



✉ EPA / EPO / OEB
D - 80298 München
☎ 089 / 2399 - 0
Tx 523 656 epmu d
Fax 089 / 2399 - 4465

Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern
Geschäftsstellen

Boards of Appeal
Registries

Chambres de recours
Greffes

Aktenzeichen

File Number

Numéro du dossier

T 510 195 - 351

In der Anlage erhalten Sie

eine Kopie des Berichts-
gungsbeschlusses

Interner Verteilerschlüssel
der berechtigten Entschei-
dung

A B C

ein korrigiertes Vorblatt
(Form 3030)

einen Leitsatz / Orientie-
rungssatz (Form 3030)

Please find enclosed

a copy of the decision cor-
recting errors

Internal distribution code
of the corrected decision

A B C

a corrected covering page
(Form 3030)

a headnote / catchword
(Form 3030)

Veillez trouver en annexe

une copie de la décision rec-
tifiant des erreurs

Code de distribution interne
de la décision rectifiée

A B C

une page de garde
(Form 3030) corrigée

un sommaire / une phrase
vedette (Form 3030)

Anmeldung Nr. / Patent Nr.:

88201447.5

(soweit nicht aus der Anlage
ersichtlich)

Application No. / Patent No.:

(if not apparent from enclosure)

Demande n° / Brevet n°:

(si le n° n'apparaît pas sur l'an-
nexe)

Schulz

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 19. Oktober 1995

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0510/95 - 3.5.1

Anmeldenummer: 88201447.5

Veröffentlichungsnummer: 0298575

IPC: H04Q 7/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Selektivrufempfänger mit Versorgungsspannungsverteiler

Anmelder:

Philips Electronics N.V

Einsprechender:

-

Stichwort:

Geänderte Ansprüche

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ R. 51(6), 86(3)

Schlagwort:

"Geänderte Ansprüche - spät eingereicht"

"Ermessensspielraum nicht ausgeübt - Zurückverweisung
angebracht"

Zitierte Entscheidungen:

G 0007/93

Orientierungssatz:

-

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 19. Oktober 1995

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0510/95 - 3.5.1

Anmeldenummer: 88201447.5

Veröffentlichungsnummer: 0298575

IPC: H04Q 7/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Selektivrufempfänger mit Versorgungsspannungsverteiler

Anmelder:
Philips Electronics N.V

Einsprechender:
-

Stichwort:
Geänderte Ansprüche

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ R. 81(6), 86(3)

Schlagwort:
"Geänderte Ansprüche - spät eingereicht"
"Ermessensspielraum nicht ausgeübt - Zurückverweisung
angebracht"

Zitierte Entscheidungen:
G 0007/93

Orientierungssatz:
-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0510/95 - 3.5.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 19. Oktober 1995

Beschwerdeführer: Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL)

Vertreter: Peuckert, Hermann, Dipl.-Ing.
Philips Patentverwaltung GmbH
Wendenstraße 35c
D-20097 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 21. Oktober 1994,
mit der die europäische Patentanmeldung
Nr. 88 201 447.5 aufgrund des Artikels 97 (1)
EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. Van den Berg
Mitglieder: C. Holtz
A. S. Clelland

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit der angefochtenen Entscheidung vom 21. Oktober 1994 wurde die europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) und (2) EPÜ zurückgewiesen, mit der Begründung, daß ein Antrag vom 20. April 1994 auf Änderung der Anmeldeunterlagen nicht mehr berücksichtigt werden könne, weil zuvor ein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung vorgelegen habe, an das der Anmelder gebunden sei. Da der Anmelder diesen Antrag nicht fallengelassen habe, läge keine Fassung vor, mit der das europäische Patent erteilt werden könne (Artikel 113 (2) EPÜ) und die europäische Patentanmeldung entspreche nicht den Erfordernissen des EPÜ.
- II. Die Beschwerdeführerin beantragt, das Patent aufgrund der mit der Eingabe vom 20. April 1994 eingereichten Unterlagen, Patentansprüche 1 bis 17 sowie neue Beschreibungsseiten 1 bis 3b, zu erteilen, hilfsweise, die Erteilung eines Patents in der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung zu beschließen.

Die Beschwerdeführerin macht im wesentlichen geltend, daß die festgelegten Grundsätze der Entscheidung G 7/93 auf den vorliegenden Fall anwendbar seien, und daß damit die Voraussetzungen, die beantragten Änderungen auch nach der Aufforderung gemäß Regel 51 (6) EPC zuzulassen, erfüllt seien.

Entscheidungsgründe

1. In der Entscheidung G 7/93 vom 13. Mai 1994 wurde die Frage behandelt, ob ein Anmelder auch nach der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ geänderte Ansprüche einreichen und mit Erfolg beantragen kann, daß diese zugelassen werden sollten.

2. Die Entscheidung G 7/93 stellt fest, daß Änderungen nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nicht ausgeschlossen seien. Die Prüfungsabteilung hat nach einer solchen Mitteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3), Satz 2 EPÜ, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen (Leitsatz 1). Die Große Beschwerdekammer hat aber auch hinzugefügt, daß, da der Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ dem Zweck diene, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor gebilligten Fassung der Anmeldung abzuschließen, die Zulassung eines Änderungsantrags in diesem späten Stadium des Erteilungsverfahrens eher die Ausnahme sein werde (Leitsatz 2, **in fine**).

3. In Ihrer Begründung hat die Große Beschwerdekammer darauf näher hingewiesen, daß ein Änderungsantrag, der erst nach der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ eingereicht wird, anders beurteilt werden solle als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlichen früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens und insbesondere vor der Einverständniserklärung eingereicht worden sei (Punkt 2.3 der Beschwerdebegründung). Ein klares Beispiel für einen Ausnahmefall sei es, wenn der Anmelder die ersatzweise Aufnahme gesonderter Ansprüche für Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, beantrage (Punkt 2.5). In einem solchen Fall erübrige sich möglicherweise jede weitere sachliche Prüfung, so daß eine etwaige kurze Verzögerung, die sich durch die

Vornahme der erforderlichen Änderungen ergebe, angesichts der Bedeutung, die die Erteilung eines in diesen benannten Staaten rechtsbeständigen Patents für den Anmelder habe, kaum ins Gewicht falle.

Auch andere, kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, könnten noch zugelassen werden (**indem** 2.5).

4. In der angefochtenen Entscheidung wurde die Entscheidung G 7/93 offenbar nicht berücksichtigt. Da es um eine Verfahrensfrage geht, ist aber diese Entscheidung ab Erlaß anzuwenden. Die Anmeldung hätte somit nicht zurückgewiesen werden dürfen, ohne daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen gemäß Regel 86 (3) EPÜ zuerst ausgeübt hätte.
5. Im Hinblick auf das Recht einer zweiinstanzlichen Beurteilung, nicht nur des technischen Sachverhalts der neuen Ansprüche im Vergleich zu den dem Einverständnis gemäß Regel 51 (4) EPÜ zugrunde liegenden, sondern auch bei der Anwendung des Ermessensspielraums im Sinne der Überlegungen in G 7/93 wie oben zusammengefaßt, ist die Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung angebracht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit der Auflage, den Änderungsantrag der Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung der Entscheidung G 7/93 zu überprüfen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

P. K. J. Van den Berg