

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.08  
vom 2. April 2014  
T 373/12**

(Übersetzung)

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** T. Kriner  
**Mitglieder:** M. Alvazzi Delfrate  
C. Schmidt

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

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

**Stichwort:**

Prüfung der Klarheit von geänderten  
Ansprüchen durch die  
Einspruchsabteilungen und die  
Beschwerdekammern

Art. 84, 112 (1) a), 100, 101 EPÜ

**Schlagwort:**

"Vorlage an die Große  
Beschwerdekammer" - "Befugnis der  
Einspruchsabteilungen und der  
Beschwerdekammern zur Prüfung von  
Klarheitseinwänden"

**Orientierungssatz:**

*Der Großen Beschwerdekammer  
werden die folgenden Fragen vorgelegt:*

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

**Decision of Technical Board of  
Appeal 3.2.08 dated 2 April 2014  
T 373/12**

(Language of the proceedings)

**Composition of the board:**

**Chairman:** T. Kriner  
**Members:** M. Alvazzi Delfrate  
C. Schmidt

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

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

**Headword:**

Examination of clarity of amended  
claims by opposition divisions and  
boards of appeal

EPC Art. 84, 112 (1) (a), 100, 101

**Keyword:**

"Referral to the Enlarged Board of  
Appeal" - "Power of opposition divisions  
and boards of appeal to examine clarity  
objections"

**Catchword:**

*The following questions are referred to  
the Enlarged Board of Appeal:*

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

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.08 en date  
du 2 avril 2014  
T 373/12**

(Traduction)

**Composition de la Chambre :**

**Président :** T. Kriner  
**Membres :** M. Alvazzi Delfrate  
C. Schmidt

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

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

**Référence :**

examen, par les divisions d'opposition  
et les chambres de recours, de la clarté  
des revendications modifiées

Article : 84, 112(1)a), 100, 101 CBE

**Mot-clé :**

"Saisine de la Grande Chambre de  
recours" - "Divisions d'opposition et  
chambres de recours compétentes ou  
non pour examiner des objections pour  
manque de clarté"

**Sommaire :**

*Les questions suivantes sont soumises  
à la Grande Chambre de recours :*

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

*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?*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung hatte das europäische Patent Nr. 1 814 480 mit ihrer am 19. Dezember 2011 zur Post gegebenen Entscheidung widerrufen.

II. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hatte am 20. Februar 2012 gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung war am 20. April 2012 eingereicht worden.

III. Am 12. Dezember 2013 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des mit Schreiben vom 20. April 2012 eingereichten Hauptantrags oder eines der ebenfalls mit Schreiben vom 20. April 2012 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 9 oder eines der mit Schreiben vom 7. November 2013 eingereichten Hilfsanträge 10 bis 13.

V. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde. Ferner beantragte sie, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Verhindert die Änderung eines unabhängigen Anspruchs im Einspruchsverfahren die Prüfung auf Klarheit (Art. 84 EPÜ), wenn der geänderte Anspruch eine Kombination aus einem erteilten unabhängigen Anspruch und Elementen eines erteilten abhängigen Anspruchs ist? (entgegen den Entscheidungen T 459/09 und T 409/10)"

VI. Anspruch 1 des Hauptantrags, der dem Anspruch 1 der erteilten Fassung entspricht, lautet wie folgt:

"Medizinische Prothese, die Folgendes umfasst:

eine Prothesenauskleidung mit einer Schirmbefestigung, dadurch gekennzeichnet, dass diese Auskleidung zumindest eine Schicht (47) aus einem schützenden und gleitfähigen Überzug, der auf den

*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?*

#### Summary of Facts and Submissions

I. By its decision given to the post on 19 December 2011 the opposition division revoked European patent No. 1 814 480.

II. The appellant (patent proprietor) lodged an appeal against that decision on 20 February 2012, paying the appeal fee on the same day. The statement of grounds of appeal was filed on 20 April 2012.

III. Oral proceedings were held before the board of appeal on 12 December 2013.

IV. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of the main request, submitted with letter dated 20 April 2012, or one of the auxiliary requests 1 to 9, also submitted with letter dated 20 April 2012, or one of the auxiliary requests 10 to 13, submitted with letter dated 7 November 2013.

V. The respondent (opponent) requested that the appeal be dismissed. It further requested that the following question be submitted to the Enlarged Board of Appeal:

"Does an amendment of an independent claim during opposition proceedings hinder the examination with regard to clarity (Art. 84 EPC), if the amended claim is a combination of an independent claim as granted with the elements of a dependent claim as granted? (Contrary to the decisions T 0459/09 and T 0409/10)."

VI. Claim 1 of the main request, which corresponds to claim 1 as granted, reads as follows:

"A prosthetic medical device, comprising:

a prosthetic liner comprising an umbrella attachment, characterised in that said liner comprising at least one layer (47) of a protective and lubricious coating being coated on the periphery of the liner (38) whereby owing to the

*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 ?*

#### Exposé des faits et conclusions

I. Par décision postée le 19 décembre 2011, la division d'opposition a révoqué le brevet européen n° 1 814 480.

II. Le 20 février 2012, le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 20 avril 2012.

III. Une procédure orale s'est tenue devant la chambre de recours le 12 décembre 2013.

IV. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base de la requête principale soumise par lettre en date du 20 avril 2012, sur la base d'une des requêtes subsidiaires 1 à 9, également soumises par lettre en date du 20 avril 2012, ou sur la base d'une des requêtes subsidiaires 10 à 13 soumises par lettre en date du 7 novembre 2013.

V. L'intimé (opposant) a demandé que le recours soit rejeté, et que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante :

"La modification d'une revendication indépendante pendant une procédure d'opposition entrave-t-elle l'examen quant à la clarté (art. 84 CBE) lorsque la revendication modifiée combine une revendication indépendante telle que délivrée avec les éléments d'une revendication dépendante telle que délivrée ? (ce qui est contraire aux décisions T 0459/09 et T 0409/10)".

VI. La revendication 1 de la requête principale correspond à la revendication 1 du brevet délivré et s'énonce comme suit :

"Dispositif médical prothétique, comprenant :

une chemise prothétique comprenant une attache en forme de parapluie, caractérisé en ce que ladite chemise comprend au moins une couche (47) en un revêtement protecteur et lubrifiant appliqué sur la périphérie de la chemise

Umfang der Auskleidung (38) aufgebracht wurde, umfasst, wobei die Auskleidung aufgrund des erniedrigten Reibungskoeffizienten von Anwendern mit einer körperlichen Behinderung oder von einem Anwender mit nur einer Hand an- und ausgezogen werden kann und worin die Schirmbefestigung eine verbesserte Schirmbefestigung (17, 8, 9, 10) ist, die eine Kolbenbewegung zwischen der Unterseite der Auskleidung und verstärkten Abschnitten neben und über dieser verringert, worin die Prothese ferner zumindest eine Überzugsschicht (47) aus Parylen umfasst."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Hinzufügung eines Merkmals aus dem abhängigen Anspruch 3 der erteilten Fassung, wonach

"die Prothesenauskleidung (38) im Wesentlichen über ihrer gesamten Oberfläche beschichtet ist".

VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin in Bezug auf den Hauptantrag und den Hilfsantrag 1 lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Beide Ansprüche entsprächen den Erfordernissen des EPÜ.

Die Einwände nach Artikel 100 a) und b) EPÜ, die die Beschwerdegegnerin gegen den Hauptantrag vorgebracht habe, seien nicht gerechtfertigt.

Hilfsantrag 1 sei als Reaktion auf die Diskussion über die Bedeutung des Begriffs "Umfang" in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden und sollte daher zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden.

VIII. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin in Bezug auf den Hauptantrag und den Hilfsantrag 1 lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Das Patent offenbare den Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht so deutlich und vollständig, dass der Fachmann ihn ausführen könne. Ferner sei der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch.

Hilfsantrag 1 sei nicht zum Einspruchsverfahren zugelassen worden und sollte auch nicht zum

Beschwerdeverfahren zugelassen werden.

