

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 6. November 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1225/97 - 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:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art.
EPÜ R. 51(6), 86(3)

Schlagwort:
"Ermessensspielraum der Prüfungsabteilung (nicht überschritten)"

Zitierte Entscheidungen:
G 0007/93

Orientierungssatz:
-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 1225/97 - 3.5.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 6. November 1998

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

Vertreter: Volmer, Georg, Dipl.-Ing.
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
14. Juli 1997 zur Post gegeben wurde und 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: A. S. Clelland
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit einer Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 21. Oktober 1994 wurde die europäische Patentanmeldung erstmals zurückgewiesen. Diese Zurückweisung wurde damals damit begründet, daß ein Antrag vom 20. April 1994 auf Änderung der Anmeldungsunterlagen nicht mehr habe berücksichtigt werden können, weil das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung gemäß Regel 51 (4) vorgelegen habe, an das die Anmelderin gebunden gewesen sei. Da die Anmelderin ihren Antrag nicht fallen gelassen habe, habe keine Fassung vorgelegen, mit der das europäische Patent erteilt hätte werden können, Artikel 113 (2) EPÜ.
- II. Gegen diese Entscheidung hatte die Anmelderin mit der Begründung Beschwerde eingereicht, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung Nr. G 7/93 der Großen Beschwerdekammer nicht berücksichtigt habe; in dieser Entscheidung sei von der Großen Beschwerdekammer die Meinung vertreten worden, daß sogar noch nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ eine Prüfungsabteilung ein Ermessen nach Regel 86 (3), Satz 2 EPÜ habe, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen. Es wurde beantragt, ein Patent zu erteilen.
- III. In der Entscheidung T 510/95 vom 19. Oktober 1995 stellte die Kammer fest, daß die Entscheidung G 7/93 von der ersten Instanz nicht berücksichtigt worden sei. Da es um eine Verfahrensfrage gegangen sei, wäre diese Entscheidung ab Erlaß anzuwenden gewesen, so daß die Prüfungsabteilung die Anmeldung nicht hätte zurückweisen dürfen, ohne zuvor das Ermessen gemäß Regel 86 (3) EPÜ ausgeübt zu haben. Die angefochtene Entscheidung wurde daher aufgehoben und die Sache an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, den Änderungsantrag der Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung der Entscheidung G 7/93 zu überprüfen.

- IV. In der folgenden Entscheidung vom 14. Juli 1997 kam die Prüfungsabteilung zu dem Ergebnis, daß die Zulassung der von der Anmelderin vorgeschlagenen Änderungen eine Wiederaufnahme der Sachprüfung in vollem Umfang erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses somit verzögern würde. Sie war daher der Meinung, daß sie ihr Ermessen gemäß Regel 86 (3) EPÜ nicht zugunsten der Anmelderin ausüben sollte und hat die Anmeldung zurückgewiesen.
- V. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) am 21. August 1997 Beschwerde eingelegt und beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Die entsprechende Beschwerdegebühr wurde fristgemäß eingereicht. In der am 7. November 1997 eingegangenen Begründung hat die Beschwerdeführerin den **Hauptantrag** gestellt, das Patent aufgrund der mit der Eingabe vom 20. April 1994 eingereichten Unterlagen mit den Patentansprüchen 1 bis 17 zu erteilen. Als **Hilfsantrag** beantragte die Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patentbeschlusses mit der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 30. September 1993 mitgeteilten Fassung.
- VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hat der Berichterstatter auf die Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer hingewiesen und die vorläufige Meinung vertreten, daß die Prüfungsabteilung den ihr eingeräumten Ermessensspielraum nicht überschritten habe. Eine mündliche Verhandlung fand am 6. November 1998 statt.

VII. Anspruch 1 der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung (Hilfsantrag) lautet wie folgt:

"Selektivrufempfänger mit einem Empfangsteil (11, 12, 13) zur Erzeugung von Digitaldaten aus einem empfangenen Signal, mit einem Auswerteteil (14) zur Auswertung der Digitaldaten und einem Vergleicher (4) zum Vergleich der Digitaldaten mit einem vorgegebenen Datenblock, sowie mit einem Versorgungsspannungsverteiler (2), mit dem wenigstens eine Versorgungsspannung für das Empfangsteil (11, 12, 13) ein- und ausschaltbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Vergleicher (4) auf den Versorgungsspannungsverteiler (2) derart einwirkt, daß bei Nichtübereinstimmung der zu vergleichenden Daten ein Abschaltsignal erzeugt wird."

