gewisses Instrumentarium zur Behandlung unklarer Ansprüche verfügen (s. o., Nrn. 55 und 59), im Analogieschluss auch für die hier aufgeworfenen Rechtsfragen von Relevanz. Ferner wäre es aus ihrer Sicht unbefriedigend, wenn ein Einsprechender im Falle jeder Änderung das Verfahren verzögern könnte, indem er die verschiedensten Einwände nach Artikel 84 EPÜ erhebt.

72. Dem Vorbringen, die vorbereitenden Materialien zum EPÜ 2000 ließen darauf schließen, dass ein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ zwar bewusst nicht als Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund aufgenommen wurde, aber "die Nutzer eine praktische Notwendigkeit hierfür sahen", kann die Große Beschwerdekammer nicht zustimmen. *Einige* Nutzer mögen eine solche Notwendigkeit gesehen haben (wie es

anfänglich vom epi vorgetragen wurde), nicht aber die Allgemeinheit. Ebenso wenig teilt die Große Beschwerdekammer den Standpunkt, wonach die vorbereitenden Materialien bestätigen, dass ein im Einspruchsverfahren geändertes Patent auf Einhaltung sämtlicher Vorschriften des EPÜ zu prüfen ist und Artikel 84 EPÜ ein Grund für den Widerruf des geänderten Patents sein kann, wenn dies bedeuten soll, dass im Falle einer Änderung alle Teile des Patents auf Vereinbarkeit mit den Erfordernissen des EPÜ einschließlich des Artikels 84 EPÜ zu prüfen sind.

#### G. Beantwortung der Vorlagefragen

##### G. i) Vorüberlegungen

73. Die vorgeschlagenen Auslegungsmöglichkeiten umfassen:

- a) die herkömmliche Auslegung (s. o., Abschnitt E i), Nrn. 18 - 26);
- b) die Auslegung, die der Formulierung "arising out of" eine erweiterte Bedeutung zuschreibt (s. o., Abschnitt E ii), Nrn. 27 - 29);
- c) die Zulässigkeit einer Klarheitsprüfung in Ausnahmefällen, wobei die Befugnis dazu von Fall zu Fall auszuüben und eine Frage des Ermessens ist, wenn das hinzugefügte Merkmal das einzige ist, was den geänderten Anspruch vom Stand der Technik unterscheiden könnte (T 1459/05);
- d) die uneingeschränkte Zulässigkeit einer Prüfung der geänderten Ansprüche auf Klarheit je nach Einzelfall, unabhängig von der Art der Änderung (T 459/09);
- e) die Auslegung, bei der das geänderte Patent insgesamt auf Erfüllung sämtlicher Erfordernisse des EPÜ oder alternativ der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ zu prüfen ist.

Weitere Auslegungsmöglichkeiten sind denkbar.

74. Die Auslegungsmöglichkeit e markiert ein Ende des Spektrums und besagt im Grunde, dass Artikel 101 (3) EPÜ bei normaler Lesart vollkommen klar ist und somit keine bzw. keine weitere Auslegung erforderlich ist. Zu klären ist also nur, ob das Patent in der geänderten Fassung (und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat), d. h. das Patent insgesamt, allen Erfordernissen des EPÜ genügt. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass diese Auslegung von Artikel 101 (3) EPÜ nicht korrekt sein kann, und zwar aus mindestens zwei Gründen.

75. Erstens hat die Große Beschwerdekammer bereits in G 1/91 anders entschieden (s. o., Nr. 12). Dort erklärte sie nämlich, dass sich Artikel 102 (3) EPÜ 1973 (der jetzige Art. 101 (3) EPÜ) nicht auf diejenigen Erfordernisse des EPÜ erstreckt, bei denen es unsinnig wäre, sie sowohl auf die Patentanmeldung als auch auf das Patent anzuwenden. Die Ausgangslage in der vorliegenden Sache ist natürlich nicht dieselbe, denn hier ist die Große Beschwerdekammer bereits zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ für die Zwecke des Artikels 101 (3) EPÜ zu den Erfordernissen des EPÜ gehören (s. o., Nr. 54).