Sollte er dennoch in das

lowered coefficient of friction, the liner may be donned and doffed by physically challenged users, or by a user with only one hand; and said umbrella attachment is an enhanced umbrella (17, 8, 9, 10) attachment which reduces pistoning between the bottom of the liner and re-inforced sections adjacent to and above the same, wherein the prosthetic further comprises at least one layer of coating (47) containing Parylene."

Claim 1 of the first auxiliary request differs from claim 1 of the main request by the addition of the feature of dependent claim 3 as granted, according to which:

"the prosthetic liner (38) is coated over substantially all of its surface area."

VII. The appellant's arguments with respect to the main request and auxiliary request 1 can be summarised as follows:

Both requests met the requirements of the EPC.

The objections under Article 100(a) and 100(b) EPC raised by the respondent with respect to the main request were not justified.

The first auxiliary request was submitted in response to the discussion during the oral proceedings before the opposition division concerning the meaning of the term "periphery", and should therefore be admitted into the appeal proceedings.

VIII. The respondent's arguments with respect to the main request and auxiliary request 1 can be summarised as follows:

The patent did not disclose the subject-matter of claim 1 of the main request in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. Moreover the subject-matter of claim 1 did not involve an inventive step.

The first auxiliary request was not admitted into the proceedings by the opposition division, and should not be

admitted into the appeal proceedings either.

If it were nevertheless admitted into the

(38), la chemise pouvant être mise en place et enlevée par des utilisateurs physiquement handicapés, ou par un utilisateur n'ayant qu'une seule main, en raison de son coefficient de friction réduit ; et ladite attache en forme de parapluie étant une attache améliorée en forme de parapluie (17, 8, 9, 10) qui réduit l'effet de piston entre le fond de la chemise et les sections renforcées adjacentes à celle-ci et au-dessus de celle-ci, la prothèse comprenant en outre au moins une couche de revêtement (47) contenant du Parylène."

La revendication 1 de la première requête subsidiaire diffère de la revendication 1 de la requête principale par l'ajout de la caractéristique de la revendication dépendante 3 du brevet délivré, laquelle caractéristique s'énonce comme suit :

"la chemise prothétique (38) est revêtue substantiellement sur toute sa superficie."

VII. L'argumentation du requérant concernant la requête principale et la requête subsidiaire 1 peut se résumer comme suit :

Les deux requêtes satisfont aux exigences de la CBE.

Les objections élevées par l'intimé à l'encontre de la requête principale en vertu de l'article 100a) et b) CBE ne sont pas fondées.

La première requête subsidiaire doit être admise dans la procédure de recours, car elle a été déposée suite à la discussion qui a eu lieu pendant la procédure orale devant la division d'opposition au sujet de la signification à donner au terme "périphérie".

VIII. L'argumentation de l'intimé concernant la requête principale et la requête subsidiaire 1 peut se résumer comme suit :

Le brevet ne divulgue pas l'objet de la revendication 1 de la requête principale de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. En outre, l'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive.

N'ayant pas été admise dans la procédure par la division d'opposition, la première requête subsidiaire ne

devait pas non plus être admise dans la procédure de recours.

Même admise à la procédure de

Beschwerdeverfahren eingeführt werden, sei er wegen Verstoßes gegen Artikel 84 EPÜ zurückzuweisen, da das Merkmal, wonach "die Prothesenauskleidung (38) im Wesentlichen über ihrer gesamten Oberfläche beschichtet ist", aufgrund der Formulierung "im Wesentlichen" unklar sei. Unter Berufung auf die Entscheidungen der Beschwerdekammern T 459/09 und T 409/10 sei jedoch die Auffassung zu vertreten, dass auch solche Merkmale eines unabhängigen Anspruchs, die wörtlich aus einem erteilten abhängigen Anspruch übernommen wurden (sog. "satzbauliche Eingliederung"), sowohl im Einspruchsverfahren als auch in der Beschwerde auf Klarheit zu untersuchen seien. Soweit sich aus der Entscheidung T 1855/07 etwas anderes ergebe, sei die Rechtsprechung der Beschwerdekammern uneinheitlich, sodass der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die unter Nummer V widergegebene Frage vorzulegen sei.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Schlussfolgerungen der Kammer
  - 2.1 Nach der Erörterung in der mündlichen Verhandlung kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Fachmann ihn ausführen kann, dass er jedoch nicht erfinderisch ist. Außerdem ließ die Kammer den Hilfsantrag 1 zum Verfahren zu.
  - 2.2 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 besteht aus einer Kombination der Merkmale des Anspruchs 1 der erteilten Fassung und des abhängigen Anspruchs 3 der erteilten Fassung, der auf Anspruch 1 zurückverweist. Die Frage, ob in einem solchen Fall die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden können, scheint tatsächlich, wie von der Beschwerdegegnerin vorgebracht, in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedlich beurteilt worden zu sein. Die Kammer hat daher entschieden, den Fall zur Klärung dieser Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.
3. Gründe für die Befassung der Großen Beschwerdekammer
  - 3.1 Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ legt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, der Großen

appeal proceedings, it should be refused for non-compliance with Article 84 EPC because the feature "the prosthetic liner is coated over substantially all of its surface area" was unclear in view of the term "substantially". It was argued, with reference to board of appeal decisions T 459/09 und T 409/10, that even features in an independent claim which have been taken literally from a granted dependent claim and inserted into the independent claim are to be examined as to clarity both in opposition proceedings and on appeal. As far as T 1855/07 came to a different conclusion, the jurisprudence of the boards of appeal was not uniform and the question proposed by the respondent (and as set out under V. above) should be referred to the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office for the purpose of ensuring a unified jurisprudence.

**Reasons for the Decision**

1. The appeal is admissible.
2. Conclusions of the board
  - 2.1 After deliberation during the oral proceedings the board came to the conclusion that the patent in suit discloses the subject-matter of claim 1 in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art, but that it does not involve an inventive step. Furthermore, the board admitted auxiliary request 1 into the proceedings.
  - 2.2 Claim 1 of auxiliary request 1 consists of a combination of the features of claim 1 as granted and of dependent claim 3 as granted, which refers back to it. As argued by the respondent, the jurisprudence of the boards of appeal indeed appears to be divided on whether the requirements of Article 84 EPC may be examined in such a case. The board has therefore decided to refer the case to the Enlarged Board of Appeal for clarification of this question.
3. Reasons for the referral to the Enlarged Board of Appeal
  - 3.1 Under Article 112(1)(a) EPC, the board of appeal shall, during proceedings on a case and either of its

recours, la première requête subsidiaire n'en doit pas moins être rejetée pour non-conformité avec l'article 84 CBE, la caractéristique "la chemise prothétique est revêtue substantiellement sur toute sa superficie" manquant de clarté à cause du terme "substantiellement". En référence avec les décisions T 459/09 et T 409/10 des chambres de recours, il est argumenté que même des caractéristiques d'une revendication indépendante reprises textuellement d'une revendication dépendante d'un brevet délivré puis insérées dans la revendication indépendante doivent être examinées quant à leur clarté, tant au stade de l'opposition qu'à celui du recours. Dans la mesure où la décision T 1855/07 a conclu différemment, la jurisprudence des chambres de recours n'est pas uniforme et la question posée par l'intimé (point V ci-dessus) doit être soumise à la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets aux fins d'harmonisation jurisprudentielle.

**Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.
2. Conclusions de la chambre
  - 2.1 Après délibération en cours de procédure orale, la chambre a conclu que le brevet en litige divulguait l'objet de la revendication 1 de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, mais que ce même brevet manquait d'activité inventive. La chambre a par ailleurs admis la requête subsidiaire 1 dans la procédure.
  - 2.2 La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 combine les caractéristiques de deux revendications du brevet délivré : la revendication 1 et la revendication dépendante 3 qui y renvoie. Comme le souligne l'intimé, la jurisprudence des chambres de recours semble divisée s'agissant de savoir si les exigences de l'article 84 CBE sont susceptibles d'examen en pareil cas. La chambre a donc décidé de soumettre cette question à la Grande Chambre de recours pour clarification.
3. Motifs de la saisine de la Grande Chambre de recours
  - 3.1 En vertu de l'article 112(1)(a) CBE, la chambre de recours soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit

Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten konkrete Rechtsfragen zur Beantwortung vor, wenn sie eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung für erforderlich hält oder der Klärung der vorgelegten Rechtsfragen nach ihrer Auffassung grundsätzliche Bedeutung zukommt.

