

**Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 24. März 2015**

**Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 24 March 2015**

**Décision de la Grande Chambre de recours en date du 24 mars 2015**

**G 3/14**

**G 3/14**

**G 3/14**

(Übersetzung)

(Language of the proceedings)

(Traduction)

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Composition of the board:**

**Composition de la Chambre :**

**Vorsitzender:** W. van der Eijk

**Chairman:** W. van der Eijk

**Président :** W. van der Eijk

**Mitglieder:** K. Garnett  
I. Beckedorf  
H. Meinders  
U. Oswald  
O. Spineanu-Matei  
M.-B. Tardo-Dino

**Members:** K. Garnett  
I. Beckedorf  
H. Meinders  
U. Oswald  
O. Spineanu-Matei  
M.-B. Tardo-Dino

**Membres :** K. Garnett  
I. Beckedorf  
H. Meinders  
U. Oswald  
O. Spineanu-Matei  
M.-B. Tardo-Dino

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

**Patent proprietor/Appellant:**  
Freedom Innovations, LLC

**Titulaire du brevet/Requérant :**  
Freedom Innovations, LLC

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

**Opponent/Respondent:**  
Otto Bock HealthCare GmbH

**Opposant/Intimé :**  
Otto Bock HealthCare GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

**Relevant legal provisions:**

**Dispositions juridiques pertinentes :**

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

EPC Art. 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)

Articles 54, 56, 64, 69, 82, 83, 84, 94, 97, 99, 100, 101(1), 101(2), 101(3), 105bis, 111(1), 112, 114, 123(2), 123(3), 138(1), 138(2) et 138(3) CBE

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

EPC R. 43(1), 43(3), 43(4), 80, 86, 95(2), 100(1)

Règles 43(1), 43(3), 43(4), 80, 86, 95(2), 100(1) CBE

Artikel 2 Nummer 15 Gebührenordnung

Rules relating to Fees, Article 2, item 15

Article 2, point 15 du règlement relatif aux taxes

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

**Relevant legal provisions (EPC 1973):**

**Dispositions juridiques pertinentes (CBE 1973) :**

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

EPC Art. 101(1), 101(2), 102(1), 102(2), 102(3)

Articles 101(1), 101(2), 102(1), 102(2), 102(3) CBE

Regel 29 (4), 61a EPÜ

EPC R. 29(4), 61a

Règles 29(4), 61bis CBE

**Übereinkommen:**

**Conventions**

**Conventions**

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

Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969, Articles 31, 31(1), 32

Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, articles 31, 31(1) et 32

**Schlagwort:**

**Keyword:**

**Mot-clé :**

"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

"Amendments to claims made by proprietor during the opposition proceedings before the EPO" - "Whether claims as amended during opposition proceedings required to meet requirements of Article 84 EPC" - "Meaning of the term 'amendments' as used in decision G 9/91" - "Meaning of the term 'amendments' as used in Article 101(3) EPC" - "Whether combination of granted claims constitutes an amendment" - "General ambit of Article 101(3) EPC and the requirements of Article 84 EPC in the case of amended claims" - "Ambit of Article 101(3) EPC and the requirements of Article 84 EPC in the case of amended claims encompassing insertion of elements of dependent claims as granted into an independent claim as granted" - "Ambit of

"Modifications apportées aux revendications par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition devant l'OEB" – "Question de savoir si les revendications telles que modifiées au cours de la procédure d'opposition doivent satisfaire aux exigences de l'article 84 CBE" – "Signification du terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91" – "Signification du terme "modifications" tel qu'utilisé à l'article 101(3) CBE" – "Question de savoir si la combinaison de revendications du brevet délivré constitue une modification" – "Portée générale de l'article 101(3) CBE et des exigences de l'article 84 CBE en cas de revendications modifiées" – "Portée de l'article 101(3) CBE et des exigences de l'article 84 CBE en cas de revendications modifiées qui englobent

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

Article 101(3) EPC and the requirements of Article 84 EPC in the case of amended claims encompassing insertion of complete dependent claims as granted into an independent claim as granted"

**Catchword:**

*In considering whether, for the purposes of Article 101(3) EPC, a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only when, and then only to the extent that, the amendment introduces non-compliance with Article 84 EPC.*

**Contents**

**Summary of Facts and Submissions**

- I - IV. Introduction
- V. Submissions generally in favour of the conventional, restricted approach
  - (a) The proprietor
  - (b) *Amicus curiae* briefs
    - (i) FICPI
    - (ii) Other *amicus curiae* briefs
- VI. Submissions generally in favour of a wider power
  - (a) The opponent
  - (b) The President
  - (c) *Amicus curiae* briefs
    - (i) General policy considerations
    - (ii) Examination proceedings
    - (iii) Opposition proceedings

**Reasons for the Decision**

- A. Admissibility of the referral
- B. The referred questions: preliminary considerations
- C. The question of law
- D. The existing jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal
- E. The existing jurisprudence of the Technical Boards of Appeal
  - (i) The "conventional" approach

l'insertion, dans une revendication indépendante du brevet tel que délivré, d'éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré" – "Portée de l'article 101(3) CBE et des exigences de l'article 84 CBE en cas de revendications modifiées qui englobent l'insertion, dans une revendication indépendante du brevet tel que délivré, de revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré"

**Sommaire :**

*Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où - la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE.*

**Table des matières**

**Exposé des faits et conclusions**

- I - IV. Introduction
- V. Moyens généralement favorables à l'approche conventionnelle restrictive
  - a) Titulaire du brevet
  - b) Observations de tiers
    - i) FICPI
    - ii) Autres observations de tiers
- VI. Moyens généralement favorables à un pouvoir plus étendu
  - a) Opposant
  - b) Président de l'Office
    - c) Observations de tiers
      - i) Éléments de réflexion d'ordre général sur les orientations à suivre
      - ii) Procédure d'examen
      - iii) Procédure d'opposition

**Motifs de la décision**

- A. Recevabilité de la saisine
- B. Questions soumises : considérations préliminaires
- C. Question de droit
- D. Jurisprudence actuelle de la Grande Chambre de recours
- E. Jurisprudence actuelle des chambres de recours techniques
  - i) Approche "conventionnelle"

ii) Entscheidungen mit einer Auslegung der Formulierung "arising out of"	(ii) Decisions interpreting "arising out of"	ii) Décisions dans lesquelles le terme "découlant" a été interprété
iii) "Abweichende" Entscheidungen	(iii) The "diverging" cases	iii) Affaires "divergentes"
F. Auslegung von Artikel 101 (3) EPÜ	F. The interpretation of Article 101(3) EPC	F. Interprétation de l'article 101(3) CBE
i) Zusammenhang des Artikels 101 (3) EPÜ sowie Ziel und Zweck des EPÜ	(i) The context of Article 101(3) EPC and the object and purpose of the EPC	i) Contexte de l'article 101(3) CBE ; objet et finalité de la CBE
a) Prüfungsverfahren	(a) Examination proceedings	a) Procédure d'examen
b) Nach der Erteilung: Einspruchsverfahren vor dem EPA	(b) Post grant: opposition proceedings before the EPO	b) Phase postérieure à la délivrance : procédure d'opposition devant l'OEB
c) Nach der Erteilung: nationales Verfahren	(c) Post grant: national proceedings	c) Phase postérieure à la délivrance : procédure au niveau national
d) Beschränkungsverfahren	(d) Limitation proceedings	d) Procédure de limitation
e) Schlussfolgerung	(e) Conclusion	e) Conclusion
ii) Vorbereitende Materialien	(ii) The travaux préparatoires	ii) Travaux préparatoires
a) Artikel 102 EPÜ 1973	(a) Article 102 EPC 1973 EPC	a) Article 102 CBE 1973
b) Artikel 101 (3) EPÜ 2000	(b) EPC 2000: Article 101(3) EPC	b) CBE 2000 : article 101(3) CBE
c) Artikel 84 EPÜ 1973	(c) Article 84 EPC: EPC 1973	c) Article 84 CBE 1973
d) Artikel 84 EPÜ 2000	(d) Article 84 EPC: EPC 2000	d) Article 84 CBE 2000
e) Artikel 84 EPÜ: Schlussfolgerung	(e) Article 84 EPC: Conclusion	e) Article 84 CBE : Conclusion
G. Beantwortung der Vorlagefragen	G. The answers to the referred questions	G. Réponses aux questions soumises
i) Vorüberlegungen	(i) Preliminary matters	i) Considérations préliminaires
ii) Änderungen des Typs B	(ii) Type B amendments	ii) Modifications de type B
iii) Änderungen des Typs A	(iii) Type A amendments	iii) Modifications de type A
iv) Schlussbemerkungen	(iv) Final remarks	iv) Remarques finales
<b>Entscheidungsformel</b>	<b>Order</b>	<b>Dispositif</b>

**Sachverhalt und Anträge**

**Einführung**

I. Im Beschwerdeverfahren zur Vorlage-sache (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?

**Summary of Facts and Submissions**

**Introduction**

I. During the appeal proceedings in the referring case (T 373/12) the proprietor filed an auxiliary request for maintenance of the patent which consisted of a combination of granted claim 1 and granted dependent claim 3. This granted dependent claim contained a lack of clarity, namely that the claimed article was coated "over substantially all its surface area". By its decision dated 2 April 2014 and in the light of what was seen as conflicting jurisprudence of the Boards of Appeal, the Board referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC (hereafter: "the referred questions"):

1. Is the term "amendments" as used in decision G 9/91 of the Enlarged Board of Appeal (see point 3.2.1) to be understood as encompassing a literal insertion of (a) elements of dependent claims as granted and/or (b) complete dependent claims as granted into an independent claim, so that opposition divisions and boards of appeal are required by Article 101(3) EPC always to examine the clarity of independent claims thus amended during the proceedings?

2. If the Enlarged Board of Appeal answers Question 1 in the affirmative, is then an examination of the clarity of the independent claim in such cases limited to the inserted features or may it extend to features already contained in the unamended independent claim?

3. If the Enlarged Board answers Question 1 in the negative, is then an examination of the clarity of independent claims thus amended always excluded?

4. If the Enlarged Board comes to the conclusion that an examination of the clarity of independent claims thus amended is neither always required nor always excluded, what then are the conditions to be applied in deciding whether an examination of clarity comes into question in a given case?

**Exposé des faits et conclusions**

**Introduction**

I. Pendant la procédure de recours concernant l'affaire à l'origine de la saisine (T 373/12), le titulaire du brevet a déposé une requête subsidiaire visant au maintien du brevet et consistant à combiner la revendication 1 du brevet délivré et la revendication dépendante 3 dudit brevet. Cette revendication dépendante du brevet délivré était entachée d'un manque de clarté, à savoir que l'élément revendiqué était "revêtu substantiellement sur toute sa superficie". Par décision en date du 2 avril 2014, et à la lumière de la jurisprudence des chambres de recours, jugée contradictoire, la chambre a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112 CBE (ci-après dénommées les "questions soumises") :

1. Le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre de recours (cf. point 3.2.1) doit-il être compris en ce sens qu'il englobe le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante a) des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et/ou b) des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré, de sorte que les divisions d'opposition et les chambres de recours doivent toujours examiner, en vertu de l'article 101(3) CBE, la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées pendant la procédure ?

2. Si la Grande Chambre de recours répond par l'affirmative à la question 1, l'examen de la clarté de la revendication indépendante est-il dans de tels cas limité aux caractéristiques insérées, ou peut-il être étendu à des caractéristiques qui figuraient déjà dans la revendication indépendante non modifiée ?

3. Si la Grande Chambre de recours répond par la négative à la question 1, l'examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées est-il dès lors toujours exclu ?

4. Si la Grande Chambre de recours conclut qu'un examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées n'est ni toujours nécessaire, ni toujours exclu, quelles conditions doivent être appliquées pour décider si un examen de la clarté doit être envisagé dans une affaire donnée ?

II. Ihre Entscheidung, diese Fragen vorzulegen, begründete die vorliegende 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 Einspruchs 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

II. In deciding to refer these questions, the referring Board said:

(a) The legal framework within which clarity is to be examined in opposition and opposition appeal proceedings is on the one hand determined by the facts that (a) non-compliance with Article 84 EPC is not a ground for opposition within the meaning of Article 100 EPC and (b) the provisions of Article 101(1) and (2) EPC expressly limit the examination of the opposition to the grounds set out in Article 100 EPC. On the other hand, under Article 101(3)(b) EPC the opposition division must revoke a patent which has been amended in opposition if it comes to the conclusion that the patent does not meet the requirements of the Convention. This means that the power of examination conferred on the opposition division by Article 101(3) EPC is in principle more extensive than that provided for in Article 101(1) and (2) EPC. By virtue of Article 111(1) EPC, the same applies to the Boards of Appeal.

(b) In its decision G 9/91, the Enlarged Board had stated (point 19 of the Reasons):

"In order to avoid any misunderstanding, it should finally be confirmed that in case of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (e.g. with regard to the provisions of Article 123(2) and (3) EPC)."

The referring Board noted that the Enlarged Board did not discuss whether the term "amendments" is to be understood as being any kind of alteration to a claim, or rather only modifications which are in some way qualitative in nature. Nor, in the view of the referring Board, could any further guidance be derived from the context of the decision. In G 9/91 the Enlarged Board was concerned with a different issue, namely the grounds for opposition which the Opposition Divisions and Boards of Appeal have to examine in accordance with Articles 99(1) and 100 and Rule 55(c) EPC 1973 (cf. Rule 76(2)(c) EPC). Objections based on Article 84 EPC do not belong to the grounds for opposition listed exhaustively in Article 100 EPC

II. Dans sa décision de saisine, la chambre a fait observer ce qui suit :

a) Lors de procédures d'opposition ou de recours faisant suite à une opposition, le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'examen de la clarté est déterminé d'un côté en ce que a) la non-conformité avec l'article 84 CBE ne constitue pas un motif d'opposition au sens de l'article 100 CBE, et en ce que b) les dispositions de l'article 101(1) et (2) CBE limitent expressément l'examen de l'opposition aux motifs énoncés à l'article 100 CBE. D'un autre côté, l'article 101(3)(b) CBE prévoit que la division d'opposition doit révoquer le brevet modifié en cours d'opposition si elle estime qu'il ne satisfait pas aux exigences de la Convention. Cela signifie que le pouvoir d'examen conféré à la division d'opposition par l'article 101(3) CBE est en principe plus étendu que celui que lui confère l'article 101(1) et (2) CBE. En vertu de l'article 111(1) CBE, le même principe vaut pour les chambres de recours.

b) Dans sa décision G 9/91, la Grande Chambre avait énoncé ce qui suit (point 19 des motifs) :

"Afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)."

La chambre à l'origine de la saisine a constaté que la Grande Chambre n'a pas précisé si par "modifications", il faut entendre n'importe quels changements apportés à une revendication, ou uniquement les modifications de nature plus ou moins qualitative. De même, la chambre à l'origine de la saisine a été d'avis que le contexte de la décision ne donne pas non plus d'orientation à ce sujet. Dans la décision G 9/91, la Grande Chambre s'intéressait à un autre aspect, à savoir les motifs d'opposition que les divisions d'opposition et les chambres de recours sont tenues d'examiner en application des articles 99(1) et 100, et de la règle 55(c) CBE 1973 (cf. règle 76(2)(c) CBE). Les objections fondées sur l'article 84 CBE ne font pas partie des motifs

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 in 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

(see also: T 381/02, point 2.3 of the Reasons).

(c) The Board then examined in detail the jurisprudence of the Boards of Appeal. It considered that according to one line of cases, starting from T 301/87, Article 101(3) EPC required it to be considered whether the amendments introduced any contravention of any requirement of the Convention, including Article 84 EPC, but did not allow objections to be based on Article 84 EPC if such objections did not arise out of the amendments made. Against this, a second and diverging line, starting with T 1459/05, had emerged in which a broader approach had been taken. In the broadest approach, the power to examine an amended claim for clarity was virtually unrestricted.

(d) A referral was appropriate given this divergence and the importance of the question in practice.

III. In response to an invitation from the Enlarged Board, submissions, comments and third party (*amicus curiae*) briefs were filed respectively by:

(a) The proprietor (Freedom Innovations, LLC) and the opponent (Otto Bock HealthCare GmbH);

(b) The President of the European Patent Office;

(c) The Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle ("FICPI"), the American Intellectual Property Law Association ("AIPPLA"), the Chartered Institute of Patent Agents ("CIPA") and the Institute of Professional Representatives before the EPO ("epi");

(d) Koninklijke Philips N.V., a number of individual European and US patent attorneys and a number of persons who remained anonymous.

IV. Oral proceedings were not requested by either party. The written submissions, summarised below, were divided between those arguing for the "conventional" restricted answer to the referred questions (headed by the proprietor) and those arguing, in differing degrees, for a wider power to examine an amended patent for clarity (headed by the opponent).

d'opposition répertoriés exhaustivement à l'article 100 CBE (cf. également la décision T 381/02, point 2.3 des motifs).

c) La chambre a ensuite examiné en détail la jurisprudence des chambres de recours. Elle a estimé que selon l'un des courants jurisprudentiels, dont le point de départ a été la décision T 301/87, l'article 101(3) CBE exige que soit examinée la question de savoir si les modifications aboutissent à une violation des exigences de la Convention, y compris celles de l'article 84 CBE, mais ne permet pas de fonder des objections sur l'article 84 CBE si celles-ci ne découlent pas des modifications apportées. Par contraste, un deuxième courant jurisprudentiel, divergeant du premier et suivant une approche plus large, a émergé suite à la décision T 1459/05. Selon l'approche la plus large, le pouvoir d'examiner si une revendication modifiée satisfait à l'exigence de clarté, est pratiquement illimité.

d) Compte tenu de cette divergence et de l'importance de cette question dans la pratique, la chambre a estimé qu'il y avait lieu de saisir la Grande Chambre de recours.

III. En réponse à une invitation émise par la Grande Chambre de recours, des moyens, des observations, notamment des observations de tiers, ont été présentés respectivement par :

a) le titulaire du brevet (Freedom Innovations, LLC) et l'opposant (Otto Bock HealthCare GmbH) ;

b) le Président de l'Office européen des brevets ;

c) la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle ("FICPI"), l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle ("AIPPLA"), la Compagnie britannique des conseils en propriété industrielle ("CIPA") et l'Institut des mandataires agréés près l'OEB ("epi") ;

d) Koninklijke Philips N.V., un certain nombre de mandataires en brevets européens et américains à titre individuel, et quelques personnes qui n'ont pas indiqué leur identité.

IV. Aucune des deux parties n'a requis la tenue d'une procédure orale. Concernant les moyens écrits, résumés ci-dessous, une distinction a été établie entre ceux qui soutiennent (à l'instar des moyens présentés par le titulaire du brevet) la réponse "conventionnelle" restrictive aux questions soumises, et ceux (au premier rang desquels les moyens soumis par l'opposant) qui sont

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

V. Submissions generally in favour of the conventional, restricted approach

V.(a) The proprietor

- The statement in T 1459/05 that the number of claims in recent years had grown (so that they were not and could not all be examined) was made before the present punitive additional regime of claim fees was established. Nowadays the number of patents with claims in excess of 15 is relatively low. In fact, in the present referral case only two independent and seven dependent claims were granted.

- The power of examination conferred by Article 101(3) EPC should only extend to matters occasioned by the opposition and not to identical matters that do not concern fundamental issues of patentability that were settled during examination proceedings.

- The licensing by the Enlarged Board of a wide power to examine clarity would give an incentive to opponents to introduce new issues. The provisions of Article 101(3) EPC should be construed narrowly, in line with the vast majority of Board of Appeal decisions to date.

- In the present referral the request in question was a straightforward combination of granted claims 1 and 3. This combination was considered by the Examining Division. The EBA is now being asked to sanction the making of an opposite decision. Article 84 EPC prevented the opponent from raising a clarity objection against either granted claim 1 or granted claim 3. Why should he be allowed to do so when they are simply combined?

- In G 9/91 the Enlarged Board said: "The requirement of Rule 55(c) EPC to specify the extent to which the patent is opposed within the time limit prescribed by Article 99(1) EPC would obviously be pointless, if later on other parts of the patent than those so opposed could freely be drawn into the proceedings.

favorables à une extension - plus ou moins importante - du pouvoir d'examiner si un brevet modifié satisfait à l'exigence de clarté.

V. Moyens généralement favorables à l'approche conventionnelle restrictive

V.a) Titulaire du brevet

- La constatation formulée dans la décision T 1459/05, selon laquelle le nombre de revendications avait augmenté au cours des années précédentes (au point qu'elles n'étaient pas, et ne pouvaient pas être, toutes examinées), est antérieure à la mise en place de l'actuel système dissuasif de taxes de revendication supplémentaires. Actuellement, le nombre de brevets comptant plus de quinze revendications est relativement faible. Dans la présente affaire, le brevet délivré ne contient d'ailleurs que deux revendications indépendantes et sept revendications dépendantes.

- Le pouvoir d'examen conféré par l'article 101(3) CBE doit s'appliquer uniquement aux aspects soulevés par l'opposition, et non aux questions fondamentales de brevetabilité qui ont déjà été tranchées pendant la procédure d'examen.

- Si la Grande Chambre accordait un pouvoir étendu en matière d'examen de la clarté, elle encouragerait les opposants à soulever de nouvelles objections. Les dispositions de l'article 101(3) CBE doivent être interprétées de manière restrictive, en conformité avec la grande majorité des décisions rendues à ce jour par les chambres de recours.

- Dans la présente affaire, la requête en cause est une simple combinaison des revendications 1 et 3 du brevet délivré. Cette combinaison a été examinée par la division d'examen. Or, il est maintenant demandé à la Grande Chambre de recours d'autoriser qu'une décision contraire soit rendue. L'opposant n'a pas pu soulever d'objection pour manque de clarté en vertu de l'article 84 CBE contre la revendication 1 ou la revendication 3 du brevet délivré. Pourquoi cela devrait-il lui être permis lorsque ces revendications sont simplement combinées l'une à l'autre ?

- Dans la décision G 9/91, la Grande Chambre de recours a indiqué que l'"exigence posée à la règle 55c) CBE de préciser dans quelle mesure le brevet est mis en cause par l'opposition dans le délai fixé à l'article 99(1) CBE serait de toute évidence dénuée de sens si, ultérieurement, des parties du

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 vorlegenden 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

This would also be contrary to the basic concept of post-grant opposition under the EPC as outlined above."

- Question 1 can only be answered "yes" in the case of a qualitative change in the nature of the claim subject matter, such that there is a manifest difference in the mind of the skilled reader in the subject matter of the claims as a result of the amendment. If, on the other hand, the amendment represents nothing more than a linguistic consolidation of the scope of the granted claims, the status quo should prevail. Granting the EPO powers in opposition to overturn issues already settled before the Examining Division would undermine the principles of Article 100 EPC.

- The decision in T 459/09 was an aberration. The Board there did not explain why the term "amendments" in Article 101(3) EPC should not be construed narrowly or why an amendment should be subjected to an examination to ensure compliance with all provisions of the EPC. The approach in that case is considerably broader than that suggested in G 9/91.

V.(b) Amicus curiae briefs

V.(b)(i) FICPI

- The legal framework for answering the questions is wider than that suggested by the referring Board.

- It is not correct to say that the power of examination conferred by Article 101(3) EPC is in principle more extensive than that provided by Article 101(1) and 101(2) EPC. G 1/91 generally discussed whether Article 101(3) EPC means that all requirements of the EPC are to be applied to amendments made in opposition proceedings but expressly left open the "justification of a certain applicability of clarity requirements in the sense of" Article 84, 2nd sentence, EPC. It was made clear that the applicability of the term "other requirements of this Convention" in Article 101(3) EPC cannot depend merely on the wording of the article but also depends on (a) the *ratio legis* of the relevant article (Article 82 EPC in that case) on the one hand and of

brevet autres que celles ainsi mises en cause pouvaient être librement introduites dans la procédure. Ceci serait contraire à la conception de base de l'opposition après délivrance telle que prévue par la CBE, et exposée ci-avant."

- Il ne peut être répondu que par l'affirmative à la question 1 si la nature de l'objet revendiqué change sur le plan qualitatif à tel point que l'objet des revendications présente, du point de vue de l'homme du métier, une différence manifeste suite à la modification apportée. Si, en revanche, la modification ne consiste qu'à regrouper, sur le plan linguistique, les éléments couverts par les revendications du brevet délivré, le statu quo doit prévaloir. Si l'OEB se voyait accorder le pouvoir de réexaminer, pendant la procédure d'opposition, des questions qui ont déjà été réglées devant la division d'examen, les principes de l'article 100 CBE en seraient fragilisés.

- La décision rendue dans l'affaire T 459/09 est aberrante. La chambre n'a pas expliqué dans cette décision pourquoi le terme "modifications" figurant à l'article 101(3) CBE ne devrait pas être interprété de manière restrictive, ou pourquoi une modification devrait faire l'objet d'un examen afin de s'assurer qu'elle respecte toutes les dispositions de la CBE. L'approche suivie dans cette affaire est beaucoup plus large que celle suggérée dans la décision G 9/91.

V.b) Observations de tiers

V.b)i) FICPI

- Le cadre juridique dans lequel il doit être répondu aux questions est plus vaste que celui suggéré par la chambre à l'origine de la saisine.

- Il est inexact d'affirmer que le pouvoir d'examen conféré par l'article 101(3) CBE est en principe plus étendu que celui que confère l'article 101(1) et (2) CBE. La décision G 1/91 a traité de manière générale la question de savoir si l'article 101(3) CBE signifie que toutes les exigences de la CBE doivent être appliquées aux modifications apportées au cours de la procédure d'opposition. Elle a toutefois expressément laissé en suspens celle de savoir s'il est justifié d'appliquer dans une certaine mesure les exigences de clarté au sens de l'article 84, deuxième phrase CBE. Elle a en outre précisé que l'applicabilité des termes "autres exigences de la présente convention" figurant à l'article 101(3) CBE ne peut dépendre simplement du texte de cet article ; elle



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.

opposition proceedings on the other, (b) the legal systematics and (c) potentially its historical intention.

- Articles 75 to 76 EPC relate to an application and not to a granted patent; Article 69 EPC distinguishes between the claims of the application and those of the granted patent. The reason is that they are different in nature. Because protection is granted thereby, the claim of a granted patent has the character of a legal norm, since national courts are bound by the wording. They have to interpret the intended meaning of an "unclear" claim in the same way as for an "unclear" legal norm; they cannot invalidate the claim otherwise than within the boundaries of Article 138 EPC (reference was made to the "Straßenbaumaschine" decision of the German Bundesgerichtshof – XZR 95/05).

- The *ratio legis* of opposition proceedings is to allow third parties to oppose and remove unjustified protective rights conferred by the granted patent (G 1/91). If, for example, a patent has been granted contrary to Article 83 EPC, Article 100(b) provides the corresponding ground for opposition. A reference to Article 83 EPC would not have been suitable as this article relates solely to a patent application. The same applies to Articles 123(2) / 100(c) EPC. Accordingly, Articles 100 and 101(1) and (2) EPC provide all the necessary and intended instruments to fulfil the *ratio legis* of opposition proceedings.

- The requirements of the Convention to be fulfilled as referred to in Article 101(3) EPC are found in Articles 52 to 74 EPC (substantive patent law), Articles 99 to 105c EPC (opposition and limitation) and Articles 113 to 125 EPC (common provisions relating to applicants and granted patents). Thus G 1/91 mentions Articles 123(2) and (3) EPC as examples of the applicability of Article 101(3) EPC. On its wording, Article 84 EPC on the other hand relates to the claims of patent applications. The purpose of this article (and all of Articles 75 to 86 EPC) have found their end with the grant of the patent.

dépend en effet également a) de la raison d'être ("ratio legis") de l'article pertinent (l'article 82 CBE dans ce cas) d'une part, et de la procédure d'opposition d'autre part, b) de la systématique juridique et c) éventuellement de l'intention poursuivie à l'origine de l'article.

- Les articles 75 et 76 CBE concernent la demande de brevet et non le brevet délivré ; l'article 69 CBE fait la distinction entre les revendications de la demande et celles du brevet délivré. Cela s'explique par leur différence de nature. La revendication d'un brevet délivré, en ce qu'elle détermine la protection conférée, a le caractère d'une norme juridique, étant donné que les juridictions nationales sont liées par son libellé. Celles-ci doivent interpréter le sens voulu d'une revendication "manquant de clarté" de la même manière que pour une norme juridique "manquant de clarté", et ne peuvent invalider la revendication que dans les limites de l'article 138 CBE (cf. la décision "Straßenbaumaschine" de la Cour fédérale allemande de justice – XZR 95/05).

- La raison d'être de la procédure d'opposition est de permettre à des tiers de s'opposer à des droits de protection injustifiés qui sont conférés par le brevet délivré, et à en obtenir l'annulation (G 1/91). Si, par exemple, un brevet a été délivré alors qu'il contrevient à l'article 83 CBE, l'article 100b) CBE prévoit le motif d'opposition correspondant. Une référence à l'article 83 CBE aurait été inadéquate, puisque celui-ci concerne uniquement la demande de brevet. Il en va de même pour les articles 123(2) et 100c) CBE. Les articles 100 ainsi que 101(1) et (2) CBE offrent par conséquent tous les instruments nécessaires et voulus pour satisfaire à la raison d'être de la procédure d'opposition.

- Les exigences de la Convention qui doivent être observées, conformément à l'article 101(3) CBE, sont énoncées aux articles 52 à 74 CBE (droit matériel des brevets), 99 à 105quater CBE (opposition et limitation) et 113 à 125 CBE (dispositions communes relatives aux demandeurs et aux brevets délivrés). La décision G 1/91 mentionne ainsi l'article 123(2) et (3) pour illustrer l'applicabilité de l'article 101(3) CBE. Tel qu'il est formulé, l'article 84 CBE concerne pour sa part les revendications des demandes de brevet. Cet article (ainsi que les articles 75 à 86 CBE) devient sans objet dès lors que le brevet a été délivré.

- 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

- Thus the *ratio legis* of opposition proceedings and of Article 84 EPC cannot justify a general power to examine clarity of amended claims.

- G 1/91 left open the question of the justification of the EPO's practice of, to a certain extent, examining clarity in opposition proceedings. A direct application of Article 84, 2nd sentence, EPC is excluded by its wording and its position within the EPC, and by the legal nature of granted claims.

- The expression "patent as amended" in Article 101(3)(a) EPC must refer to the amended form as requested by the proprietor, and thus the essential question relates to the admissibility of the request rather than Article 84 EPC. As regards the admissibility of the request, Rules 80 and 86 EPC are potentially relevant. As regards Rule 86 EPC, Part III of the Implementing Regulations does not relate to clarity in the sense of Article 84 EPC (although it includes implementation of Article 84 EPC in Rule 43 EPC) and accordingly none of these procedural provisions explicitly or implicitly relates to clarity of the claims which are requested to be maintained.

- It is nevertheless a general procedural principle that a procedural request needs to clearly identify the requested subject matter, even if some interpretation may be needed. This procedural principle may provide the necessary justification for the EPO practice of requiring clarity to a certain degree in opposition proceedings. However, this practice should not contravene the basic *ratio legis* of opposition proceedings and the legal nature of granted claims.