Dem Hauptanspruch sind 8 Unteransprüche hinzugefügt.

VIII. Die Ansprüche 1 bis 8 des mit Eingabe vom 20. April 1994 eingereichten Anspruchssatzes (Hauptantrag) unterscheiden sich von den Ansprüchen 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag darin, daß die Bezeichnung "Selektivrufempfänger" durch "Mobilstation" ersetzt ist; des weiteren sind die Ansprüche 9 bis 17 neu hinzugefügt. Diese Ansprüche sind zwar auf einen "Empfänger, insbesondere Selektivrufempfänger" gerichtet, ihr Wortlaut entspricht aber im übrigen dem der Ansprüche 1 bis 9 des Hilfsantrags.

Entscheidungsgründe

1. Die Große Beschwerdekammer hat in der Entscheidung G 7/93 festgestellt, daß die Prüfungsabteilung verpflichtet ist, zwei sich widersprechende Interessen zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen:

einerseits das Interesse der Anmelderin an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und andererseits das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen. Ferner hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß die Prüfungsabteilung nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3), Satz 2 EPÜ hat, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen. Die Zulassung einer in diesem Stadium beantragten Änderung werde jedoch der Ausnahmefall sein. Ein Änderungsantrag, den die Prüfungsabteilung nach dieser Mitteilung erhält, müsse anders beurteilt werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens und insbesondere vor der Einverständniserklärung der Anmelderin mit einer ihr mitgeteilten Fassung der Anmeldung gestellt wird. Als Beispiel für zulässige Änderungen werden kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, genannt.

2. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es nicht Aufgabe einer Beschwerdekammer, die Sachlage eines Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen habe, müsse nämlich bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen sollten. Eine Beschwerdekammer dürfe sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen

ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der o. g. richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessenspielraum überschritten habe.

3. Wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung bestätigt wurde, gehen die Änderungen in den Ansprüchen über den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung hinaus, da Ansprüche, die ursprünglich auf einen "Selektivrufempfänger" gerichtet waren, nun auf eine "Mobilstation" bzw. einen "Empfänger, insbesondere Selektivrufempfänger" gerichtet sind. Des weiteren hat sich die Zahl der Ansprüche von ursprünglich 9 auf nunmehr 17 erhöht; anstatt einem einzigen unabhängigen Anspruch wurden zwei unabhängige Ansprüche aufgestellt, deren Gegenstände nach Auffassung der Prüfungsabteilung über den Gegenstand des gemäß Regel 51 (4) EPÜ gebilligten Anspruchs 1 hinausgingen. Die Prüfungsabteilung war der Meinung, daß diese Änderungen keine kleine Änderungen seien und daher deren Zulassung die Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordert und damit den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nennenswert verzögert hätte, da die Zulässigkeit der Anspruchsänderungen geprüft hätte werden müssen.

4. Die Kammer vermag in diesen Überlegungen der Prüfungsabteilung nicht zu erkennen, daß sie ihr Ermessen nach Maßgabe der in der Entscheidung G 7/93 dargelegten Kriterien in unangemessener Weise ausgeübt hätte. Obwohl die Beschwerdeführerin argumentierte, daß der Sachprüfer im Hinblick auf die von ihm bereits vorgenommene Prüfung ohne weiteres erkennen würde, daß die Änderungen zulässig wären, berücksichtigt diese Auffassung nicht, daß der erste Prüfer nach vielen Monaten alle Details der Anmeldung nicht mehr in Erinnerung haben kann. Vielmehr müßte mit einem erheblichen Zeitaufwand für die Prüfung der Änderungen

gerechnet werden. Die Änderungen sind somit keine "kleinen Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern".

5. Da dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden kann, ist die Anmeldung in der am 30. September 1993 nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung zu erteilen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, ein Patent gemäß dem Hilfsantrag zu erteilen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

P. K. J. Van den Berg