3.2 Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

Eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung ist erforderlich, wenn die Rechtsprechung der Beschwerdekammern voneinander abweicht und deshalb eine einheitliche Rechtsanwendung nicht gewährleistet ist (vgl. Benkard/Günzel, EPÜ, 2. Aufl., Art. 112, Rdn. 5). Nach Auffassung der Kammer ist dies hier der Fall.

Die der Vorlagefrage zugrunde liegende Problematik, ob - und wenn ja, in welchem Umfang und unter welchen gegebenenfalls erforderlichen weiteren Voraussetzungen - die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts berechtigt oder sogar verpflichtet sind, die Klarheit von unabhängigen Ansprüchen zu prüfen, in die Bestandteile aus ursprünglich erteilten abhängigen Ansprüchen oder komplette abhängige Ansprüche aufgenommen wurden, wird in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts unterschiedlich gelöst.

3.2.1 Der rechtliche Rahmen für die Befugnis zur Prüfung der Klarheit von Ansprüchen im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren wird einerseits durch den Umstand vorgegeben, dass ein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ kein Einspruchsgrund im Sinne von Artikel 100 EPÜ ist und 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 Europäischen Patentübereinkommens nicht genügt (so bereits: T 227/88 vom 15. Dezember 1988, ABl. EPA 1990, 292, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

own motion or following a request from a party to the appeal, refer specific questions of law to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision of the Enlarged Board is required in order to ensure a uniform application of the law or it considers that clarification of the referred questions is of fundamental importance.

3.2 Ensuring a uniform application of the law

A decision of the Enlarged Board is required to ensure a uniform application of the law if there are divergences between decisions of the boards of appeal and the application of the law is thus not uniform (see Benkard/Günzel, EPÜ, 2nd edition, Article 112, note 5). In the view of the present board, this is the case in the present context.

Different approaches have been taken by the boards of appeal in deciding on the issues which underlie the present referral. The first of these is whether or not the opposition divisions and boards of appeal of the European Patent Office may, or even must, examine the clarity of independent claims when elements of dependent claims as granted or complete dependent claims have been introduced into them. Secondly, if an independent claim is examined for clarity in these circumstances, this raises the questions of what the scope of the examination should be and what, if any, additional requirements, should apply.

3.2.1 The legal framework within which clarity is to be examined in opposition and opposition appeal proceedings is on the one hand determined by the fact that non-compliance with Article 84 EPC is not a ground for opposition within the meaning of Article 100 EPC and the fact that 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 (see also the early decision T 227/88 of 15 December 1988, OJ EPO 1990, 292, point 3 of the Reasons). This means that the power of

en cours d'instance la Grande Chambre de recours de certaines questions de droit lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou que la clarification des questions soumises revêt une importance fondamentale.

3.2 Garantir une application uniforme du droit

Une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit lorsque celle-ci est compromise par des divergences entre des décisions des chambres de recours (cf. Benkard/Günzel, EPÜ, 2<sup>e</sup> édition, article 112, note 5). La Chambre considère que c'est le cas en l'espèce.

Les chambres de recours ont abordé de diverses manières les questions à la base de la présente saisine. La première d'entre elles est de savoir si les divisions d'opposition et les chambres de recours de l'Office européen des brevets ont le pouvoir, voire l'obligation, d'examiner la clarté des revendications indépendantes lorsqu'elles ont été incorporées, en tout ou en partie, des revendications dépendantes telles que délivrées. La seconde est de déterminer, dans l'hypothèse où une revendication indépendante est ainsi soumise à un examen sur la clarté, quelle doit être la portée de cet examen et quelles exigences supplémentaires doivent éventuellement s'y appliquer.

3.2.1 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 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 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 (cf. également l'ancienne décision T 227/88 du 15 décembre 1988, JO OEB 1990, 292, point 3 des motifs). Cela signifie que le pouvoir d'examen conféré à la division

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.

Weiter sind zur Klärung der aufgeworfenen Rechtsfragen die Vorgaben der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 vom 31. März 1993 (ABI. EPA 1993, 408) zu berücksichtigen. Unter Punkt 19 der Entscheidungsgründe hat die Große Beschwerdekammer ausgeführt:

*"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."*

Weitere Ausführungen dazu, 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, lassen sich dieser Entscheidung nicht entnehmen. Sie ergeben sich auch nicht aus dem Kontext dieser Entscheidung, denn die Große Beschwerdekammer war in G 9/91 mit einer anderen Fragestellung befasst, nämlich den von den Instanzen des EPA zu beurteilenden Einspruchsgründen gemäß den Artikeln 99 (1) und 100 sowie Regel 55 c) EPÜ 1973 (Regel 76 (2) c) EPÜ). Einwände auf der Grundlage des Artikels 84 EPÜ gehören hingegen nicht zu den in Artikel 100 EPÜ erschöpfend aufgezählten möglichen Einspruchsgründen (so auch: T 381/02 vom 26. August 2004, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

3.2.2 Allerdings haben die Technischen Beschwerdekammern in mehreren Entscheidungen - teilweise auch schon vor Erlass der Entscheidung G 9/91 - die Auffassung vertreten, dass nur solche Änderungen eine erneute Klarheitsprüfung erlauben, die keine bloße "satzbauliche Eingliederung" sind, sondern zu einer sachlichen Änderung des Anspruchsinhalts führen.

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.

Also to be taken into account for the clarification of the present questions of law is the requirement set out by the Enlarged Board in its decision G 9/91 of 31 March 1993 (OJ EPO 1993, 408). In point 19 of the Reasons, the Enlarged Board stated:

*"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)."*

However, 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 can any further guidance on this matter 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 55c) 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 (see also: T 381/02 of 26 August 2004, point 2.3 of the Reasons).

3.2.2 However, in a number of technical board decisions – some of which predate decision G 9/91 – it has been held that an examination of clarity is only possible in the case of amendments which are not mere literal insertions but result in a substantial in the sense of technically meaningful amendment of the claim's content.

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.

La clarification de la présente question de droit passe par la prise en compte de l'exigence énoncée par la Grande Chambre dans sa décision G 9/91 du 31 mars 1993 (JO OEB 1993, 408). Au point 19 des motifs, la Grande Chambre affirme :

*"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)."*

Encore la Grande Chambre ne précise-t-elle pas si par "modifications", il faut entendre n'importe quels changements apportés à une revendication, ou uniquement les modifications de nature plus ou moins qualitative. 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'oppositions et les chambres de recours sont tenues d'examiner en application des articles 99(1) et 100, et de la règle 55c) CBE 1973 (cf. règle 76(2)c) CBE). Les objections fondées sur l'article 84 CBE ne font pas partie des motifs d'opposition répertoriés exhaustivement à l'article 100 CBE (cf. également la décision T 381/02 du 26 août 2004, point 2.3 des motifs).

3.2.2 Néanmoins, plusieurs décisions des chambres de recours, dont certaines antérieures à la décision G 9/91, ont indiqué que l'examen de la clarté n'est possible que si les modifications ne se limitent pas à de simples insertions textuelles, mais changent le contenu des revendications en y apportant des changements de fond, techniquement significatifs.

