

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. August 2014 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Vorlage G 3/14**

1. Die Vorlage G 3/14 ("Prüfung von Einwänden wegen mangelnder Klarheit") ist vor der Großen Beschwerdekammer anhängig. Mit den vorgelegten Rechtsfragen soll insbesondere geklärt werden, ob der Begriff "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91 der Großen Beschwerdekammer so zu verstehen ist, dass er die wörtliche Übernahme von Elementen aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung und/oder von vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch umfasst, sodass die Einspruchsabteilungen nach Artikel 101 (3) EPÜ verpflichtet sind, so im Verfahren geänderte unabhängige Ansprüche auf Klarheit zu prüfen. Alle vier der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind in der Entscheidung T 373/12 zu finden.<sup>1</sup>

2. Die Große Beschwerdekammer hat die Öffentlichkeit eingeladen, zu der Vorlage Stellung zu nehmen, wobei die Frist für Stellungnahmen Dritter Ende August abläuft.<sup>2</sup>

3. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat in Anbetracht der potenziellen Auswirkungen der Vorlage beschlossen, dass alle Verfahren vor den Einspruchsabteilungen des EPA, bei denen die Entscheidung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängt, von Amts wegen ausgesetzt werden, bis die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangen ist.

4. Betroffen sind Fälle, in denen Änderungen im Einspruchsverfahren vorgenommen werden und diese Änderungen aus der wörtlichen Übernahme von Elementen aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung und/oder von vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch bestehen, sofern die Änderungen zu mangelnder Klarheit führen können und die Entscheidung der Einspruchsabteilung völlig von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer abhängt.

**Notice from the European Patent Office dated 7 August 2014 concerning the staying of proceedings due to referral G 3/14**

1. Referral G 3/14 ("Examination of clarity objections") is pending before the Enlarged Board of Appeal. The questions referred to the Enlarged Board of Appeal seek, in particular, to clarify whether the term "amendments" as used in decision G 9/91 of the Enlarged Board of Appeal is to be understood as encompassing a literal insertion of elements of dependent claims as granted and/or of complete dependent claims as granted into an independent claim, so that opposition divisions are required by Article 101(3) EPC to examine the clarity of independent claims thus amended during the proceedings. All four questions referred to the Enlarged Board of Appeal can be found in decision T 373/12.<sup>1</sup>

2. The Enlarged Board of Appeal has invited the public to comment on the referral, with the period for amicus curiae submissions expiring at the end of August.<sup>2</sup>

3. The President of the European Patent Office has decided that, having regard to the potential impact of the referral, all proceedings before the EPO opposition divisions where the decision depends entirely on the outcome of the Enlarged Board of Appeal's decision will be stayed ex officio until the Enlarged Board of Appeal issues its decision.

4. This concerns cases in which amendments are made during opposition proceedings and in which these amendments consist of a literal insertion of elements of dependent claims as granted and/or of complete dependent claims as granted into an independent claim, provided the amendments raise a clarity issue and the opposition division's decision depends entirely on the outcome of the Enlarged Board of Appeal's decision.

**Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 7 août 2014, relatif à la suspension de procédures en raison de la saisine G 3/14**

1. La saisine G 3/14 ("Examen d'objections relatives à un manque de clarté") est en instance devant la Grande Chambre de recours. Les questions soumises à la Grande Chambre de recours visent en particulier à établir si le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre de recours doit être compris en ce sens qu'il englobe le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et/ou des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré, de sorte que les divisions d'opposition doivent examiner, en vertu de l'article 101(3) CBE, la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées pendant la procédure. Les quatre questions soumises à la Grande Chambre de recours figurent dans la décision T 373/12.<sup>1</sup>

2. La Grande Chambre de recours a invité les tiers à soumettre des observations sur cette saisine. Le délai pour soumettre ces contributions expire à la fin du mois d'août.<sup>2</sup>

3. Eu égard à l'impact potentiel de cette saisine, le Président de l'Office européen des brevets a décidé que toutes les procédures devant les divisions d'opposition de l'OEB dont l'issue dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours seront suspendues d'office jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué.

4. Sont concernées les affaires dans lesquelles il est apporté, pendant la procédure d'opposition, des modifications qui consistent à insérer textuellement dans une revendication indépendante des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et/ou des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré, dans la mesure où ces modifications posent un problème de clarté et où la décision de la division d'opposition dépend entièrement de celle de la Grande Chambre de recours.

<sup>1</sup> Wird noch im ABI. EPA veröffentlicht.

<sup>2</sup> Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 3/14, ABI. EPA 2014, A66.

<sup>1</sup> To be published in the OJ EPO.

<sup>2</sup> Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 3/14, OJ EPO 2014, A66.

<sup>1</sup> À paraître au JO OEB.

<sup>2</sup> Communication de la Grande Chambre de recours concernant la procédure G 3/14, JO OEB 2014, A66.

5. Wird ein Verfahren ausgesetzt, so unterrichtet die zuständige Einspruchsabteilung die Beteiligten davon. Gleichzeitig werden Mitteilungen, in denen Erwidernsfristen festgesetzt wurden, von der Einspruchsabteilung zurückgenommen, und es werden keine weiteren Mitteilungen zur Festsetzung von Fristen erlassen. Sobald die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangen ist, wird ein Bescheid über die Wiederaufnahme des Verfahrens versandt.

6. Diese Mitteilung ist ab sofort auf die von der Vorlage G 3/14 betroffenen Fälle anwendbar. Sie hebt bezüglich dieser Vorlage die allgemeine Praxis der erstinstanzlichen Abteilungen (Prüfungsrichtlinien E-VI, 3) auf, der zufolge ein Verfahren im Falle einer vor der Großen Beschwerdekammer anhängigen Vorlage nur dann ausgesetzt wird, wenn ein Verfahrensbeteiligter dies ausdrücklich beantragt.

5. If proceedings are stayed, the responsible opposition division will inform the parties thereof. At the same time, communications setting time limits for the parties to react will be withdrawn by the opposition division, and no further communications to this effect will be despatched. Once the Enlarged Board of Appeal has given its decision, a further communication will be issued concerning the resumption of proceedings.

6. The present notice is immediately applicable but limited to those cases affected by referral G 3/14. It supersedes, for this specific referral, the general practice of the departments of the first instance as laid down in the Guidelines for Examination, Part E-VI, 3, according to which proceedings in case of referrals pending before the Enlarged Board of Appeal are stayed only at the explicit request of a party to the proceedings.

5. Lorsqu'une affaire est suspendue, la division d'opposition compétente en informera les parties intéressées. Elle retirera en même temps toute notification leur impartissant un délai de réponse et aucune nouvelle notification à cet effet ne sera envoyée. Une fois que la Grande Chambre de recours aura rendu sa décision, une nouvelle notification sera émise concernant la reprise de la procédure.

6. Le présent communiqué s'applique avec effet immédiat aux affaires concernées par la saisine G 3/14. Il remplace pour cette saisine la pratique générale des organes de première instance telle qu'établie au point E-VI, 3 des Directives relatives à l'examen, selon laquelle en cas de saisine en instance devant la Grande Chambre de recours, une procédure n'est suspendue qu'à la demande explicite de l'une des parties à la procédure.