- A granted dependent claim and its granted independent claim each have the character of a legal norm. A dependent claim is essentially the result of the implementation of the conciseness requirement of Article 84 EPC as implemented by Rule 43(4) EPC. Any combination of granted claims merely represents the cancellation of a subset of granted claims and a restriction to the remaining granted claims. As a result, in such a case there is no room for an examination of clarity, whether of the procedural request or by analogous

- La raison d'être de la procédure d'opposition et de l'article 84 CBE ne peut donc justifier l'existence d'un pouvoir général pour examiner la clarté de revendications modifiées.

- La décision G 1/91 n'a pas répondu à la question de savoir si la pratique de l'OEB, qui consiste à examiner dans une certaine mesure la clarté pendant la procédure d'opposition, est justifiée. Une application directe de l'article 84, deuxième phrase CBE est exclue en raison de son libellé et de sa place dans la CBE, mais aussi compte tenu de la nature juridique des revendications d'un brevet délivré.

- L'expression "le brevet tel qu'il a été modifié" qui figure à l'article 101(3)(a) CBE ne peut se référer qu'à la forme modifiée telle que le titulaire du brevet l'a requise, et la question essentielle concerne donc la recevabilité de la requête plutôt que l'article 84 CBE. S'agissant de la recevabilité de la requête, les règles 80 et 86 CBE sont éventuellement pertinentes. Pour ce qui est de la règle 86 CBE, la troisième partie du règlement d'exécution n'a pas pour objet la clarté au sens de l'article 84 CBE (bien qu'elle prévoie l'application de l'article 84 CBE au titre de la règle 43 CBE), si bien qu'aucune de ces dispositions procédurales ne se rapporte, explicitement ou implicitement, à la clarté des revendications dont le maintien est requis.

- Cependant, selon un principe général de procédure, une requête d'ordre procédural doit clairement indiquer l'objet de la requête, même s'il peut s'avérer nécessaire de l'interpréter dans une certaine mesure. Ce principe de procédure peut dûment justifier la pratique suivie par l'OEB, qui consiste à exiger un certain degré de clarté dans le cadre de la procédure d'opposition. Cette pratique doit toutefois respecter la raison d'être fondamentale de la procédure d'opposition et la nature juridique des revendications d'un brevet délivré.

- Une revendication dépendante d'un brevet délivré et sa revendication indépendante ont toutes deux le caractère d'une norme juridique. Une revendication dépendante découle pour l'essentiel de l'application de l'exigence relative à la concision, qui est énoncée à l'article 84 CBE, tel que mis en œuvre par la règle 43(4) CBE. Une combinaison de revendications d'un brevet délivré ne fait qu'annuler une partie des revendications dudit brevet, et limiter les revendications restantes. Dans ce cas, un examen de la clarté n'est donc pas possible, que cet

Prüfung der Klarheit, d. h. weder in Form einer Klarheitsprüfung des Verfahrens antrags 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 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

application of Article 84 EPC. If that amended claim could then be examined for clarity, then this would in effect be to accept Article 84 EPC as a ground for opposition. The meaning of the claim has to be determined by interpretation.

- As regards Question 2, examination for clarity in the case of the insertion of a feature from a dependent claim into the independent claim is not prohibited by the legal character of the granted claim. Nevertheless, examination for clarity is not appropriate for all cases:

(a) There should be an entitlement to examine for clarity where the amendment results in a clarity problem which was not present in the granted claims. This is because, when considering the balance between legal certainty for the public and the justified interests of the proprietor, new clarity problems should be avoided.

(b) If, however, the clarity problem was already present in the granted claims, clarity should not be examined. The interests of the proprietor should prevail since the problem was already present and as regards the public legal certainty has not been changed by the amendment.

V.(b)(ii) Other *amicus curiae* briefs

- Claims should be so formulated that they define the matter for which protection is sought. The claims and description must or should correspond to each other such that the description supports the claims.

- A claim is unclear when for the skilled person at least two different meanings are possible, so that even when using the description and drawings as an aid he cannot tell which meaning is intended.

- The use of the description in the examination of the claims is required because Article 84 EPC requires a clear and concise formulation of the claims, which means that the explanation in the description serves to help understand

examen porte sur la requête d'ordre procédural ou qu'il soit effectué sur la base de l'article 84 CBE. Si cette revendication modifiée pouvait être examinée quant à sa clarté, cela aurait pour effet d'admettre de facto l'article 84 CBE comme motif d'opposition. La signification de la revendication doit être déterminée par interprétation.

- En ce qui concerne la question 2, lorsqu'une caractéristique provenant d'une revendication dépendante est insérée dans la revendication indépendante, l'examen de la clarté n'est pas exclu en vertu du caractère juridique de la revendication du brevet délivré. Un tel examen n'est toutefois pas opportun dans tous les cas :

a) Il devrait être possible d'examiner la clarté lorsque la modification entraîne un problème de clarté qui n'existait pas dans les revendications du brevet délivré. Dans un souci de respecter l'équilibre entre la sécurité juridique du public et les intérêts légitimes du titulaire du brevet, il convient en effet d'éviter de nouveaux problèmes de clarté.

b) Toutefois, si le problème de clarté existait déjà dans les revendications du brevet délivré, la clarté ne doit pas être examinée. Les intérêts du titulaire du brevet doivent prévaloir, puisque le problème était déjà présent et que la modification n'a pas eu d'incidence sur la sécurité juridique du public.

V.b)ii) Autres observations de tiers

- Il convient de formuler les revendications de telle sorte qu'elles définissent l'objet de la protection demandée. La correspondance entre les revendications et la description doit - ou devrait - être telle que les revendications se fondent sur la description.

- Une revendication manque de clarté si l'homme du métier peut la comprendre d'au moins deux façons différentes, au point que même en s'appuyant sur la description et les dessins, il n'est pas en mesure de dire laquelle des deux interprétations correspond à celle souhaitée par le demandeur.

- Le recours à la description pendant l'examen des revendications est nécessaire, étant donné que l'article 84 CBE exige que les revendications soient formulées de façon claire et concise, ce qui signifie que les

der Ansprüche helfen, während die Beschreibung gleichzeitig die Ansprüche stützen muss.

the claims, while at the same time the description must serve the function of supporting the claims.

explications données dans la description servent à comprendre les revendications, la description devant, en même temps, servir de fondement aux revendications.

- Unklare Ansprüche werden im Prüfungsverfahren nicht zugelassen.

- Claims which are unclear are not allowed in examination proceedings.

- Les revendications qui manquent de clarté ne sont pas admises dans la procédure d'examen.

- 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.

- While under German law lack of clarity is not a ground of revocation, German courts (the Bundespatentgericht and the Bundesgerichtshof) apply Article 84 EPC in examination of amendments made during nullity proceedings and have not allowed unclear amendments to claims.

- Même si le manque de clarté n'est pas un motif de nullité en droit allemand, les juridictions allemandes (Tribunal fédéral des brevets et Cour fédérale de justice) appliquent l'article 84 CBE lorsqu'elles examinent les modifications apportées dans le cadre des actions en nullité ; elles n'ont pas admis jusqu'ici des modifications de revendications qui ne satisfont pas à l'exigence de clarté.

- 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.

- The Boards of Appeal have repeatedly said that claims must be clear so that competitors can know without undue burden when they are working within or without the scope of the claims. The EPC transfers the determination of the scope of protection (of granted claims) to the EPO only when the claims are amended in opposition proceedings. It must then be examined whether the scope of protection extends beyond the application as filed (Article 123(2) EPC). Otherwise the exact scope of protection is left to the national courts.

- Les chambres de recours ont indiqué à maintes reprises que les revendications doivent être claires, afin que les concurrents du titulaire du brevet puissent déterminer, au prix d'un effort raisonnable, si leurs activités sont ou non comprises dans la portée des revendications. La CBE ne transfère à l'OEB la tâche de déterminer l'étendue de la protection (conférée par les revendications du brevet délivré) que lorsque les revendications sont modifiées au cours de la procédure d'opposition. L'OEB doit alors examiner si l'étendue de la protection s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE). Pour le reste, il incombe aux juridictions nationales de déterminer l'étendue exacte de la protection.

- 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.

- In infringement proceedings before national courts it may be disputed (but seldom is) what are the technical properties or features that the alleged infringement exhibits. Mostly, however, the dispute is about the interpretation of the claims according to Article 69 EPC. The defendant usually says that the claimant interprets the claims wider than foreseen by Article 69 EPC, while the claimant usually says that the defendant interprets the claims too literally, which is forbidden by the Protocol to Article 69 EPC. Whether the relevant claim is clear within the meaning of Article 84 EPC in practice plays no role. History shows that a claim can be differently interpreted by different national courts.

- Dans les actions en contrefaçon devant les juridictions nationales, le débat peut porter (mais cela est rarement le cas) sur la nature des propriétés ou caractéristiques techniques que présente l'élément allégué de contrefaçon. Cependant, la plupart du temps, c'est l'interprétation des revendications en vertu de l'article 69 CBE qui fait débat. Le défendeur invoque généralement le fait que le demandeur interprète les revendications dans un sens plus large que celui prévu par l'article 69 CBE, tandis que le demandeur tend habituellement à faire valoir que le défendeur interprète les revendications d'une manière trop littérale, ce qui est interdit par le protocole interprétatif de l'article 69 CBE. La question de savoir si la revendication pertinente est claire au sens de l'article 84 CBE ne joue aucun rôle dans la pratique. L'expérience montre qu'une revendication peut donner lieu à des interprétations différentes, d'une juridiction nationale à l'autre.

- 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 EPU 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.

- An examination of the scope of protection by the EPO is hopeless because it cannot be known how the national court will interpret the claims.

- If a claim is unclear, national courts will or may interpret the claim to the advantage of the defendant.

- Particularly when it comes to numbers or measurements, the infringement court may interpret the claim in a reasonable rather than a strict way.

- For the German courts, a granted patent has the character of a legal norm. This remains the case even when the claim is unclear or interpretation is difficult.

- Thus whether a claim is clear within the meaning of Article 84 EPC cannot be decided by reference to its wording alone.

- It is not possible to draw a dividing line between clear and unclear claims.

VI. Submissions generally in favour of a wider power

VI.(a) The opponent

- In the light of G 9/91 it is clear that after grant a further examination of the patent is possible in respect of one or more of the grounds for opposition in Article 100 EPC. Where at least one ground for opposition is substantiated (and thus opposition proceedings opened), and amendments are proposed by the proprietor, the Opposition Division must examine whether the patent and the invention to which it relates satisfy all the requirements of the EPC.

- T 409/10 and T 459/09 conclude that an examination for clarity is permissible when an amendment of a substantial nature is made even when, according to T 459/09, this consists of a combination of granted claims. This recent jurisprudence, which diverges from the earlier case law, should be confirmed. Article 101 EPC does not justify the conclusion that an examination for clarity is never possible when the alleged lack of clarity was already present in the granted claims. The grounds for opposition merely limit the grounds on which opposition proceedings can be "opened". Article 100 EPC says nothing about the duty to examine under Article 101 EPC.

- Tout examen, par l'OEB, de l'étendue de la protection est vain, car il est impossible de savoir comment la juridiction nationale interprétera les revendications.

- Si une revendication manque de clarté, les juridictions nationales interprètent, ou peuvent interpréter, la revendication d'une manière qui est favorable au défendeur.

- Quand il s'agit en particulier de chiffres ou de mesures, la juridiction saisie de la contrefaçon peut interpréter la revendication d'une manière raisonnable plutôt que stricte.

- Pour les tribunaux allemands, un brevet délivré a le caractère d'une norme juridique, et ce même si une revendication manque de clarté ou si son interprétation pose problème.

- Par conséquent, la question de savoir si une revendication est claire au sens de l'article 84 CBE ne saurait être tranchée sur la seule base de son libellé.

- Il n'est pas possible d'établir une nette distinction entre des revendications qui sont claires et celles qui ne le sont pas.

VI. Moyens généralement favorables à un pouvoir plus étendu

VI.a) Opposant

- Il découle clairement de la décision G 9/91 qu'un brevet, une fois délivré, peut encore être examiné au regard de l'un ou de plusieurs des motifs d'opposition prévus à l'article 100 CBE. Si au moins un motif d'opposition est justifié (et que la procédure d'opposition est donc engagée), et si le titulaire du brevet propose des modifications, la division d'opposition doit établir si le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont à toutes les exigences de la CBE.

- Les décisions T 409/10 et T 459/09 sont parvenues à la conclusion qu'un examen de la clarté est admis lorsqu'une modification de nature substantielle est apportée, même si, selon la décision T 459/09, cette modification consiste à combiner des revendications du brevet délivré. Il y aurait lieu de confirmer cette jurisprudence récente, qui diverge de la jurisprudence antérieure. L'article 101 CBE ne justifie pas la conclusion selon laquelle il n'est en aucun cas possible d'examiner la clarté lorsque les revendications du brevet délivré étaient déjà entachées du manque de clarté allégué. Les motifs d'opposition énoncés à cet article déterminent

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.

- The referred questions take the position that a combination of granted claims constitutes an amendment. It cannot be doubted that the taking of features from a granted dependent claim into its independent claim constitutes a substantial amendment ("*wesentliche Änderung*"), which is addressed in Article 101(3) EPC. This follows from the wording: "taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings". The starting point for this situation is Article 101(2) EPC and the fact that the unamended claims do not satisfy the requirements of the EPC ("at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the European patent"), whereas perhaps the amended claims do. An amendment in the sense of Article 101 EPC is thus something which is suitable to help make the claims patentable, whether or not they in fact do so in the particular case. A combination of a dependent claim with its independent claim is therefore an amendment in the sense of Article 101(3) EPC and G 9/91.

- The distinction in the earlier jurisprudence of the Boards of Appeal, namely that the possibility to examine an amended claim for clarity depends on whether the lack of clarity was already present in the granted version, is in many cases hardly possible. By virtue of the incorporation of a feature from a granted dependent claim into its independent claim an existing lack of clarity may have a much greater importance than was the case for the granted dependent claim. Often such an incorporation involves not merely an aggregation of an additional feature but alters the whole teaching of the independent claim. To limit the ability to examine the claim for clarity would be to limit the ability of the Opposition Division to examine, in a way that makes no sense. The Examining Division would need the abilities of a prophet to evaluate the effect of adding any particular feature taken from interdependent claims.

seulement sur quelles bases la procédure d'opposition peut être "engagée". L'article 100 CBE ne donne aucune précision sur l'obligation d'examen au titre de l'article 101 CBE.

- Les questions soumises partent du principe qu'une combinaison de revendications d'un brevet délivré constitue une modification. Il ne fait aucun doute que l'insertion, dans la revendication indépendante du brevet délivré, de caractéristiques provenant d'une revendication dépendante dudit brevet, constitue une modification substantielle ("*wesentliche Änderung*"), relevant de l'article 101(3) CBE, ainsi qu'il ressort du libellé de cet article ("compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition"). Le point de départ de cette situation est l'article 101(2) CBE, et le fait que les revendications non modifiées ne satisfont pas aux exigences de la CBE ("au moins un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen"), alors que les revendications modifiées y satisfont peut-être. Une modification au sens de l'article 101 CBE est donc en mesure de contribuer à rendre les revendications brevetables, que cela soit ou non réellement le cas dans l'affaire considérée. La combinaison d'une revendication dépendante et de sa revendication indépendante est donc une modification au sens de l'article 101(3) CBE et de la décision G 9/91.

- Dans de nombreux cas, il n'est guère possible de faire la distinction établie par la jurisprudence des chambres de recours, selon laquelle la possibilité d'examiner la clarté d'une revendication modifiée dépend de la question de savoir si le texte du brevet délivré était ou non déjà entaché d'un manque de clarté. Avec l'incorporation, dans la revendication indépendante, d'une caractéristique provenant d'une revendication dépendante du brevet délivré, le manque de clarté existant est susceptible d'avoir beaucoup plus d'importance que ce n'était le cas pour la revendication dépendante du brevet délivré. Il est fréquent qu'une telle incorporation ne constitue pas un simple ajout d'une caractéristique supplémentaire, mais qu'elle modifie aussi l'enseignement de la revendication indépendante dans son ensemble. Limiter la possibilité d'examiner la clarté de la revendication aurait pour effet de restreindre la capacité de la division d'opposition à effectuer l'examen, ce qui n'aurait pas de sens. La division d'examen devrait avoir des talents de devin pour évaluer

- 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

- The limited grounds on which opposition proceedings can be "opened" have the purpose that opposition proceedings cannot be based on the grounds of purely formal defects in the examination procedure or the decision to grant. This does not exclude the possibility that clarity can be examined if an admissible opposition leads to an amendment in the subject matter claimed.

VI.(b) The President

- Article 101(3) EPC is the core provision so far as examination of amendments to patents is concerned. It is to be borne in mind that the elaborate provisions in the EPC for substantive examination and opposition are designed to ensure that only valid European patents should be granted and maintained in force by the EPO (G 1/84). The answers to the referred questions will thus have a large impact on the quality of European patents.

- The requirements of Article 84 EPC serve the purpose of ensuring that the public is not left in any doubt as to what subject matter is covered by a particular claim. It thus serves the paramount importance of legal certainty.

- Independent claims must contain the essential features of the invention; dependent claims contain particular embodiments. The requirement of clarity applies to both types of claims.

- The requirement of clarity is not a ground for opposition and thus cannot be invoked against the claims of the granted patent. When, however, amendments are made, Article 101(3) EPC confers on the Opposition Division a broader competence, allowing it to examine the amended patent in the light of the requirements of the EPC. This broader competence is confirmed in G 9/91 and G 10/91, point 19 of the Reasons. In contrast to unity of invention, clarity is required for texts amended in opposition proceedings: G 1/91.

- G 9/91 and G 10/91 do not say what kinds of amendments give rise to a requirement of a full examination in

toutes les conséquences découlant de l'ajout d'une caractéristique particulière extraite de revendications interdépendantes.

- La limitation des motifs pour lesquels une procédure d'opposition peut être "engagée" a pour but d'empêcher que celle-ci ne soit fondée que sur des irrégularités de forme concernant la procédure d'examen ou la décision relative à la délivrance. Cela n'exclut pas la possibilité d'examiner la clarté si une opposition recevable entraîne une modification de l'objet revendiqué.

VI.b) Président de l'Office

- L'article 101(3) CBE est la disposition clé en ce qui concerne l'examen de modifications apportées aux brevets. Il convient de rappeler que les dispositions très étudiées de la CBE relatives à l'opposition et à l'examen quant au fond sont destinées à garantir que l'OEB ne délivrera et ne maintiendra en vigueur des brevets que si ceux-ci sont jugés valables (G 1/84). Les réponses aux questions soumises auront donc une incidence considérable sur la qualité des brevets européens.

- Les exigences de l'article 84 CBE doivent permettre au public de savoir clairement quels sont les objets qui sont couverts par une revendication donnée. Elles sont donc d'une importance primordiale pour la sécurité juridique.

- Les revendications indépendantes doivent contenir les caractéristiques essentielles de l'invention ; les revendications dépendantes contiennent les modes de réalisation particuliers. L'exigence de clarté s'applique aux deux types de revendications.

- L'exigence de clarté n'est pas un motif d'opposition et ne peut donc être invoquée contre les revendications du brevet délivré. Si des modifications sont toutefois apportées, l'article 101(3) CBE confère à la division d'opposition une compétence plus étendue, qui lui permet d'examiner le brevet modifié à la lumière des exigences de la CBE. Cette compétence plus étendue est confirmée dans la décision G 9/91 et l'avis G 10/91, point 19 des motifs. Contrairement à l'unité d'invention, la clarté est une condition requise pour les textes modifiés au cours de la procédure d'opposition (G 1/91).

- La décision G 9/91 et l'avis G 10/91 ne donnent pas de précisions quant aux types de modifications qui nécessitent

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 beigegeben 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 Strafung 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

opposition. The same is true of Article 101(3) EPC. The case law of the Boards of Appeal is divided on the point. Although lack of support is not referred to in the referred questions, this also plays a role.

- The *travaux préparatoires* for the EPC 1973 do not give a direct answer to the referred questions. Nevertheless the importance given by the legislator to the requirements of Article 84 EPC can be inferred from the fact that they are found in an article rather than in the implementing regulations. The *travaux préparatoires* show that the decision not to make lack of clarity a ground for opposition or revocation was deliberate and, in the case of opposition proceedings, was taken with a view to streamlining opposition proceedings.

- The wording of the predecessor to Article 101(3) EPC was in fact changed to its present form during the preparatory work, showing that the initial intention of the legislator had been to limit the examination powers of the opposition division to the grounds for opposition, and that these powers were then broadened.

- The predecessor of Article 101(3) EPC was altered by the EPC 2000 to provide a clear legal basis for revocation if the patent as amended did not meet the requirements of the EPC. The working documents show that in the case of amendments during opposition proceedings, the conformity of the amended patent with all the provisions of the EPC is required.

- In the course of the revision for the EPC 2000 it was again proposed by a national delegation (the UK) that lack of support should be introduced as a ground for opposition and revocation to combat unduly broad claims. This was not accepted, on the basis that the same objective could be achieved by applying either Article 83 or 56 EPC. A separate proposal by epi that lack of clarity should be made a ground for opposition was also rejected.

- From all this it can be concluded that a practical need was seen by users and that it was confirmed that the patent as amended during opposition proceedings is to be examined as to its

un examen complet au cours de la procédure d'opposition. Il en va de même à l'article 101(3) CBE. La jurisprudence des chambres de recours est divisée sur ce point. L'absence de fondement joue également un rôle, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans les questions soumises.

- Les travaux préparatoires relatifs à la CBE 1973 n'apportent pas de réponse directe aux questions soumises. Le fait que les exigences de l'article 84 CBE soient énoncées dans un article de la Convention plutôt que dans son règlement d'exécution, dénote l'importance que leur a accordée le législateur. Il découle des travaux préparatoires que la décision de ne pas faire du manque de clarté un motif d'opposition ou de révocation était délibérée et qu'elle a été prise, eu égard à la procédure d'opposition, dans le but de rationaliser celle-ci.

- Le texte de la version précédente de l'article 101(3) CBE a en fait été modifié, pour revêtir sa forme actuelle, au cours des travaux préparatoires, lesquels font apparaître que l'intention initiale du législateur avait été de limiter aux motifs d'opposition les pouvoirs d'examen de la division d'opposition, et que ces pouvoirs avaient ensuite été étendus.

- La version précédente de l'article 101(3) CBE a été modifiée dans le cadre de la CBE 2000, afin de fournir une base juridique claire pour la révocation lorsque le brevet modifié ne satisfait pas aux exigences de la CBE. Il ressort des documents de travail que si des modifications sont apportées au cours de la procédure d'opposition, le brevet modifié doit être conforme à l'ensemble des dispositions de la CBE.

- Lors des travaux de révision pour la CBE 2000, une délégation nationale (britannique) a une nouvelle fois proposé d'introduire l'absence de fondement en tant que motif d'opposition et de révocation, afin de faire obstacle aux revendications de portée excessive. Cette proposition a été rejetée au motif que le même objectif pouvait être atteint en appliquant soit l'article 83, soit l'article 56 CBE. Une proposition soumise par l'epi en vue de faire du manque de clarté un motif d'opposition, a elle aussi été rejetée.

- On peut conclure de ce qui précède d'une part que les utilisateurs ont jugé nécessaire d'introduire dans la pratique un tel motif d'opposition, et d'autre part qu'il a été confirmé que le brevet tel que



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 Amtes 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

conformity with all the provisions of the EPC and that Article 84 EPC can be a ground for revocation of a patent in amended form.

- In the context of negotiations on a Substantive Patent Law Treaty, a paper on practices under certain national / regional laws showed that in 2002 most systems under consideration had requirements comparable to those of Article 84 EPC and these constituted grounds for opposition and/or revocation.

- As to the case law of the Boards of Appeal, only some have allowed examination for clarity where features from dependent claims are introduced into the independent claim. The majority have not done so. The same is true for a combination of granted claims. The same type of argument is applied in each case, and is also partly relied on in cases where the added feature has been taken from the description. (The President's submissions contain a comprehensive review of the jurisprudence of the Technical Boards of Appeal. This is not repeated here but the case law, with the Enlarged Board's comments on it, is summarised by the Enlarged Board in Section E, points 18 to 43, below.)

- Because of the existing divergence in the case law the present Guidelines for Examination say only that in the case of amendments Article 84 EPC objections can only be made if the alleged deficiency is a consequence of the amendment but not if it does not arise out of the amendment (citing T 301/87). A clarification of the law is of the utmost importance to the work of the Opposition Divisions. About 70% of opposition cases for which there were minutes in 2013 were based on a patent as amended in the opposition proceedings.

- As to the interpretation of Article 101(3) EPC, the crucial question is where the limits of examination of amended claims are to be set. The wording of Article 101(3) EPC does not limit the power to examine but states that the patent as a whole and the invention to which it relates must comply with the requirements of the

modifié au cours de la procédure d'opposition doit être examiné quant à sa conformité à l'ensemble des dispositions de la CBE et que l'article 84 CBE peut être un motif de révocation d'un brevet modifié.

- Dans le cadre des négociations relatives à un Traité sur le droit matériel des brevets, un document sur les pratiques suivies au titre de certaines législations nationales/régionales a fait apparaître qu'en 2002, la plupart des systèmes étudiés prévoyaient des exigences comparables à celles de l'article 84 CBE, et qu'elles constituaient des motifs d'opposition et/ou de nullité.

- S'agissant de la jurisprudence des chambres de recours, seules quelques décisions ont autorisé un examen de la clarté lorsque des caractéristiques de revendications dépendantes avaient été introduites dans la revendication indépendante. Cela n'a pas été le cas dans la majorité des décisions rendues. La même remarque est valable en ce qui concerne une combinaison de revendications du brevet délivré. Le même type d'argument a été utilisé dans chaque cas, et a été en partie invoqué lorsque la caractéristique ajoutée provenait de la description. (Les observations du Président de l'Office contiennent une analyse approfondie de la jurisprudence des chambres de recours techniques. Cette analyse n'est pas reproduite ici, mais la jurisprudence est résumée et commentée par la Grande Chambre de recours dans la partie E, points 18 à 43 ci-dessous.)

- Les chambres de recours ayant rendu des décisions divergentes, le texte actuel des Directives relatives à l'examen précise seulement qu'en cas de modifications, des objections ne peuvent être formulées au titre de l'article 84 CBE que si l'irrégularité alléguée est due à la modification, et non pas si l'irrégularité ne découle pas des modifications (il est renvoyé à la décision T 301/87). Une clarification du droit est de la plus haute importance pour le travail des divisions d'opposition. Environ 70 % des dossiers d'opposition ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en 2013 concernaient un brevet qui avait été modifié au cours de la procédure d'opposition.

- Pour ce qui est de l'interprétation de l'article 101(3) CBE, la question cruciale qui se pose est de savoir comment limiter l'examen de revendications modifiées. Le texte de cet article ne restreint pas le pouvoir d'examen, mais prévoit que le brevet dans son ensemble et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux exigences de la

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 ausdrück-

EPC. In this it corresponds to the wording of Article 97 EPC, relating to the examination proceedings, and thus the intention of the legislator can be inferred to confer similar powers on both the Examining and the Opposition Divisions.

- The expression "the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings" in Article 101(3) EPC is of an absolute nature, neither qualifying the scope nor the nature of the amendment (T 459/09). Such an interpretation is in line with other provisions of the EPC governing the right to amend an application or a patent (Article 123 EPC and Rule 137 EPC). Under Rule 137(3), for example, the Examining Division is essentially required to consider and balance all relevant factors, in particular the interests of applicants in obtaining a valid patent and the interests of the EPO and the public in a simple and effectively conducted examination procedure; the nature of the amendment itself is not relevant. From G 7/93 it follows that amendments which do not require reopening of substantive examination may be allowable: nevertheless they are amendments.

- Even if it were to be accepted that the power to examine for clarity only applies in the case of "substantive" amendments, any admissible amendment must be substantive in the sense that by the incorporation of a technically meaningful feature it is designed to overcome an objection (Rule 80 EPC; T 459/09). This is in line with G 9/91 and G 10/91, which refer to "amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings" without specifying the kind of amendment.

- The main reason given in the case law for the limit on the power to examine amended claims for clarity is that Article 84 EPC is not a ground for opposition. However, Article 101 EPC makes a clear distinction between cases where no amendments are made (Article 101(2) EPC) and where amendments are made (Article 101(3) EPC). In the latter case the power to examine is not limited to the grounds for opposition. The wording of the predecessor to Article 102(3) EPC was explicitly changed to make this clear. Any amendment made to an

CBE. Il correspond en cela au texte de l'article 97 CBE, qui concerne la procédure d'examen, et on peut donc en déduire que l'intention du législateur a été de conférer des pouvoirs similaires aux divisions d'examen et aux divisions d'opposition.

- L'expression "modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition", telle que figurant à l'article 101(3) CBE, revêt un caractère absolu et ne définit ni l'étendue ni la nature de la modification (T 459/09). Cette interprétation est conforme à d'autres dispositions de la CBE qui régissent le droit de modifier une demande ou un brevet (article 123 CBE et règle 137 CBE). Par exemple, conformément à la règle 137(3) CBE, la division d'examen est essentiellement tenue de prendre en considération et de mettre en balance tous les éléments pertinents du cas d'espèce, en particulier l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet valable, et l'intérêt de l'OEB et du public à disposer d'une procédure d'examen simple et efficace; la nature de la modification proprement dite n'entre pas en ligne de compte. Il découle de la décision G 7/93 que les modifications qui ne nécessitent pas une reprise de l'examen quant au fond peuvent être autorisées: elles n'en sont pas moins des modifications.

- Même s'il était admis que le pouvoir d'examiner la clarté ne s'applique que dans le cas de modifications "fondamentales", toute modification recevable est nécessairement fondamentale, en ce sens que par l'incorporation d'une caractéristique significative sur le plan technique, cette modification vise à lever une objection (règle 80 CBE; T 459/09). Cela est conforme à la décision G 9/91 et à l'avis G 10/91, qui se réfèrent à des "modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours", sans préciser de quel type de modifications il s'agit.

- La limitation du pouvoir d'examiner la clarté de revendications modifiées est principalement justifiée dans la jurisprudence par le fait que l'article 84 CBE ne constitue pas un motif d'opposition. Or, l'article 101 CBE établit une nette distinction entre le cas où aucune modification n'est apportée (article 101(2) CBE) et celui où des modifications sont effectuées (article 101(3) CBE). Dans ce dernier cas, le pouvoir d'examen n'est pas limité aux motifs d'opposition. C'est dans le but de clarifier cet aspect que le texte de la version précédente de l'article 102(3)

lich 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 Patentsys-

tem independent claim affects all dependent claims, so all dependent claims need to be examined for clarity. G 9/91 and G 10/91 state that all dependent claims may be examined, even if the opposition is only directed to the independent claims.

- Clarity or lack of support problems that were already present in the claims as granted must be objected to during examination proceedings under Article 94(1) EPC (sic). Opposition proceedings are not to be seen as a continuation of examination proceedings and are conceived as a simple, speedily conducted procedure, where relevant objections should on the one hand be given appropriate consideration while on the other a decision should be reached as quickly as possible.

- While Article 84 EPC was not made a ground for opposition, the patent as amended during opposition proceedings has not yet been examined and could not have been examined by the Examining Division as to the requirements of the EPC. New clarity issues may arise even in the case of the incorporation of a dependent claim into the independent claim.

- A lack of clarity may also be highlighted in a case where there were multiple dependencies between claims which are now combined in a way that did not previously have the same importance.

- Clarity of the claims is of importance for the public and for the patentee. It is a prerequisite of legal certainty and avoids costly national infringement and revocation proceedings. Opposition proceedings are centralised, cost-effective proceedings in contrast to individual national nullity / infringement proceedings.