3.2.2.1 In T 301/87 vom 16. Februar 1989 (ABl. EPA 1990, 335) hat die Kammer einerseits den Grundsatz aufgestellt, dass ein im Einspruchsverfahren geänderter Anspruch gemäß Artikel 102 (3) EPÜ 1973 (Artikel 101 (3) EPÜ) von einer der beiden Instanzen daraufhin zu prüfen ist, ob es durch die Änderung zu einem Verstoß gegen irgendein Erfordernis des Übereinkommens, also auch des Artikels 84 EPÜ, gekommen ist. Andererseits lasse Artikel 102 (3) EPÜ 1973 keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten Einwände zu, wenn diese nicht durch die Änderungen der Anspruchsfassung bedingt sind. Es erscheine deshalb einigermaßen absurd, wenn wegen einer geringfügigen Änderung außerhalb des Artikels 100 EPÜ 1973 liegende Einwände erhoben werden könnten, die mit der Änderung selbst überhaupt nicht im Zusammenhang stehen (Nrn. 3.7 und 3.8 der Entscheidungsgründe).

3.2.2.2 Die in der Entscheidung T 301/87 angelegte Differenzierung zwischen Klarheitsproblemen, die durch die Änderung der Anspruchsfassung bedingt sind, und solchen, die mit der Änderung selbst nicht in Zusammenhang stehen, wurde in späteren Entscheidungen wieder aufgegriffen.

In T 367/96 vom 3. Dezember 1997 (Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe) folgte die Kammer der Entscheidung T 301/87 in der Feststellung, dass nach Artikel 102 (3) EPÜ 1973 keine Einwände unter Berufung auf Artikel 84 EPÜ erhoben werden dürften, wenn das in geänderter Form aufrechterhaltene Patent mangelnde Stützung im Sinne von Artikel 84 EPÜ aufweise und diese mangelnde Stützung bereits bei Erteilung bestanden habe und nicht nach der Erteilung in das Patent eingebracht worden sei, d. h. wenn diese Einwände sich nicht aus den vorgenommenen Änderungen ergäben. In dem dort entschiedenen Fall betraf dies Anspruch 1, der im Wesentlichen durch die Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1, 2 und 6 in Übereinstimmung mit den darin enthaltenen wechselseitigen Bezugnahmen gebildet worden war und sich somit auf ein Verfahren bezog, das bereits in der erteilten Fassung des Patents beansprucht war (vgl. auch: T 381/02 vom 26. August 2004, Nr. 2.3.5 der Entscheidungsgründe).

Zum gleichen Ergebnis kamen auch die jeweiligen Kammern in T 472/88 vom 10. Oktober 1990 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) und T 381/02

3.2.2.1 In T 301/87 of 16 February 1989 (OJ EPO 1990, 335) the board set out the principle that, when amendments were made to a patent during an opposition, Article 102(3) EPC 1973 (cf. Article 101(3) EPC) required consideration by either instance as to whether the amendments introduced any contravention of any requirement of the Convention, including Article 84 EPC. However, Article 102(3) EPC 1973 did not allow objections to be based on Article 84 EPC if such objections did not arise out of the amendments made. It would seem to be somewhat absurd if the making of a minor amendment could enable objections outside Article 100 EPC 1973 to be raised which had no connection with the amendment itself (point 3.7 and 3.8 of the Reasons).

3.2.2.2 The distinction introduced in T 301/87 between clarity problems arising out of an amendment to a claim and those unrelated to the amendment itself was taken up again in later decisions.

Thus, following T 301/87, the board in T 367/96 of 3 December 1997 concluded (point 6.2 of the Reasons) that if there was lack of support in the sense of Article 84 EPC for the patent maintained in amended form, then said lack of support was already in the patent as granted and was not introduced after grant, so that Article 102(3) EPC 1973 did not allow objections to be based on Article 84 EPC if such objections did not arise out of the amendments made. Claim 1 before the board had resulted in substance from a combination of claims 1, 2 and 6 as granted in accordance with the cross-references stated therein; thus this combination concerned a process which was already claimed in the patent as granted (in this regard see also T 381/02 of 26 August 2004, point 2.3.5 of the Reasons).

The same conclusion was reached in decisions T 472/88 of 10 October 1990 (point 2 of the Reasons) and T 381/02 of 26 August 2004 (point 2.3 of the

3.2.2.1 Dans la décision T 301/87 du 16 février 1989 (JO OEB 1990, 335), la chambre a posé comme principe que 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 (article 101(3) CBE), d'examiner si les modifications aboutissent à une violation des exigences 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 si celles-ci ne découlent pas des modifications apportées. Il semblerait quelque peu absurde qu'une modification mineure permette de soulever des objections sortant du cadre de l'article 100 CBE 1973 et n'ayant aucun rapport avec la modification elle-même (points 3.7 et 3.8 des motifs).

3.2.2.2 Des décisions ultérieures sont revenues sur la distinction opérée dans la décision T 301/87 entre d'une part les problèmes de clarté issus d'une modification apportée à une revendication, et d'autre part ceux sans rapport avec la modification proprement dite.

Ainsi dans la décision T 367/96 du 3 décembre 1997, suivant en cela la décision T 301/87, la chambre a conclu (point 6.2 des motifs) que s'il y avait absence de fondement au sens de l'article 84 CBE pour le brevet maintenu sous une forme modifiée et que cette absence de fondement était déjà présente dans le brevet délivré sans qu'elle soit introduite après la délivrance, l'article 102(3) CBE 1973 n'autorisait pas les objections fondées sur l'article 84 CBE dans la mesure où celles-ci ne découlaient pas des modifications apportées. La revendication 1 devant la chambre résultait de la combinaison des revendications 1, 2 et 6 du brevet délivré conformément aux références indiquées dans ledit brevet, en vertu de quoi la combinaison portait sur un procédé déjà revendiqué dans le brevet délivré (voir aussi la décision T 381/02 du 26 août 2004, point 2.3.5 des motifs).

Les décisions T 472/88 du 10 octobre 1990 (point 2 des motifs) et T 381/02 du 26 août 2004 (point 2.3 des motifs) étaient parvenues à la

vom 26. August 2004 (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

Auch in T 326/02 vom 11. Mai 2004 befand die Kammer unter Hinweis auf T 301/87, dass nach Artikel 102 (3) EPÜ 1973 geprüft werden müsse, ob es durch die Änderungen zu einem Verstoß gegen irgendein Erfordernis des Übereinkommens, also auch des Artikels 84 EPÜ, komme. Artikel 102 (3) EPÜ 1973 lasse jedoch keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten, nicht durch die Änderungen bedingten Einwände zu (Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe).

Ebenso kommt nach der Entscheidung T 1855/07 vom 7. September 2010 die Prüfung der Klarheit bei einer satzbaulichen Eingliederung eines ursprünglich erteilten abhängigen Anspruchs grundsätzlich nicht in Betracht, während sachliche Änderungen nach Artikel 102 (3) EPÜ 1973 auf die Erfüllung der Erfordernisse des Übereinkommens zu überprüfen sind (siehe Nrn. 2.2 und 2.3 der Entscheidungsgründe).

Neben den in den zitierten Entscheidungen bereits angeführten Argumenten stellte die Kammer in dieser Entscheidung ferner darauf ab, dass die satzbauliche Eingliederung eines abhängigen in einen unabhängigen Anspruch auch deshalb keinen Anlass für einen Einwand nach Artikel 84 EPÜ darstellen könne, weil das Wesen abhängiger Ansprüche im Sinne der Regel 29 (4) EPÜ 1973 (Regel 43 (4) EPÜ) darin liege, eine weitere besondere Ausführungsart der bereits im unabhängigen Anspruch definierten Erfindung unter Schutz zu stellen. Ein abhängiger Anspruch, der eine Bezugnahme auf den die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergebenden unabhängigen Anspruch im Sinne der Regel 29 (4) EPÜ 1973 (Regel 43 (4) EPÜ) enthalte, stelle deshalb genau dieselbe Ausführungsart unter Schutz wie ein Anspruch, in dem diese Bezugnahme durch die Aufnahme des vollständigen Wortlauts des unabhängigen Anspruchs ersetzt worden sei.