Dennoch zeigt G 1/91, dass Artikel 101 (3) EPÜ nicht wörtlich zu verstehen ist, wie es bei der obigen Auslegungsweise e der Fall wäre.

76. Wenn zweitens diese Auslegungsweise richtig oder auch nur in begrenzterem Umfang anzuwenden wäre, d. h. nicht auf das Patent insgesamt, sondern nur auf die geänderten Ansprüche, wären z. B. die Entscheidung G 9/91 und die Stellungnahme G 10/91 nicht mehr oder zumindest nicht mehr in vollem Umfang rechtlich begründet. Demonstrieren lässt sich dies an einem Fallbeispiel, bei dem a) gegen ein Patent wegen mangelnder Neuheit und/oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 100 a) EPÜ) Einspruch eingelegt wird, b) der Patentinhaber daraufhin eine Änderung vornimmt, um diese Einwände zu entkräften, c) der Einsprechende dann erstmals einwendet, dass die Erfindung nicht ausreichend offenbart sei (Art. 100 b) und 83 EPÜ), wobei dieser Einwand nichts mit den durch die Änderung eingefügten Elementen zu tun hat, der Einsprechende aber geltend macht, dass gemäß Artikel 101 (3) EPÜ jede Änderung das gesamte Patent (oder alternativ vielleicht nur den geänderten Anspruch) für eine Prüfung auf Einhaltung der Vorschriften des EPÜ eröffnet. Hätte er mit diesem Vorbringen Erfolg, so wäre nun eine Prüfung der (geänderten) Ansprüche auf jeden Aspekt möglich, der als Einspruchsgrund hätte vorgebracht werden können, aber gar nicht vorgebracht wurde. Genau dies hat die Große Beschwerdekammer aber in den oben genannten Fällen für grundsätzlich unzulässig erklärt. Natürlich hat sie der Einspruchsabteilung ein Ermessen nach Artikel 114 EPÜ eingeräumt, neue Einspruchsgründe in das Verfahren einzuführen; dies ist aber eine andere Sache, und auf keinen Fall haben die Beschwerdekammern ein solches Ermessen, zumindest nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers (G 10/91, Nr. 18 der Entscheidungsgründe). Die jetzige Kammer hat sich bereits zu G 9/91 und G 10/91 geäußert (s. o., Nrn. 14 - 17) und sieht keinen Grund, warum die dortigen Ausführungen falsch sein oder die dortigen Schlussfolgerungen in irgendeiner Weise revidiert werden sollten.

77. Die zweite Alternative der obigen Auslegungsmöglichkeit e, wonach das geänderte Patent insgesamt auf Einhaltung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ zu prüfen ist, ist problematisch, weil offenbar ungerechtfertigt zwischen Artikel 84 EPÜ und den anderen Erfordernissen des EPÜ unterschieden wird, die eindeutig unter Artikel 101 (3) EPÜ fallen, also z. B. Artikel 123, 54, 56 oder 83 EPÜ. Davon abgesehen, lässt sich diese Auslegungsweise jedoch überprüfen, indem man von einer Änderung ausgeht, die wahlweise in der Streichung eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche (einschließlich etwaiger abhängiger Ansprüche) besteht und die anderen unabhängigen sowie deren abhängige Ansprüche unberührt lässt, oder in der Streichung eines oder mehrerer abhängiger Ansprüche besteht und die unabhängigen sowie die anderen abhängigen Ansprüche unberührt lässt (s. o., Nr. 5 a) und b)). In diesen Fällen wäre es nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer unsinnig (um bei der Wortwahl von G 1/91 zu bleiben), wenn diese anderen Ansprüche nun auf Einhaltung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden könnten. Damit würde die Büchse der Pandora geöffnet, denn der Einsprechende könnte nun beliebig viele Klarheitseinwände gegen die anderen erteilten Ansprüche erheben, obwohl diese von der Änderung gar nicht betroffen sind. In einer Vielzahl von Fällen würde Artikel 84 EPÜ dadurch de facto zu einem Einspruchsgrund, was die eigentlichen Gründe unterlaufen würde, aus denen die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ eben kein Einspruchsgrund sind (s. o., Nr. 69). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang der hohe Anteil von Patenten, die im