- The importance of clarity is underlined by the proposal to introduce clarity as a ground for opposition and revocation in the preparation for the EPC 1973. It must also be borne in mind that other patent systems have such grounds for opposition or revocation. The fact that it was not introduced has been qualified

CBE a été explicitement changé. Toute modification apportée à une revendication indépendante a une incidence sur l'ensemble des revendications dépendantes, si bien que la clarté de ces dernières doit être examinée. Selon la décision G 9/91 et l'avis G 10/91, toutes les revendications dépendantes peuvent être examinées, même si l'opposition est dirigée uniquement contre les revendications indépendantes.

- Les problèmes de clarté ou d'absence de fondement qui étaient déjà présents dans les revendications du brevet délivré doivent donner lieu à des objections pendant la procédure d'examen au titre de l'article 94(1) CBE (sic). La procédure d'opposition ne doit pas être considérée comme le prolongement de la procédure d'examen ; elle est conçue comme une procédure simple et rapide, qui doit permettre, d'un côté, d'examiner dûment les objections pertinentes et, de l'autre, de rendre une décision le plus vite possible.

- Même si l'article 84 CBE n'est pas devenu un motif d'opposition, il n'en reste pas moins que le brevet tel que modifié au cours de la procédure d'opposition n'a pas encore été examiné, et ne peut avoir été examiné par la division d'examen au regard des exigences de la CBE. De nouveaux problèmes de clarté peuvent se poser même dans le cas où une revendication dépendante est incorporée dans la revendication indépendante.

- Un manque de clarté peut également être mis en évidence dans le cas où les revendications étaient liées entre elles par des dépendances multiples et qu'elles font désormais l'objet d'une combinaison qui n'avait pas la même importance auparavant.

- La clarté des revendications est importante pour le public comme pour le titulaire du brevet. Elle est une condition préalable à la sécurité juridique et permet d'éviter des actions en contrefaçon et en nullité coûteuses au niveau national. La procédure d'opposition est une procédure centralisée et économique, à la différence des actions nationales individuelles en nullité et en contrefaçon.

- La proposition visant à introduire la clarté comme motif d'opposition et de révocation lors des préparatifs de la CBE 1973 montre à quel point cet aspect est important. Il convient aussi d'avoir présent à l'esprit que d'autres systèmes de brevets prévoient un tel motif d'opposition ou de révocation. Le

temen 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

as a "congenital defect of the EPC". The need for procedural efficiency in opposition proceedings should not override the necessity that the patent as amended and the invention to which it relates have to meet the requirements of Article 84 EPC.

- The further requirement of Article 84 EPC that the description should support the alternatives falling within the scope of the claims reflects the general principle that the claims should correspond to the technical contribution to the art (T 409/91). The repeated attempts to introduce lack of support as a ground of opposition and revocation show that a practical need is seen to make objections under Article 84 EPC where the claims are not sufficiently supported by the description.

- If there is no power to object to amendments introducing clarity problems, the ambiguities have to be resolved by interpreting the claims during opposition proceedings. The same is the case during national infringement / revocation proceedings, possibly resulting in different interpretations of the claims. Even though file history is not accepted in all jurisdictions as a source of interpretation of a claim, national courts and the parties should benefit from a sound examination as to the clarity of a patent instead of being burdened by extensive research in the examination or opposition file to be able to sort out inconsistencies.

- It is true that some issues of clarity or lack of support are in effect dealt with under Article 83 EPC (e.g. in T 465/05, T 815/07; but compare T 593/09, Reasons 4). This case law can be seen as supporting the idea that the power under Article 101(3) EPC should not be unnecessarily limited since there is a practical need for addressing such deficiencies in opposition proceedings.

- The referred questions should therefore be answered as follows:

(1) Yes. This answer should also be extended to the requirement under

fait qu'il n'a pas été retenu est qualifié de "défaut congénital de la CBE". La nécessité de garantir l'efficacité de la procédure d'opposition ne saurait prévaloir sur l'exigence selon laquelle le brevet tel que modifié et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux exigences de l'article 84 CBE.

- L'autre exigence énoncée à l'article 84 CBE, à savoir que les variantes couvertes par les revendications doivent se fonder sur la description, reflète le principe général en vertu duquel les revendications doivent correspondre à l'apport technique (T 409/91). Les tentatives répétées visant à introduire l'absence de fondement comme motif d'opposition et de révocation montrent que la formulation d'objections au titre de l'article 84 CBE est une nécessité dans la pratique lorsque des revendications ne se fondent pas suffisamment sur la description.

- S'il n'est pas permis d'élever d'objections à l'encontre de modifications entraînant des problèmes de clarté, les ambiguïtés doivent être levées en interprétant les revendications pendant la procédure d'opposition. Cela est le cas dans les actions nationales en contrefaçon / en nullité, qui peuvent aboutir à des interprétations différentes des revendications. Même si l'historique du dossier n'est pas admis dans tous les systèmes juridiques en tant que source d'interprétation d'une revendication, les juridictions nationales et les parties doivent bénéficier d'un examen rigoureux de la clarté d'un brevet, et non se voir contraintes à une étude approfondie du dossier d'examen ou d'opposition pour mettre en évidence des incohérences.

- Il est exact que certains aspects relatifs à la clarté ou à l'absence de fondement sont effectivement traités conformément à l'article 83 CBE (cf. par exemple les décisions T 465/05 et T 815/07, à comparer toutefois avec la décision T 593/09, point 4 des motifs). On peut considérer que cette jurisprudence soutient l'idée que le pouvoir découlant de l'article 101(3) CBE ne devrait pas être inutilement limité, puisqu'il existe une nécessité pratique de traiter ces irrégularités au cours de la procédure d'opposition.

- Les questions soumises appellent donc les réponses suivantes :

(1) La réponse est affirmative, et devrait inclure l'exigence selon laquelle les

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 Nichtigerklärungsverfahren 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

Article 84 EPC that the claims must be supported by the description.

(2) Yes. Examination should not be limited to the inserted features. An in-depth examination as to clarity is essential for the maintenance of valid patents in that it enhances legal certainty.

(3), (4). Examination as to clarity should not be restricted to exceptional circumstances. In any event an examination as to clarity is unavoidable if otherwise further examination of the amended patent would be considerably more difficult without such examination, for example where the technical significance of the added feature is decisive for distinguishing the claim over the prior art.

VI.(c) *Amicus curiae* briefs

VI.(c)(i) General policy considerations

- The clarity of claims is important for the patentee and third parties.

- It is particularly important for the EPO to require clarity at every step of the proceedings because Article 138 EPC does not permit revocation for lack of clarity by national courts, and appropriate procedures should therefore be adopted.

- Of three policy considerations relevant to the referred questions, namely (a) limiting obstacles to obtaining a patent, (b) avoiding greater complexity in opposition proceedings and (c) assuring the quality of European patents, consideration (c) is paramount. A patent with some possible clarity defects is worth more than no patent at all (especially in Europe, where clarity is not directly reviewable in national revocation proceedings).

- In the interests of undistorted competition, invalid intellectual property rights should be eliminated.

VI.(c)(ii) Examination proceedings

- There needs to be a sliding scale in terms of the strictness of the approach to clarity. For those technical features which are of decisive importance, a level of clarity is needed which is adequate for the task of distinguishing the claimed subject matter from that

revendications doivent se fonder sur la description, conformément à l'article 84 CBE.

(2) Il convient de répondre par l'affirmative. L'examen ne doit pas se limiter aux caractéristiques insérées. Un examen approfondi de la clarté est essentiel pour le maintien de brevets valides, dans la mesure où il améliore la sécurité juridique.

(3), (4) L'examen de la clarté du brevet modifié ne saurait être réservé à des circonstances exceptionnelles. Il est en tout état de cause inévitable dans le cas où, s'il n'était pas effectué, l'évaluation des autres conditions serait beaucoup plus difficile, par exemple lorsque la pertinence technique de la caractéristique ajoutée est déterminante pour faire la distinction entre la revendication et l'état de la technique.

VI.c) Observations de tiers

VI.c)i) Éléments de réflexion d'ordre général sur les orientations à suivre

- La clarté des revendications est un aspect important à la fois pour le titulaire du brevet et les tiers.

- Il importe particulièrement que l'OEB exige qu'il soit satisfait à la condition de clarté à chaque étape de la procédure, car l'article 138 CBE ne permet pas aux juridictions nationales de déclarer nul un brevet pour absence de clarté ; il convient par conséquent d'adopter les procédures adéquates.

- Parmi les trois éléments de réflexion concernant les orientations à suivre et pertinents à l'égard des questions soumises, à savoir a) limiter les obstacles à l'obtention d'un brevet, b) éviter de rendre plus complexe la procédure d'opposition, et c) garantir la qualité des brevets européens, l'élément c) est primordial. Il est préférable d'avoir un brevet entaché d'éventuels problèmes de clarté que pas de brevet du tout (notamment en Europe, où la clarté ne peut pas être directement réexaminée dans les actions en nullité au niveau national).

- Il convient d'éliminer les titres de propriété intellectuelle non valables, afin de ne pas fausser la concurrence.

VI.c)ii) Procédure d'examen

- Des critères plus ou moins stricts doivent être appliqués en ce qui concerne l'approche à suivre en matière de clarté. Ainsi, les caractéristiques techniques qui sont déterminantes doivent être suffisamment claires pour que l'objet

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.

which is not claimed. Otherwise, a lesser degree of clarity can be tolerated. Fair protection for the inventor should be balanced against legal certainty for the public.

- If during examination an independent claim is found to be e.g. novel, it does not matter (for the purposes of novelty) that a dependent claim is unclear: it will still be new. Only if other prior art is cited during opposition proceedings may it then become critical whether the dependent claim clearly delineates the subject matter over this prior art. Indeed it may not have been possible to identify the lack of clarity during the examination proceedings, i.e. it will only have become apparent in the light of the newly cited prior art.

- The resources of the Examining Division to examine dependent claims are finite, and they must be prioritised. Independent claims will inevitably receive greater attention than dependent claims.

- Where in examination proceedings there is doubt about the clarity of a claim, it is reasonable for an examiner to give the benefit of the doubt to the applicant.

- It is unlikely that giving greater attention to the clarity of dependent claims in examination would improve the quality of the granting process as a whole. In any event it is now too late to affect granted patents.

- In reality, only the clarity of independent claims is strictly examined during examination proceedings. If at all, the wording of dependent claims in isolation may be examined for clarity but not taken in combination with the independent claim.

- It is not realistic to think that claims with multiple dependencies are examined for clarity in examination proceedings.

revendiqué puisse être différencié des éléments non revendiqués. Un niveau de clarté moins élevé est acceptable pour le reste. Il convient de mettre en balance la protection équitable de l'inventeur et la sécurité juridique du public.

- Si, au cours de l'examen, une revendication indépendante est par exemple considérée comme nouvelle, peu importe (au regard de la nouveauté) qu'une revendication dépendante manque de clarté : elle n'en sera pas moins nouvelle. Ce n'est que lorsqu'un autre élément de l'état de la technique est cité pendant la procédure d'opposition que la question de savoir si cette revendication dépendante délimite clairement l'objet par rapport à cet élément de l'état de la technique peut devenir cruciale. Il se peut en effet que le manque de clarté n'ait pas pu être mis en évidence pendant la procédure d'examen, autrement dit qu'il ne soit apparu qu'à la lumière du nouvel élément cité de l'état de la technique.

- Les ressources dont la division d'examen dispose pour examiner les revendications dépendantes ne sont pas illimitées et doivent être affectées en fonction de priorités. L'attention se focalisera inévitablement davantage sur les revendications indépendantes que sur les revendications dépendantes.

- Si un doute existe pendant la procédure d'examen en ce qui concerne la clarté d'une revendication, l'examineur peut raisonnablement accorder le bénéfice du doute au demandeur.

- Il est peu probable que le fait d'accorder plus d'attention à la clarté des revendications dépendantes pendant l'examen améliore la qualité de la procédure de délivrance des brevets dans son ensemble. En tout état de cause, cela n'aurait aucune incidence sur les brevets délivrés.

- En réalité, seules les revendications indépendantes font l'objet d'un examen rigoureux de la clarté pendant la procédure d'examen. Si tant est que l'énoncé d'une revendication dépendante soit évalué au regard de la clarté, la revendication dépendante en question sera examinée isolément au regard de cette condition, et non pas en combinaison avec la revendication indépendante.

- Il est irréaliste de croire que la clarté de revendications ayant des dépendances multiples est évaluée pendant la procédure d'examen.

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 haarspaltiger 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

VI.(c)iii) Opposition proceedings

- The reason why clarity is not a ground for opposition is that the claims were examined for clarity in examination proceedings. The same does not apply to claims amended during opposition proceedings.

- While it may make sense to limit the grounds for opposition (to prevent time-wasting and vexatious oppositions which quibble about clarity), this no longer applies once the claims have to be amended.

- Words can never define an invention with 100% clarity. Therefore if Article 84 EPC were a ground for opposition every granted claim would be attacked.

- G 9/91 sets out a clear position based on a careful consideration of the provisions of the EPC as well as the intention of the drafters of the EPC to impose a duty in post-grant proceedings to avoid the risk of maintenance of invalid patents, since this would make the EPC less attractive.

- A clear distinction is drawn between on the one hand Article 101(3) EPC (which refers to the requirements of the Convention) and on the other Articles 101(1) and 101(2) EPC (which only refer to the grounds for opposition). The difference must have been intentional. The "requirements of the Convention" (which clearly include Article 84 EPC) are broader than the grounds for opposition. Nothing justifies a narrow reading of Article 101(3) EPC or the word "amendment" or limiting the examination of issues relating to the amendment. The wording of Article 101(3) EPC does not permit the EPO to limit its examination for clarity depending on whether or not the alleged lack of clarity arises out of the amendments made.

- Where the amendment does not satisfy the requirements of the Convention, revocation is mandatory.

- The words "taking into consideration the amendments ... made during the opposition proceedings" only suggest something to be considered. If a limitation on the power to examine had been intended, words such as "based upon" would have been used instead of

VI.c)iii) Procédure d'opposition

- La raison pour laquelle la clarté n'est pas un motif d'opposition tient au fait que la clarté des revendications a été évaluée pendant la procédure d'examen. Il n'en va pas de même pour les revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition.

- Il peut certes être utile de limiter les motifs d'opposition (afin d'éviter toute perte de temps et des oppositions abusives, ergotant sur le manque de clarté), mais la situation n'est plus la même dès lors que les revendications doivent être modifiées.

- Une invention ne peut jamais être définie d'une manière qui soit claire en tous points. Par conséquent, si l'article 84 CBE était un motif d'opposition, chaque revendication d'un brevet délivré serait contestée.

- Dans la décision G 9/91, la Grande Chambre adopte une position claire, en s'appuyant sur un examen minutieux des dispositions de la CBE et de la volonté des auteurs de la CBE d'imposer, pendant la procédure postérieure à la délivrance, une obligation destinée à éviter que des brevets non valables soient éventuellement maintenus, puisque cela diminuerait l'attrait de la CBE.

- Une distinction nette est établie entre, d'une part, l'article 101(3) CBE (qui se réfère aux exigences de la Convention) et, d'autre part, l'article 101(1) et (2) CBE (qui ne renvoient qu'aux motifs d'opposition). Cette différence ne peut être qu'intentionnelle. Les "exigences de la Convention" (dont fait partie à l'évidence l'article 84 CBE) sont plus nombreuses que les motifs d'opposition. Rien ne justifie une interprétation restrictive de l'article 101(3) CBE ou du terme "modification", ou une limitation de l'examen aux aspects liés à la modification. Le texte de l'article 101(3) CBE ne permet pas à l'OEB de limiter l'examen de la clarté en fonction de la question de savoir si le manque de clarté allégué découle ou non des modifications apportées.

- Le brevet doit être révoqué si la modification ne satisfait pas aux exigences de la Convention.

- Les termes "compte tenu des modifications apportées ... au cours de la procédure d'opposition" suggèrent uniquement que quelque chose doit être pris en considération. Si une limitation du pouvoir d'examen avait été voulue, des termes tels que "sur la

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

"taking into consideration."

- The assumption is that a granted patent meets all the requirements of the EPC, and thus that all dependent claims meet the requirements of Article 84 EPC. The onus of proof should therefore be on an opponent to make a prima facie case that the incorporation of all the features of a dependent claim into an independent claim does *not* meet the requirements of Article 84 EPC. In this respect, merely pointing out that an amendment has been made should not be regarded as making out a prima facie case.

- Article 84 EPC issues should be examined when a dependent claim is either wholly or partially inserted into an independent claim. The suggestion that a dependent claim inserted into an independent claim is (still) a granted claim is not supported by Article 101(3) EPC.

- Nothing in the EPC justifies the conclusion that merely combining claims is not an amendment. Article 101(3) EPC does not distinguish between different types of amendment; it applies whatever the type of amendment. The conventional case law interprets the term "amendment" in Article 101(3) EPC and G 9/91 in a way that is too restrictive. It is not supported by any specific provision of the EPC. It is pointless and not legally justified to distinguish between different types of amendments to justify whether a power to examine for clarity exists or not. Limiting the power to examine for clarity to amendments which are substantial is unclear since whether an amendment is substantial depends on the subjective opinion of the Opposition Division or Board of Appeal.

- While the referral is focused on clarity, if an amended claim violates Articles 83 or 123(2) EPC, it should in the same way not be maintained even though the grounds for opposition under Article 100(b) or 100(c) EPC have not been invoked. In some decisions of the Boards of Appeal where the features of a dependent claim which is dependent on a number of higher claims have been incorporated into an independent claim, the amended claim has been examined to see if it meets the

base de" auraient été choisis à la place de "compte tenu de".

- Il convient de partir du principe qu'un brevet délivré satisfait à toutes les exigences de la CBE et, partant, que toutes les revendications dépendantes remplissent les conditions de l'article 84 CBE. C'est donc l'opposant qui devrait apporter la preuve qu'à première vue, l'incorporation de toutes les caractéristiques d'une revendication dépendante dans une revendication indépendante ne satisfait pas aux exigences de l'article 84 CBE. À cet égard, le simple fait de signaler qu'une modification a été apportée ne saurait être considéré comme constituant à première vue une preuve.

- Les aspects qui relèvent de l'article 84 CBE doivent être examinés lorsqu'une revendication dépendante est intégralement ou partiellement insérée dans une revendication indépendante. L'argument selon lequel une revendication dépendante insérée dans une revendication indépendante est (et reste) une revendication du brevet délivré ne trouve pas de fondement dans l'article 101(3) CBE.

- Aucune disposition de la CBE ne permet de conclure qu'une simple combinaison de revendications ne constitue pas une modification. L'article 101(3) CBE ne distingue pas entre différents types de modifications ; il est applicable quel que soit le type de modifications. La jurisprudence conventionnelle interprète le terme "modifications" figurant à l'article 101(3) CBE et dans la décision G 9/91 d'une manière trop restrictive. Elle n'est fondée sur aucune disposition spécifique de la CBE. Distinguer entre différents types de modifications afin de légitimer l'existence, ou l'absence, d'un pouvoir d'examen de la clarté n'a aucun intérêt et n'est pas justifié sur le plan juridique. La limitation d'un tel pouvoir aux modifications qui sont substantielles est ambiguë, puisque la question de savoir si une modification est substantielle dépend de l'opinion subjective de la division d'opposition ou de la chambre de recours.

- Bien que la saisine porte sur la question de la clarté, une revendication modifiée qui enfreint les articles 83 ou 123(2) CBE ne devrait pas, elle non plus, être maintenue, même si les motifs d'opposition prévus à l'article 100(b) ou 100(c) CBE n'ont pas été invoqués. Dans certaines affaires dans lesquelles les caractéristiques d'une revendication dépendante de plusieurs revendications de rang plus élevé ont été incorporées dans une revendication indépendante, les chambres de recours



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

requirements of Article 123 EPC, on the basis that the dependencies lead to the need for such examination. If this is correct, then amended claims should also be examined for compliance with Article 84 EPC.

- The EPO's brand image is quality. Once it is established that a ground for opposition prejudices the maintenance of a patent, the EPO should not maintain it in amended form if it fails (for any other reason) to satisfy the requirements of the EPC. The fact that there are opposition proceedings indicates that the patent is important and that there may be litigation about it. Lack of clarity means legal uncertainty and litigation costs.

- The justification given in T 301/87 for not examining clarity of amendments involving granted claims cannot be correct, since:

(a) Amendments made in opposition proceedings are never minor. They are made to overcome an objection.

(b) While it makes sense to provide that a granted patent should only be reviewed against a limited set of opposition or revocation grounds so as not to disturb granted patents too easily, this no longer applies once it has been found that the patent cannot be maintained. Examination has to be reopened anyway.

(c) An opposition is not only limited to the opposition grounds in Article 100 EPC, it is also limited by the notice of opposition. Where an amended claim violates one of the opposition grounds which have not been invoked, the EPO should not maintain the patent where it knows of such a violation. There is no difference between a provision such as Article 84 EPC and provisions such as Article 83 and Article 123 EPC which have not been invoked by an opponent.

- A proprietor who in opposition proceedings combines a dependent claim with the independent claim should not be in a better position than an applicant who does the same thing in examination proceedings (when the

ont examiné la revendication modifiée afin de déterminer si elle satisfaisait aux exigences de l'article 123 CBE, car ces liens de dépendance avaient rendu nécessaire un tel examen. Si cela est admis, il convient d'évaluer également la conformité de revendications modifiées avec l'article 84 CBE.

- L'image de marque de l'OEB est fondée sur la qualité. Lorsqu'il est établi qu'un motif d'opposition s'oppose au maintien d'un brevet, l'OEB ne doit pas maintenir le brevet tel qu'il a été modifié s'il ne satisfait pas (pour toute autre raison) aux exigences de la CBE. L'existence même d'une procédure d'opposition indique que le brevet est important et qu'il peut donner lieu à des litiges. Un manque de clarté conduit à une insécurité juridique et occasionne des frais de contentieux.

- Les motifs donnés dans la décision T 301/87 pour ne pas examiner la clarté de modifications apportées à des revendications du brevet délivré ne peuvent être corrects, et ce pour les raisons suivantes :

a) des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition ne sont jamais mineures. Elles visent à lever une objection.

b) Si l'on peut raisonnablement admettre qu'un brevet délivré ne devrait être réexaminé qu'au regard d'un nombre limité de motifs d'opposition ou de nullité, afin de ne pas mettre en cause trop facilement les brevets délivrés, il en va autrement dès lors qu'il a été établi que le brevet ne peut être maintenu. L'examen doit de toute façon être repris.

c) Une opposition est limitée non seulement aux motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, mais elle l'est aussi par l'acte d'opposition. Lorsqu'une revendication modifiée enfreint l'un des motifs d'opposition qui n'ont pas été invoqués, l'OEB ne devrait pas maintenir le brevet s'il a connaissance de cette violation. Il n'y a pas de différence entre une disposition comme l'article 84 CBE et des dispositions telles que les articles 83 et 123 CBE qui n'ont pas été invoquées par un opposant.

- Le titulaire d'un brevet qui, au cours de la procédure d'opposition, combine une revendication dépendante avec la revendication indépendante ne devrait pas être avantagé par rapport à un demandeur qui fait de même pendant la

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

amended claim will be examined for clarity).

- A feature taken from the description and inserted into a granted claim in order to save a patent will be subjected to the full rigour of examination for clarity; yet a feature taken from a granted dependent claim will not. This inflexible and unbalanced approach cannot be right.

- Rule 80 EPC should be interpreted such that the words "occasioned by" include the notion of "directly or indirectly", thereby allowing a proprietor to further amend claims to meet valid Article 84 EPC objections following amendment to overcome a ground of opposition under Article 100 EPC.

- Thus (variously, according to the different submissions), on any amendment the whole patent should be examined for its compliance with the EPC, alternatively just the amended claims. Alternatively, the amended claims should be examined for compliance with Article 84 EPC in all circumstances, alternatively according to the criteria applied in one or more of the "diverging" decisions of the Boards of Appeal. Another suggested approach is that where it can be seen prima facie that a clarity issue has arisen as a result of an amendment, clarity should be examined on a reasonable but not open-ended basis. Alternatively, clarity of amended claims should be addressed but only to the extent of establishing whether an amendment to an independent claim would have the effect of rendering that claim as amended so unclear as to be on any reasonable view "insolubly ambiguous" (following the approach of the US Federal Circuit). A further submission was that as regards Question 4, the first condition should be whether there is a potential issue under Article 84 EPC in the independent claim as amended. A second condition should be that such potential Article 84 EPC issue does not entirely and exclusively reside in the set of features of the unamended claim. If the amended feature contributes to the issue under Article 84 EPC in any way or to any significant degree, the amended patent should be examined for compliance with Article 84 EPC.

procédure d'examen (durant laquelle la clarté de la revendication modifiée sera examinée).

- Une caractéristique extraite de la description et insérée dans une revendication du brevet délivré en vue de sauvegarder le brevet, fera l'objet d'un examen extrêmement rigoureux au regard de la clarté, alors que cela ne sera pas le cas pour une caractéristique tirée d'une revendication dépendante du brevet délivré. Cette approche rigide et cette différence de traitement ne sont pas appropriées.

- La règle 80 CBE devrait être interprétée en ce sens que les termes "apportées pour pouvoir répondre" incluent l'idée d'une conséquence "directe" ou "indirecte", autorisant ainsi le titulaire d'un brevet à modifier une nouvelle fois les revendications, afin de lever des objections valablement émises au titre de l'article 84 CBE suite à une modification apportée pour répondre à un motif d'opposition relevant de l'article 100 CBE.

- Par conséquent, et compte tenu des différents moyens soumis, il conviendrait, pour chaque modification apportée, d'examiner l'ensemble du brevet, ou seulement les revendications modifiées, afin d'établir s'il est satisfait aux exigences de la CBE. Une autre possibilité consisterait à vérifier la conformité des revendications modifiées à l'article 84 CBE en toutes circonstances, ou bien seulement sur la base des critères appliqués dans une ou plusieurs des décisions "divergentes" des chambres de recours. Il a également été suggéré que lorsqu'une modification semble à première vue être à l'origine d'un problème de clarté, la clarté devrait être examinée selon des critères raisonnables, mais non illimités. Une autre possibilité serait encore d'examiner la clarté des revendications modifiées, mais uniquement pour établir si une modification d'une revendication indépendante aurait pour effet de rendre la revendication modifiée si peu claire que son ambiguïté serait selon toute vraisemblance irrémédiable (conformément à l'approche suivie par la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral). Il a également été proposé au regard de la question 4 que la première condition devrait être l'existence, dans la revendication indépendante telle que modifiée, d'un éventuel problème relevant de l'article 84 CBE, la deuxième condition étant que ce problème éventuel ne devrait pas résider entièrement ni exclusivement dans le jeu de caractéristiques de la revendication non modifiée. Si la caractéristique modifiée

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 ABl. EPA<sup>1</sup> vorgesehen, Nrn. 11 und 12 der Entscheidungsgründe). Zudem ist die Beantwortung zumindest einiger Vorlagefragen erforderlich, damit die vorliegende 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

## Reasons for the Decision

### A. Admissibility of the referral

1. The referring decision draws attention to the divergence in the jurisprudence of the Boards of Appeal that has emerged, something which is confirmed by the submissions of the parties, the comments of the President and the *amicus curiae* briefs, and is discussed further below. It is also not in doubt that the referred questions raise a point of law of fundamental importance, since the answers will have an impact beyond the specific case at hand and will be relevant to a large number of similar cases. See G 1/12 (to be published in OJ EPO)<sup>1</sup>, points 11 and 12 of the Reasons. An answer to at least some of the referred questions is also required to enable the referring Board to reach a decision on the appeal before it. The referral is therefore admissible.

### B. The referred questions: preliminary considerations

2. The referring decision asks, in part (b) of Question 1, whether the term "amendments" as used in G 9/91 is to be understood as encompassing a literal insertion of complete dependent claims as granted into an independent claim. Adopting the classification of the referring Board, this will be referred to as a Type B amendment. A simplified example is: granted claim 1, a product comprising X; granted claim 2, a product according to claim 1 wherein the amount of X comprised in the product is substantial; amended claim 1: a product comprising a substantial amount of X.

The lack of clarity may of course already have existed in the independent claim, for example: granted claim 1, a product comprising a substantial amount of X; granted claim 2, a product

contribue d'une quelconque manière, ou dans une mesure significative, au problème relevant de l'article 84 CBE, il conviendrait d'examiner la conformité du brevet modifié avec l'article 84 CBE.

## Motifs de la décision

### A. Recevabilité de la saisine

1. La décision de saisine attire l'attention sur une divergence apparue dans la jurisprudence des chambres de recours, divergence qui est confirmée dans les moyens soumis par les parties, les observations du Président de l'Office et les observations de tiers, et qui est traitée plus en détail ci-dessous. Il ne fait également aucun doute que la saisine soulève une question de droit d'importance fondamentale, étant donné que les réponses apportées auront une incidence qui ira au-delà de l'affaire spécifique en instance et seront pertinentes dans un grand nombre d'affaires similaires. Voir la décision G 1/12 (à paraître au JO OEB)<sup>1</sup>, points 11 et 12 des motifs. De plus, il doit être répondu à au moins une partie des questions soulevées, afin que la chambre à l'origine de la saisine puisse statuer sur le recours qu'elle instruit. La saisine est donc recevable.

### B. Questions soumises : considérations préliminaires

2. La partie b) de la question 1 vise à déterminer si le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 doit être compris en ce sens qu'il englobe le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré. Adoptant la classification choisie par la chambre à l'origine de la saisine, la présente Chambre fera référence à cet égard à une modification de type B. Celle-ci peut être illustrée par l'exemple simplifié suivant : la revendication 1 du brevet délivré a pour objet un produit comprenant X ; la revendication 2 du brevet délivré concerne un produit selon la revendication 1, dans laquelle la quantité de X comprise dans le produit est substantielle ; la revendication 1 modifiée porte sur un produit comprenant une quantité substantielle de X.

Il se peut bien entendu que la revendication indépendante soit déjà entachée d'un manque de clarté, par exemple dans le cas où la revendication 1 du brevet délivré a pour

<sup>1</sup> G 1/12, ABl. EPA 2014, A114

<sup>1</sup> G 1/12, OJ EPO 2014, A114

<sup>1</sup> G 1/12, JO OEB 2014, A114

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

according to claim 1 also comprising Y. See, e.g., T 626/91.

objet un produit comprenant une quantité substantielle de X et où la revendication 2 du brevet délivré concerne un produit selon la revendication 1, qui comprend également Y (voir par exemple l'affaire 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 vorliegenden 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:

3. The referring decision also asks, in part (a) of Question 1, whether the term "amendments" as used in G 9/91 is to be understood as encompassing a literal insertion of elements of dependent claims as granted into an independent claim. Again adopting the classification of the referring Board, this will be referred to as a Type A amendment. This class of amendments is not so straightforward as the Type B class of amendments. It includes:

3. La partie a) de la question 1 vise à établir si le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 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. La présente Chambre, adoptant là aussi la classification retenue par la chambre à l'origine de la saisine, se référera à cet égard à une modification de type A. Cette catégorie de modifications n'est pas aussi simple que la catégorie précédente (type B) de modifications. Elle inclut les cas suivants :

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.