3.2.2.3 Im Ergebnis teilt die vorliegende Kammer die Bewertung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03 in der Entscheidung T 381/02 (Nr. 2.3.7 der Entscheidungsgründe), wonach den zitierten Entscheidungen als gemeinsame Linie zugrunde liegt, dass der Begriff "Änderung" im Sinne der Rechtsprechung der Großen

Reasons).

In T 326/02 of 11 May 2004, too, the board held, with reference to T 301/87, that Article 102(3) EPC 1973 required consideration as to whether the amendments introduced any contravention of any requirement of the Convention, including Article 84 EPC. Article 102(3) EPC 1973, however, did not allow objections to be based on Article 84 EPC, if such objections did not arise out of the amendments made (point 6.2 of the Reasons).

Likewise, the board in T 1855/07 of 7 September 2010 took the view that in principle an examination of clarity did not come into question where a dependent claim as granted was inserted literally ("satzbauliche Eingliederung") into the claim under scrutiny, whereas substantial amendments to it were to be assessed in accordance with Article 102(3) EPC 1973 to ensure their compliance with the requirements of the Convention (see points 2.2 and 2.3 of the Reasons).

As a further reason, besides the arguments raised in the above-cited decisions, why literal insertion of a dependent claim into an independent claim could not occasion an objection under Article 84 EPC, the board in this case pointed out that it was in the very nature of a dependent claim within the meaning of Rule 29(4) EPC 1973 (cf. Rule 43(4) EPC) that it protected a further, specific embodiment of the invention already defined in the independent claim. A dependent claim which referred back to the independent claim reciting the essential features of the invention within the meaning of Rule 29(4) EPC 1973 (cf. Rule 43(4) EPC) protected exactly the same embodiment as one in which the reference was replaced by the inclusion of the complete content of the independent claim.

3.2.2.3 In conclusion, the present board agrees with Technical Board 3.3.03 in decision T 381/02 (point 2.3.7 of the Reasons) that the common line taken in the previously cited decisions to which it referred was that the term "amendment" as referred to in the Enlarged Board's decision in G 9/91 was always to be understood as a substantial

même conclusion.

Dans l'affaire T 326/02 du 11 mai 2004, se référant à la décision T 301/87, la chambre a estimé que l'article 102(3) CBE 1973 suppose que l'on examine si les modifications aboutissent à une violation des exigences de la Convention, y compris celles de l'article 84 CBE. L'article 102(3) CBE 1973 ne permet pas cependant de fonder des objections sur l'article 84 CBE si celles-ci ne découlent pas des modifications apportées (point 6.2 des motifs).

Dans la décision T 1855/07 du 7 septembre 2010, la chambre a pareillement estimé qu'en principe, aucun examen de la clarté n'entraîne en ligne de compte lorsqu'une revendication dépendante telle que délivrée était insérée textuellement ("satzbauliche Eingliederung") dans la revendication en cause, mais que si des modifications substantielles y étaient apportées, force était de les évaluer conformément à l'article 102(3) CBE 1973 pour veiller à leur conformité avec les exigences de la Convention (points 2.2 et 2.3 des motifs).

Hormis les arguments avancés dans les décisions précitées, la chambre dans cette affaire a mentionné un autre motif pour lequel l'insertion textuelle d'une revendication dépendante dans une revendication indépendante ne peut donner lieu à une objection au titre de l'article 84 CBE : par nature, une revendication dépendante au sens de la règle 29(4) CBE 1973 (cf. règle 43(4) CBE) protège un mode de réalisation spécifique de l'invention déjà définie dans la revendication indépendante. Une revendication dépendante qui fait référence à la revendication indépendante en reprenant les caractéristiques essentielles de l'invention comme le prévoit la règle 29(4) CBE 1973 (cf. règle 43(4) CBE) protège le même mode de réalisation qu'une revendication où la référence serait remplacée par le contenu intégral de la revendication indépendante.

3.2.2.3 En conclusion, la Chambre approuve la position adoptée par la chambre de recours technique 3.3.03 dans l'affaire T 381/02 (point 2.3.7 des motifs), les décisions citées dans cette affaire ayant comme approche commune de considérer que le terme "modification" tel que mentionné dans la décision G 9/91 de la Grande



Beschwerdekammer in G 9/91 stets als sachliche Änderung und nicht als bloße Zusammenführung des Wortlauts der erteilten Fassungen von unabhängigen und abhängigen Ansprüchen zu verstehen ist. Nach diesen Entscheidungen kommt somit eine Prüfung der Klarheit im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich nicht in Betracht. Eine Prüfungscompetenz ist jedoch (ausnahmsweise) gegeben, wenn durch die Übernahme einer Formulierung aus einem erteilten abhängigen Anspruch ein neues Klarheitsproblem entsteht, d. h. eines, das vorher in dem übernommenen Teil noch nicht bestand.

3.2.2.4 Gemäß T 1459/05 liegt dem die Annahme zugrunde, dass die Prüfungsabteilung, bevor sie ein Patent erteilt, sämtliche Ansprüche sowohl im Hinblick auf ihren Wortlaut allein als auch im Hinblick auf ihre Relation zu vorangehenden Ansprüchen, auf die sich rückbeziehen, systematisch - insbesondere auch im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ - prüft. Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern hätten somit in nachfolgenden Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren - letztlich wegen der durch Artikel 100 EPÜ limitierten Zahl der Einspruchsgründe - in der Regel keine Befugnis, eine derartige Prüfung zu wiederholen (vgl. T 1459/05 vom 21. Februar 2008, Nr. 4.3.5 der Entscheidungsgründe).

3.2.2.5 Einen ähnlichen Ansatz hat die Kammer in anderer Besetzung auch in der Entscheidung T 1440/08 vom 5. August 2010 verfolgt (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

In diesem Fall war Anspruch 1 durch das Hinzufügen der Merkmale C bis E geändert worden, die den erteilten Ansprüchen 6 bis 8 entsprachen. Die Kammer stellte fest, dass es durch die Aufnahme dieser Merkmale zu einer Unklarheit des Anspruchs 1 bzw. zu einem Widerspruch zwischen dem Merkmal B und dem Merkmal C gekommen sei. Wenn aber gerade das Hinzufügen eines Merkmals zu einem Widerspruch im Anspruchswortlaut führe, sei dieser Klarheitsmangel, so die Kammer, als durch die Änderung hervorgerufen zu betrachten. Da der Klarheitsmangel in diesem Fall also eine direkte Folge der Änderung sei, sei die Kammer befugt zu prüfen, ob der Anspruch die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfülle.

Das heißt, eine Klarheitsprüfung sollte zulässig sein, wenn sie Widersprüche oder Unklarheiten innerhalb eines

amendment and not a mere combination of the respective wording of the independent and dependent claims as granted. Thus, according to these decisions, in opposition and appeal proceedings clarity is not to be examined as a matter of course. On the other hand, there is (exceptionally) a power to examine clarity if the adoption of a formulation from a dependent claim as granted gives rise to a new problem of clarity, that is it say one which did not previously exist in the adopted part.

3.2.2.4 According to T 1459/05, this conclusion is based on the understanding that all claims, both with regard to the claim wording itself and in relation to previous claims to which they refer back, are systematically examined by the examining division, and in particular that they have been examined with respect to the criteria of Article 84 EPC, before the application proceeds to grant. On this basis, it follows that in subsequent opposition and opposition appeal proceedings, the opposition divisions and boards of appeal – due ultimately to the limited number of grounds for opposition under Article 100 EPC – do not as a rule have the power to repeat this examination (cf. T 1459/05 of 21 February 2008, point 4.3.5 of the Reasons).

3.2.2.5 Decision T 1440/08 of 5 August 2010, taken by the present board in a different composition, adopts a similar approach (see point 4 of the Reasons).

In this case claim 1 was amended by the addition of features C to E, which corresponded to granted claims 6 to 8. The board held that the insertion of these features gave rise to a lack of clarity in claim 1, or more precisely to a contradiction between feature B and feature C. In the opinion of the board, if the addition of a feature leads in itself to a contradiction in the wording of the claim, this lack of clarity is to be regarded as arising out of the amendment. Since, in this case, the lack of clarity was a direct result of the amendment, the board considered itself to be entitled to examine whether the claim met the requirements of Article 84 EPC or not.