Einspruchsverfahren geändert werden (etwa 70 % laut den Ausführungen des Präsidenten des Amts). Zum gleichen Ergebnis kommt die Große Beschwerdekammer im Falle einer Änderung, mit der ein Anspruch zwar nicht vollständig gestrichen wird, durch die aber ein anderer, von dieser Änderung unberührter Anspruch einen möglichen Klarheitsmangel aufweist.

78. Die Antworten auf die Vorlagefragen sollten diesen Schlussfolgerungen Rechnung tragen.

#### G. ii) Änderungen des Typs B

79. In mehreren Vorbringen wurde argumentiert, dass eine Änderung des Typs B keine Änderung im Sinne des Artikels 101 (3) EPÜ sei. Die Große Beschwerdekammer stimmt dem nicht zu. Es erscheint unrealistisch, ein Patent als nicht geändert zu bezeichnen, wenn der einzige Zweck der neuen Fassung darin besteht, das Patent vor dem Widerruf zu bewahren. In Artikel 101 (3) EPÜ heißt es zudem ausdrücklich, dass bei der Entscheidung, ob das Patent widerrufen werden muss oder aufrechterhalten werden kann, die "Änderungen" zu berücksichtigen sind. In diesem Kontext scheint eine sinnvolle Unterscheidung zwischen einer sachlichen und einer nicht sachlichen Änderung nicht möglich. Ob der betreffende Anspruch als geändert anzusehen ist, ist eine andere Frage, auf die weiter unten eingegangen wird.

80. Mehrere Überlegungen lassen die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss kommen, dass im Falle von Änderungen des Typs B die herkömmliche Auslegungsweise die richtige ist:

a) Diese Art von Änderungen wird der Einfachheit halber häufig als Kombination von Ansprüchen bezeichnet (so auch von der Großen Beschwerdekammer), besteht in Wirklichkeit aber in der Streichung des ursprünglichen unabhängigen Anspruchs und der anschließenden vollständigen Ausformulierung des bisherigen abhängigen Anspruchs. Zu beachten ist dabei, dass ein Anmelder den abhängigen Anspruch aufgrund von Regel 43 (4) EPÜ nicht zu einem separaten unabhängigen Anspruch ausformulieren kann; dort heißt es wie folgt:

"Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs enthält (abhängiger Patentanspruch), hat, wenn möglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten und nachfolgend die zusätzlichen Merkmale anzugeben."

In Anbetracht dessen lässt sich hinterfragen, ob es angemessen ist, wie in der Vorlageentscheidung von einer "wörtlichen Übernahme von [...] vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch" zu sprechen. Auf jeden Fall aber muss das Patent als geändert angesehen werden, auch wenn der Anspruch in der Fassung nach der Änderung de facto und inhaltlich kein neuer Anspruch ist, sondern bereits im erteilten Patent enthalten war.

b) Wenn das Patent nicht geändert worden wäre, hätte der Einsprechende keinen Einwand mangelnder Klarheit gegen den betreffenden erteilten abhängigen Anspruch erheben können. Selbst wenn das angeblich unklare Merkmal bereits im

unabhängigen Anspruch enthalten war, der jetzt mit einem klaren abhängigen Anspruch kombiniert ist, wäre kein Klarheitseinwand gegen diesen unabhängigen Anspruch möglich gewesen. Nun soll dies aber infolge der Änderung anders sein. Ein derartiger Umgang mit dem Recht, einen Klarheitseinwand gegen ein unklares Merkmal zu erheben, erscheint zufällig und willkürlich.