(a) Cases where a dependent claim contains within it alternative embodiments (perhaps with one or more of them being preferred), one of which is then combined with its independent claim, for example: granted claim 1, a product comprising X; granted claim 2, a product according to claim 1, comprising also a substantial amount of either Y or [preferably] Z, the amended claim then being to a product comprising X and also a substantial amount of Z. Examples are T 681/00 and T 1484/07. A similar example would be where a dependent claim requires a compound to be chosen from amongst a range of specified compounds, the amended independent claim then requiring the product to contain one such compound. See, e.g., T 493/10. The Enlarged Board will refer to these as Type A(i) cases.

a) Une revendication dépendante couvre différents modes de réalisation (un ou plusieurs de ces modes de réalisation étant éventuellement privilégiés), dont l'un d'eux est ensuite combiné à la revendication indépendante correspondante, comme dans l'exemple suivant : la revendication 1 du brevet délivré a pour objet un produit comprenant X ; la revendication 2 du brevet délivré concerne un produit selon la revendication 1, qui comprend également une quantité substantielle de Y ou [de préférence] Z, la revendication modifiée portant sur un produit comprenant X ainsi qu'une quantité substantielle de Z. Ce cas de figure est illustré par les affaires T 681/00 et T 1484/07. On pourrait également prendre l'exemple similaire suivant : une revendication dépendante énonce qu'un composé doit être choisi parmi une série de composés identifiés, et la revendication indépendante modifiée que le produit doit ensuite contenir un tel composé (voir par exemple l'affaire T 493/10). La Grande Chambre de recours se référera en l'occurrence aux cas de type A)i).

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

(b) Cases where a feature is introduced into an independent claim from a dependent claim, being a feature which was previously connected with other features of that dependent claim from which it is now disconnected. The referral is not really concerned with cases where the effect of an amendment is to introduce an alleged lack of clarity which did not previously exist. It has not been doubted in this referral and is the consistent jurisprudence of the Boards of Appeal that in such cases amended claims may

b) Une caractéristique provenant d'une revendication dépendante est introduite dans une revendication indépendante, ladite caractéristique ayant été précédemment liée à d'autres caractéristiques de la revendication dépendante concernée dont elle est désormais séparée. La saisine ne porte pas vraiment sur les cas où une modification aboutit à un manque de clarté allégué qui n'existait pas antérieurement. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la conformité des

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 (ABI. 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.

be examined for compliance with Article 84 EPC. Rather, the referral is concerned with cases where the effect of an amendment is *not* to introduce a lack of clarity, i.e. it is concerned with cases where the alleged lack of clarity already existed in the granted claims. The point was well put in T 589/09, where a technical feature in dependent claim 4 was incorporated into the independent claim 1. The Board said that:

"... the incorporated feature of granted claim 4 does not interact with the other features of claim 1 in a way that modifies the original meaning of the combination of features of granted claims 1 and 4."

(See point 1.2.1 of the Reasons).

The Enlarged Board will refer to these as Type A(ii) cases.

4. The referring Board was confronted with a Type B case (see point I, above) and therefore an answer to the question concerning Type A cases is not required by the referring Board to reach a decision on the appeal before it. Nevertheless the Enlarged Board considers that it is appropriate to deal with both types of cases in this decision.

5. Beyond these two general classes of amendments raised in the referral, other variants relating to granted claims are possible. Examples, not necessarily exclusive, are:

(a) Deletion of an entire independent claim (usually with any dependent claims) leaving other independent claims (and their dependent claims) untouched, e.g., T 9/87 (OJ EPO 1989, 438).

(b) Deletion of some dependent claims entirely, e.g., T 522/91 and T 759/91.

(c) An amendment consisting of deletion of wording from a granted independent or dependent claim, thereby narrowing its scope, but leaving a pre-existing unclear feature. See, e.g., T 301/87 (granted claim amended

revendications modifiées à l'article 84 CBE peut être examinée dans ce type de cas, cela n'ayant pas, du reste, été mis en doute dans la présente saisine. Celle-ci concerne plutôt les cas dans lesquels le manque de clarté ne découle pas d'une modification mais existait déjà dans les revendications du brevet délivré. Ce cas de figure a été très bien décrit dans l'affaire T 589/09, dans laquelle une caractéristique technique contenue dans la revendication dépendante 4 avait été incorporée dans la revendication indépendante 1. La chambre avait énoncé ce qui suit :

"... la caractéristique de la revendication 4 du brevet délivré qui a été incorporée n'interagit pas avec les autres caractéristiques de la revendication 1 d'une manière qui modifie le sens initial de la combinaison de caractéristiques des revendications 1 et 4 du brevet délivré"

(cf. point 1.2.1 des motifs).

La Grande Chambre de recours se référera à cet égard aux cas de type A)ii).

4. La chambre à l'origine de la saisine est confrontée à un cas de type B (cf. point I ci-dessus), si bien qu'elle n'a pas besoin de réponse à la question relative aux cas de type A pour statuer sur le recours. Néanmoins, la Grande Chambre de recours juge opportun de traiter ces deux types de cas dans la présente décision.

5. Outre ces deux catégories générales de modification mentionnées dans la décision de saisine, d'autres variantes peuvent être envisagées pour des revendications d'un brevet délivré. En voici des exemples, qui ne s'excluent pas nécessairement mutuellement :

a) Suppression pure et simple d'une revendication indépendante (et généralement des éventuelles revendications dépendantes) sans modification des autres revendications indépendantes (et de leurs revendications dépendantes). Voir par exemple la décision T 9/87 (JO OEB 1989, 438).

b) Suppression de l'intégralité de certaines revendications dépendantes. Voir par exemple les décisions T 522/91 et T 759/91.

c) Modification consistant à supprimer des passages dans une revendication indépendante ou dépendante du brevet délivré, et ayant pour effet d'en réduire la portée, tandis qu'une caractéristique qui manquait déjà de clarté est

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 (ABI. 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

by deletion of the phrase "exemplified but not limited to" various DNA inserts, thus limiting the claim to the previously exemplified DNA inserts).

(d) Deletion of optional features from a granted claim (whether independent or dependent).

The Enlarged Board considers that the answers to the referred questions should also take these other possible scenarios into account and be applicable to them.

6. The referral refers to the examination of amended claims for clarity. As pointed out in various submissions, however, Article 84 EPC, which is at the heart of the referral, concerns more than just clarity as such. Thus in T 433/97 an inconsistency between an amended claim and certain parts of the description and drawings was alleged but this did not originate with the amended passages of the claim but was already present in the claim as granted. In T 367/96 lack of support for an amended claim was alleged but such lack of support was already present as regards the granted patent. In T 518/03 it was alleged that the independent claims lacked essential features, an objection usually dealt with as one of lack of clarity under Article 84 EPC in conjunction with Rules 43(1) and (3) EPC. In each of these cases the opponent's objections (based on Article 84 EPC) were disregarded in accordance with the "conventional" jurisprudence identified by the referring Board (i.e. that starting from T 301/87, OJ EPO 1990, 335 – see point 18, below). The Enlarged Board considers that the answers to the referred questions also need to take these kinds of situations into account.

7. In summary, and having regard to the purpose for which questions are referred to the Enlarged Board (as set out in Article 112 EPC), the Enlarged Board does not consider it appropriate to take too narrow a view of the referred questions, but that it should consider and answer them in such a way as to clarify the points of law which lie behind them. See G 2/88 and G 6/88 (OJ EPO

conservée. Voir par exemple la décision T 301/87 (la revendication du brevet délivré avait été modifiée par la suppression des termes "donnés à titre d'exemples non limitatifs" de divers inserts d'ADN, ce qui avait limité la revendication aux inserts d'ADN mentionnés précédemment à titre d'exemples).

d) Suppression de caractéristiques facultatives dans une revendication (indépendante ou dépendante) du brevet délivré.

La Grande Chambre de recours estime que les réponses aux questions soumises devraient également prendre en considération ces autres scénarios possibles et leur être applicables.

6. La saisine a pour objet l'examen de la clarté de revendications modifiées. Cependant, ainsi qu'il a été souligné dans divers moyens présentés, l'article 84 CBE, qui est au cœur de la saisine, n'est pas limité à la question de la clarté proprement dite. Ainsi, dans l'affaire T 433/97, l'incohérence alléguée entre une revendication modifiée et certaines parties de la description et des dessins n'avait pas pour origine les passages modifiés de la revendication, mais existait déjà dans la revendication du brevet délivré. Dans l'affaire T 367/96, l'absence de fondement d'une revendication modifiée avait été invoquée, mais elle était déjà présente dans le brevet délivré. Dans l'affaire T 518/03, il avait été allégué que des caractéristiques essentielles faisaient défaut dans les revendications indépendantes, objection qui est d'ordinaire traitée en tant qu'objection pour absence de clarté au titre de l'article 84 CBE ensemble la règle 43(1) et (3) CBE. Dans chacune de ces affaires, les objections soulevées par l'opposant (sur la base de l'article 84 CBE) n'ont pas été prises en considération, conformément à la jurisprudence "conventionnelle" mentionnée par la chambre à l'origine de la saisine (dont le point de départ a été la décision T 301/87, JO OEB 1990, 335 ; cf. point 18 ci-dessous). La Grande Chambre de recours estime que les réponses aux questions soumises doivent également tenir compte de ces types de situations.

7. En résumé, et étant donné la finalité assignée par l'article 112 CBE à la saisine de la Grande Chambre de recours, celle-ci juge qu'il n'est pas opportun d'aborder d'une manière trop restrictive les questions soumises et qu'il y a lieu de les examiner et d'y répondre de façon à clarifier les points de droit qu'elles recouvrent. Voir à cet égard les décisions G 2/88 et G 6/88

und G 6/88, ABI. 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

1990, 93 and 114), point 1 of the Reasons in both cases.

C. The question of law

8. The question of law turns on the correct interpretation of Article 101(3) EPC, which provides as follows:

"If the Opposition Division (or Board of Appeal) is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates

(a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled;

(b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent."

(Words in square brackets added by the Enlarged Board, based on Article 111(1) EPC and Rule 100(1) EPC.)

9. Question 1 of the referral asks how the term "amendments" as used in G 9/91 is to be understood. While the Enlarged Board understands why the question was framed in this way the relevant question of law is not how the statement of the Enlarged Board in G 9/91 should be interpreted but rather how Article 101(3) EPC should be interpreted.

10. Put broadly, at one end of the spectrum it is argued that the article means that whenever an amendment is made to a granted patent, the whole patent, and not just the amended portions of the claims, must be examined for compliance with all the requirements of the EPC. At the other end it is argued that an objection under Article 84 EPC can only be examined when an alleged lack of clarity has been introduced by the amendment, i.e., when it did not previously exist. There are also intermediate positions.

11. The Enlarged Board will return to the issue of interpretation but will first consider how the issue has been dealt

(JO OEB 1990, 93 et 114), point 1 des motifs.

C. Question de droit

8. La question de droit tourne autour de l'interprétation correcte de l'article 101(3) CBE, qui dispose ce qui suit :

"Si la division d'opposition (ou la chambre de recours) estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet

a) satisfont aux exigences de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies ;

b) ne satisfont pas aux exigences de la présente convention, elle révoque le brevet."

(Les mots figurant entre crochets ont été ajoutés par la Grande Chambre de recours, sur la base de l'article 111(1) CBE et de la règle 100(1) CBE.)

9. La question 1 de la saisine vise à établir comment le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 doit être compris. Même si la Grande Chambre de recours comprend pour quelle raison la question a été formulée de cette façon, la question de droit pertinente n'est pas tant de savoir comment il y a lieu d'interpréter ce que la Grande Chambre de recours a énoncé dans la décision G 9/91, que de savoir comment il convient d'interpréter l'article 101(3) CBE.

10. De façon générale, dans l'éventail des opinions exprimées, il est allégué d'un côté que, selon cet article, lorsqu'une modification est apportée à un brevet délivré, l'examen destiné à établir s'il est satisfait à toutes les exigences de la CBE doit être effectué pour l'ensemble du brevet, et non pas seulement pour la partie modifiée des revendications. À l'autre extrémité de l'éventail, il est affirmé qu'une objection soulevée au titre de l'article 84 CBE ne peut être examinée que si une modification a entraîné le manque de clarté allégué, autrement dit que ce manque de clarté n'existait pas auparavant. Des opinions situées entre ces deux extrêmes ont été également exprimées.

11. La Grande Chambre de recours reviendra sur cette question de l'interprétation, mais elle va d'abord

betrachten, wie diese Thematik in den Entscheidungen der Beschwerdekammern behandelt worden ist.

D. Bestehende Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer

12. In G 1/91 (ABl. 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

with in the decisions of the Boards of Appeal.

D. The existing jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal

12. In G 1/91 (OJ EPO 1992, 253), the proprietor had amended the claims during proceedings before the Opposition Division, turning an independent claim and four dependent claims into three independent claims (plus one further dependent claim). In appeal proceedings the opponent raised an objection of lack of unity. Whether this was allowable was referred to the Enlarged Board, who said:

"2.1 ... Article 102(3) EPC [1973, the predecessor of Article 101(3) EPC] ... stipulates that, when the patent is maintained as amended, "the patent and the invention to which it relates (must) meet the requirements of this Convention". This could at first be taken to mean that every single requirement of the Convention must be met. Such an interpretation is also borne out by the fact that Article 102(3) EPC [1973] contains exactly the same wording as that chosen for Article 94(1) EPC with regard to the European patent application.

2.2 The wording of the provisions referred to above, however, also gives grounds for concluding that the requirements which an amended patent must meet are not necessarily the same as those demanded of a patent application, although *that only justifies excluding those "requirements" under Article 102(3) EPC which it would be unreasonable to apply to the patent as well as to the patent application.* This cannot be said of the requirement for unity of invention." (Emphasis added by the present Enlarged Board).

The Enlarged Board went on to say that where a potentially relevant rule applied to opposition proceedings (in that case former Rule 61a EPC 1973, now Rule 86 EPC) such "a Rule can only be taken to refer to those requirements which it would still be reasonable to demand of the new documents relating to the amended patent". (The reference to "new documents" is clearly to the amended claims.) Since the requirement of unity was essentially an

examiner comment elle a été traitée dans les décisions des chambres de recours.

D. Jurisprudence actuelle de la Grande Chambre de recours

12. Dans l'affaire G 1/91 (JO OEB 1992, 253), le titulaire du brevet avait modifié les revendications au cours de la procédure devant la division d'opposition, transformant une revendication indépendante et quatre revendications dépendantes en trois revendications indépendantes (auxquelles s'ajoutaient une revendication dépendante). Pendant la procédure de recours, l'opposant avait soulevé une objection pour absence d'unité. La question de savoir si une telle objection était admissible a été soumise à la Grande Chambre de recours, qui a énoncé ce qui suit :

"2.1 ... l'article 102, paragraphe 3 CBE [1973, qui est l'ancienne version de l'article 101(3) CBE] ... dit qu'en cas de maintien du brevet dans sa forme modifiée, "le brevet et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux conditions de la présente convention". On pourrait comprendre à première vue que toutes les conditions de la Convention doivent être remplies. Le fait que l'article 102, paragraphe 3 CBE [1973] reprenne exactement la formulation utilisée à l'article 94(1) CBE qui vise les demandes de brevet européen pourrait également parler en faveur de cette interprétation.

2.2 Toutefois, l'on peut conclure également du texte même des dispositions précitées que les conditions auxquelles un brevet modifié doit satisfaire ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont exigées dans le cas d'une demande de brevet, mais *ceci ne permet d'exclure du terme "conditions" utilisé à l'article 102, paragraphe 3 CBE que les conditions applicables à la demande de brevet qui n'auraient aucun sens si elles étaient appliquées au brevet.* Ce n'est pas le cas de la condition d'unité de l'invention." (C'est la Grande Chambre statuant présentement qui souligne.)

La Grande Chambre de recours a ensuite indiqué que si des dispositions éventuellement pertinentes s'appliquent à la procédure d'opposition (à savoir, dans ce cas, l'ancienne règle 61 bis CBE 1973, qui est désormais la règle 86 CBE), "les « dispositions » dont il est question en l'occurrence ne peuvent être que les conditions dont il y a encore lieu d'exiger le respect en ce qui concerne les nouveaux documents afférents au brevet modifié" (Le terme



eine Ordnungsvorschrift sei und im Einspruchsverfahren keine Relevanz habe, sei es nicht sinnvoll zu verlangen, dass die geänderten Ansprüche dem Artikel 82 EPÜ genügen.

administrative requirement and had no relevance in opposition proceedings, it was not reasonable to require the amended claims to comply with Article 82 EPC.

"nouveaux documents" renvoie à l'évidence aux revendications modifiées.) Soulignant que l'exigence d'unité est essentiellement une condition d'ordre administratif et qu'elle n'a aucune importance pendant la procédure d'opposition, la Grande Chambre de recours a fait observer qu'il n'y avait pas lieu d'exiger que les revendications modifiées satisfassent à l'article 82 CBE.

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):

13. In argument it had been pointed out that new documents filed in opposition proceedings were examined for clarity within the meaning of Article 84 EPC, so that the question arose of why Articles 82 and 84 EPC should be regarded differently in opposition proceedings. As to this, the Enlarged Board said (point 5.2 of the Reasons):

13. L'un des arguments avancés avait consisté à dire que les chambres de recours vérifiaient la clarté au sens de l'article 84 CBE des nouveaux documents déposés au cours de la procédure d'opposition, si bien que l'on était amené à se demander pourquoi l'article 82 et l'article 84 CBE devaient être considérés différemment au stade de la procédure d'opposition. La Grande Chambre de recours a répondu à cet argument de la manière suivante (point 5.2 des motifs) :

"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."

"There is ... no need to consider how to justify the fact that EPO practice attaches a certain degree of importance to clarity within the meaning of Article 84, second sentence, EPC at the opposition stage, but none to unity under Article 82 EPC. Both regulations belong to a series of provisions - from Article 81 (Designation of the inventor) to Article 85 (The abstract) - which vary greatly in relevance to the granted patent, if they retain any relevance at all. There is therefore no contradiction in the fact that, when the patent is amended in opposition proceedings, unity no longer has any relevance, but the amended texts are still required to be clear. What exactly is to be understood by clarity within the meaning of Article 84, second sentence, EPC need not therefore be discussed in this context."

"... il n'est pas nécessaire non plus d'examiner s'il est justifié que dans la pratique de l'OEB il soit attaché, au stade de l'opposition, une certaine importance à l'exigence de clarté au sens de l'article 84, 2<sup>e</sup> phrase CBE, alors que l'exigence d'unité énoncée à l'article 82 CBE ne joue plus aucun rôle. Ces deux articles font partie d'une série de dispositions, à savoir la série d'articles allant de l'article 81 (désignation de l'inventeur) à l'article 85 (abrégé), qui ont une signification très différente - ou n'ont même plus aucune signification - pour le brevet une fois délivré. Il n'est dès lors pas contradictoire de ne plus accorder d'importance à l'exigence d'unité pour les brevets modifiés au cours de la procédure d'opposition, alors que l'on maintient pour ces textes modifiés l'exigence de clarté. Par conséquent, il n'y a pas lieu non plus d'examiner à ce propos ce que recouvre exactement l'exigence de clarté au sens de l'article 84, 2<sup>e</sup> phrase CBE".

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 vorliegenden Kammer mit der Frage befasst,

14. In G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) certain claims of the granted patent concerned compounds of Type X and other claims those of Type Y. In the grounds for opposition, revocation was sought only in so far as the patent concerned compounds of Type X. Claims to compounds of Type Y were not attacked. The patent was maintained in amended form with claims to both types. In the appeal the opponent then sought revocation of the patent as a whole, i.e., also in respect of claims to Type Y compounds. The Enlarged Board was asked by the referring Board whether the power of the Opposition Division and Boards of Appeal to examine and decide on the

14. Dans l'affaire G 9/91 (JO OEB 1993, 408), certaines revendications du brevet délivré avaient pour objet des composés de type X, tandis que d'autres portaient sur ceux de type Y. Dans les motifs d'opposition, l'opposant n'avait demandé la révocation qu'en ce qui concerne les composés de type X. Les revendications relatives aux composés de type Y n'étaient pas contestées. Le brevet avait été maintenu sous une forme modifiée, avec des revendications portant sur les deux types de composés. Au stade du recours, l'opposant avait alors demandé la révocation de l'intégralité du brevet, c'est-à-dire également en ce qui concerne les revendications ayant pour

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 (ABl. 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).

maintenance of the patent under Articles 101 and 102 EPC 1973 was dependent on the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition. In a referral by the President of the Office in the consolidated case of G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) the President asked whether, in the examination of an opposition, the Opposition Division was obliged to consider all the grounds of opposition referred to in Article 100 EPC or whether the examination was restricted to the grounds referred to in the statement of grounds for opposition. As to the reference in G 9/91, the Enlarged Board said (point 10 of the Reasons):

"... The requirement of Rule 55(c) EPC to specify the extent to which the patent is opposed within the time limit prescribed by Article 99(1) EPC would obviously be pointless, if later on other parts of the patent than those so opposed could freely be drawn into the proceedings. This would also be contrary to the basic concept of post-grant opposition under the EPC ... ."

15. The answer to the referred question was therefore: no (subject to the point that where an independent claim fell, the subject matter covered by a dependent claim might under specified conditions also be examined). So far as the question in G 10/91 was concerned, the Enlarged Board rejected the view that under Articles 101(1) and 102(2) EPC 1973 the Opposition Division had not only a power but also a duty to examine all the grounds for opposition, whether or not the notice of opposition was based on all such grounds. However, the Opposition Division did have a power under Article 114 EPC to raise a ground for opposition not covered by the notice of opposition under certain conditions (point 16 of the Reasons). In contrast, the Boards of Appeal had no such power unless the proprietor agreed to such ground being introduced (point 19 of the Reasons).

objet des composés de type Y. La chambre à l'origine de la saisine avait demandé à la Grande Chambre de recours si la compétence de la division d'opposition et des chambres de recours pour examiner et trancher la question du maintien du brevet en application des articles 101 et 102 CBE 1973 dépendait de la mesure dans laquelle celui-ci était mis en cause dans l'acte d'opposition. Dans une saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'Office (affaire G 10/91 (JO OEB 1993, 420), jointe à l'affaire G 9/91), celui-ci avait posé la question de savoir si la division d'opposition était tenue, lorsqu'elle instruisait une opposition, d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ou si elle ne devait examiner que les motifs mentionnés dans le mémoire exposant les motifs d'opposition. S'agissant des questions soumises dans l'affaire G 9/91, la Grande Chambre de recours avait indiqué ceci (au point 10 des motifs) :

"L'exigence posée à la règle 55c) CBE de préciser dans quelle mesure le brevet est mis en cause par l'opposition dans le délai fixé à l'article 99(1) CBE serait de toute évidence dénuée de sens si, ultérieurement, des parties du brevet autres que celles ainsi mises en cause pouvaient être librement introduites dans la procédure. Ceci serait contraire à la conception de base de l'opposition après délivrance telle que prévue par la CBE...".

15. Il a donc été répondu par la négative à la question soumise (à ceci près que lorsqu'une revendication indépendante n'était pas admise, l'objet couvert par une revendication dépendante pouvait être examiné dans certaines conditions). S'agissant de la question posée dans l'affaire G 10/91, la Grande Chambre de recours a rejeté le point de vue selon lequel, conformément aux articles 101(1) et 102(2) CBE 1973, la division d'opposition avait non seulement le pouvoir mais aussi l'obligation d'examiner tous les motifs d'opposition, que l'acte d'opposition s'appuie ou non sur l'ensemble de ces motifs. La Grande Chambre a estimé que la division d'opposition avait cependant compétence, en vertu de l'article 114(1) CBE, pour soulever un motif d'opposition ne figurant pas dans l'acte d'opposition, si certaines conditions étaient réunies (point 16 des motifs). En revanche, les chambres de recours n'avaient pas une telle compétence, à moins que le titulaire du brevet ne consente à l'introduction d'un tel motif (point 18 des motifs).

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

16. Having reached these conclusions the Enlarged Board then added (point 19 of the Reasons in both cases):

"In order to avoid any misunderstanding, it should finally be confirmed that in case of *amendments* of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, *such amendments* are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (e.g. with regard to the provisions of Article 123(2) and (3) EPC)." (Emphasis added by the present Enlarged Board).

It is to be noted that the Enlarged Board did not say that the patent as amended should be examined for its compatibility with the requirements of the EPC; only the "amendments" are referred to. However, as noted in point 3.2.1 of the Reasons in the referring decision, the Enlarged Board did not discuss whether the term "amendments" is to be understood as being any kind of alteration to a claim, or rather only modifications which are in some way qualitative in nature. Further, the Enlarged Board there was not directly concerned with the present issue.

17. Nevertheless, the claims in the case underlying G 9/91 had been amended before the Opposition Division, something that the Enlarged Board was clearly aware of (see point 1 of the Reasons). The present Board considers it highly unlikely that the Enlarged Board did not have well in mind the provisions of Article 102(3) EPC 1973, not least because the words in the above-cited passage ("such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC") echo the provisions of Article 102(3) EPC 1973 and were presumably the basis for this statement. If the Enlarged Board had considered that Article 102(3) EPC 1973 gave the Opposition Division and the Boards of Appeal wide power to examine amended claims for compliance with the requirements of the EPC, including requirements corresponding to grounds for opposition which had not been raised in the notice of opposition, the present Board considers it inconceivable that the Board there would not have said so in the context of the referrals before it. The present Board therefore considers that the Enlarged Board used the word "amendments" in the above-cited passage in a limited sense such that

16. Étant parvenue à ces conclusions, la Grande Chambre de recours a ajouté ce qui suit (point 19 des motifs dans les deux affaires) :

"Afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas de *modifications* des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces *modifications* sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)." (C'est la Grande Chambre statuant présentement qui souligne.)

Il convient de noter que la Grande Chambre de recours n'a pas dit que c'est sur le brevet tel que modifié que devait porter l'examen de la compatibilité dudit brevet avec les conditions posées par la CBE ; elle a seulement mentionné les "modifications". Cependant, ainsi qu'il a été relevé au point 3.2.1 des motifs de la décision de saisine, la Grande Chambre de recours n'a pas précisé si par "modifications", il fallait entendre n'importe quels changements apportés à une revendication, ou uniquement les modifications de nature plus ou moins qualitative. De plus, dans l'affaire en question, elle n'a pas directement traité du présent sujet.

17. Dans l'affaire sous-jacente à la décision G 9/91, les revendications avaient toutefois été modifiées devant la division d'opposition, ce que n'ignorait manifestement pas la Grande Chambre de recours (cf. point 1 des motifs). Selon la présente Chambre, il est très improbable que la Grande Chambre de recours n'ait pas pleinement pris en compte les dispositions de l'article 102(3) CBE 1973, et ce notamment en raison du fait que les termes utilisés dans l'extrait ci-dessus ("il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE") font écho aux dispositions de l'article 102(3) CBE 1973, sur lesquelles la Grande Chambre s'est probablement appuyée. Si la Grande Chambre de recours avait estimé que l'article 102(3) CBE 1973 donnait à la division d'opposition et aux chambres de recours une compétence étendue pour examiner la conformité de revendications modifiées aux exigences de la CBE, y compris aux exigences se rapportant à des motifs d'opposition qui n'avaient pas été invoqués dans l'acte d'opposition, on ne peut concevoir, selon la présente Chambre, que la Grande Chambre de recours ne se serait pas exprimée en ce sens dans le

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.

the subject matter to be examined must have some direct nexus with the amendment.

contexte des affaires dont elle était saisie. La présente Chambre part donc du principe que la Grande Chambre de recours a utilisé le terme "modifications" dans l'extrait ci-dessus dans un sens limité, selon lequel les aspects à examiner doivent avoir d'une manière ou d'une autre un rapport direct avec la modification.

E. Bestehende Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern

E. The existing jurisprudence of the Technical Boards of Appeal

E. Jurisprudence actuelle des chambres de recours techniques

E. i) "Herkömmlicher" Ansatz

E.(i) The "conventional" approach

E.i) Approche "conventionnelle"

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:

18. In T 301/87 various granted claims were each amended by the deletion of the phrase "exemplified but not limited to" as it related to certain DNA inserts, so that the claims were now limited to the previously exemplified DNA inserts. Other parts of the (granted) claims, which were unaffected by the deletion, were alleged to be unclear. The Board said:

18. Dans l'affaire T 301/87, le titulaire du brevet avait modifié différentes revendications du brevet délivré en supprimant dans chacune d'elles les termes "donnés à titre d'exemples non limitatifs", étant donné qu'ils se rapportaient à certains inserts d'ADN, si bien que les revendications étaient désormais limitées aux inserts d'ADN fournis antérieurement à titre d'exemples. Il avait été allégué que d'autres parties des revendications (du brevet délivré), qui n'avaient pas été touchées par la suppression, manquaient de clarté. La chambre a fait observer ceci :

"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.

"When amendments are made to a patent during an opposition, Article 102(3) EPC [1973] requires consideration by either instance as to whether the amendments *introduce* any contravention of any requirement of the Convention, including Article 84 EPC; however Article 102(3) EPC [1973] does not allow objections to be based upon Article 84 EPC, if such objections *do not arise out of* the amendments made.

"... lorsque des modifications sont apportées à un brevet au cours d'une procédure d'opposition, l'une ou l'autre instance est tenue, aux termes de l'article 102(3) CBE [1973], d'examiner si ces modifications *aboutissent* à une violation des dispositions de la Convention, y compris celles de l'article 84 CBE. Néanmoins, l'article 102(3) CBE [1973] ne permet pas de fonder des objections sur l'article 84 CBE, si celles-ci *ne découlent pas* des modifications apportées.

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."

In support of this conclusion, it would seem to be somewhat absurd if the making of a minor amendment could enable objections outside Article 100 EPC to be raised which have no connection with the amendment itself."

À l'appui de cette conclusion, il y a lieu d'ajouter qu'il semble absurde qu'une modification mineure permette de soulever des objections sortant du cadre de l'article 100 CBE et n'ayant aucun rapport avec la modification elle-même."

(Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer)

(Emphasis added by the Enlarged Board).

(C'est la Grande Chambre de recours qui souligne.)

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

19. This case and the next discussed (T 227/88) can be taken as the origin of what the Enlarged Board will refer to as the "conventional" approach to the current issue, in particular the test of whether the amendment *introduces* any contravention of Article 84 EPC and the principle that Article 102(3) EPC 1973, now Article 101(3) EPC, does not allow objections to be based upon Article 84 EPC if such objections do not *arise out of* the amendments made. However, although the Board in T 301/87 had earlier pointed out the distinction between Articles 102(1), (2) and (3)

19. Cette affaire, ainsi que l'affaire examinée ci-après (T 227/88), peuvent être considérées comme étant à l'origine de ce que la Grande Chambre de recours qualifiera d'approche "conventionnelle" à l'égard de la question qui lui est soumise ; cette approche consiste en particulier à établir si la modification *aboutit* à une violation de l'article 84 CBE, et s'appuie sur le principe selon lequel l'article 102(3) CBE 1973, qui est désormais l'article 101(3) CBE, ne permet pas de fonder des objections sur l'article 84 CBE, si celles-ci ne

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 Übereinkommensanforderungen 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 Patentin-

holder, die Entscheidung nicht wirklich erklären, warum Artikel 102(3) EPC 1973 nicht "allow" Article 84 EPC objections if they do not arise out of the amendments made. There is also a problem with the only justification given in the decision because, if the amendment saves the patent from revocation, it is hardly appropriate to describe it as "minor", if this is to be taken as meaning unimportant. Again, an argument that any other conclusion would be "somewhat absurd", although a useful indication that the conclusion is correct, is itself hardly a satisfactory juridical basis for a decision.