In other words, an examination of clarity should be permitted if it is directed to contradictions or ambiguity within a

Chambre signifiait invariablen ein changement substantiel et non pas simplement une recombinaison des textes respectifs des revendications indépendantes et dépendantes du brevet tel que délivrés. Selon ces décisions, la clarté ne doit pas être examinée systématiquement dans les procédures d'opposition et de recours. En revanche, la compétence pour examiner la clarté existe (exceptionnellement) si la reprise du texte d'une revendication dépendante du brevet tel que délivré engendre un nouveau problème de clarté, c'est-à-dire un problème de clarté qui n'était pas présent à l'origine dans le passage repris.

3.2.2.4 D'après la décision T 1459/05, cette conclusion repose sur le principe que chaque revendication, qu'il s'agisse de son libellé intrinsèque ou des revendications auxquelles elle renvoie, est systématiquement examinée par la division d'examen avant la délivrance, notamment quant aux critères de l'article 84 CBE. Le nombre de motifs d'opposition au titre de l'article 100 CBE étant en définitive limité, il s'ensuit que lors d'une procédure d'opposition et de recours ultérieure, les divisions d'opposition et les chambres de recours n'ont généralement pas compétence pour réitérer cet examen (cf. affaire T 1459/05 du 21 février 2008, point 4.3.5 des motifs).

3.2.2.5 Une approche similaire est adoptée dans la décision T 1440/08 du 5 août 2010, rendue par la Chambre siégeant dans une composition différente (point 4 des motifs).

Dans cette affaire, la revendication 1 avait été modifiée par ajout des caractéristiques C à E correspondant aux revendications 6 à 8 du brevet délivré. La chambre a estimé que l'insertion de ces caractéristiques entraînait un manque de clarté à la revendication 1, ou plus exactement une contradiction entre les caractéristiques B et C. Si l'adjonction d'une caractéristique engendre à elle seule une contradiction dans le libellé de la revendication, le manque de clarté est imputable à la modification. En l'occurrence, le manque de clarté résultait directement de la modification. La chambre a donc estimé être en droit de vérifier si la revendication remplissait les conditions de l'article 84 CBE.

Autrement dit, l'examen de la clarté est légitime s'il vise des contradictions ou des ambiguïtés apparues dans une

Anspruchs betrifft, die durch Änderungen hervorgerufen wurden (so auch: T 472/88 vom 10. Oktober 1990, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; T 420/00 vom 21. Januar 2003, Nr. 3.6.2 der Entscheidungsgründe; T 681/00 vom 26. März 2003, Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe).

3.2.3 Die von der Beschwerdegegnerin zitierte Entscheidung T 459/09 der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01 vom 13. Dezember 2012 weicht nach Auffassung der vorliegenden Kammer von der unter 3.2.2 dargelegten Rechtsprechung ab.

3.2.3.1 In T 459/09 (Nr. 4.1.6 der Entscheidungsgründe) hatte die dortige Kammer ausgeführt:

"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."

Zur Begründung berief sich die Kammer darauf, dass Artikel 101 (3) EPÜ abweichend von der Regelung des Artikels 100 EPÜ - und damit auch abweichend von Artikel 101 (1) und (2) EPÜ - für den Fall der Prüfung geänderter Patentansprüche eine erweiterte Prüfungskompetenz der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammern vorsehe. Dabei sei die Formulierung des Artikels 101 (3) a) EPÜ insofern eindeutig, als sie allgemein von "den Erfordernissen dieses Übereinkommens" spreche. Eine restriktive Auslegung des Begriffs "Änderungen" lehnte die Beschwerdekammer 3.4.01 deshalb ab: Das geänderte Patent sollte unabhängig von der Art der Änderung im Hinblick auf alle Erfordernisse des Übereinkommens geprüft werden (vgl. Nr. 4.1.6 der Entscheidungsgründe). Die Kammer unterscheidet also zwischen einer auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ beschränkten Prüfungskompetenz bei unveränderten Ansprüchen und einer unbeschränkten Prüfungskompetenz bei Ansprüchen, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren geändert wurden.

Die Beschwerdekammer 3.4.01 sah sich dabei im Einklang mit der

claim that have arisen out of amendments (as also held in T 472/88 of 10 October 1990, point 2 of the Reasons; T 420/00 of 21 January 2003, point 3.6.2 of the Reasons; T 681/00 of 26 March 2003, point 5.1 of the Reasons).

3.2.3 In the view of the present board, decision T 459/09 of Technical Board 3.4.01 of 13 December 2012, which has been cited by the respondent, diverges from the jurisprudence presented under point 3.2.2 above.

3.2.3.1 In T 459/09 (point 4.1.6 of the Reasons), the board stated:

"In view of the foregoing, 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."

According to the board's reasoning in this case, Article 101(3) EPC, in contrast to Article 100 EPC – and consequently also Article 101(1) and (2) EPC – confers on the opposition divisions and the boards of appeal extended powers when they are examining amended claims. Indeed, the formulation of Article 101(3)(a) EPC is clear in that it refers generally to "the requirements of this Convention". In the view of Board 3.4.01, 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 examined to ensure compliance with all the requirements of the Convention (see point 4.1.3 of the Reasons). Thus, the board distinguished between a power of examination which is restricted to the grounds for opposition under Article 100 EPC in cases where the claims are unamended and an unrestricted power to examine claims which have been amended during opposition or appeal.

Board 3.4.01 considered its approach to be in agreement with G 9/91. By its

revendication suite à des modifications (comme indiqué également dans les décisions T 472/88 du 10 octobre 1990, point 2 des motifs, T 420/00 du 21 janvier 2003, point 3.6.2 des motifs et T 681/00 du 26 mars 2003, point 5.1 des motifs).

3.2.3 De l'avis de la Chambre, la décision T 459/09 du 13 décembre 2012 rendue par la chambre de recours technique 3.4.01, et citée par l'intimé, diverge de la jurisprudence présentée au point 3.2.2 ci-dessus.

3.2.3.1 Dans la décision T 459/09, la chambre affirmait (point 4.1.6 des motifs) :

"Étant donné ce qui précède, 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. Tout 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."

Dans cette affaire, la chambre considère que l'article 101(3) CBE - contrairement à l'article 100 CBE et donc à l'article 101(1) et (2) CBE - confère aux divisions d'opposition et aux chambres de recours des compétences étendues lors de l'examen des revendications modifiées. L'article 101(3)(a) CBE est clairement formulé puisqu'il se réfère d'une façon générale "aux exigences de la présente convention". Aussi la chambre 3.4.01 est-elle d'avis que le terme "modifications" employé à l'article 101(3) CBE ne doit pas être interprété étroitement et que le brevet modifié doit être examiné pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences de la Convention, la manière dont il a été modifié ne revêtant que peu d'importance (point 4.1.3 des motifs). La chambre fait donc la distinction entre le pouvoir d'examen limité aux motifs d'opposition énoncés à l'article 100 CBE, dans les cas où les revendications ne sont pas modifiées, et le pouvoir d'examen sans restrictions qui porte sur des revendications modifiées lors de l'opposition ou du recours.

Selon la chambre 3.4.01, cette approche est conforme à la décision

Entscheidung G 9/91, denn die Große Beschwerdekammer habe mit dem Satz, dass geänderte Patentansprüche "in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ [...] zu prüfen sind", die Kompetenz der Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern zur Prüfung der Klarheit solcher Ansprüche grundsätzlich anerkannt (vgl. Nr. 4.1.3 der Entscheidungsgründe).

Darüber hinaus gab die Kammer zu bedenken, dass die Unterscheidung zwischen "sachlichen" und "nicht sachlichen Änderungen", wie sie der hier unter Nummer 3.2.2 zitierten Rechtsprechung zugrunde liegt, problematisch sei. Die Aufnahme eines technisch relevanten Merkmals in einen unabhängigen Anspruch erfolge in der Regel im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren mit dem Ziel, einen Einwand nach Artikel 100 EPÜ zu entkräften. Nach Auffassung der Beschwerdekammer 3.4.01 seien deshalb alle Änderungen, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen würden, "sachlich" und erlaubten eine uneingeschränkte Klarheitsprüfung. Insbesondere sei es in diesem Zusammenhang unerheblich, ob die Änderung in der Übernahme eines Merkmals aus der Beschreibung in den unabhängigen Anspruch oder in der wortgetreuen Kombination erteilter Ansprüche bestehe (Nr. 4.1.7 der Entscheidungsgründe).

3.2.3.2 In der Entscheidung T 409/10 vom 8. Oktober 2013 stellte die Kammer 3.3.10 unter Berufung auf T 459/09 fest: "Jede Änderung, die als sachliche 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" (T 409/10, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

3.2.3.3 Auch die Beschwerdekammer 3.2.03 bejahte in ihrer Entscheidung T 1459/05 vom 21. Februar 2008 die Kompetenz zur Klarheitsprüfung eines Merkmals, das während des Verfahrens aus einem erteilten abhängigen Anspruch wörtlich in den unabhängigen Anspruch übernommen wird, wenn auch nur in dem konkreten Einzelfall. Die Kammer gab dabei zu bedenken, dass die Annahme, die Prüfungsabteilung habe im Erteilungsverfahren sämtliche Merkmale der abhängigen Ansprüche eines erteilten Patents sowohl im

formulation "such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC", the Enlarged Board recognised in principle the competence of the opposition divisions and the boards of appeal to examine the clarity of amended claims (cf. point 4.1.3 of the Reasons).

The board pointed out in addition that the distinction made in the decisions cited in point 3.2.2 above between "substantial amendments" and "non-substantial amendments" was problematical. The incorporation of a technically meaningful feature in an independent claim commonly occurred in opposition and appeal proceedings in an attempt to overcome an objection within the framework of Article 100 EPC. According to Board 3.4.01, all amendments made in opposition or appeal proceedings are substantial and permit an unrestricted examination of clarity. Specifically, it was immaterial in this context 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 (point 4.1.7 of the Reasons).

3.2.3.2 In its decision T 409/10 of 8 October 2013, Board 3.3.10 stated, citing from T 459/09, "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" (T 409/10, point 3.1 of the Reasons).

3.2.3.3 In T 1459/05 of 21 February 2008, too, Board 3.2.03 considered that it had the power – even if only in the case in hand – to examine the clarity of a feature introduced in literal terms during the proceedings into the independent claim from a dependent claim as granted. In the board's view there could no longer be an unqualified assumption that all the features of the dependent claims of a granted patent had already been systematically examined during the grant procedure for compliance with Article 84 EPC – both as to their wording and in relation

G 9/91. En indiquant qu'il fallait "examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE", la Grande Chambre a reconnu le principe de la compétence des divisions d'opposition et des chambres de recours pour examiner la clarté des revendications modifiées (cf. point 4.1.3 des motifs).

La chambre jugeait par ailleurs problématique la distinction opérée dans les décisions citées au point 3.2.2 ci-dessus entre les "modifications substantielles" et "les modifications non substantielles". Dans les procédures d'opposition et de recours, l'incorporation d'une caractéristique techniquement significative dans une revendication indépendante vise souvent à surmonter une objection dans le cadre de l'article 100 CBE. La chambre 3.4.01 estime que toutes les modifications apportées dans les procédures d'opposition et de recours sont des modifications substantielles, ce qui autorise un examen sans restrictions de la clarté. Dans ce contexte, peu importe en particulier 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 (point 4.1.7 des motifs).

3.2.3.2 Dans la décision T 409/10 du 8 octobre 2013, citant la décision T 459/09, la chambre 3.3.10, affirmait 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" (T 409/10, point 3.1 des motifs).

3.2.3.3 Dans la décision T 1459/05 du 21 février 2008, la chambre 3.2.03 a également estimé être en droit, à tout le moins dans l'affaire considérée, d'examiner la clarté d'une caractéristique tirée d'une revendication dépendante du brevet délivré et insérée textuellement dans la revendication indépendante lors de la procédure. Tant en ce qui concerne leur formulation que les renvois vers des revendications antérieures techniquement significatives, il ne peut plus être supposé sans réserves que toutes les caractéristiques des revendications

Hinblick auf ihren Wortlaut allein als auch im Hinblick auf ihre Relation zu vorangehenden Ansprüchen, auf die sie sich rückbeziehen, bereits systematisch im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft, nicht mehr uneingeschränkt gelten könne. In Anbetracht der in den letzten Jahren enorm gestiegenen Anzahl der in einer Patentanmeldung enthaltenen Ansprüche stelle sich vielmehr die Frage, inwieweit die Klarheitsaspekte sämtlicher in einem komplexen Anspruchssatz beanspruchten Kombinationsmöglichkeiten vor der Erteilung überhaupt so im Detail geprüft würden bzw. geprüft werden könnten, dass davon ausgegangen werden könne, dass sämtliche Klarheitsprobleme gelöst seien (Nr. 4.3.5 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer sah sich deshalb in Ausübung des ihr zustehenden Ermessens zu einer Prüfung der Klarheit befugt, weil in dem zur Entscheidung stehenden Fall eine Situation entstanden wäre, in der die weitere Prüfung der geänderten Patentunterlagen, z. B. im Rahmen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, erheblich erschwert worden wäre oder gar zu keinem sinnvollen Ergebnis geführt hätte (a. a. O., so auch: T 1440/08 vom 5. August 2010, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

3.3 Vorlagegrund "Grundsätzliche Bedeutung"

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern dazu befugt und verpflichtet sind, im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderte Ansprüche auf ihre Klarheit hin zu untersuchen, stellt sich in der Praxis häufig. Sie hat daher grundsätzliche Bedeutung im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ.

3.4 Erforderlichkeit einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat geltend gemacht, dass die Formulierung "im Wesentlichen über ihrer gesamten Oberfläche" unklar im Sinne von Artikel 84 EPÜ sei. Diese Formulierung hatte die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) wörtlich aus dem ursprünglich erteilten abhängigen Anspruch 3 übernommen. Die Kammer teilt die Auffassung, dass die Verwendung der Formulierung "im Wesentlichen" im Hinblick auf die Anforderungen des Artikels 84 EPÜ problematisch ist. Allerdings beschränkt sich diese Problematik auf dieses

to references back to previous claims, comprising technically meaningful features. Bearing in mind the steep rise in recent years in the numbers of claims contained in applications, it was more appropriate to ask to what extent the clarity aspects of all possible claimed combinations in a complex set of claims are or can be examined in such detail before grant that it may be assumed that all clarity problems have been solved (point 4.3.5 of the Reasons).

The board therefore considered itself, in the exercise of its discretion, to be empowered to examine clarity in that case, because otherwise a situation would have arisen in which the subsequent examination of the patent documents, e.g. for the purpose of novelty and inventive step, would be seriously hampered or even could not yield any meaningful result (loc. cit.; see also T 1440/08 of 5 August 2010, point 4 of the Reasons).

3.3 Requirement of "fundamental importance"

The question under what circumstances and to what extent an opposition division or a board of appeal is empowered, or required, to examine the clarity of claims which are amended during opposition or opposition appeal proceedings arises frequently in practice. It is therefore a point of fundamental importance within the meaning of Article 112(1) EPC.

3.4 Necessity for a decision by the Enlarged Board of Appeal

The respondent (opponent) has submitted that the formulation "substantially all of its surface area" is not clear within the meaning of Article 84 EPC. The appellant (proprietor) adopted this wording verbatim from dependent claim 3 as granted. The present board, too, is of the opinion that the use of the term "substantially" is problematical in view of the requirements of Article 84 EPC. However, the problem, which is confined to this feature, was not created by the amendment: original dependent claim 3 is affected by the same clarity objection. Following the jurisprudence

dépendantes d'un brevet délivré ont déjà été systématiquement examinées, eu égard à leur conformité avec l'article 84 CBE, pendant la procédure de délivrance. Compte tenu de la montée en flèche du nombre de revendications dans les demandes ces dernières années, la question est plutôt de savoir si la clarté de toutes les combinaisons revendicables d'un jeu de revendications complexe a été examinée ou peut être examinée sous tous ses aspects et suffisamment en détail avant la délivrance pour garantir que toutes les questions de clarté ont été résolues (point 4.3.5 des motifs).

La chambre a donc estimé que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle avait en l'espèce un pouvoir d'examen de la clarté, sans lequel l'examen ultérieur du brevet modifié, par exemple en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, aurait été sérieusement compromis ou risquerait de ne fournir aucun résultat significatif (loc. cit. ; voir aussi T 1440/08 du 5 août 2010, point 4 des motifs).

3.3 Question "d'importance fondamentale"

La question se pose souvent, dans la pratique, de savoir dans quelles circonstances et dans quelle mesure les divisions d'opposition et les chambres de recours ont le pouvoir ou l'obligation d'examiner la clarté de revendications qui sont modifiées pendant une procédure d'opposition ou de recours. Il s'agit donc d'une question d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE.

3.4 Nécessité de saisir la Grande Chambre de recours

L'intimé (opposant) fait valoir que la formulation "revêtue substantiellement sur toute sa superficie" manque de clarté au sens de l'article 84 CBE. Cette formulation de la revendication dépendante 3 du brevet délivré a été reprise mot pour mot par le requérant (titulaire du brevet). La Chambre est aussi d'avis que le terme "substantiellement" est problématique au regard des exigences de l'article 84 CBE, mais le problème, propre à cette seule caractéristique, ne vient pas de la modification : la revendication dépendante 3 d'origine était déjà entachée du même manque de clarté.

Merkmal und wurde nicht erst durch die Änderung hervorgerufen. Der ursprüngliche abhängige Anspruch 3 war bereits von demselben Klarheitsmangel betroffen. Nach der unter Nummer 3.2.2 zitierten Rechtsprechung besteht demnach im vorliegenden Fall keine Möglichkeit, die Unklarheit des Begriffs "im Wesentlichen" zu berücksichtigen. Demgegenüber bestünde eine solche Möglichkeit nach der unter Ziffer 3.2.3 zitierten Rechtsprechung - zumindest unter bestimmten Voraussetzungen.

3.5 Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) aufgeworfenen Frage, ob und wenn ja, in welchem Umfang Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern zur Klarheitsprüfung geänderter Ansprüche befugt sind, hat sich die Kammer entschlossen, die Vorlagefragen breit zu fassen. Von allgemeiner Bedeutung ist nicht nur die Frage, ob eine Klarheitsprüfung von im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren geänderten Ansprüchen immer erforderlich oder immer ausgeschlossen ist (Fragen 1 bis 3). Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, nach welchen der in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Kriterien zu entscheiden ist, ob eine Klarheitsprüfung - und sei es nur ausnahmsweise - in Betracht kommt (Frage 4).

Nach Auffassung dieser Kammer lassen sich die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern angewendeten Kriterien wie folgt zusammenfassen:

Neue Klarheitsprobleme ergeben sich infolge der Verschiebung eines für sich genommen a) klaren oder b) unklaren Merkmals aus einem ursprünglich erteilten abhängigen Anspruch in einen unabhängigen Anspruch etwa durch eine Wechselwirkung mit anderen Merkmalen (Ansatz z. B. der Entscheidungen T 367/96 und T 1440/08).

Ein so verschobenes Merkmal ist von Bedeutung für die Prüfung der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit (Ansatz der Entscheidungen T 1459/05 und T 1440/08).

Europäische Patentanmeldungen enthalten heutzutage häufig eine große Zahl abhängiger Ansprüche und/oder komplexe abhängige Ansprüche. Folglich kann weder allgemein noch im Einzelfall davon ausgegangen werden, dass im Erteilungsverfahren die Klarheit

cited in point 3.2.2 above, there is no possibility in the present case of dealing with the lack of clarity of the term "substantially". By contrast, according to the decisions cited in point 3.2.3 above, there would be such a possibility, at least under certain conditions.

3.5 In view of the fundamental importance of the question raised by the respondent (opponent) whether and, if so, to what extent the opposition divisions and the boards of appeal have the power to examine the clarity of amended claims, the board has decided to frame the referral in broad terms. It is not only the matter of whether an examination of clarity is always required or always excluded when amendments are made to the claims during opposition and appeal proceedings that is of general importance (Questions 1 to 3). At least as important is the question as to which of the criteria developed in the boards' jurisprudence should be applied in deciding whether an examination of clarity is to be carried out, even if only by way of exception (Question 4).

The present board considers that the criteria applied in the jurisprudence of the boards may be grouped as follows:

New clarity problems arise as a result of a feature which in itself is (a) clear or (b) unclear being moved from a dependent claim as granted to an independent claim, for instance through interaction with other features (cf. approach in, for example, T 367/96 and T 1440/08).

A feature which is moved in this way is relevant for the examination of novelty or inventive step (cf. approach in decisions T 1459/05 and T 1440/08).

It has become common practice for European patent applications to contain large numbers of dependent claims and/or complex dependent claims. It therefore cannot be taken for granted, either in general or in a particular case, that a comprehensive examination of

La jurisprudence citée au point 3.2.2 ci-dessus ne donne pas la possibilité de s'attaquer au manque de clarté du terme "substantiellement". En revanche, les décisions citées au point 3.2.3 ci-dessus ouvrent cette possibilité, tout au moins sous certaines conditions.

3.5 Compte tenu de l'importance fondamentale de la question - posée par l'intimé (opposant) - de savoir dans quelle mesure les divisions d'opposition et les chambres de recours ont le pouvoir d'examiner la clarté des revendications modifiées, la Chambre a décidé de formuler la saisine en termes généraux. La question d'importance générale n'est pas seulement de savoir si l'examen de la clarté est toujours requis ou toujours exclu lorsque des modifications sont apportées aux revendications pendant la procédure d'opposition et de recours (questions 1 à 3). Il importe tout autant de se demander quels critères parmi ceux dégagés par la jurisprudence des chambres doivent être appliqués pour déterminer s'il y a lieu de procéder à un examen de la clarté, ne fût-ce qu'à titre exceptionnel (question 4).

La Chambre pense pouvoir regrouper comme suit les critères appliqués dans la jurisprudence des chambres :

De nouveaux problèmes de clarté surgissent, par exemple via une interaction avec d'autres caractéristiques, quand une caractéristique en soi (a) claire ou (b) manquant de clarté est transférée d'une revendication dépendante du brevet tel que délivré à une revendication indépendante (voir par exemple l'approche suivie dans les affaires T 367/96 et T 1440/08).

La caractéristique ainsi transférée est pertinente pour l'examen de la nouveauté ou de l'activité inventive (voir l'approche suivie dans les décisions T 1459/05 et T 1440/08).

Une pratique courante veut que des demandes de brevet européen renferment un grand nombre de revendications dépendantes et/ou des revendications dépendantes complexes. Aussi ne peut-on plus considérer comme acquis qu'en règle

erschöpfend geprüft wurde. Eine Prüfung der Klarheit im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren könnte somit angemessen sein (vgl. Ansatz in T 1459/05).

clarity will have been carried out during the grant procedure. In view of this, an examination of clarity in opposition and appeal proceedings may be appropriate (cf. approach of T 1459/05).

générale ou dans une espèce donnée, la clarté aura été examinée de façon exhaustive pendant la procédure de délivrance. L'examen de la clarté au stade de l'opposition et du recours peut donc être de mise (approche suivie dans l'affaire T 1459/05).

**Entscheidungsformel**

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden die folgenden Fragen vorgelegt:

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?

**Order**

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

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?

**Dispositif**

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

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 ?