c) Die Große Beschwerdekammer hat bereits dargelegt (s. o., Nrn. 74 - 78), dass die Streichung eines unabhängigen Anspruchs einschließlich der zugehörigen abhängigen Ansprüche keine Prüfung der übrigen Ansprüche auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ ermöglicht. Aus Sicht der Großen Beschwerdekammer wäre es willkürlich und ungerechtfertigt, in Bezug auf Änderungen des Typs B zu einem anderen Ergebnis zu gelangen, nachdem der abhängige Anspruch – stünde Regel 43 (4) EPÜ dem nicht entgegen – auch als separater unabhängiger Anspruch hätte formuliert werden können. In Regel 43 (4) EPÜ geht es nicht um materielle Patentierbarkeitserfordernisse, sondern um die Sicherstellung, dass Patentansprüche knapp gefasst sind.

d) Im Falle eines nicht geänderten Patents hat die Logik der Argumentation Schwächen, dass die Klarheit bei einer Änderung des Typs B geprüft werden sollte, falls die Bedeutung des Anspruchs wegen eines neu angeführten, der Prüfungsabteilung nicht bekannten Stands der Technik maßgeblich wird. Wird das Patent in der erteilten Fassung verteidigt, muss nämlich hingenommen werden, dass sich ein erteilter Anspruch in Anbetracht eines neu angeführten Stands der Technik als unklar erweist.

e) Die Schlussfolgerung der Großen Beschwerdekammer steht im Einklang mit ihren obigen Schlüssen zur Auslegung des Artikels 101 (3) EPÜ in Bezug auf:

i) die Fälle G 9/91 und G 10/91 (s. o., Nr. 17),

ii) den Zusammenhang des Artikels sowie Ziel und Zweck des EPÜ, wie es durch diesen Artikel umgesetzt wird (s. o., Nr. 62) sowie

iii) die vorbereitenden Materialien (s. o., Nrn. 67, 69 und 71).

f) Bedeutung misst die Große Beschwerdekammer vor allem der Tatsache bei, dass mit dem EPÜ 2000 keine Änderung am jetzigen, für den vorliegenden Fall maßgeblichen Artikel 101 (3) EPÜ vorgenommen wurde. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber beim Abschluss der vorbereitenden Arbeiten die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern bis einschließlich 1999 kannte.

g) Zu betonen ist, dass es in dieser Vorlage nicht darum geht, ob ein Einsprechender das Recht hat vorzubringen, dass ein Anspruch unklar oder (de facto) unzureichend gestützt ist. Genauso wie eine ungenaue Abgrenzung des Anspruchs oder seine mangelnde Stützung hinsichtlich der verschiedenen Einspruchsgründe eine Rolle spielen können, wenn das Patent in der erteilten Fassung verteidigt wird, kann dies auch nach jeder Änderung des Patents der Fall sein. Deshalb verfügen sowohl das EPA als auch die nationalen Gerichte über eine Handhabe, um die Folgen einer Nichteinhaltung des Artikels 84 EPÜ zu entschärfen, und zwar im Falle eines nicht

geänderten wie auch im Falle eines geänderten Patents (s. o., Nr. 55 bzw. 59). Die Große Beschwerdekammer räumt ein, dass es nicht optimal ist, dass es möglicherweise erteilte Ansprüche gibt, die selbst nach einer Änderung nicht dem Artikel 84 EPÜ genügen, doch kann nicht darüber hinweggegangen werden, dass der Gesetzgeber bewusst entschieden hat, Artikel 84 EPÜ nicht zu einem Einspruchs- oder Widerrufsgrund bzw. zu einem Nichtigkeitsgrund in nationalen Verfahren zu machen.