20. In T 301/87 the earlier decision in T 227/88 (OJ EPO 1990, 292) was cited, in which amended claim 1 was a combination of granted claims 1, 2, 3 and 4, with deletion of various alternatives. The Board in T 227/88 said:

"3. The main claim having been amended, it is necessary to consider its validity in accordance with Article 102(3) EPC [1973]. In all cases in which amendments are requested by the patentee and are considered to be free from objection under Article 123(2) EPC, Article 102(3) EPC [1973] confers upon the Opposition Division and the Board of Appeal jurisdiction, and thus the power, to decide upon the validity of the patent as amended in the light of the requirements of the Convention as a whole. This jurisdiction is thus wider than the jurisdiction conferred by Articles 102(1) and (2) EPC [1973], which expressly limit jurisdiction to the grounds for opposition mentioned in Article 100 EPC. When substantive amendments are made to a patent within the extent to which the patent is opposed, both instances have the power to deal with grounds and issues *arising from* those amendments ...

4. The abovementioned power must, however, be exercised in a manner that takes full account of the conflicting interests of two relevant sections of the patent community, namely, the patentee's need to have an opposition

*découlent* pas des modifications apportées. Bien que la chambre ayant instruit l'affaire T 301/87 ait préalablement souligné les différences entre les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 102 CBE 1973, la décision n'explique pas réellement pourquoi l'article 102(3) CBE 1973 ne permet pas de fonder des objections sur l'article 84 CBE, si celles-ci ne découlent pas des modifications apportées. L'unique justification donnée dans la décision pose également problème, puisque lorsque le brevet échappe à la révocation grâce à cette modification, celle-ci ne saurait guère être qualifiée de "mineure" si ce terme est compris dans le sens d'"insignifiant". De même, l'argument selon lequel toute autre conclusion serait en quelque sorte "absurde" ne peut guère constituer en soi une base juridique satisfaisante pour une décision, même s'il est un indice utile que la conclusion tirée par la chambre est correcte.

20. Dans la décision T 301/87, la chambre a cité la décision antérieure rendue dans l'affaire T 227/88 (JO OEB 1990, 292), dans laquelle la revendication 1 modifiée était une combinaison des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet délivré, après suppression de différentes variantes. Dans l'affaire T 227/88, la chambre avait énoncé ce qui suit :

"3. La revendication principale ayant été modifiée, il convient d'en examiner la validité conformément aux dispositions de l'article 102(3) CBE [1973]. En cas de modifications requises par le titulaire du brevet et admissibles eu égard à l'article 123 CBE, la division d'opposition et la chambre de recours sont, selon l'article 102(3) CBE [1973], compétentes et donc autorisées à rendre une décision sur le brevet tel que modifié en tenant compte des exigences de la Convention dans son ensemble. Cette compétence est donc plus large que celle conférée par l'article 102(1) et (2) CBE [1973], qui limite expressément la compétence aux motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. Lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet dans la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les deux instances ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions *découlant* de ces modifications...

4. Dans l'exercice de ce pouvoir, il convient toutefois de prendre pleinement en compte les intérêts contradictoires des deux groupes concernés, à savoir le titulaire soucieux de voir la procédure d'opposition se

habers 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

proceedings decided as swiftly as the procedure allows, and the certainty of other users or potential users of the inventions, the subject of European patents, that such patents are legally valid and enforceable."

(Emphasis added by the Enlarged Board).

21. The Board did not explain in further detail how the power referred to was derivable from Article 102(3) EPC 1973. Again, just as with the word "minor", the word "substantive" can give rise to difficulties, and the Enlarged Board agrees with the criticisms made in this respect in various submissions made in the present referral. In some later decisions the word "substantive" has become "substantial", in respect of which the same criticism applies. Thus in T 409/10 the Board said (point 3.1 of the Reasons), citing T 459/09:

"... any amendment that can be qualified as being of a substantial nature would in principle justify an unrestricted exercise of the examination power derivable from Article 101(3) EPC, including the examination of clarity, independently of whether the amendment arises from the incorporation of a feature from the description or from the combination of claims of the granted patent."

22. The approach in T 301/87 and T 227/88 has been applied in many cases, as "established" jurisprudence of the Boards of Appeal, for example as follows.

23. In the frequently cited case T 381/02, where the amendment consisted of a simple combination of granted claim 1 and granted dependent claim 2, the Board emphasised that an amendment consisting of the mere combination of a granted independent claim with dependent claims ("*das Ergebnis einer nur satzbaulichen Umgestaltung des Anspruchssatzes*") did not give rise to a requirement to examine the amended claim for compliance with the requirements of Article 84 EPC; it was not a substantive amendment ("*sachliche Änderung*").

24. In T 1855/07, the amendment consisted of the combination (essentially) of a granted independent

terminer aussi rapidement que le règlement le permet, et les autres utilisateurs ou utilisateurs potentiels des inventions constituant l'objet des brevets européens, qui tiennent à avoir la certitude que ces brevets sont valides et opposables."

(C'est la Grande Chambre de recours qui souligne.)

21. La chambre n'a pas expliqué plus en détail en quoi ce pouvoir pouvait être déduit de l'article 102(3) CBE 1973. De même, à l'instar du mot "mineur", le terme "de fond" peut poser problème, et la Grande Chambre de recours souscrit aux critiques formulées à cet égard dans divers moyens soumis dans le cadre de la présente saisine. Certaines décisions ultérieures n'ont plus fait référence au terme "de fond", mais ont utilisé le terme "substantielle", qui appelle les mêmes critiques. Ainsi, dans l'affaire T 409/10, la chambre, citant la décision T 459/09, a déclaré (au point 3.1 des motifs) que :

"... n'importe quelle modification pouvant être qualifiée de substantielle justifie en principe que l'on puisse exercer sans restriction le pouvoir d'examen découlant de l'article 101(3) CBE, y compris l'examen quant à la clarté, et ce, que la modification découle de l'incorporation d'une caractéristique de la description ou qu'elle découle de la combinaison de revendications du brevet délivré."

22. L'approche retenue dans les décisions T 301/87 et T 227/88 a été appliquée dans de nombreuses affaires, en tant que jurisprudence "constante" des chambres de recours, comme en témoignent les exemples suivants.

23. Dans l'affaire T 381/02, qui est fréquemment citée, dans laquelle la modification avait simplement consisté à combiner la revendication 1 du brevet délivré et la revendication dépendante 2 dudit brevet, la chambre a souligné qu'une modification qui consistait simplement à combiner une revendication indépendante du brevet délivré et des revendications dépendantes ("*das Ergebnis einer nur satzbaulichen Umgestaltung des Anspruchssatzes*") ne justifiait pas la nécessité d'examiner la conformité de la revendication modifiée aux exigences de l'article 84 CBE ; il ne s'agissait pas d'une modification de fond ("*sachliche Änderung*").

24. Dans l'affaire T 1855/07, la modification avait consisté à combiner (pour l'essentiel) une revendication

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

claim with a dependent claim. The Board based its reasoning on the fact that Article 84 EPC was not a ground for opposition which could be raised against a granted independent or dependent claim, and that a simple combination of independent and dependent claims ("*eine satzbauliche Eingliederung eines abhängigen in einen unabhängigen Anspruch*") could also not constitute grounds for such objection. In this context, the Board referred to Rule 29(4) EPC 1973, now Rule 43(4) EPC, which required dependent claims to be formulated in this way rather than as separate independent claims for reasons of conciseness. The Board said that G 9/91 required amendments to be examined for compliance with the EPC but a combination of granted claims did not constitute such an amendment, not being a substantive amendment ("*sachliche Änderung*").

25. Other examples of decisions where this approach has been followed include T 367/96, where it was held that no objection of lack of support alleged for an amended claim was permissible where such lack of support was already present in the granted patent, and T 326/02, where a granted product claim was reformulated into a use claim.

26. In many cases which have followed this approach and in which the lack of clarity was already present in the granted claim, the amended claim has then had to be interpreted, if appropriate with the help of the description (see, e.g., T 698/99). This may result in it being given a broad meaning (see, e.g., T 2049/07, point 3 of the Reasons, and the further cases cited there) or in it being found to be meaningless (see, e.g., T 626/91, where the Opposition Division had come to this view), with the result that the claim may not be apt to distinguish the subject matter over the prior art or establish an inventive step. Alternatively, the lack of clarity in the amended claim may mean that the skilled person may not know how to carry out the invention (Article 83 EPC -

indépendante du brevet délivré et une revendication dépendante. La chambre a fondé son raisonnement sur le fait que l'article 84 CBE ne constituait pas un motif d'opposition pouvant être invoqué à l'encontre d'une revendication indépendante ou dépendante du brevet délivré, et qu'une simple combinaison d'une revendication indépendante et d'une revendication dépendante ("*eine satzbauliche Eingliederung eines abhängigen in einen unabhängigen Anspruch*") ne pouvait pas non plus donner lieu à une objection au titre de cet article. Dans ce contexte, la chambre a cité la règle 29(4) CBE 1973, qui est désormais la règle 43(4) CBE, selon laquelle des revendications dépendantes doivent être formulées de cette manière plutôt qu'en tant que revendications indépendantes distinctes, et ce pour des raisons de concision. La chambre a indiqué que, conformément à la décision G 9/91, il était nécessaire de vérifier si des modifications étaient conformes à la CBE, mais qu'une combinaison de revendications du brevet délivré ne constituait pas une telle modification, puisqu'elle ne représentait pas une modification de fond ("*sachliche Änderung*").

25. Parmi les autres décisions ayant suivi cette approche figure la décision T 367/96, dans laquelle la chambre a estimé qu'une objection d'absence de fondement soulevée contre une revendication modifiée n'était pas admissible si cette absence de fondement était déjà présente dans le brevet délivré, ainsi que la décision T 326/02, dans laquelle une revendication de produit telle que figurant dans le brevet délivré est devenue, après avoir été reformulée, une revendication d'utilisation.

26. Dans de nombreuses affaires qui ont suivi cette approche et dans lesquelles la revendication du brevet délivré manquait déjà de clarté, il a été alors nécessaire d'interpréter la revendication modifiée, le cas échéant à l'aide de la description (cf. par exemple la décision T 698/99). Cela a pu amener à interpréter la revendication modifiée dans un sens large (cf. par exemple la décision T 2049/07, point 3 des motifs, ainsi que les autres affaires qui y sont citées) ou à la considérer comme dépourvue de sens (cf. par exemple l'affaire T 626/91, dans laquelle la division d'opposition était parvenue à cette conclusion), de sorte que la revendication ne permettait pas de différencier l'objet par rapport à l'état de la technique, ou ne pouvait satisfaire à la condition d'activité inventive. Dans

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 [...]"

see, e.g., T 626/91, point 3.2 of the Reasons).

E.(ii) Decisions interpreting "arising out of"

27. The Enlarged Board considers that the meaning of the expression "arising" or "arise out of" as used in T 301/87 and T 227/88 was clear in the context of those cases: a lack of clarity "arises" from an amendment when it did not exist before, so that the effect of the amendment is to introduce or give rise to a lack of clarity for the first time. Nevertheless, the expression has subsequently been interpreted in a wider sense, as follows.

28. In T 472/88 granted claim 1 (already containing an ambiguity: product "comprising" A and B) was amended by the introduction of feature C in stated ratios. The Board, having cited T 227/88 and T 301/87 and considered them to have been correct, said (point 2 of the Reasons):

"... it is self-evident that an amendment wholly unconnected with, e.g., an Article 84 issue, could not, by its mere existence, legitimately invoke the operation of that Article in appeal or in opposition proceedings. It is equally self-evident that an amendment directly giving rise to an ambiguity objectionable under Article 84 EPC will require to be dealt with by the Board."

However, the Board then continued:

"The word 'arise' in both the above decisions needs to be broadly construed, so as to cover any one of its normal acceptations in the English language. The Concise Oxford Dictionary defines 'arise' as follows: "originate, be born, result from, come into notice, present itself". In the present case the amendments clearly "bring into notice" (in the above sense) an ambiguity that had existed all along.

certain cas, en raison du manque de clarté de la revendication modifiée, l'homme du métier ne savait pas comment l'invention devait être exécutée (article 83 CBE – cf. par exemple la décision T 626/91, point 3.2 des motifs).

E.ii) Décisions dans lesquelles le terme "découlant" a été interprété

27. La Grande Chambre de recours estime que la signification des termes "découlant" ou "décolent", tels qu'utilisés dans les décisions T 301/87 et T 227/88, était claire dans le contexte de ces affaires : l'absence de clarté "décolle" d'une modification si elle n'existait pas auparavant, ce qui signifie que c'est la modification qui, pour la première fois, a entraîné cette absence de clarté ou qui en est à l'origine. Ce terme a toutefois été interprété par la suite dans un sens plus large, ainsi qu'il ressort de ce qui suit.

28. Dans l'affaire T 472/88, la revendication 1 du brevet délivré (qui comportait déjà une ambiguïté, liée au fait que le produit "comprenait" A et B) a été modifiée par l'introduction de la caractéristique C dans les proportions indiquées. La chambre, ayant cité les décisions T 227/88 et T 301/87 et les ayant jugées correctes, a déclaré (au point 2 des motifs) ce qui suit :

"... il va de soi qu'une modification qui n'a absolument aucun rapport avec, par exemple, un problème relevant de l'article 84 ne saurait entraîner légitimement, du simple fait qu'elle existe, l'application de cet article dans une procédure de recours ou d'opposition. Il va également de soi qu'une modification qui est directement à l'origine d'une ambiguïté pouvant donner lieu à une objection au titre de l'article 84 CBE devra être traitée par la chambre".

La chambre a toutefois poursuivi son raisonnement de la manière suivante :

"Le terme "arise" ("découlent") qui est utilisé dans les deux décisions précitées doit être interprété de façon large, de manière à couvrir toutes ses acceptations normales. Dans l'ouvrage "Concise Oxford Dictionary", le terme "arise" est défini de la manière suivante : "originate, be born, result from, come into notice, present itself" (avoir son origine dans, provenir de, résulter de, être mis en lumière, apparaître). Dans la présente espèce, les modifications mettent manifestement en lumière ("bring into notice", selon le sens ci-dessus) une ambiguïté qui avait toujours existé.



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.

The specific inclusion of C, in the stated ratios in the Main Request, constitutes but one example of the inclusion of an ingredient which the granted claim already covered - since comprising A and B (functionally defined) in no way excludes C in any ratio or for that matter any other ingredient. The specific exemplification in the Main Request (amended claim) of C, therefore, *highlights and focuses attention on the fundamentally open-ended nature (ambiguity) of the granted claim* and, for the reasons stated above, gives rise ("arises") to that ambiguity for the reasons stated above, thereby enabling the Board to deal with the Article 84 EPC issue." (Emphasis added by the Enlarged Board).

29. This interpretation has been applied in a number of subsequent cases, using a variety of wording, for example T 681/00 and T 1484/07 (clarity problem "concealed" in dependent claim now "highlighted" and made "visible"). In the Enlarged Board's view, development of the jurisprudence of the Boards of Appeal in this way is not legitimate. It is of course appropriate to use a dictionary when interpreting a statute to help elucidate its meaning, but statements in a decision of a court using ordinary words do not require further interpretation in this way: they are to be understood in their context. Given the facts of those cases (see points 18 and 20, above) the Enlarged Board does not consider that the Boards there intended these words to have the expanded meaning given to them in T 472/88 and the later cases which followed this approach. In any event, it is unclear to the Enlarged Board what the test developed on the basis of this construction actually amounts to or when precisely an amendment can be said to bring into notice, highlight or focus attention on a previously existing ambiguity (see further, point 80(k), below). This line of cases has not generally been regarded as belonging to a diverging line of cases (although it was identified as such in T 1577/10).

L'introduction spécifique de C dans les proportions indiquées selon la requête principale est seulement un exemple d'introduction d'un composant que la revendication du brevet délivré couvrirait déjà – le fait que le produit comprenne A et B (défini en des termes fonctionnels) n'exclut aucunement C dans quelque proportion que ce soit, ni d'ailleurs un quelconque autre composant. Le recours à l'exemple spécifique C dans la requête principale (revendication modifiée) *met donc l'accent et focalise l'attention sur l'absence fondamentale de limitation (ambiguïté) de la revendication du brevet délivré* et, pour les motifs précités, est donc à l'origine de cette ambiguïté (qui en "découle"), ce qui permet à la Chambre de traiter la question de l'absence de clarté relevant de l'article 84 CBE". (C'est la Grande Chambre de recours qui souligne.)

29. Cette interprétation a été suivie dans un certain nombre de décisions ultérieures, dans lesquelles diverses expressions ont été utilisées, par exemple les décisions T 681/00 et T 1484/07 (problème de clarté qui "se cachait" dans une revendication dépendante et sur lequel, désormais, "l'accent était mis", et qui était "exposé au grand jour"). Selon la Grande Chambre de recours, la manière dont la jurisprudence des chambres de recours s'est ainsi développée n'est pas admissible. Pour interpréter un texte juridique, il peut être bien entendu opportun de consulter un dictionnaire qui aidera à en comprendre le sens, mais il n'est pas nécessaire de procéder ainsi pour interpréter des décisions de justice, lorsque les termes employés relèvent du langage courant ; ceux-ci doivent en effet être compris dans leur contexte. Compte tenu des éléments sous-jacents à ces affaires (cf. également points 18 et 20 ci-dessus), la Grande Chambre de recours ne pense pas que les chambres aient prêté à ces termes la signification plus large qui leur a été donnée dans l'affaire T 472/88 et dans les décisions qui s'en sont inspirées par la suite. En tout état de cause, la Grande Chambre de recours ne voit pas en quoi consistent de facto les critères élaborés sur la base de cette interprétation, ou à partir de quel moment précis il est possible de dire que des modifications mettent en lumière une ambiguïté qui existait déjà, ou encore mettent l'accent ou focalisent l'attention sur celle-ci (cf. également le point 80k) ci-dessous). Cette catégorie d'affaires n'a généralement pas été considérée comme appartenant à un courant divergent (bien qu'elle ait été

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).

E.(iii) The "diverging" cases

30. In T 1459/05 granted claim 1 was combined with dependent claim 4 in an attempt to delimit the claim over the prior art by means of the feature in granted claim 4 (this feature then being alleged to be unclear). Having referred to the established jurisprudence of the Boards to the effect that examination for clarity was not permissible in the case of a combination of granted claims, the Board said that it exceptionally could not follow this line because the added feature was all that might distinguish the subject matter of the amended claim from the cited prior art but it was so unclear that for the skilled person the difference was not apparent or could not be determined with reasonable certainty (see point 4.3.4 of the Reasons).

31. As justification for this approach, the Board said that the previous jurisprudence had proceeded on the assumption that the Examining Division examined all dependent claims for clarity, including the various interdependencies, and there was no power in opposition proceedings to carry out this exercise for the first time or to repeat it. In addition, the basis on which the earlier jurisprudence had been grounded had altered, not least because the number of claims in applications had steadily and rapidly increased, so that it was questionable whether in a complex case dependent claims could be adequately examined for clarity. The Board therefore considered that it had a discretion, which it could exercise on a case-to-case basis ("*von Fall zu Fall*"), to examine such combined claims for clarity, particularly where otherwise a further examination of the amended claims for, e.g., novelty or inventive step would be considerably more difficult or even not lead to a useful result. See point 4.3.5 of the Reasons.

identifiée en tant que telle dans la décision T 1577/10).

E.iii) Affaires "divergentes"

30. Dans l'affaire T 1459/05, le titulaire du brevet avait combiné la revendication 1 du brevet délivré et la revendication dépendante 4, afin de tenter de délimiter la revendication par rapport à l'état de la technique au moyen de la caractéristique présente dans la revendication 4 du brevet délivré (l'opposant avait par la suite allégué que cette caractéristique manquait de clarté). Après s'être référée à la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle l'examen de la clarté n'était pas autorisé dans le cas d'une combinaison de revendications du brevet délivré, la chambre a indiqué qu'exceptionnellement, elle ne pouvait suivre la jurisprudence en question, étant donné que la caractéristique ajoutée était l'unique élément susceptible de différencier l'objet de la revendication modifiée par rapport à l'état de la technique cité, et que ladite caractéristique manquait cependant à ce point de clarté que l'homme du métier ne pouvait reconnaître cette différence ou ne pouvait l'établir avec un degré de certitude raisonnable (cf. point 4.3.4 des motifs).

31. Pour justifier cette approche, la chambre a fait observer que la jurisprudence antérieure était partie de l'hypothèse qu'une division d'examen vérifiait si toutes les revendications dépendantes, y compris les divers liens d'interdépendance, étaient claires, et que pendant la procédure d'opposition, la division d'opposition n'était pas autorisée à procéder à une telle vérification pour la première fois ou à la réitérer. Or, les fondements sur lesquels s'était appuyée la jurisprudence antérieure avaient changé, notamment en raison de l'augmentation constante et rapide du nombre de revendications figurant dans les demandes, si bien que la question se posait de savoir si, dans une affaire complexe, des revendications dépendantes pouvaient faire l'objet d'un examen adéquat de la clarté. La chambre a donc estimé qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation, qu'elle pouvait exercer au cas par cas ("*von Fall zu Fall*") pour évaluer la clarté de revendications combinées entre elles, en particulier lorsque l'examen destiné à établir si les revendications modifiées satisfont à d'autres exigences comme la nouveauté ou l'activité inventive, poserait sinon beaucoup plus de difficultés, voire ne conduirait à aucun résultat utile (point 4.3.5 des motifs).

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 Anspruchsge-

32. It does not appear to the Enlarged Board that the earlier jurisprudence (see Section E(i), points 18 to 26, above) did in fact rest on the assumption that the practice of the Examining Division was to systematically examine all dependent claims, with all their interdependencies. It was certainly not so stated in T 301/87 or T 227/88, the sources of this line of jurisprudence. Further, while the Enlarged Board is aware that there had been a steadily increasing number of claims in applications (see further, point 33, below) it does not necessarily follow that the examination of all claims had *thereby* become unrealistic. In any event it is not clear to the Enlarged Board that there had been any change in practice by the Examining Division as a result (see further the comments in point 49, below). As an aside, the Enlarged Board would also point out that the claims in T 1459/05 do not appear as a whole to have been technically or linguistically particularly complicated, and consisted only of two independent claims, with five and two dependent claims respectively.

33. In any event, in respect of an application filed on or after 1 April 2009 (and thus after the date of the decision in T 1459/05, namely 21 February 2008), claims fees were substantially increased to € 225 for the 16th and each subsequent claim up to the limit of 50, and to € 555 for the 51st and each subsequent claim (see Article 2, item 15 of the Rules relating to Fees, as amended by decision of the Administrative Council CA/D 15/07 of 14 December 2007 (OJ EPO 2008, 10)). The previous level of claims fees had been € 45 for the 11th and each subsequent claim. The background to this steep increase in claims fees is set out in CA/44/07 Rev. 1 e, (points 13 - 16). There it is explained that the number of claims (independent and dependent) in European patent applications had been rising substantially over the previous years and the existing claims fee arrangement no longer reflected the extra work involved in handling applications with an above-average number of claims. The new claims fee structure was intended to steer applicants' behaviour via fee incentives and disincentives,

32. La Grande Chambre de recours ne considère pas que la jurisprudence antérieure (cf. partie E.i), points 18 à 26 ci-dessus) repose réellement sur l'hypothèse selon laquelle la pratique d'une division d'examen consiste à évaluer systématiquement toutes les revendications dépendantes et l'ensemble de leurs liens d'interdépendance. Ce n'est pas en tout cas ce qui a été affirmé dans les décisions T 301/87 ou T227/88, qui sont à l'origine de ce courant jurisprudentiel. De plus, même si la Grande Chambre de recours n'ignore pas que le nombre de revendications présentes dans les demandes a augmenté de manière constante (cf. pour plus de détails le point 33 ci-dessous), il ne s'ensuit pas nécessairement que l'examen de toutes les revendications est devenu de ce fait irréaliste. En tout état de cause, la Grande Chambre de recours n'a pas connaissance d'un changement de pratique des divisions d'examen qui découlerait de cette situation (cf. également les commentaires au point 49 ci-dessous). La Grande Chambre de recours fait observer incidemment que les revendications en cause dans l'affaire T 1459/05 ne semblent pas, globalement, avoir présenté de complexité particulière sur les plans technique ou linguistique, et ne consistaient qu'en deux revendications indépendantes, auxquelles étaient rattachées respectivement cinq et deux revendications dépendantes.

33. Quoi qu'il en soit, pour les demandes déposées depuis le 1<sup>er</sup> avril 2009 (c'est-à-dire après la date de la décision T 1459/05, à savoir le 21 février 2008), les taxes de revendication ont été augmentées de manière substantielle ; elles s'élèvent à 225 euros pour chaque revendication à partir de la seizième et jusqu'à la cinquantième, et à 555 euros pour chaque revendication à partir de la cinquante-et-unième (cf. article 2, point 15 du règlement relatif aux taxes, tel que modifié par décision du Conseil d'administration CA/D 15/07 du 14 décembre 2007 (JO OEB 2008, 10)). Les taxes de revendication s'élevaient antérieurement à 45 euros pour chaque revendication à partir de la onzième. Le contexte dans lequel s'est inscrite cette hausse importante des taxes de revendication est exposé dans le document CA/44/07 Rév. 1 f (points 13 à 16). Il est ainsi expliqué que le nombre de revendications (indépendantes et dépendantes) figurant dans les demandes de brevet européen avait considérablement augmenté au cours des années précédentes et que les dispositions

bühren 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

discouraging applicants from submitting applications with a large number of claims. The new measure was expected to reduce the number of claims presented for search and examination and at the same time provide the necessary financial compensation for the extra work of examiners in handling applications with a large number of claims. The Enlarged Board has no reason to believe that this measure has not succeeded in its purpose (a point made by the proprietor in the present case). As was said in J 9/84 (OJ EPO 1985, 233), point 4 of the Reasons:

"... the main purpose of Rule 31 EPC 1973 is to induce the applicant to limit the protection sought to a certain number of claims, in the first instance for the purposes of the European search."

The same point is made in J 6/96 (point 7 of the Reasons) and J 6/12 (point 7 of the Reasons).

34. More importantly, it is not clear to the Enlarged Board what is the legal basis for the discretion which was said in T 1459/05 to be exercisable on a case-by-case basis to examine amended claims for clarity.

35. The Enlarged Board would also comment that if the Board in T 1459/05 was unable to understand how the subject matter of the amended claim could be distinguished over the prior art, it was presumably open to the Board to find that the amended claim was not distinguishable and thus not novel. Indeed it is to be noted that, having decided that the claim could be examined for clarity, the Board did not in fact disallow the request for non-compliance with Article 84 EPC but decided that the relevant feature was indeed vague and unclear, and therefore that it could not define any material or clear difference over the prior art or any necessary difference for the examination of novelty and

existentes en matière de taxes de revendication ne reflétaient plus le surcroît de travail que générait le traitement des demandes comportant un nombre de revendications supérieur à la moyenne. La restructuration des taxes de revendication avait pour but d'infléchir le comportement des demandeurs grâce à l'effet incitatif/dissuasif des taxes, en les décourageant de déposer des demandes comportant un nombre élevé de revendications. Cette nouvelle mesure devait entraîner une réduction du nombre de revendications soumises pour la recherche et l'examen et, parallèlement, dûment compenser, sur le plan financier, le travail supplémentaire effectué par les examinateurs qui instruisent des demandes contenant un grand nombre de revendications. La Grande Chambre n'a aucune raison de penser que cette mesure n'a pas atteint son but (comme l'a fait valoir le titulaire du brevet dans la présente affaire). Ainsi qu'il est indiqué au point 4 des motifs de la décision J 9/84 (JO OEB 1985, 233),

"... la règle 31 CBE [1973] a essentiellement pour but d'amener le demandeur à limiter la protection recherchée à un certain nombre de revendications, en premier lieu aux fins de la recherche européenne."

La même remarque figure dans les décisions J 6/96 (point 7 des motifs) et J 6/12 (point 7 des motifs).

34. Plus important encore, la Grande Chambre ne voit pas sur quelle base juridique repose le pouvoir d'appréciation que, selon la décision T 1459/05, une chambre pourrait exercer au cas par cas afin de vérifier si des revendications modifiées sont claires.

35. La Grande Chambre de recours tient à ajouter que si, dans l'affaire T 1459/05, la chambre n'était pas en mesure de comprendre en quoi l'objet de la revendication modifiée se distinguait de l'état de la technique, elle aurait pu conclure qu'il n'y avait pas de différenciation possible, et que la revendication modifiée n'était donc pas nouvelle. Il convient en effet de noter que la chambre, après avoir décidé qu'un examen de la clarté pouvait être effectué pour cette revendication, n'a pas en fait rejeté la requête pour inobservation de l'article 84 CBE, mais a décidé que la caractéristique pertinente était effectivement vague et dépourvue de clarté, et qu'elle ne pouvait donc pas établir de différence

EPÜ notwendigen Unterschied gegenüber E1 definieren konnte" (Nr. 4.3.7 der Entscheidungsgründe).

inventive step ("so dass dieses Merkmal auch keinen wesentlichen, eindeutigen und für die Weiterprüfung unter Artikel 54 und 56 EPÜ notwendigen Unterschied gegenüber E1 definieren kann."). See point 4.3.7 of the Reasons.

essentielle ou nette par rapport à l'état de la technique, ou même une quelconque différence permettant de procéder à l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive ("so dass dieses Merkmal auch keinen wesentlichen, eindeutigen und für die Weiterprüfung unter Artikel 54 und 56 EPÜ notwendigen Unterschied gegenüber E1 definieren kann"). Voir le point 4.3.7 des motifs.

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.

36. The decision has been followed a number of times, for example in T 1440/08, where granted claim 1 was combined with dependent claims 6, 7 and 8, a particular feature in granted claim 1 being inconsistent with another feature in granted dependent claim 6. The Board said that clarity could be looked at because of the inconsistent features which the amendment had brought into light ("*unter einem neuen Blickwinkel erscheint*"), applying cases such as T 472/88, T 420/00 and T 681/00, particularly when the unclear feature was relevant for examination of novelty and inventive step, following T 1459/05.

36. Cette décision a été suivie dans un certain nombre d'affaires, par exemple l'affaire T 1440/08, dans laquelle la revendication 1 du brevet délivré avait été combinée aux revendications dépendantes 6, 7 et 8, alors qu'une incohérence existait entre une caractéristique particulière de la revendication 1 et une autre caractéristique figurant dans la revendication dépendante 6. La chambre, s'appuyant sur la jurisprudence, par exemple les décisions T 472/88, T 420/00 et T 681/00, a indiqué qu'un examen de la clarté pouvait être effectué en raison de l'incohérence entre ces caractéristiques – incohérence qui avait été mise en lumière par la modification ("*unter einem neuen Blickwinkel erscheint*") – un tel examen de la clarté étant en particulier permis lorsque la caractéristique dépourvue de clarté est pertinente pour l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, conformément à la décision T 1459/05.

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).

37. Other decisions have distinguished T 1459/05, taking the line that the exceptional situation described there did not apply on the facts of the case, i.e., the introduction of the additional feature by a combination of claims had not by itself made further examination for clarity difficult or impractical. See, for example, T 1033/09, point 9.2 of the Reasons.

37. Dans d'autres décisions, les chambres se sont démarquées de l'affaire T 1459/05, estimant que la situation exceptionnelle décrite dans cette affaire n'était pas applicable aux faits de l'espèce, autrement dit que l'introduction de la caractéristique supplémentaire, au moyen de la combinaison de revendications, n'avait pas en soi compliqué ou empêché la poursuite de l'examen de la clarté. Voir par exemple la décision T 1033/09, point 9.2 des motifs.

38. In einigen Fällen wurde auch Kritik an der Entscheidung geübt, so in T 1855/07, wo die Kammer 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

38. The case has also been subject to some critical comment in other cases. Thus in T 1855/07, the Board was asked to refer a question to the Enlarged Board on the grounds of the diverging jurisprudence (which the Board refused to do). As to T 1459/05, the Board said the reasoning was problematic from a logical point of view and difficult to understand, and the point that lack of clarity was not a ground for opposition had not been addressed by the Board. In T 59/10 the Board, commenting on T 1459/05, made the similar point that it is not the "general practice" which prohibits a review under Article 84 EPC, but rather that Article 84 EPC is not a ground for

38. Dans d'autres affaires, la décision T 1459/05 a aussi fait l'objet de certaines critiques. Ainsi, dans l'affaire T 1855/07, il a été demandé à la chambre de saisir la Grande Chambre de recours au motif que la jurisprudence était divergente (la chambre n'a pas accédé à cette requête). La chambre a indiqué au sujet de la décision T 1459/05 que le raisonnement posait problème d'un point de vue logique et était difficile à comprendre, et que cette décision n'avait pas abordé le fait que le manque de clarté n'était pas un motif d'opposition. Dans l'affaire T 59/10, la chambre, commentant la décision T 1459/05, a défendu un point de vue

EPÜ kein Einspruchsgrund im Sinne von Artikel 100 EPÜ ist.

opposition within the meaning of Article 100 EPC.

similaire, estimant que ce n'est pas la "pratique générale" qui interdit un examen au titre de l'article 84 CBE, mais plutôt le fait que l'article 84 CBE n'est pas un motif d'opposition au sens de l'article 100 CBE.

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:

39. In T 656/07, granted claim 1 was combined with a dependent claim, granted claim 1 already containing an unclear feature. It appears that further lack of clarity was introduced as a result of the amendment. Taking the view that a lack of clarity arises out of an amendment when the amendment brings into notice an ambiguity that has existed all along, this was held to be the position in the case before the Board with the aggravating circumstance that the lack of clarity already present in claim 1 had been extended and reinforced by the amendment. The Board said:

39. Dans l'affaire T 656/07, la revendication 1 du brevet délivré, qui avait été combinée à une revendication dépendante, contenait déjà une caractéristique dénuée de clarté. Or, la modification avait apparemment rendu la revendication encore moins claire. Estimant qu'un manque de clarté découle d'une modification lorsque celle-ci met en lumière une ambiguïté qui existait auparavant, la chambre a considéré que tel était le cas dans l'affaire qu'elle instruisait, et que la situation était aggravée par le fait que la modification avait eu pour effet d'étendre et de renforcer le manque de clarté dont la revendication 1 était déjà entachée. La chambre a énoncé ce qui suit :

"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."

"In the opinion of this Board it cannot be stated that there is a general rule in the jurisprudence that a combination of granted claims should not be challenged for lack of clarity."

"Selon la chambre, on ne saurait affirmer qu'il existe dans la jurisprudence une règle générale excluant la possibilité de mettre en cause une combinaison de revendications présentes dans le brevet délivré pour absence de clarté".

Und weiter:

And

et

"... 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."

"... whenever amendments are requested by a patentee in the course of opposition proceedings, Article 101(3)(a) EPC (former 102(3) EPC 1973) confers upon both the opposition division and the Boards of Appeal jurisdiction and thus the power to apply the whole of the EPC including Article 84."

"... lorsque le titulaire d'un brevet requiert des modifications pendant la procédure d'opposition, l'article 101(3)a) CBE (ancien article 102(3) CBE 1973) donne à la division d'opposition comme aux chambres de recours la capacité de statuer, et donc le pouvoir d'appliquer l'ensemble de la CBE, y compris l'article 84 CBE."

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.

The Board held the amendments which had been introduced substantially affected the clarity of the claim as a whole, since its subject-matter was not clearly defined, making it impossible to compare the subject matter of the claim with the state of the art and to proceed further with the substantive examination of the claim.

La chambre a estimé que les modifications qui avaient été introduites altéraient considérablement la clarté de la revendication dans son ensemble, l'objet de cette dernière n'étant pas clairement défini, et qu'il était donc impossible de comparer cet objet à l'état de la technique et de commencer l'examen quant au fond de la revendication.

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.

40. Again, T 656/07 has been distinguished in later cases, e.g., T 1659/07, and in T 59/10 the Board considered that T 656/07 was consistent with the older jurisprudence because the unclear feature, although present in the granted claims, was present in another combination (see point 2.2 of the Reasons). The decision was thus considered to follow the conventional jurisprudence.

40. De même, dans des affaires ultérieures, par exemple dans la décision T 1659/07, les chambres se sont démarquées de la décision T 656/07. Dans l'affaire T 59/10, la chambre a estimé que la décision T 656/07 était conforme à la jurisprudence antérieure, puisque la caractéristique dépourvue de clarté était bien présente dans les revendications du brevet délivré, mais selon une autre combinaison (cf. point 2.2 des motifs). La chambre a

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.

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

41. T 459/09 is the most far-reaching of the diverging cases. Granted claim 1 was combined with its dependent claim 14. The Board said:

"4.1.6. ... the present Board holds that clarity of an amended independent claim should, in principle, be examined, even if the amendment only consists in a mere literal combination of claims of the patent as granted. Any other approach would indeed entail the risk of unduly restricting the mandate for examination of an amended patent which Article 101(3) EPC imposes on an opposition division having to deal with an amended patent.

In fact, the wording of Article 101(3) EPC qualifies neither the nature nor the scope of the amendments. After amendment of any kind, the opposition division may no longer decide to reject the opposition, as would have been possible, had, for example, a clarity objection been raised as the sole ground for opposition. Instead, the opposition division may only decide either to maintain the patent in amended form or to revoke the patent. Their decision is taken on the basis of whether the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC. Article 101(3) EPC indeed defines in absolute terms that the requirements of the EPC shall be considered when amendments are made by the proprietor of the patent during opposition proceedings. Therefore, the term "amendments" in Article 101(3) EPC should not be construed narrowly and, irrespective of the manner in which the patent is modified, the amended patent should be subjected to an examination to ensure compliance with all requirements of the EPC. This approach is in agreement with G 9/91.

4.1.7 In this context, the Board notes that an amendment consisting of the incorporation of a technically meaningful feature in an independent claim of a granted patent does indeed represent an attempt to overcome an objection within the framework of Article 100 EPC against the patent as granted, the amendment having to be occasioned by a ground for opposition (Rule 80 EPC). It follows that such an amendment is of a substantial nature and will normally have an effect on the

donc considéré que cette décision suivait la jurisprudence conventionnelle.

41. Parmi les affaires divergentes, celle qui est allée le plus loin est la décision T 459/09. La revendication 1 du brevet délivré avait été combinée à sa revendication dépendante 14. La chambre a déclaré ce qui suit :

"4.1.6. ... la présente chambre estime que la clarté d'une revendication indépendante modifiée doit en principe être examinée, même si la modification n'a consisté qu'en une recombinaison textuelle des revendications du brevet délivré. Toute autre approche risquerait de limiter indûment le devoir que l'article 101(3) CBE impose à la division d'opposition d'examiner le brevet modifié.

En fait, le texte de l'article 101(3) CBE ne donne de précisions ni sur la nature ni sur l'étendue des modifications. Après qu'une modification – de quelque nature que ce soit - a été apportée, la division d'opposition ne peut plus décider de rejeter l'opposition, comme elle aurait pu le faire si, par exemple, une objection pour manque de clarté avait été soulevée en tant qu'unique motif d'opposition. Elle peut seulement décider soit de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, soit de révoquer le brevet. Sa décision dépend de la question de savoir si le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE. L'article 101(3) CBE dispose en effet sans aucune ambiguïté qu'il doit être tenu compte des exigences de la CBE lorsque le titulaire d'un brevet apporte des modifications au cours de la procédure d'opposition. Par conséquent, le terme "modifications" employé à l'article 101(3) CBE ne doit pas être interprété étroitement et le brevet modifié doit être examiné pour s'assurer qu'il satisfait à toutes les exigences de la CBE, la manière dont il a été modifié ne revêtant que peu d'importance. Cette approche est conforme à la décision G 9/91.

4.1.7 Dans ce contexte, la chambre constate qu'une modification consistant à intégrer une caractéristique techniquement significative dans une revendication indépendante d'un brevet délivré constitue bel et bien une tentative de réponse à une objection soulevée dans le cadre de l'article 100 CBE à l'encontre du brevet tel que délivré, la modification ayant été engendrée par un motif d'opposition (règle 80 CBE). Il s'ensuit qu'une telle modification est de nature substantielle

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.

substantive examination, such as for example on the assessment of novelty and inventive step."

The Board concluded that any amendment which is intended to overcome an objection within the framework of Article 100 EPC would justify an unrestricted exercise of the examination power derivable from Article 101(3) EPC, irrespective of whether the amendment arose from the combination of a feature from the description with an independent claim, or from the literal combination of claims of the granted patent. The amended patent should thus normally be examined so as to establish whether it met all the requirements of the EPC. This rule might, however, be deviated from in particular cases, to be judged on a case-by-case basis.

42. T 409/10 is cited by the referring Board as being diverging on the basis of the statement (point 3.1 of the Reasons) that:

"... any amendment that can be qualified as being of a substantial nature would in principle justify an unrestricted exercise of the examination power derivable from Article 101(3) EPC, including the examination of clarity, independently of whether the amendment arises from the incorporation of a feature from the description or from the combination of claims of the granted patent."

43. In T 493/10, granted claim 1 was amended by taking features from parts of dependent claims 6 and 7, i.e., the amendment was not a simple combination of granted claims 1, 6 and 7. The feature taken from granted claim 7 was alleged to be unclear. It was held that the jurisprudence (T 1459/05, T 656/07, T 1484/07 and T 1440/08) showed that clarity could be examined even in the case of a combination of granted claims where the incorporation of a feature from a dependent granted claim revealed a lack of clarity which had been smouldering ("couvant") all along in a dependent claim.

et n'est pas normalement sans incidence sur l'examen quant au fond, par exemple en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive."

La chambre a conclu que toute modification visant à lever une objection émise au titre de l'article 100 CBE justifie que l'on puisse exercer sans restriction le pouvoir d'examen découlant de l'article 101(3) CBE, et ce, que la modification découle de la combinaison d'une revendication indépendante avec une caractéristique de la description, ou de la combinaison textuelle de revendications du brevet délivré. Par conséquent, l'examen du brevet modifié doit normalement être effectué de manière à établir si le brevet modifié satisfait à toutes les exigences de la CBE. Il doit toutefois être possible de s'écarter de cette règle dans des situations particulières, où il faudra trancher au cas par cas.

42. La chambre à l'origine de la saisine cite comme décision divergente la décision T 409/10, en s'appuyant sur le point 3.1 des motifs où il est énoncé ce qui suit :

"... n'importe quelle modification pouvant être qualifiée de substantielle justifie en principe que l'on puisse exercer sans restriction le pouvoir d'examen découlant de l'article 101(3) CBE, y compris l'examen quant à la clarté, et ce, que la modification découle de l'incorporation d'une caractéristique de la description ou qu'elle découle de la combinaison de revendications du brevet délivré."

43. Dans l'affaire T 493/10, le titulaire du brevet avait modifié la revendication 1 du brevet délivré en utilisant des caractéristiques tirées de certaines parties des revendications dépendantes 6 et 7, ce qui signifie que la modification n'était pas une simple combinaison des revendications 1, 6 et 7 du brevet délivré. Il avait été allégué que la caractéristique tirée de la revendication 7 du brevet délivré manquait de clarté. La chambre a estimé qu'il ressortait de la jurisprudence (affaires T 1459/05, T 656/07, T 1484/07 et T 1440/08) que la clarté pouvait être examinée même dans le cas où des revendications du brevet délivré étaient combinées entre elles, si l'incorporation d'une caractéristique issue d'une revendication dépendante du brevet délivré révélait un manque de clarté "couvant" dans une revendication dépendante.



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

F. The interpretation of Article 101(3) EPC

44. The crucial words in Article 101(3) EPC which require interpretation are:

"If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates ... meet the requirements of this Convention, ..."

When the article speaks of amendments "made" by the proprietor and whether the "patent" and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, what are being referred to are clearly the proposed amendments to the patent, particularly the claims, put forward by the proprietor as part of a request to maintain the patent in amended form. The issue is then whether such a request (assuming it is admissible) is allowable having regard to the provisions of Article 101(3) EPC.

45. The EPC must be interpreted following the principles of interpretation enshrined in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 ("the Vienna Convention"). Article 31(1) of the Vienna Convention provides that:

"A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose."

Article 32 of the Vienna Convention provides that:

"Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:

- (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
- (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable."

F.(i) The context of Article 101(3) EPC and the object and purpose of the EPC

F. Interprétation de l'article 101(3) CBE

44. Les termes décisifs de l'article 101(3) CBE qui doivent être interprétés sont les suivants :

"Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet ... satisfont aux exigences de la présente convention, ..."

La référence, dans cet article, aux modifications "apportées" par le titulaire du brevet et à la question de savoir si le "brevet" et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE, renvoie clairement aux modifications que le titulaire du brevet propose d'apporter au brevet, en particulier aux revendications, dans le cadre d'une requête visant à obtenir le maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Il s'agit ensuite d'établir si, au regard des dispositions de l'article 101(3) CBE, il peut être fait droit à une telle requête (dans l'hypothèse où elle est recevable).

45. La CBE doit être interprétée suivant les règles d'interprétation arrêtées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 ("Convention de Vienne"). L'article 31(1) de la Convention de Vienne dispose ce qui suit :

"Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."

L'article 32 de la Convention de Vienne dispose quant à lui ce qui suit :

"Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 :

- a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou
- b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable."

F.i) Contexte de l'article 101(3) CBE ; objet et finalité de la CBE

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 materiell-rechtlichen 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 Rechtmäßig-

46. The Enlarged Board considers that the relevant context consists of the procedures for the grant of and opposition to a European patent, as well as the effect of a European patent as granted (where relevant, as amended). So far as the object and purpose of the EPC is concerned, what is of particular relevance is the object and purpose of the EPC as implemented by Article 101(3) EPC.

F.(i)(a) Examination proceedings

47. In examination proceedings, the EPO is required to examine whether the "application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC" (Article 94 EPC). If so, it shall decide to grant a European patent; if not, it shall refuse the application (Article 97 EPC). Article 84 EPC (which is contained in Part III, Chapter I, titled: "Filing and requirements of the European patent application"), states that:

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

In the German and French texts of the Convention the equivalent wording is, respectively:

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

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

48. In some respects these requirements can be regarded as administrative rather than substantive, for example insofar as they require claims to be concise (*knapp gefasst; concises*). Indeed, the *travaux préparatoires* indicate that an equivalent provision was originally intended to form part of the Implementing Regulations and was only at a later stage made part of the Convention itself. However, the requirement that a claim be clear is obviously fundamental to a well-functioning patent system, not least for the benefit of third parties, such as competitors of the proprietor. Applications for European patents are as a matter of course examined for compliance with Article 84 EPC and are regularly refused for non-compliance. The jurisdiction to do so has never been doubted and the basis of it can only be

46. Selon la Grande Chambre de recours, les procédures de délivrance des brevets européens et d'opposition aux brevets européens, ainsi que les effets d'un brevet européen tel que délivré (le cas échéant, tel que modifié) représentent le contexte pertinent. En ce qui concerne l'objet et la finalité de la CBE, c'est la mise en œuvre de la CBE au titre de l'article 101(3) CBE qui revêt une importance particulière.

F.i)a) Procédure d'examen

47. Pendant la procédure d'examen, l'OEB est tenu d'examiner si "la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la CBE" (article 94 CBE). Si tel est le cas, l'OEB décide de délivrer le brevet européen ; dans le cas contraire, il rejette la demande (article 97 CBE). L'article 84 CBE (qui figure dans le chapitre I de la troisième partie, intitulé "Dépôt de la demande de brevet européen et exigences auxquelles elle doit satisfaire") dispose ce qui suit :

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

Les textes allemand et anglais respectifs de cette disposition de la convention sont reproduits ci-après :

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

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

48. À certains égards, on peut considérer que ces exigences revêtent un caractère davantage administratif que matériel, par exemple dans la mesure où elles prévoient que les revendications doivent être concises ("knapp gefasst" ; "concise"). Il ressort en effet des travaux préparatoires qu'une disposition en ce sens était initialement prévue dans le règlement d'exécution, et que ce n'est qu'à un stade ultérieur qu'elle a été insérée dans la Convention proprement dite. Cependant, l'exigence selon laquelle une revendication doit être claire revêt manifestement une importance fondamentale pour le bon fonctionnement du système des brevets, notamment dans l'intérêt des tiers, par exemple les concurrents du titulaire du brevet. Les demandes de brevet européen font systématiquement l'objet d'un examen quant à leur

keit 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.

Articles 94 and 97 EPC. Although some submissions in the present referral argued otherwise, the Enlarged Board concludes that the requirements of Article 84 EPC are part of the requirements of the Convention within the meaning of Article 94 EPC that have to be fulfilled on grant.

49. Neither the EPC itself nor the Implementing Regulations make any distinction between independent and dependent claims when it comes to their compliance with the requirements of the EPC at the examination stage. Article 94 EPC requires that the application and the invention to which it relates, i.e., the whole content, must be examined for compliance with the requirements of the EPC. Although not part of the express legal framework of the EPC, the Guidelines for Examination also do not draw a distinction between independent and dependent claims when it comes to objections of lack of clarity. See, e.g., Part F, Chapter IV, 4.1 (as of November 2014):

"The requirement that the claims must be clear applies to individual claims and also to the claims as a whole. The clarity of the claims is of the utmost importance in view of their function in defining the matter for which protection is sought. Therefore, the meaning of the terms of a claim should, as far as possible, be clear for the person skilled in the art from the wording of the claim alone. ..."

The Enlarged Board of course acknowledges that in the real world of an efficiently functioning patent-granting office it is inevitable that independent claims will be the subject of greater scrutiny than dependent claims, particularly where there are numerous dependent or interdependent claims. The Enlarged Board also acknowledges that it may only be later (in opposition proceedings or national proceedings), when new prior art is cited, that the precise meaning of a feature becomes critical for the first time.

conformité avec l'article 84 CBE, et elles sont régulièrement rejetées en cas d'inobservation de cette disposition. La compétence pour procéder à un tel examen n'a jamais été mise en doute et ne peut être fondée que sur les articles 94 et 97 CBE. Bien que certains moyens invoqués dans la présente saisine défendent un autre point de vue, la Grande Chambre de recours en conclut que les exigences de l'article 84 CBE font partie des exigences de la Convention au sens de l'article 94 CBE, qui doivent être remplies lors de la délivrance.

49. Ni la CBE proprement dite, ni le règlement d'exécution ne font de distinction entre des revendications indépendantes et dépendantes lorsqu'il s'agit d'établir, au stade de l'examen, si elles respectent les exigences prévues par la CBE. L'article 94 CBE prévoit l'obligation d'examiner la demande et l'invention qui en fait l'objet, à savoir l'intégralité du contenu, afin de déterminer si elles satisfont aux exigences prévues par la CBE. Bien que les Directives relatives à l'examen ne fassent pas expressément partie du cadre juridique de la CBE, elles ne différencient pas, elles non plus, entre revendications indépendantes et dépendantes en cas d'objections pour manque de clarté. Voir par exemple le point IV, 4.1 de la partie F (version applicable à compter de novembre 2014) :

"L'exigence selon laquelle les revendications doivent être claires s'applique à chacune des revendications prises individuellement ainsi qu'aux revendications dans leur ensemble. La clarté des revendications est d'une extrême importance, étant donné qu'elles définissent l'objet pour lequel une protection est demandée. Par conséquent, la signification de la teneur d'une revendication doit, dans la mesure du possible, apparaître clairement aux yeux de l'homme du métier et se dégager des termes mêmes de la revendication. ..."

La Grande Chambre de recours reconnaît bien entendu que dans la pratique, il est inévitable qu'un office de brevets fonctionnant de manière efficace se concentre davantage sur des revendications indépendantes que sur des revendications dépendantes, en particulier lorsqu'il existe un grand nombre de revendications dépendantes ou interdépendantes. Elle reconnaît aussi que ce n'est éventuellement qu'à un stade ultérieur (pendant une procédure d'opposition ou une procédure au niveau national), lorsqu'un nouvel état de la technique est cité, que la signification précise

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, vormalig 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

F.(i)(b) Post grant: opposition  
proceedings before the EPO

50. As to the position after grant, within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent (Article 99 EPC). Opposition may be filed only on the grounds set out in Article 100 EPC. An objection that the patent, in particular the granted claims, does not comply with the requirements of Article 84 EPC is not such a ground.

51. Assuming the opposition is admissible, the Opposition Division is then to examine whether at least one ground for opposition under Article 100 EPC prejudices the maintenance of the European patent (Article 101(1) EPC). If the Opposition Division concludes that at least one ground for opposition does so, it shall revoke the patent; otherwise, it shall reject the opposition (Article 101(2) EPC, corresponding to Articles 102(1) and (2) EPC 1973).

52. In the course of such opposition proceedings the proprietor may file a request with amended claims, either as a main request (thus not requesting rejection of the opposition) or as an auxiliary request. Any such amendment must comply with Rule 80 EPC, which provides that:

"The description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by a ground for opposition under Article 100, even if that ground has not been invoked by the opponent."

53. In relation to such a request for maintenance of the patent on an amended basis, if the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, it shall decide to maintain the patent as amended (provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled). If, on the other hand, the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of

d'une caractéristique deviendra pour la première fois déterminante.

F.i)b) Phase postérieure à la délivrance : procédure d'opposition devant l'OEB

50. Après la délivrance du brevet, toute personne peut, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets (article 99 CBE). L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs énoncés à l'article 100 CBE. L'objection selon laquelle le brevet, en particulier les revendications admises, ne satisfait pas aux exigences de l'article 84 CBE, n'est pas un motif d'opposition.

51. Dans l'hypothèse où l'opposition est recevable, la division d'opposition doit examiner si au moins un motif d'opposition visé à l'article 100 CBE s'oppose au maintien du brevet européen (article 101(1) CBE). Si la division d'opposition conclut que tel est le cas, elle révoque le brevet ; dans le cas contraire, elle rejette l'opposition (article 101(2) CBE, correspondant à l'article 102, paragraphes 1 et 2 CBE 1973).

52. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet peut déposer une requête avec des revendications modifiées, soit en tant que requête principale (ce qui signifie qu'il ne requiert pas le rejet de l'opposition), soit en tant que requête subsidiaire. Les modifications qui en découlent doivent en tout état de cause satisfaire à la règle 80 CBE, qui dispose ce qui suit :

"... la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'article 100, même si ce motif n'a pas été invoqué par l'opposant."

53. Si, en ce qui concerne une telle requête en maintien du brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié (pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies). Si la division d'opposition estime en revanche que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure

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 Entscheidungs-

the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates do not meet the requirements of the EPC, it shall revoke the patent. See Article 101(3) EPC.

54. The words used here in Article 101(3) EPC, namely "meet the requirements of this Convention" are the same as those used in Articles 94 and 97 EPC. The Enlarged Board has already concluded that the requirements of Article 84 EPC are part of the requirements of the Convention for the purposes of Articles 94 and 97 EPC. The Enlarged Board sees no reason to doubt that the requirements of Article 84 EPC are also part of the requirements of the Convention for the purposes of Article 101(3) EPC. For example, it has never been doubted that when features are taken from the description and are inserted into a granted claim by way of amendment, the amended claim must be examined for compliance with Article 84 EPC in the light of those new features, whether considered by themselves or in their combination with other parts of the claim as now amended. The basis for this can only be Article 101(3) EPC. The Enlarged Board therefore disagrees with the submissions to the effect that the purposes of Article 84 EPC come to an end with the grant of the patent.

55. Thus as regards the context of Article 101(3) EPC and the object and purpose of the EPC as implemented by the article, while the requirements of Article 84 EPC play an important role in examination proceedings they play no role in opposition proceedings where the proprietor seeks to have the patent as granted upheld. A granted claim may turn out not to comply with Article 84 EPC but such non-compliance must be lived with. However, any lack of clarity of the claims may still be highly relevant in opposition proceedings in that it can influence the decisions on issues under Article 100 EPC: see T 127/85 (OJ EPO 1989, 271), Headnote and point 2.1 of the Reasons. For example the lack of clarity of a claim may have a profound effect on the outcome of the grounds for opposition according to (i) Article 100(b) / sufficiency (see, e.g., T 684/89, point 2.1.2 of the Reasons; T 5/99, point 2 of the Reasons, T 126/91, point 2.1 of the Reasons; T 59/10, point 4 of the Reasons), (ii) Article 100(a) EPC / novelty (see, e.g., T 57/94, point 2.1 of the Reasons; T 525/90, point 2.1 of the Reasons; T 892/90, point 2 of the

d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux exigences de la CBE, elle révoque le brevet. Voir l'article 101(3) CBE.

54. Les termes utilisés à l'article 101(3) CBE, à savoir "satisfont aux exigences de la présente convention", sont les mêmes que ceux employés aux articles 94 et 97 CBE. La Grande Chambre de recours a déjà estimé que les exigences de l'article 84 CBE font partie des exigences prévues par la Convention aux fins des articles 94 et 97 CBE. Elle ne voit pas de raison de douter que les exigences de l'article 84 CBE fassent également partie des exigences de la Convention aux fins de l'article 101(3) CBE. Ainsi, personne n'a jamais remis en question le fait que, lorsque des caractéristiques tirées de la description sont insérées dans une revendication du brevet délivré, il est nécessaire d'examiner si la revendication ainsi modifiée est conforme à l'article 84 CBE à la lumière de ces nouvelles caractéristiques, qu'elles soient examinées individuellement ou telles que combinées à d'autres parties de la revendication sous sa forme désormais modifiée. Cet examen ne peut être fondé que sur l'article 101(3) CBE. La Grande Chambre de recours exprime donc son désaccord avec les moyens tendant à affirmer que l'article 84 CBE devient sans objet dès lors que le brevet a été délivré.

55. Par conséquent, en ce qui concerne le contexte de l'article 101(3) CBE, ainsi que l'objet et la finalité de la CBE telle que mise en œuvre par cet article, les exigences de l'article 84 CBE occupent certes une place importante dans la procédure d'examen, mais elles ne jouent aucun rôle dans la procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet cherche à obtenir le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. S'il s'avère que la revendication d'un brevet délivré n'est pas conforme à l'article 84 CBE, il faudra s'en accommoder. Cependant, un manque de clarté des revendications peut encore être extrêmement pertinent pendant la procédure d'opposition, dans la mesure où il est susceptible d'influencer les décisions dans des litiges à trancher en application de l'article 100 CBE, comme l'illustre la décision T 127/85 (JO OEB 1989, 271), sommaire et point 2.1 des motifs. L'absence de clarté d'une revendication peut ainsi avoir une incidence considérable sur le devenir des motifs d'opposition énoncés i) à l'article 100b) CBE, à savoir la suffisance de l'exposé (cf. par exemple décisions T 684/89,

gründe; 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. Unerheblich 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 Ver-

Reasons; T 617/92, point 2.2 of the Reasons), or Article 100(a) EPC / inventive step (see, e.g., T 892/90). The reasons why the claim is now considered to be unclear are irrelevant, for example whether it is because a closer consideration is now given to it than may have been given to it in the examination proceedings, or because different minds are now considering the issue, or because the lack of clarity has only become apparent in the light of prior art cited for the first time in opposition proceedings.

56. So far as concerns amendments made during opposition proceedings, the position, when the procedure is played out to its fullest extent (i.e., the proprietor's first line of defence is the patent as granted), is as follows. Consideration is first given to the granted patent, in particular the claims. Only if one of the grounds for opposition is prejudicial to the maintenance of the patent do any proposed amendments then become relevant. Such amendments must comply with Rule 80 EPC, that is, they must be occasioned by a ground of opposition, usually one or more of those being advanced by the opponent. The question then is whether the amendments (assuming they comply with Articles 123(2) and (3) EPC) are adequate to overcome the objections. The focus is thus on how the amendments have changed the claimed subject matter vis-a-vis the previous claims, i.e., what is relevant at this stage are the amendments and not other aspects of the patent or the claims which remain unchanged. (Of course this procedure will often be truncated or take the form of a stepwise process to deal with the various grounds for opposition).

F.(i)(c) Post grant: national proceedings

57. A granted European patent (where relevant, as amended) confers on its proprietor in each contracting state in

point 2.1.2 des motifs ; T 5/99, point 2 des motifs ; T 126/91, point 2.1 des motifs ; T 59/10, point 4 des motifs), ii) à l'article 100a) CBE, eu égard à la nouveauté (cf. par exemple décisions T 57/94, point 2.1 des motifs ; T 525/90, point 2.1 des motifs ; T 892/90, point 2 des motifs ; T 617/92, point 2.2 des motifs), ou eu égard à l'activité inventive (cf. par exemple décision T 892/90). Les motifs pour lesquels la revendication est désormais considérée comme dépourvue de clarté n'ont pas d'importance, que ce manque de clarté soit, par exemple, dû au fait qu'à ce stade, la revendication est examinée peut-être de plus près que pendant la procédure d'examen, ou au fait que cette question soit examinée par d'autres personnes, ou encore que ce manque de clarté n'est devenu manifeste qu'à la lumière d'un élément de l'état de la technique cité pour la première fois pendant la procédure d'opposition.

56. S'agissant des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition, la situation se présente de la manière suivante lorsque la procédure est appliquée dans toute sa mesure (à savoir lorsque la première ligne de défense du titulaire du brevet est le maintien du brevet tel qu'il a été délivré). L'examen porte d'abord sur le brevet délivré, et en particulier sur les revendications. Les modifications éventuellement proposées n'entrent en considération que si l'un des motifs d'opposition s'oppose au maintien du brevet. Ces modifications doivent satisfaire à la règle 80 CBE, autrement dit elles doivent être apportées pour répondre à un motif d'opposition, généralement un ou plusieurs de ceux invoqués par l'opposant. La question qui se pose dès lors est de savoir si les modifications (dans l'hypothèse où elles satisfont à l'article 123(2) et (3) CBE) sont de nature à lever les objections. Il s'agit donc avant tout d'établir comment ces modifications ont changé l'objet revendiqué par rapport aux revendications antérieures, ce qui signifie que ce sont les modifications qui sont l'élément décisif à ce stade, et non d'autres aspects du brevet ou des revendications qui n'ont pas été modifiés. (Il va de soi que cette procédure sera souvent abrégée, ou qu'elle se déroulera en plusieurs étapes afin que les divers motifs d'opposition soient traités.)

F.i)c) Phase postérieure à la délivrance : procédure au niveau national

57. Un brevet européen délivré (le cas échéant, tel que modifié) confère à son titulaire, dans chacun des États

tragsstaat, 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

respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that state (Article 64 EPC). The extent of such protection is to be determined by the claims, as interpreted using the description and drawings (Article 69 EPC) and taking into account the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC.

58. In national proceedings in a contracting state relating to a European patent, the patent may be revoked with effect for that state only on the grounds set out in Article 138(1) EPC. An objection that the patent, in particular the claims, do not comply with the requirements of Article 84 EPC is not one of these grounds. Article 138(2) EPC provides that where the grounds for revocation affect the patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment; Article 138(3) EPC confers on a proprietor a right to amend a European patent in national proceedings relating to the validity of the patent. This right of a proprietor in national proceedings to limit the European patent was introduced by the EPC 2000. See, for example, OJ EPO 2007, Special Edition No. 4, p. 168.

59. In national proceedings relating to a European patent, the position, so far as the Enlarged Board is aware, can be summarised as follows. Where one of the issues concerns the validity of the granted patent (i.e., in opposition, revocation or nullity proceedings, whether or not coupled with infringement proceedings), any lack of clarity in the claims may, as in proceedings before the European Patent Office (see point 55, above), impact on the grounds of invalidity alleged, possibly to the proprietor's disadvantage. When it comes to amendments, the Enlarged Board is aware of national decisions which state that amendments will only be allowed where the amended claim is clear. However, so far as the Enlarged Board is aware there are no decisions of national courts which reach any clear conclusion about the present issue, in particular the allowability of amendments where they concern a mere combination of granted claims or of the incorporation of features from granted claims, i.e., where the alleged lack of clarity was already present in the claims as granted. So far as concerns infringement proceedings where the granted claims are unclear, the approach is first to construe the claims. In the case where an independent claim is invalid (e.g., for lack of novelty) but a

contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État (article 64 CBE). L'étendue de cette protection doit être déterminée par les revendications, telles qu'interprétées à l'aide de la description et des dessins (article 69 CBE) et compte tenu du protocole interprétatif de l'article 69 CBE.

58. Lorsqu'un brevet européen fait l'objet d'une procédure nationale dans un État contractant, il ne peut être déclaré nul, avec effet pour cet État, que pour les motifs énoncés à l'article 138(1) CBE. Ne figure pas parmi ces motifs le fait que le brevet, en particulier les revendications, ne satisfont pas aux exigences de l'article 84 CBE. L'article 138(2) CBE dispose que si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante ; l'article 138(3) CBE habilite le titulaire d'un brevet européen à modifier son brevet dans une procédure nationale relative à la validité du brevet. Le droit du titulaire du brevet européen de limiter celui-ci dans une procédure nationale a été introduit par la CBE 2000. Voir par exemple le JO OEB 2007, édition spéciale n° 4, 188.

59. Dans une procédure nationale relative à un brevet européen, la situation, à la connaissance de la Grande Chambre de recours, se présente de la manière suivante : lorsque l'une des questions concerne la validité du brevet délivré (à savoir dans une procédure d'opposition, de révocation ou de nullité, liée ou non à une action en contrefaçon), tout manque de clarté des revendications peut, comme dans la procédure devant l'Office européen des brevets (cf. point 55 ci-dessus), avoir une incidence sur les motifs de nullité allégués, éventuellement au détriment du titulaire du brevet. Quant aux modifications, la Grande Chambre a connaissance de décisions nationales selon lesquelles les modifications ne sont admises que si la revendication modifiée est claire. Cependant, pour autant que la Grande Chambre de recours le sache, aucune juridiction nationale ne s'est prononcée clairement sur les questions examinées ici, notamment en ce qui concerne l'admissibilité de modifications consistant seulement à combiner des revendications du brevet délivré, ou à incorporer des caractéristiques tirées de revendications du brevet délivré, lorsque les revendications du brevet délivré étaient déjà entachées du manque de clarté allégué. S'agissant des affaires de contrefaçon dans

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

dependent claim is valid and infringed, even though unclear as to its full scope, there will presumably be little point in a proprietor making an amendment to delete the independent claim (or combining the two), even assuming that such amendment is procedurally available.

F.(i)(d) Limitation proceedings

60. Article 105a EPC, introduced by EPC 2000, provides that, at the request of the proprietor, the European patent may be revoked or limited by an amendment of the claims. (Where there is a clash between opposition and limitation proceedings, Rule 93 EPC operates to give precedence to the opposition proceedings). If a request for limitation is admissible, the Examining Division is then to examine whether the amended claims (a) constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings and (b) comply with Articles 84, 123(2) and (3) EPC (Rule 95(2) EPC). Further provision is then made for what is to happen if this is not the case.

61. The nature of this procedure, which is ex parte, lies somewhere between that of examination and opposition proceedings. While the rules refer to a need for compliance of the "amended claims" with Article 84 EPC, the Enlarged Board does not consider that it is possible to draw any conclusions from these provisions as regards the meaning of Article 101(3) EPC. In any event, the meaning can hardly have been altered by this separate amendment to the EPC.

F.(i)(e) Conclusion

62. The Enlarged Board concludes that neither the context of Article 101(3) EPC nor the object and purpose of the EPC as implemented by this article gives an unambiguous answer to the question of interpretation. Nevertheless, there is no indication that the object and purpose of the article is, on an amendment of the granted claim, to open up the patent to a complete re-examination, whether for clarity or the other requirements of the EPC. Rather,

lesquelles les revendications du brevet délivré manquent de clarté, il est procédé dans un premier temps à l'interprétation des revendications. Si une revendication indépendante n'est pas valable (par exemple pour absence de nouveauté), mais qu'une revendication dépendante est valable et contrefaite, bien que sa portée globale soit ambiguë, le titulaire du brevet n'aura sans doute guère d'intérêt à supprimer la revendication indépendante (ou à combiner les deux revendications), même dans l'hypothèse où une telle modification est possible sur le plan procédural.

F.i)d) Procédure de limitation

60. L'article 105bis CBE, qui a été introduit dans le cadre de la CBE 2000, dispose que, sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou limité par une modification des revendications. (S'il y a concomitance entre une procédure d'opposition et une procédure de limitation, la règle 93 CBE donne la priorité à la procédure d'opposition.) Si la requête en limitation est recevable, la division d'examen examine si les revendications modifiées a) représentent une limitation par rapport aux revendications du brevet tel que délivré ou tel que modifié dans la procédure d'opposition ou de limitation, et b) si elles satisfont à l'article 84, ainsi qu'à l'article 123, paragraphes 2 et 3 CBE (règle 95(2) CBE). Des dispositions sont également prévues pour la suite de la procédure si ces conditions ne sont pas remplies.

61. Cette procédure, qui est une procédure ex parte, se situe, de par sa nature, à mi-chemin entre les procédures d'examen et d'opposition. Même s'il est prévu que les "revendications modifiées" doivent satisfaire à l'article 84 CBE, la Grande Chambre de recours ne voit pas comment elle pourrait en tirer des conclusions quant au sens de l'article 101(3) CBE, lequel ne peut, en tout état de cause, avoir changé suite à cette modification distincte de la CBE.

F.i)e) Conclusion

62. La Grande Chambre de recours conclut que ni le contexte de l'article 101(3) CBE, ni l'objet et la finalité de la CBE telle que mise en œuvre par cet article ne répondent clairement à la question de l'interprétation. Rien ne suggère toutefois que, lorsqu'une revendication du brevet délivré est modifiée, l'objet et la finalité de cet article sont de soumettre le brevet à un réexamen complet au regard de la clarté ou 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 Übereinkom-*

the indication is that what is relevant is the amendment itself and its effect as regards the ground for opposition which it is intended to overcome, rather than whether other parts of the patent also meet the requirements of the EPC. Whether the amendment achieves this will not of course be the only issue; self-evidently, the amendment must not itself give rise to new objections under the EPC.

F.(ii) The travaux préparatoires

63. According to Article 32 of the Vienna Convention recourse may be had to the *travaux préparatoires* in order to confirm the meaning resulting from the application of Article 31 (interpretation of the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose), or to determine the meaning when the interpretation according to Article 31 leaves the meaning ambiguous.

F.(ii)(a) Article 102 EPC 1973 EPC

64. So far as the Enlarged Board is aware, there are no relevant *travaux préparatoires* regarding Article 102 EPC 1973 (successor of which is now Article 101 EPC) dealing with the present issue.

65. Some significance was attached in the submissions to the Enlarged Board (see section VI(b), above) to the fact that during the course of drawing up the original EPC the draft of what became Article 102 EPC 1973 was altered. The earlier draft read:

"If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, *the grounds for opposition mentioned in Article 101a [subsequently Article 100 EPC] do not prejudice the maintenance of the patent*, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that ..."

This is to be compared to the final version:

"If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, *the patent and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention*, it

autres exigences de la CBE. Ce qui transparaît en revanche, c'est que c'est la modification proprement dite qui importe, ainsi que ses effets à l'égard du motif d'opposition auquel elle est censée répondre, et non la question de savoir si d'autres parties du brevet satisfont aux exigences de la CBE. Il ne s'agira évidemment pas uniquement de déterminer si la modification atteint ce but. La modification elle-même ne doit pas donner lieu à de nouvelles objections au titre de la CBE.

F.ii) Travaux préparatoires

63. Conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne, il peut être fait appel aux travaux préparatoires, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31 (interprétation des termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but), soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 laisse le sens ambigu.

F.ii)a) Article 102 CBE 1973

64. À la connaissance de la Grande Chambre de recours, il n'y a pas de travaux préparatoires pertinents qui se rapportent à l'article 102 CBE 1973 (auquel a succédé l'actuel article 101 CBE) et qui traitent de la présente question.

65. Dans les moyens soumis à la Grande Chambre de recours, une certaine importance a été accordée (cf. partie VI.b) ci-dessus) au fait que le projet de texte qui allait devenir l'article 102 CBE 1973 a été modifié au cours de la rédaction de la version initiale de la CBE. L'avant-projet s'énonçait comme suit :

"Si la division d'opposition estime que *les motifs d'opposition visés à l'article 101a [à l'article 100 CBE, à un stade ultérieur] ne s'opposent pas à un maintien du brevet*, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que..."

La version finale s'énonce comme suit :

"Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, *le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention*, elle décide de

*mens 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 Prüfungsbeurteilung 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

shall decide to maintain the patent as amended, provided that ..."

The relevant change is underlined. Again, so far as the Enlarged Board is aware, there is nothing in the *travaux préparatoires* explaining the reasons for this change. It was submitted that this change shows the original intention of the legislator to limit the examination powers of the Opposition Division to the grounds for opposition but that these powers were later broadened. The Enlarged Board accepts this but does not consider that it is possible to draw any relevant conclusions from it. For example, as the draft article originally stood it would (arguably) not have been possible to raise any lack of clarity objection at all following an amendment, even where unclear subject matter was taken from the description. It seems likely that this type of consideration was the reason why the change was made.

F.(ii)(b) EPC 2000: Article 101(3) EPC

66. With the EPC 2000 an amendment was made to Articles 101 and 102 EPC 1973. The relevant provision of Article 101 EPC 1973 read:

(1) ... the Opposition Division shall examine whether the grounds for opposition laid down in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent.

Article 102 EPC 1973 read:

(1) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent.

(2) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 do not prejudice the maintenance of the patent unamended, it shall reject the opposition.

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that ...

maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que..."

La modification apportée est en italique. Là aussi, il n'y a, à la connaissance de la Grande Chambre de recours, aucun élément dans les travaux préparatoires qui explique les raisons de cette modification. Il a été allégué que cette modification reflétait l'intention initiale du législateur de limiter aux motifs d'opposition le pouvoir d'examen de la division d'opposition, et que ce pouvoir avait été par la suite étendu. La Grande Chambre admet cet argument, mais estime qu'il n'est pas possible d'en conclure quoi que ce soit de pertinent. Ainsi, d'après le projet d'article initial, il n'aurait (peut-être) pas été possible d'élever une quelconque objection pour manque de clarté suite à une modification, même dans le cas où des éléments ambigus auraient été repris de la description. C'est vraisemblablement ce genre de considérations qui a été à l'origine de la modification effectuée.

F.(ii)b) CBE 2000 : article 101(3) CBE

66. Dans le cadre de la CBE 2000, une modification a été apportée aux articles 101 et 102 CBE 1973. La disposition pertinente de l'article 101 CBE 1973 s'énonçait comme suit :

(1) ... la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen.

L'article 102 CBE 1973 était rédigé de la manière suivante :

(1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.

(2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.

(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que ...

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 (ABl. 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

Article 101 EPC now reads, so far as relevant:

(1) ... the Opposition Division shall examine ... whether at least one ground for opposition under Article 100 prejudices the maintenance of the European patent. ...

(2) If the Opposition Division is of the opinion that at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent. Otherwise, it shall reject the opposition.

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates

(a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled;

(b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.

67. Apart from a general re-structuring, the relevant change was the introduction of the express power to revoke the patent if, even as amended, the patent and the invention to which it relates do not meet the requirements of the EPC. As explained in OJ EPO 2007, Special Edition No. 4, p. 110, the reason for the change was the absence of any such express legal basis in the EPC 1973. It is to be noted that no changes were made with regard to the crucial words, "[whether] taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention ...". It can also be noted that in the process of drawing up these changes to the EPC, a process which ended in about 1999, no suggestion was made that any change was required to reverse the effect of what was then the established jurisprudence of the Boards of Appeal, i.e., that based on T 301/87. In T 493/09 the Board, having cited the above explanatory statement, said:

Les passages pertinents de l'article 101 CBE s'énoncent désormais comme suit :

(1) ... la division d'opposition examine ... si au moins un motif d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen. ...

(2) Si la division d'opposition estime qu'au moins un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l'opposition.

(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet

a) satisfont aux exigences de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies ;

b) ne satisfont pas aux exigences de la présente convention, elle révoque le brevet.

67. Excepté une restructuration générale, la modification pertinente a consisté à introduire une compétence expresse pour révoquer le brevet si le brevet et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux exigences de la CBE même après avoir été modifiés. Ainsi qu'il ressort des explications données dans l'édition spéciale n° 4 du JO OEB 2007, p. 122, cette modification a été effectuée pour remédier à l'absence d'une telle base juridique expresse dans la CBE 1973. Il convient de noter que le passage décisif "[si] compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la présente convention ..." n'a pas été changé. On notera également que lors de la rédaction de ces modifications de la CBE, qui s'est achevée approximativement en 1999, il n'a pas été suggéré qu'une modification était nécessaire pour annuler les effets de ce qui constituait à l'époque la jurisprudence constante des chambres de recours, fondée sur la décision T 301/87. Dans l'affaire T 493/09, la

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.

"4. Thus, Article 101(3)(b) EPC was not formulated to provide for a complete examination of the claims of a patent in opposition proceedings once claims are amended, as alleged by appellant I. Rather it was the intention of the legislator to provide with Article 101(3)(b) EPC a legal basis for revoking a patent if a specific amendment introduced into the patent during opposition proceedings did not meet the requirements of the EPC. This legal basis was missing in the EPC 1973. It was not the intention of the legislator to change the established principles laid down in the case law with regard to the examination of Article 84 EPC in opposition proceedings. These principles remain valid even after the entry into force of the revised EPC."

By "the established principles laid down in the case law" the Board was referring to the conventional line of jurisprudence, which it then went on to cite. The Enlarged Board agrees that it was not the intention of the legislator, judged from the textual changes made and the *travaux préparatoires*, to change the law so far as concerns the issue raised in the present referral.

68. In the submissions to the Enlarged Board it was also suggested that the working documents for EPC 2000 show that, in the case of amendments during opposition proceedings, the conformity of the amended patent with all the provisions of the EPC is required, and in this respect there is cited OJ EPO 2007, Special Edition No. 4, Article 101 EPC, point 6. This states:

"New Article 101(3)(b) EPC adds a clarifying point. If the proprietor of the patent requests amendments during the opposition proceedings, the opposition division examines whether, with reference to *all* the provisions of the EPC, the substantive requirements for maintaining the patent are met." (Emphasis in the original).

Also cited were CA/PL 15/00, I.C. 8 and MR/2/00, page 113, point 6, which are both to the same effect. These

chambre, après avoir cité les explications ci-dessus, a déclaré ceci :

"4. L'article 101(3)(b) CBE n'a donc pas été formulé de manière à prévoir un examen complet des revendications d'un brevet dans une procédure d'opposition lorsque des revendications ont été modifiées, comme l'a allégué le requérant I. L'intention du législateur était plutôt de prévoir, avec l'article 101(3)(b) CBE, une base juridique pour révoquer un brevet lorsqu'une modification particulière, introduite dans le brevet au cours de la procédure d'opposition, ne satisfait pas aux exigences de la CBE. Cette base juridique n'existait pas dans la CBE 1973. L'intention du législateur n'était pas de modifier les principes énoncés de manière constante dans la jurisprudence en ce qui concerne l'examen au titre de l'article 84 CBE dans la procédure d'opposition. Ces principes restent valables même après l'entrée en vigueur de la CBE révisée."

Par "principes énoncés de manière constante dans la jurisprudence", la chambre se référait au courant jurisprudentiel conventionnel, qu'elle a ensuite mentionné. La Grande Chambre de recours admet qu'à en juger les modifications apportées au texte et les travaux préparatoires, il n'a pas été dans l'intention du législateur de changer les dispositions applicables pour autant que la question soulevée dans la présente saisine est concernée.

68. Les moyens adressés à la Grande Chambre de recours laissent également entendre qu'il ressort des travaux préparatoires relatifs à la CBE 2000 que, si des modifications sont apportées au cours de la procédure d'opposition, le brevet modifié doit être conforme à toutes les exigences de la CBE ; à cet égard, il a été renvoyé à la remarque explicative n° 6 concernant l'article 101 CBE, figurant dans l'édition spéciale n° 4 du JO OEB 2007, qui s'énonce comme suit :

"Le nouvel article 101(3)(b) CBE apporte une clarification. Si le titulaire du brevet demande au cours de la procédure d'opposition des modifications, la division d'opposition examine si les conditions matérielles pour un maintien du brevet sont remplies en tenant compte de *l'ensemble* des dispositions de la CBE." (C'est le texte original qui souligne.)

Les documents CA/PL 15/00, I.C.8 et MR/2/00, page 113, point 6, dont la teneur est identique, ont également été

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 Einspruchsverfahren 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

materials were directed to explaining the relevant changes which are now found in Article 101 EPC (point 67, above); they do not indicate that any change in the law relating to the issues presently before the Enlarged Board was intended. The Enlarged Board therefore does not consider that these materials take the matter any further.

F.(ii)(c) Article 84 EPC: EPC 1973

69. The Enlarged Board also considers it relevant to consider why non-compliance with the requirements of Article 84 EPC is not a ground for opposition. According to the *travaux préparatoires*, a proposal by the United Kingdom delegation to include such a ground for opposition was rejected (see BR/87/71, point 7):

"Several delegations countered this by saying that deficiencies of this kind in the formulation of the claims were already largely covered by Article 133 paragraph 1(b), which provides that a European Patent may be revoked if it does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. It would not be wise to introduce a more far-reaching ground for opposition, particularly as the carefully conducted procedure for grant might then be unfairly delayed, simply as the result of an assertion by a third party."

The statement that "the carefully conducted procedure for grant might then be unfairly delayed" should be understood in the context that at that point the opposition stage was conceived as taking place pre-grant, a concept which was later abandoned in favour of post-grant opposition. See van Empel, *The Granting of European Patents*, Leiden 1975, pp. 366, 374, 375. It can therefore be concluded that a ground of opposition based on Article 84 EPC was not included in the EPC 1973 at least partly because other grounds for opposition (Article 100(b) EPC in particular) were considered largely adequate to deal with the problem. It seems likely that it was also thought unwise to enable an opponent to assert (perhaps numerous) clarity objections in opposition proceedings and thus delay them, although this cannot be said with quite the same degree of confidence. However, the President states in his comments that the reason for not introducing lack of clarity as a ground for opposition was "to streamline opposition proceedings",

cités. Ils visaient à expliquer les changements pertinents qui se trouvent à présent à l'article 101 CBE (cf. point 67 ci-dessus) ; ils ne suggèrent pas que l'intention avait été de changer les dispositions applicables concernant les questions dont la Grande Chambre de recours est saisie. Celle-ci estime par conséquent qu'ils n'apportent pas d'éclairage utile.

F.ii)c) Article 84 CBE 1973

69. La Grande Chambre de recours estime également qu'il y a lieu d'examiner pour quelles raisons l'inobservation des exigences de l'article 84 CBE n'est pas un motif d'opposition. Il ressort des travaux préparatoires qu'une proposition présentée par la délégation britannique, et destinée à inclure un tel motif d'opposition, a été rejetée (cf. document BR/87/71, point 7) :

"Plusieurs délégations ont estimé que ce cas de manque de clarté dans la formulation des revendications était déjà couvert dans une large mesure par l'article 133, paragraphe 1, sous b), qui prévoit qu'un brevet européen peut être déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Elles ont estimé qu'il n'était pas opportun d'insérer ce motif d'opposition supplémentaire, d'autant plus que le bon déroulement de la procédure de délivrance du brevet, conforme aux dispositions en la matière, pourrait être retardé indûment par une simple affirmation d'un tiers."

L'affirmation selon laquelle "le bon déroulement de la procédure de délivrance du brevet, conforme aux dispositions en la matière, pourrait être retardé indûment", doit être replacée dans son contexte, à savoir qu'à l'époque, la phase d'opposition était conçue comme se déroulant avant la délivrance, cette idée ayant ensuite été abandonnée au profit d'une phase d'opposition postérieure à la délivrance. Voir van Empel, *The Granting of European Patents*, Leiden 1975, pages 366, 374, 375. Cela permet de conclure que, s'il n'a pas été prévu de motif d'opposition fondé sur l'article 84 CBE dans la CBE 1973, c'est au moins en partie en raison du fait que d'autres motifs d'opposition (article 100b) CBE en particulier) ont été considérés comme amplement suffisants pour traiter ce problème. De plus, il n'a sans doute pas été jugé sage de permettre à un opposant d'élever des objections (éventuellement en grand nombre) pour absence de clarté pendant la procédure d'opposition et, par conséquent, de retarder celle-ci, même si on ne peut

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 man-

and in this the Enlarged Board considers he is likely to be correct.

F.(ii)(d) Article 84 EPC: EPC 2000

70. In the course of the revision for the EPC 2000, there was discussion on whether the requirements of Article 84 EPC should be incorporated as a ground for revocation, following a proposal to this effect by the UK delegation (see CA/PL 4/96). This discussion was, however, confined to whether the requirement of Article 84 EPC that the claims be supported by the description should also be included: see CA/PL 27/99 para 5. While one interested party, namely epi, had suggested at an earlier stage that lack of clarity should be made a ground of invalidity, this was not pursued. The objective of the UK proposal was to allow unduly broad claims to be attacked post-grant (CA/PL 27/99, para 2). There was, however, no substantial support for it from other delegations and it was not accepted. See CA/PL 27/99, para 29):

"Calls for the inclusion of Art. 84 EPC as a ground for opposition and revocation may be partly based on a misapprehension of both the contents of the requirement of support of the claims by the description and of the scope of possibilities for attacking unduly broad claims which exist under Arts. 83 and 56 EPC".

CA/PL 27/99 concludes:

"35. Consequently, it is proposed that *neither clarity*, nor lack of support under Art. 84 EPC should be added to the exhaustive list of grounds for opposition and revocation found respectively in Arts. 100 and 138 EPC." (Emphasis added by the Enlarged Board).

F.(ii)(e) Article 84 EPC: Conclusion

71. It follows that whenever the issue has been raised, the legislator has rejected any suggestion that the requirements of Article 84 EPC should

l'affirmer avec le même degré de certitude. Le Président de l'Office indique toutefois dans ses observations que c'est pour "rationaliser la procédure d'opposition" que le manque de clarté n'a pas été introduit en tant que motif d'opposition, ce en quoi il a probablement raison, de l'avis de la Grande Chambre de recours.

F.ii)d) Article 84 CBE 2000

70. Lors de la dernière révision de la CBE, les discussions ont porté sur la question de savoir si les exigences de l'article 84 CBE devraient faire partie des motifs de nullité, suite à une proposition en ce sens émise par la délégation britannique (cf. CA/PL 4/96). La discussion a toutefois été limitée à l'éventuelle prise en considération de l'exigence de l'article 84 CBE relative au fondement des revendications sur la description. Voir à cet égard le document CA/PL 27/99, point 5. L'une des parties concernées, à savoir l'epi, avait certes suggéré à un stade antérieur de faire du défaut de clarté un motif d'annulation, mais il n'a pas été donné suite à cette idée. En soumettant cette proposition, la délégation britannique voulait obtenir que les revendications trop larges puissent être attaquées après la délivrance du brevet (CA/PL 27/99, point 2). La proposition n'a cependant pas reçu de soutien suffisant de la part des autres délégations, et n'a pas été acceptée. Voir le document CA/PL 27/99, point 29 :

"Ceux qui proposent que le non-respect de l'art. 84 CBE soit ajouté à la liste des motifs d'opposition et des causes de nullité méconnaissent peut-être le contenu de l'exigence de fondement des revendications sur la description énoncée à l'art. 84 CBE ainsi que les possibilités qu'offrent les art. 83 et 56 CBE afin d'attaquer des revendications excessivement larges".

Le document CA/PL 27/99 conclut comme suit :

"35. En conséquence, il est proposé de ne *pas* ajouter dans la liste exhaustive des motifs d'opposition et des causes de nullité figurant respectivement à l'art. 100 et à l'art. 138 CBE *le défaut de clarté* et le défaut de fondement sur la description visés à l'article 84 CBE." (C'est la Grande Chambre de recours qui souligne.)

F.ii)e) Article 84 CBE : conclusion

71. Il s'ensuit que chaque fois que la question s'est posée, le législateur a rejeté toute proposition visant à faire des exigences de l'article 84 CBE un

gelnde 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 vorbereiteten 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 vorbereiteten 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 auszu-

be considered as a ground for opposition, whether concerning lack of support or clarity. The original justification for this in relation to the EPC 1973 has already been referred to (see point 69, above). While the issue of amended claims was not of course the subject of those considerations, it appears to the Enlarged Board that, by analogy, the fact that some means are at the disposal of the European Patent Office and national courts for dealing with unclear claims (see points 55 and 59, above) is a relevant consideration in relation to the issues raised by the present referral. The Enlarged Board also considers that it would be unsatisfactory if, whenever any amendment was made, an opponent was able to cause delays by raising all kinds of Article 84 EPC objections.

72. The Enlarged Board cannot agree with the submission that it can be concluded from the *travaux préparatoires* relating to the EPC 2000 that while a violation of Article 84 EPC was deliberately not added as a ground for opposition or revocation, a "practical need was seen by the users" for such a ground. While *some* users may have seen a need (initially as represented by epi) this was not generally accepted. Nor can the Enlarged Board agree that the *travaux préparatoires* confirm that a patent as amended during opposition proceedings is to be examined as to its conformity with all the provisions of the EPC and that Article 84 EPC can be a reason for revocation of a patent in amended form, if by this it is meant that on amendment all the parts of a patent are to be examined for compliance with the EPC, including Article 84 EPC.

G. The answers to the referred questions

G.(i) Preliminary matters

73. The possible suggested constructions include:

- (a) The conventional interpretation (section E(i), points 18 to 26, above).
- (b) The interpretation whereby an extended meaning is given to the expression "arising out of" (see section E(ii), points 27 to 29, above).
- (c) Examination for clarity is permissible in exceptional cases, the power to be exercised on a case-by-case basis as a

motif d'opposition, qu'il s'agisse de l'absence de fondement ou du manque de clarté. Les raisons initiales de ce rejet dans le contexte de la CBE 1973 ont déjà été évoquées (cf. point 69 ci-dessus). Même si la question des revendications modifiées n'entraîne bien entendu pas dans ces considérations, le fait que l'Office européen des brevets et les juridictions nationales disposent de certains moyens pour traiter les revendications dépourvues de clarté (cf. points 55 et 59 ci-dessus) est, selon la Grande Chambre de recours, un aspect à prendre également en compte dans le contexte des questions soulevées par la présente saisine. La Grande Chambre de recours considère en outre qu'il n'est pas souhaitable qu'à chaque modification, un opposant puisse occasionner des retards en soulevant toutes sortes d'objections au titre de l'article 84 CBE.

72. La Grande Chambre de recours n'admet pas l'argument selon lequel il peut être conclu des travaux préparatoires relatifs à la CBE 2000 que même si la violation de l'article 84 CBE n'a pas été délibérément ajoutée comme motif d'opposition ou d'annulation, "les utilisateurs ont jugé [un tel ajout] nécessaire dans la pratique". Si *certain*s utilisateurs l'ont éventuellement jugé nécessaire (ce point de vue ayant été défendu au départ par l'epi), leur opinion n'a pas fait l'unanimité. La Grande Chambre de recours n'accepte pas non plus l'argument selon lequel les travaux préparatoires confirment qu'un brevet tel que modifié au cours de la procédure d'opposition doit être examiné quant à sa conformité à l'ensemble des dispositions de la CBE, et que l'article 84 CBE peut être un motif de révocation d'un brevet tel que modifié, si cela signifie qu'en cas de modification, il faut examiner toutes les parties d'un brevet pour déterminer si elles satisfont à la CBE, y compris à l'article 84 CBE.

G. Réponses aux questions soumises

G.i) Considérations préliminaires

73. Différentes possibilités d'interprétation ont été suggérées :

- a) L'interprétation conventionnelle (partie E.i), points 18 à 26 ci-dessus).
- b) L'interprétation prêtant une signification étendue au terme "découlent" (cf. partie E.ii), points 27 à 29 ci-dessus).
- c) L'examen de la clarté est admis à titre exceptionnel ; cette faculté relève du pouvoir d'appréciation et doit être

üben 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

matter of discretion when the added feature is all that may distinguish the subject matter of the amended claim from the prior art (T 1459/05).

(d) Unrestricted examination of the amended claims for lack of clarity is permissible on a case-by-case basis, irrespective of the kind of amendment (T 459/09).

(e) An interpretation whereby the amended patent as a whole must be examined for compliance with all the requirements of the EPC, alternatively for the requirements of Article 84 EPC.

Other variations are also possible.

74. At the end of the spectrum represented by (e), it is argued essentially that Article 101(3) EPC is perfectly clear on its ordinary reading and that thus no, or no further interpretation is required. Thus all that has to be asked is whether the patent as amended (and the invention to which it relates), i.e., the whole patent, meets all the requirements of the EPC. The Enlarged Board considers that such a reading of Article 101(3) EPC cannot be correct, at least for the following two reasons.

75. The first is that in G 1/91 the Enlarged Board has already decided otherwise (see point 12, above). There the Enlarged Board in effect held that Article 102(3) EPC 1973, now Article 101(3) EPC, did not apply to those requirements of the EPC which it would be unreasonable to apply to the patent as well as to the patent application. The present case is of course not the same because, as the Enlarged Board in the present case has already concluded, the requirements of Article 84 EPC are one of the requirements of the EPC for the purposes of Article 101(3) EPC. See point 54, above. Nevertheless, G 1/91 demonstrates that Article 101(3) EPC is not to be read literally, as required by approach (e), above.

76. The second reason is that if this reading were correct, or even if it were to be applied in a more limited way so as to apply only to the amended claims rather than to the patent as a whole, it would mean that for example the decision and opinion in G 9/91 and G 10/91 respectively were no longer good law, at least not to their full extent. This is demonstrated by considering the example of a case where (a) a patent is

exercée au cas par cas, lorsque la caractéristique ajoutée est l'unique élément qui permet de distinguer l'objet de la revendication modifiée par rapport à l'état de la technique (T 1459/05).

d) Un examen illimité des revendications modifiées au regard du manque de clarté est autorisé au cas par cas, quel que soit le type de modification (T 459/09).

e) L'interprétation selon laquelle il est nécessaire d'examiner si l'ensemble du brevet modifié satisfait à toutes les exigences de la CBE, ou, à défaut, aux exigences de l'article 84 CBE.

D'autres variantes sont possibles.

74. De la possibilité d'interprétation e), située à l'une des extrémités de l'éventail, il découle essentiellement que l'article 101(3) CBE est parfaitement clair s'il est lu dans son sens usuel, et qu'aucune interprétation, y compris une interprétation complémentaire, n'est donc nécessaire. Par conséquent, il suffit de déterminer si le brevet tel que modifié (et l'invention qui en fait l'objet), à savoir l'intégralité du brevet, satisfait à toutes les exigences de la CBE. La Grande Chambre de recours estime qu'une telle lecture de l'article 101(3) CBE ne saurait être correcte, et ce à tout le moins pour les deux raisons suivantes.

75. La première est que la Grande Chambre de recours en a déjà décidé autrement dans l'affaire G 1/91 (cf. point 12 ci-dessus). Elle a en effet estimé à l'époque que l'article 102(3) CBE 1973, qui est désormais l'article 101(3) CBE, ne concerne pas les exigences de la CBE relatives à la fois au brevet et à la demande de brevet. La présente affaire est bien entendu différente puisque, comme la Grande Chambre de recours l'a déjà affirmé ici, les exigences de l'article 84 CBE font partie des exigences de la CBE aux fins de l'article 101(3) CBE. Voir le point 54 ci-dessus. Il découle néanmoins de la décision G 1/91 que l'article 101(3) CBE ne doit pas être lu de manière littérale, comme l'exige l'approche e) ci-dessus.

76. La deuxième raison tient au fait que si cette lecture était correcte, et que même si elle était limitée de manière à ne s'appliquer qu'aux revendications modifiées, et non à l'ensemble du brevet, elle signifierait que la décision G 9/91 et l'avis 10/91 ne seraient plus satisfaisants sur le plan juridique, du moins pas dans leur intégralité, comme le montre l'exemple suivant, dans lequel a) une opposition est formée



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

opposed on the grounds of lack of novelty and/or inventive step (Article 100(a) EPC), (b) the proprietor then makes an amendment to overcome these objections, (c) the opponent then objects for the first time that the invention is insufficiently disclosed (Article 100(b) / 83 EPC), this objection having nothing to do with anything introduced by the amendment, the opponent arguing that by virtue of Article 101(3) EPC any amendment opens the door to the whole patent (alternatively perhaps just the amended claim) being examined for compliance with the EPC. If the argument succeeded, it would thus mean that examination of the (amended) claims would now be possible in respect of any objection which could have been raised as a ground for opposition but which was not so raised, something which the Enlarged Board has decided in the above cases is in principle not allowable. The Enlarged Board of course held that the Opposition Division has a discretion under Article 114 EPC to introduce new grounds for opposition, but this is a separate point and in any event the Boards of Appeal do not have such a discretion, at least not unless the proprietor agrees (G 10/91, point 18 of the Reasons). The present Board has already commented on G 9/91 and G 10/91 (points 14 to 17, above). It has no reason to consider that what was said there was wrong or that the conclusions should be modified in some way.

77. The second alternative to (e), above, an interpretation whereby the amended patent as a whole must be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC, suffers from the problem that it makes a seemingly unwarranted distinction between Article 84 EPC and other requirements of the EPC which are clearly within the scope of Article 101(3) EPC, for example Articles 123, 54, 56 and 83 EPC. Leaving this point aside, however, the issue can nevertheless be examined by considering the case of an amendment consisting of the striking out of one or more independent claims (with any dependent claims), leaving other independent claims and their dependent claims intact, or of the striking out of one or more dependent claims, leaving the independent claims and other dependent claims intact (see points 5(a) and 5(b), above). In these cases, the Enlarged Board considers it

contre un brevet aux motifs qu'il n'est pas nouveau et/ou n'implique pas d'activité inventive (article 100a) CBE), b) le titulaire du brevet apporte une modification afin de répondre à ces objections, c) l'opposant fait valoir pour la première fois que l'invention n'est pas suffisamment exposée (articles 100b) CBE / 83 CBE), alors que cette objection n'est en rien liée aux éléments introduits par la modification, et affirme qu'en vertu de l'article 101(3) CBE, toute modification justifie l'examen de l'intégralité du brevet (ou, à défaut, un examen portant seulement sur la revendication modifiée) afin de déterminer si elle est conforme à la CBE. Si l'opposant obtenait gain de cause, l'examen des revendications (modifiées) serait désormais possible au regard de toute objection qui aurait pu être soulevée comme motif d'opposition mais qui ne l'a pas été, ce qui, en principe, n'a pas été jugé admissible par la Grande Chambre de recours dans les affaires ci-dessus. La Grande Chambre de recours a bien entendu estimé que la division d'opposition peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114 CBE, introduire de nouveaux motifs d'opposition, mais il s'agit d'une autre question et, en tout état de cause, les chambres de recours ne disposent pas d'un tel pouvoir d'appréciation, à moins que le titulaire du brevet n'y consente (G 10/91, point 18 des motifs). La présente Chambre a déjà fait part de ses observations au sujet de la décision G 9/91 et de l'avis G 10/91 (points 14 à 17 des motifs ci-dessus). Elle n'a aucune raison de considérer que leur teneur est inexacte ou que leurs conclusions devraient être modifiées en quoi que ce soit.

77. L'autre option suggérée dans la possibilité d'interprétation e) ci-dessus, à savoir qu'il est nécessaire de vérifier si l'ensemble du brevet modifié satisfait aux exigences de l'article 84 CBE, pose problème dans la mesure où elle établit une distinction apparemment injustifiée entre l'article 84 CBE et les autres exigences de la CBE qui relèvent clairement de l'article 101(3) CBE, par exemple les articles 123, 54, 56 et 83 CBE. Cet aspect mis à part, on peut néanmoins analyser cette interprétation en considérant le cas d'une modification qui consiste à supprimer une ou plusieurs revendications indépendantes (et leurs éventuelles revendications dépendantes), les autres revendications indépendantes et leurs revendications dépendantes restant inchangées, ou bien à supprimer une ou plusieurs revendications dépendantes, les revendications indépendantes et les autres

(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 Amtes). 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

would be unreasonable (using the language of G 1/91) if these other claims could now be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC. To do so would be to open Pandora's Box, enabling an opponent to raise any number of clarity objections against these other granted claims, even though they are untouched by the amendment. It would in effect make Article 84 EPC a ground for opposition in a large number of cases, something which would go against the underlying reason why the requirements of Article 84 EPC do not form a ground for opposition (see point 69, above). In this it should be borne in mind that a large percentage of patents are amended in opposition proceedings (about 70%, according to the comments of the President). The Enlarged Board reaches the same conclusion in the case of an amendment to a claim, falling short of its complete deletion, but where some other claim, untouched by the amendment, contains a possible lack of clarity.

78. The answers to the referred question should take these conclusions into account.

#### G.(ii) Type B amendments

79. Several submissions argue that a Type B amendment is not an amendment within the meaning of Article 101(3) EPC. The Enlarged Board does not agree. It appears to be unrealistic to say that a patent has not been amended when the whole purpose of the new wording is to save the patent from revocation. The wording of Article 101(3) EPC also expressly states that regard is to be had to the "amendments" in deciding whether the patent must be revoked or can be maintained. There appears to be no meaningful distinction in this context between an amendment which is substantive and one which is not. Whether the relevant claim is to be regarded as having been amended is a different issue, discussed below.

80. Several considerations lead the Enlarged Board to conclude that the conventional approach to the issue of

revendications dépendantes restent inchangées (cf. points 5a) et 5b) ci-dessus). Dans ces cas, la Grande Chambre de recours estime que la possibilité qui serait alors offerte d'examiner la conformité de ces autres revendications aux exigences de l'article 84 CBE, n'aurait pas de sens (pour reprendre les termes de la décision G 1/91). Cela reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore, puisqu'un opposant pourrait soulever un nombre illimité d'objections pour manque de clarté contre les autres revendications du brevet délivré, même si celles-ci ne sont pas concernées par la modification. Dans un grand nombre d'affaires, l'article 84 CBE deviendrait un motif d'opposition, ce qui serait en contradiction avec la raison pour laquelle les exigences de l'article 84 CBE ne constituent pas un motif d'opposition (cf. point 69 ci-dessus). Il y a lieu à cet égard de noter qu'un pourcentage élevé de brevets est modifié au cours de la procédure d'opposition (environ 70 %, selon les observations du Président de l'Office). La Grande Chambre de recours parvient à la même conclusion dans le cas où une revendication est modifiée, sans être entièrement supprimée, mais où une autre revendication, non concernée par la modification, s'en trouve entachée d'un éventuel manque de clarté.

78. Les réponses à la question soumise doivent tenir compte de ces conclusions.

#### G.ii) Modifications de type B

79. Il est allégué dans plusieurs moyens qu'une modification de type B n'est pas une modification au sens de l'article 101(3) CBE. La Grande Chambre de recours n'est pas d'accord avec cet argument. Il n'est pas réaliste d'affirmer qu'un brevet n'a pas été modifié si sa reformulation a pour seul but d'éviter la révocation dudit brevet. Le texte de l'article 101(3) CBE dispose en outre expressément qu'il convient de tenir compte des "modifications" pour décider si le brevet doit être révoqué ou s'il peut être maintenu. Il semble que, dans ce contexte, aucune distinction significative ne soit faite entre des modifications de fond et celles qui n'en sont pas. La question de savoir si la revendication pertinente doit être considérée comme ayant été modifiée est un autre problème, qui est analysé ci-après.

80. Plusieurs éléments amènent la Grande Chambre de recours à conclure que c'est l'interprétation découlant de

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., Nm. 74 - 78), dass die Streichung eines unabhängigen Anspruchs einschließlich der zuge-

construction is the correct one in the case of Type B amendments:

(a) This type of amendment, although often conveniently referred to (by the Enlarged Board included) as a combination of claims, in reality consists of striking out the original independent claim and then writing out the previous dependent claim in full. In this respect it is to be noted that Rule 43(4) EPC prevents an applicant writing out the dependent claim as a separate independent claim:

"Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features."

In the light of this it can be questioned whether it is appropriate, as the referring decision does, to speak of "a literal insertion of ... complete dependent claims as granted into an independent claim". But in any event, while the patent must be considered to have been amended, the claim which is in place after the amendment is in reality and substance not a new claim. It was already in the granted patent.

(b) If the patent had not been amended at all, the opponent would not have been able to raise an objection of lack of clarity against the relevant granted dependent claim. Also in the case where the alleged unclear feature was already contained in the independent claim which is now combined with a clear dependent claim, no clarity objection would have been possible against that independent claim. Yet this is now said to be possible as a result of the amendment. Such a result appears to be fortuitous and arbitrary so far as concerns the right to raise a clarity objection against the unclear feature.

(c) The Enlarged Board has already concluded (points 74 to 78, above) that the deletion of an independent claim with its dependent claims does not

l'approche conventionnelle qui est correcte dans le cas de modifications de type B :

a) Ce type de modifications, bien que souvent désigné pour des raisons de commodité (y compris par la Grande Chambre de recours) sous le terme de combinaison de revendications, consiste en réalité à supprimer la revendication indépendante initiale, puis à développer entièrement la revendication auparavant dépendante. Il convient de noter à cet égard que la règle 43(4) CBE empêche un demandeur de développer la revendication dépendante en tant que revendication indépendante distincte :

"Toute revendication qui contient l'ensemble des caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter une référence à cette autre revendication, si possible dans le préambule, et préciser les caractéristiques additionnelles."

On peut dès lors se demander s'il est opportun de parler, à l'instar de la décision à l'origine de la saisine, du "fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante ... des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré". En tout état de cause, le brevet doit être considéré comme ayant été modifié. La revendication telle qu'elle a été modifiée n'est pas en réalité, et fondamentalement, une nouvelle revendication, puisqu'elle figurait déjà dans le brevet délivré.

b) Si le brevet n'avait pas du tout été modifié, l'opposant n'aurait pas été en mesure de soulever une objection pour manque de clarté contre la revendication dépendante concernée du brevet délivré. Même dans le cas où la caractéristique prétendument ambiguë figurait déjà dans la revendication indépendante qui est désormais combinée à une revendication dépendante claire, aucune objection pour manque de clarté n'aurait pu être invoquée contre cette revendication indépendante. Or, il est à présent affirmé qu'une telle objection serait possible en conséquence de la modification. Une telle conclusion semble fortuite et arbitraire s'agissant du droit de soulever une objection pour manque de clarté à l'encontre d'une caractéristique ambiguë.

c) La Grande Chambre de recours a déjà indiqué (points 74 à 78 ci-dessus) que la suppression d'une revendication indépendante et de ses revendications

hörigen 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 hingewiesen 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

permit examination of the remaining claims for compliance with Article 84 EPC. Again, it appears to the Enlarged Board that it would be arbitrary and unjustified to reach a different conclusion for Type B amendments considering that, but for Rule 43(4) EPC, the dependent claim could have been formulated as a separate independent claim. Rule 43(4) EPC is not concerned with substantive patentability but with ensuring that patent claims are drafted concisely.

(d) The logic of the argument that in the case of a Type B amendment clarity should be examined when the meaning of the claim becomes critical because of newly cited prior art, because the Examining Division was unaware of it, is weak when the case of the unamended patent is considered. Thus if the patent is defended as granted, the fact that new prior art is cited which demonstrates that a granted claim is unclear has to be lived with.

(e) The Enlarged Board's conclusion is in line with the earlier conclusions which it has reached about the interpretation of Article 101(3) EPC having regard to:

(i) The cases G 9/91 and G 10/91 (point 17, above);

(ii) the context of the article and the object and purpose of the EPC as implemented by it (point 62, above); and

(iii) the *travaux préparatoires* (points 67, 69 and 71, above).

(f) In particular the Enlarged Board finds it significant that with the implementation of EPC 2000 no change was made in what became Article 101(3) EPC relating to the present issue. The legislator must be taken to have been aware of what was the established jurisprudence of the Boards of Appeal up to and including 1999, when the preparatory work was finalised.

(g) It should be emphasised that the present referral is not concerned with whether an opponent has the right to argue that a claim is unclear or (in effect) lacks support. Thus, for example, just as the uncertain boundaries of a claim or lack of support may play a role when arguing the various grounds for opposition in cases

dépendantes n'autorise pas l'examen de la conformité des autres revendications à l'article 84 CBE. La Grande Chambre de recours est d'avis qu'il serait arbitraire et injustifié de parvenir à une conclusion différente pour les modifications de type B, étant donné que, s'il n'y avait pas eu la règle 43(4) CBE, la revendication dépendante aurait pu être formulée en tant que revendication indépendante distincte. La règle 43(4) CBE ne porte pas sur les conditions de brevetabilité, mais vise à garantir la concision des revendications.

d) Il est allégué qu'un examen de la clarté doit être effectué dans le cas d'une modification de type B, si le sens de la revendication devient primordial en raison du nouvel élément cité de l'état de la technique, dont la division d'examen n'avait pas eu connaissance, mais la logique d'un tel argument est fragile dans le cas où le brevet n'est pas modifié. Si c'est le brevet tel que délivré qui est défendu, il faut en effet s'accommoder du fait qu'un nouvel élément cité de l'état de la technique met en lumière le manque de clarté d'une revendication du brevet délivré.

e) La conclusion de la Grande Chambre de recours est conforme aux conclusions qu'elle a tirées plus haut au sujet de l'interprétation de l'article 101(3) CBE eu égard :

i) aux affaires G 9/91 et G 10/91 (point 17 ci-dessus) ;

ii) au contexte de cet article, ainsi qu'à l'objet et à la finalité de la CBE telle que mise en œuvre par cette disposition (point 62 ci-dessus) ;

iii) aux travaux préparatoires (points 67, 69 et 71 ci-dessus).

f) Selon la Grande Chambre de recours, il est en particulier significatif que dans le cadre de la CBE 2000, aucune modification n'ait été apportée à ce qui est devenu l'article 101(3) CBE, qui est pertinent pour la présente affaire. Il faut partir du principe que le législateur connaissait la teneur de la jurisprudence constante des chambres de recours jusqu'en 1999 inclus, année où les travaux préparatoires ont été menés à leur terme.

g) Il convient de souligner que la présente saisine ne porte pas sur la question de savoir si un opposant a le droit d'alléguer qu'une revendication manque de clarté ou qu'elle n'est (en fait) pas suffisamment fondée sur la description. Ainsi, de même que la délimitation incertaine d'une revendication ou son absence de

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 rechtmäßige 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 (ABl. EPA 1985, 299, Nr. 3 der Entscheidungsgründe) zitiert wird, wonach "die ausführlichen Bestimmungen des EPÜ über die Sachprüfung und den Einspruch

where the patent as granted is defended, so may they do so following any amendment. Methods are therefore available to both the EPO and national courts to mitigate the effects of lack of compliance with Article 84 EPC, both in relation to an unamended patent and one which has been amended (see points 55 and 59, above, respectively). The Enlarged Board accepts that it is not optimal that there may be granted claims, even after amendment, which do not comply with Article 84 EPC but it cannot be ignored that the legislator has deliberately chosen not to make Article 84 EPC a ground for opposition, or for revocation or nullity in national proceedings.

(h) In this respect, the Enlarged Board also wishes to reiterate what was said in G 9/91 and G 10/91 (point 16 of the Reasons), endorsing the practice of the Opposition Division in raising *ex officio* a ground for opposition not covered by the statement of grounds for opposition, this practice being "aimed at avoiding the maintenance of European patents which are invalid". Thus where in relation to an amended claim and in the light of its apparent non-compliance with Article 84 EPC, prima facie there are clear reasons to believe that one or more grounds for opposition are relevant and would in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent, there is a route to either not admitting or not allowing the request for amendment. The Enlarged Board of course acknowledges that this consideration is not relevant where none of the grounds for opposition comes into play in such a case or in the case of amendments made in the course of appeal proceedings (unless the proprietor consents).

(i) The Enlarged Board does not find the various counter-arguments persuasive. The Enlarged Board of course accepts that ideally only valid patents should be granted and maintained. However, the Enlarged Board cannot go as far as the submission (point VI(b), above), citing G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), at point 3 of the Reasons, that "the elaborate provisions in the EPC for substantive examination and opposition are designed to ensure that only valid

fondement peuvent jouer un rôle lors de la présentation des divers motifs d'opposition dans des affaires où c'est le brevet tel que délivré qui est défendu, de même ces facteurs peuvent entrer en ligne de compte en cas de modification. L'OEB comme les juridictions nationales disposent donc de moyens pour atténuer les effets d'une inobservation de l'article 84 CBE, à la fois dans le cas d'un brevet non modifié et dans celui d'un brevet modifié (cf. respectivement les points 55 et 59 ci-dessus). La Grande Chambre de recours admet que le fait qu'il puisse y avoir des revendications du brevet délivré qui, même après avoir été modifiées, ne satisfont pas à l'article 84 CBE, n'est pas optimal, mais il est impossible de ne pas tenir compte du choix délibéré du législateur de ne pas faire de l'article 84 CBE un motif d'opposition, de révocation, ou de nullité dans une procédure nationale.

h) À cet égard, la Grande Chambre tient également à rappeler que, dans la décision G 9/91 et l'avis G 10/91 (point 16 des motifs), elle a approuvé la pratique qui consiste, pour la division d'opposition, à soulever d'office un motif d'opposition qui n'est pas couvert par l'exposé des motifs d'opposition, cette pratique "visant à éviter le maintien de brevets européens non valables". Ainsi, lorsqu'une revendication a été modifiée, qu'elle n'est manifestement pas conforme à l'article 84 CBE, et qu'à première vue, il y a donc tout lieu de penser qu'un ou plusieurs motifs d'opposition sont pertinents et s'opposeraient totalement ou partiellement au maintien du brevet européen, il existe donc un moyen permettant soit de ne pas admettre, soit de ne pas faire droit à la requête en modification. La Grande Chambre de recours reconnaît évidemment que ceci n'est pas pertinent lorsqu'aucun des motifs d'opposition n'entre en ligne de compte dans un tel cas, ou lorsque les modifications sont apportées au cours de la procédure de recours (à moins que le titulaire du brevet ne donne son consentement).

i) La Grande Chambre de recours n'est pas convaincue par les divers arguments invoqués contre cette interprétation. Elle admet bien entendu que seuls des brevets valables devraient, dans l'idéal, être délivrés et maintenus. Cependant, elle ne peut abonder dans le sens des moyens soumis (cf. point VIb) ci-dessus). Elle se réfère à la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), point 3 des motifs, selon laquelle "les dispositions très étudiées de la CBE relatives à l'opposition et à

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 eröffne, 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

European patents should be granted and maintained in force" by the EPO, not least because the Enlarged Board added "... so far as it lies within the power of the European Patent Office to achieve this". Opposition proceedings are not designed as a procedure for generally amending (or revoking) patents which contain any kind of defect. This is amply demonstrated by the fact that failure to satisfy the requirements of Article 84 EPC is not a ground for opposition. As has been said many times (e.g., G 1/84, point 9 of the Reasons), opposition proceedings are not designed to be a continuation of examination proceedings.

(j) The same applies to submissions to the effect that once it is established that a ground for opposition prejudices the maintenance of a patent, so that an amendment becomes appropriate, a door is opened which then enables the EPO in cases where third parties have an interest to scrutinise the patent thoroughly for compliance with all the requirements of the EPC. While the fact that there are opposition proceedings may indicate that the patent is important to the parties, opposition proceedings are not examination proceedings.

(k) As to the suggested solution that examination for clarity is permissible when the amendment brings a previously dormant lack of clarity out into the light (or equivalent formulations), it seems that this could mean that such examination is permissible when:

(i) by writing out the dependent claim for the first time in full, attention is drawn to an inconsistency between the originally granted claims which had not previously been observed, for example because of complex interdependencies; and/or

(ii) it becomes important for the first time to know the precise limits of a claim because of newly cited prior art.

In both cases this amounts to little more than saying that on any amendment a claim may be examined for clarity when its meaning becomes critical. Such a construction is not supported by the actual wording of Article 101(3) EPC,

l'examen quant au fond sont destinées à garantir ... que l'Office européen ne délivrera et ne maintiendra en vigueur des brevets européens que si ceux-ci sont jugés valables", et ce notamment en raison du fait que la Grande Chambre de recours a précisé que cela ne valait que "dans toute la mesure du possible". La procédure d'opposition n'est pas conçue comme une procédure permettant de modifier (ou de révoquer) en général des brevets qui contiennent des irrégularités, quelle qu'en soit la nature. Cela est amplement démontré par le fait que l'inobservation des exigences de l'article 84 CBE n'est pas un motif d'opposition. Ainsi qu'il a été indiqué à maintes reprises (cf. par exemple la décision G 1/84, point 9 des motifs), la procédure d'opposition n'est pas conçue comme un prolongement de la procédure d'examen.

j) Il en va de même pour les moyens qui soutiennent que, dès lors qu'il est établi qu'un motif d'opposition s'oppose au maintien d'un brevet, et que ce brevet doit donc être modifié, les conditions sont réunies pour que l'OEB puisse, si tel est l'intérêt des parties, passer au crible le brevet afin d'en vérifier la conformité à l'ensemble des exigences de la CBE. Même si l'existence d'une procédure d'opposition peut suggérer que le brevet est important pour les parties, une procédure d'opposition n'est pas une procédure d'examen.

k) S'agissant de la proposition selon laquelle l'examen de la clarté est autorisé si la modification fait ressortir un manque de clarté "couvant" (ou formulations équivalentes), cela pourrait signifier, semble-t-il, qu'un tel examen est autorisé :

i) lorsque la revendication dépendante est développée pour la première fois entièrement et que l'attention est attirée sur une incohérence entre les revendications initiales du brevet délivré, qui n'avait pas encore été relevée, par exemple en raison des liens complexes d'interdépendance ; et/ou

ii) lorsqu'il importe pour la première fois de connaître les limites précises d'une revendication en raison du nouvel élément cité de l'état de la technique.

Dans les deux cas, cela revient pratiquement à dire que, dès lors qu'une modification est apportée, un examen de la clarté d'une revendication peut être effectué si le sens de cette dernière est déterminant. Une telle

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.

which does not indicate the existence of such a power. Further, to use a test based on an assumption that the lack of clarity was not previously noticed (or equivalent formulations) appears to the Enlarged Board to be arbitrary, not least since it often will not be known whether the Examining Division did consider Article 84 EPC but took the view that the particular claim was unobjectionable. Under the practice of the EPO, a decision to grant is not accompanied by a reasoned decision that the application satisfies all the requirements of the EPC.

(l) Formulations whereby the examination for lack of clarity is to be carried out on a discretionary basis and/or only in exceptional cases are again not supported by the actual wording of Article 101(3) EPC. Such a conclusion would also result in an arbitrary system whereby it could never be predicted by parties with any confidence what the result of the opposition proceedings would be if the proprietor chooses to amend the patent.

81. Therefore the Enlarged Board's answer to part (b) of the referred question 1 is, no. In considering whether, for the purposes of Article 101(3) EPC, a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only when, and then only to the extent that, the amendment introduces non-compliance with Article 84 EPC.

G.(iii) Type A amendments

82. As explained in point 3, above, this type of amendment can be broken down into sub-types. As to Type A(i) cases (alternative embodiments), the Enlarged Board does not see these cases as being in substance different from Type B amendments. The granted dependent claim could (but for the requirement of conciseness) have been written out as two (or more) separate dependent claims. So far as concerns claims of this type, therefore, the answer which the Enlarged Board gives is the same as for Type B amendments.

interprétation n'est pas étayée par le texte proprement dit de l'article 101(3) CBE, qui ne suggère pas qu'une telle possibilité existe. De plus, la Grande Chambre de recours juge arbitraire d'utiliser un critère fondé sur l'hypothèse selon laquelle le manque de clarté n'a pas été relevé antérieurement (ou formulations équivalentes), et ce notamment parce qu'il est souvent impossible de dire si la division d'examen a bel et bien tenu compte de l'article 84 CBE mais a estimé que la revendication en question ne pouvait donner lieu à une objection. Conformément à la pratique de l'OEB, la décision de délivrer un brevet n'est pas accompagnée d'une décision motivée indiquant que la demande satisfait à toutes les exigences de la CBE.

l) La proposition formulée en ce sens que l'examen destiné à établir un éventuel manque de clarté doit être effectué sur la base du pouvoir d'appréciation et/ou uniquement à titre exceptionnel, n'est pas, elle non plus, étayée par le texte de l'article 101(3) CBE. Une telle conclusion aboutirait en outre à un système arbitraire, dans lequel les parties ne pourraient jamais prévoir de manière fiable quelle serait l'issue de la procédure d'opposition si le titulaire du brevet décidait de modifier le brevet.

81. Par conséquent, la réponse de la Grande Chambre de recours à la partie b) de la question 1 est négative. Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où – la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE.

G.iii) Modifications de type A

82. Comme expliqué au point 3 ci-dessus, ce type de modifications peut être subdivisé en différentes catégories. Selon la Grande Chambre de recours, les cas de type A i) (modes de réalisation servant de variantes), ne diffèrent pas sur le fond des modifications de type B. La revendication dépendante du brevet délivré aurait pu (si elle n'avait pas dû satisfaire à l'exigence de concision) être développée de manière à donner lieu à deux revendications dépendantes distinctes (ou davantage). La réponse de la Grande Chambre de recours est par conséquent la même pour les revendications de ce type que pour les modifications de type 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

83. Although not the subject of the referred questions, the same result follows, for the same reasons, in the case of:

(i) Amendments consisting of deletion of wording from a granted claim (whether independent or dependent), thereby narrowing its scope, but leaving intact a pre-existing lack of compliance with Article 84 EPC (as exemplified by T 301/87).

(ii) Deletion of optional features from a granted claim (whether independent or dependent).

84. As regards Type A(ii) amendments (features disconnected by the amendment from other features of the dependent claim), it has never been doubted that where an alleged lack of compliance with Article 84 EPC is introduced by such an amendment, the claim may be examined for such compliance. Where the alleged lack of compliance has not been introduced by the amendment, the Enlarged Board considers that the question should be answered in the same way as for Type B amendments. This is not only for reasons of uniformity and consistency, but because it is difficult to see how a logically consistent yet different answer could be formulated.

85. Therefore the Enlarged Board's answer to part (a) of the referred question 1 is: In considering whether, for the purposes of Article 101(3) EPC, a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only when, and then only to the extent that, the amendment introduces non-compliance with Article 84 EPC.

#### G.(iv) Final remarks

86. The above answers also deal with referred questions 2, 3 and 4.

87. The Enlarged Board thus approves the conventional line of jurisprudence as exemplified by T 301/87 (section E(i), points 18 to 26, above), and disapproves the line of jurisprudence as exemplified by T 472/88 (explained in section E(ii), points 27 to 29, above), and also the line of "diverging" jurisprudence (as exemplified in the

83. Bien qu'elles ne relèvent pas de la présente saisine, les situations suivantes appellent la même réponse pour les mêmes raisons :

i) modifications consistant à supprimer des passages dans une revendication du brevet délivré (qu'elle soit indépendante ou dépendante), et ayant pour effet d'en réduire la portée, sans que cela ait une quelconque incidence sur une violation préexistante de l'article 84 CBE (cf. la décision T 301/87) ;

ii) suppression de caractéristiques facultatives dans une revendication du brevet délivré (qu'elle soit indépendante ou dépendante).

84. S'agissant des modifications de type A)ii) (modifications qui ont pour effet de séparer certains éléments des caractéristiques de la revendication dépendante auxquelles ils étaient liés), personne n'a jamais douté que si une telle modification aboutit à une prétendue violation de l'article 84 CBE, la conformité de la revendication à cet article puisse être examinée. Si cette modification n'est pas à l'origine de la prétendue violation, la Grande Chambre de recours estime qu'il convient d'apporter la même réponse que pour les modifications de type B, et ce non seulement pour des raisons d'uniformité et de cohérence, mais aussi parce que l'on voit mal comment il serait possible de formuler une réponse qui soit à la fois logiquement cohérente et différente.

85. Par conséquent, la Grande Chambre de recours répond de la manière suivante à la partie a) de la question 1 : lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où – la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE.

#### G.iv) Remarques finales

86. Les réponses ci-dessus valent également pour les questions 2, 3 et 4 de la saisine.

87. Par conséquent, la Grande Chambre de recours approuve le courant jurisprudentiel conventionnel, tel qu'illustré par la décision T 301/87 (cf. partie E.i), points 18 à 26 ci-dessus), et désapprouve le courant jurisprudentiel tel que représenté par la décision T 472/88 (cf. partie E.ii), points 27 à 29 ci-dessus), ainsi que le courant



Abschnitt E iii), Nrn. 30 - 43 beispielhaft angeführten Fälle).

cases set out in section E(c), points 30 to 43, above).

jurisprudentiel "divergent" (tel qu'illustré dans les affaires exposées dans la partie E.iii), points 30 à 43 ci-dessus).

### 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.

### Order

For these reasons it is decided that:

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

In considering whether, for the purposes of Article 101(3) EPC, a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only when, and then only to the extent that, the amendment introduces non-compliance with Article 84 EPC.

### Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit aux questions soumises à la Grande Chambre de recours :

Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où - la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE.