

**Zulässigkeit und Umfang der Prüfung von Änderungen auf Klarheit im Einspruchsverfahren vor dem EPA**

Am 24. März 2015 wurde die seit längerem offene Frage, ob und inwieweit Änderungen im Einspruchsverfahren auf Klarheit geprüft werden dürfen bzw. müssen, durch die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung **G 3/14** beantwortet.

Die Große Beschwerdekammer stellt fest, dass nur Unklarheiten, die durch eine Änderung **neu eingeführt** werden, beanstandet werden können. Mit anderen Worten: Ist eine Unklarheit schon **zuvor** in einem erteilten Anspruch **vorhanden**, verbietet sich eine Klarheitsprüfung, wird diese **neu geschaffen**, muss geprüft werden:

*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.*

**Die Große Beschwerdekammer beschäftigt sich mit folgenden Konstellationen, immer bezogen auf erteilte Ansprüche:**

**Änderung vom "Typ A" (Aufnahme von Teilen abhängiger Ansprüche in einen unabhängigen Anspruch):**

- Fall A(i): abhängiger Anspruch enthält **mehrere Alternativen**, von denen eine in den unabhängigen Anspruch aufgenommen wird
  - **Nicht auf Klarheit zu prüfen.** G3/14, Rdnr. 82: wie "Typ B" unten.
- Fall A(ii): ein Merkmal eines abhängigen Anspruchs, das dort **mit anderen Merkmalen verbunden** war, wird in den in den unabhängigen Anspruch aufgenommen
  - Wenn hierdurch eine Unklarheit **einggebracht** wird, kann diese geprüft werden
  - Wenn die Unklarheit **schon vorher vorhanden** war, darf diese **nicht** geprüft werden. G3/14, Rdnr. 84

**Änderung vom "Typ B" (vollständige Aufnahme eines abhängigen Anspruchs in einen unabhängigen Anspruch):**

→ **Nicht auf Klarheit zu prüfen.** G3/14, Rdnr. 81 zu Vorlagefrage 1(b)

**Weitere Varianten:**

(a) Streichen eines vollständigen unabhängigen Anspruchs (ggf. mit abhängigen Ansprüchen), andere unabhängige Ansprüche (ggf. mit abhängigen Ansprüchen) bleiben:

→ **Rest nicht schon aus diesem Grund auf Klarheit zu prüfen.**  
G3/14, Rdnr. 77.

(b) Streichen von abhängigen Ansprüchen:

→ **Rest nicht schon aus diesem Grund auf Klarheit zu prüfen.**  
G3/14, Rdnr. 77.

(c) Streichen von Merkmalen aus einem Anspruch, wodurch dessen Gegenstand eingeschränkt wird aber ein bestehendes unklares Merkmal erhalten bleibt:

→ **Nicht auf Klarheit zu prüfen.** G3/14, Rdnr. 83: Unklarheit wird nicht neu geschaffen.

(d) Streichen von optionalen Merkmalen aus einem Anspruch:

→ **Nicht auf Klarheit zu prüfen.** G3/14, Rdnr. 83.

**Contact**

**m patent group**