h) In diesem Zusammenhang möchte die Große Beschwerdekammer nochmals auf die Ausführungen in G 9/91 und G 10/91 (Nr. 16 der Entscheidungsgründe) verweisen, die die Praxis der Einspruchsabteilungen stützen, einen durch die Einspruchserklärung nicht abgedeckten Einspruchsgrund von Amts wegen vorzubringen, wobei diese Praxis "offenkundig verhindern [soll], dass ungültige europäische Patente aufrechterhalten werden". Wenn also im Falle eines geänderten Anspruchs und angesichts seines offenkundigen Verstoßes gegen Artikel 84 EPÜ prima facie triftige Gründe dafür sprechen, dass ein oder mehrere Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen würden, besteht die Möglichkeit, den Änderungsantrag entweder nicht zuzulassen oder ihm nicht stattzugeben. Die Große Beschwerdekammer räumt natürlich ein, dass dies nicht relevant ist, wenn in einem solchen Fall keiner der Einspruchsgründe zum Tragen kommt oder wenn die Änderungen im Beschwerdeverfahren vorgenommen werden (es sei denn, der Patentinhaber erklärt sein Einverständnis).

i) Die verschiedenen Gegenargumente findet die Große Beschwerdekammer nicht überzeugend. Sie erkennt natürlich an, dass idealerweise nur rechtsgültige Patente erteilt und aufrechterhalten werden sollten. Allerdings kann sie nicht so weit gehen, sich dem Vorbringen (s. o., Nr. VI b)) anzuschließen, in dem G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299, Nr. 3 der Entscheidungsgründe) zitiert wird, wonach "die ausführlichen Bestimmungen des EPÜ über die Sachprüfung und den Einspruch sicherstellen sollen, dass [vom EPA] nur rechtsgültige europäische Patente erteilt und aufrechterhalten werden", und dies nicht zuletzt, weil die Große Beschwerdekammer dort selbst die Einschränkung hinzugefügt hat, "soweit dies in der Macht des Europäischen Patentamts steht". Das Einspruchsverfahren ist nicht als Verfahren gedacht, in dem Patente, die irgendeinen Mangel enthalten, grundlegend geändert (oder widerrufen) werden können. Dafür spricht eindeutig, dass die Nichterfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist. Wie bereits vielfach ausgeführt (s. z. B. G 1/84, Nr. 9 der Entscheidungsgründe), ist das Einspruchsverfahren keine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens.

j) Dasselbe gilt für die Vorbringen, wonach sich mit der Feststellung, dass ein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht und somit eine Änderung angezeigt ist, die Möglichkeit eröfne, das Patent in Fällen, in denen Dritte ein entsprechendes Interesse haben, vom EPA eingehend auf die Erfüllung sämtlicher Erfordernisse des EPÜ prüfen zu lassen. Dass ein Einspruchsverfahren anhängig ist, mag zwar ein Indiz dafür sein, dass das Patent für die Verfahrensbeteiligten von Bedeutung ist, doch ist das Einspruchsverfahren kein Prüfungsverfahren.

k) Die vorgeschlagene (so oder ähnlich formulierte) Lösung, dass eine Klarheitsprüfung zulässig ist, wenn die Änderung das Augenmerk auf einen bis dahin unentdeckten Klarheitsmangel lenkt, könnte bedeuten, dass eine solche Prüfung zulässig ist, wenn

i) der abhängige Anspruch erstmals voll ausformuliert und dadurch die Aufmerksamkeit auf eine Unstimmigkeit in der ursprünglich erteilten Fassung der Ansprüche gelenkt wird, die zuvor – beispielsweise aufgrund mehrfacher Abhängigkeiten – nicht entdeckt wurde, und/oder

ii) es erstmals wichtig wird, die genauen Grenzen eines Anspruchs zu kennen, weil ein neuer Stand der Technik angeführt wurde.

In beiden Fällen bedeutet dies nicht viel mehr, als dass ein Anspruch bei jeder Änderung auf Klarheit geprüft werden könnte, wenn seine Bedeutung maßgebend würde. Eine solche Auslegung wird durch den tatsächlichen Wortlaut des Artikels 101 (3) EPÜ nicht gestützt, der keinen Hinweis auf eine derartige Befugnis enthält. Außerdem erscheint die Heranziehung eines Tests, der darauf basiert, dass der Klarheitsmangel vorher nicht entdeckt wurde (ggf. unter Verwendung einer ähnlichen Formulierung), der Großen Beschwerdekammer willkürlich, und dies nicht zuletzt, weil häufig nicht erkennbar sein wird, ob die Prüfungsabteilung zwar auf Artikel 84 EPÜ geprüft, aber befunden hat, dass der betreffende Anspruch nicht zu beanstanden war. Nach der Praxis des EPA geht der Erteilungsbeschluss nicht mit einer begründeten Entscheidung einher, dass die Anmeldung allen Erfordernissen des EPÜ genügt.

l) Formulierungen, wonach die Klarheitsprüfung aus Ermessensgründen und/oder nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden sollte, werden ebenfalls nicht durch den tatsächlichen Wortlaut von Artikel 101 (3) EPÜ gestützt. Auch diese Schlussfolgerung würde zu einem willkürlichen System führen, bei dem die Parteien nie verlässlich absehen könnten, wie das Ergebnis des Einspruchsverfahrens ausfällt, falls sich der Patentinhaber zu einer Änderung des Patents entschließt.

81. Daher wird Teil b der ersten Vorlagefragen von der Großen Beschwerdekammer verneint. Bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden, sofern – und dann auch nur soweit – diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt.

G. iii) Änderungen des Typs A

82. Wie vorstehend unter Nummer 3 erläutert, lässt sich dieser Änderungstyp in zwei Untergruppen unterteilen. Die Änderungen des Typs A i) (alternative Ausführungsformen) unterscheiden sich nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer inhaltlich nicht von Änderungen des Typs B. Der erteilte abhängige Anspruch hätte auch in Form von zwei (oder mehr) abhängigen Ansprüchen ausformuliert werden können (stünde dem nicht das Erfordernis der Knappheit entgegen). Für Ansprüche dieses Typs ist die Antwort der Großen Beschwerdekammer also dieselbe wie für Änderungen des Typs B.

83. Dasselbe gilt – aus den gleichen Gründen – für die folgenden Fälle, auch wenn diese nicht Gegenstand der Vorlagefragen waren:

- i) Änderungen in Form einer Streichung von Passagen in einem erteilten (unabhängigen oder abhängigen) Anspruch, wodurch dessen Schutzzumfang eingeschränkt wird, ein bereits vorhandener Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ aber unverändert bestehen bleibt (wie in T 301/87);
- ii) Streichung fakultativer Merkmale in einem erteilten (unabhängigen oder abhängigen) Anspruch.

84. Hinsichtlich der Änderungen des Typs A ii) (Merkmale werden durch die Änderung von anderen Merkmalen des Anspruchs losgelöst) ist nie infrage gestellt worden, dass in Fällen, in denen mit einer solchen Änderung ein vermeintlicher Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeigeführt wird, ein Anspruch auf die Einhaltung der entsprechenden Erfordernisse geprüft werden kann. Falls der vermeintliche Verstoß nicht durch die Änderung herbeigeführt wurde, ist die Frage nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer genauso zu beantworten wie bei den Änderungen des Typs B, und zwar nicht nur aus Gründen der Einheitlichkeit und Konsistenz, sondern auch weil eine andere und dennoch logisch konsistente Antwort kaum vorstellbar ist.

85. Daher wird Teil a der ersten Vorlagefrage von der Großen Beschwerdekammer ebenfalls verneint. Bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden, sofern – und dann auch nur soweit – diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt.

G. iv) Schlussbemerkungen

86. Die obigen Antworten betreffen auch die Vorlagefragen 2, 3 und 4.

87. Die Große Beschwerdekammer schließt sich also der mit T 301/87 begründeten herkömmlichen Rechtsprechungslinie an (s. Abschnitt E i), Nrn. 18 - 43) und missbilligt die in T 472/88 verfolgte Rechtsprechungslinie (s. Abschnitt E ii), Nrn. 27 - 29) ebenso wie die "abweichende" Rechtsprechungslinie (s. die im Abschnitt E iii), Nrn. 30 - 43 beispielhaft angeführten Fälle).

### **Entscheidungsformel**

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen werden wie folgt beantwortet:

Bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, können die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden, sofern – und dann auch nur soweit – diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt.