

*Reichart*

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : J24/82; J25/82; J26/82

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 81 108 902.8, 81 108 994.5 und 81 109 672.6

Publikations-Nr. / Publication No / N° de la publication :

Bezeichnung der Erfindung:           Stellgerät  
Title of invention:  
Titre de l'invention :

**ENTSCHEIDUNG / DECISION**

vom / of / du    3. August 1984

Anmelder/Patentinhaber:  
Applicant/Proprietor of the patent:           Griesebach, Hans-Theodor  
Demandeur/Titulaire du brevet :

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE    Artikel 76; Regel 25 (1)b)

"Teilanmeldung, europäische" - "Frist zur Einreichung"

**Leitsatz / Headnote / Sommaire**

Bei der Auslegung eines Schreibens des Anmelders, ob es als eine Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b) anzusehen ist, kommt es auf den objektiven Inhalt dieses Schreibens an. Der Inhalt des Schreibens ist aber nicht isoliert, sondern in Zusammenhang mit vorausgegangenen Bescheiden der Prüfungsabteilung und Schreiben des Anmelders auszulegen.



Aktenzeichen: J 24 / 82  
                  J 25 / 82  
                  J 26 / 82

**ENTSCHEIDUNG**  
der Juristischen Beschwerdekammer

vom 3. August 1984

**Beschwerdeführer:** Grisebach Hans-Theodor  
Kampstr. 7  
D-4750 Unna

**Vertreter:** Patentanwälte Zellentin  
Zweibrückenstr. 15  
D-8000 München 2

**Angegriffene Entscheidung:** Entscheidungen der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 1. Juli 1982, mit denen festgestellt wurde, daß den europäischen Teilanmeldungen Nr. 81108902.8, Nr. 81108994.5 und Nr. 81109672.6 der Anmeldetag und die Prioritätsrechte der früheren europäischen Patentanmeldung Nr. 78 100 560.8 nicht zuerkannt werden kann.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. Singer  
**Mitglied:** O. Bossung  
**Mitglied:** P. Ford

J 24/82  
J 25/82  
J 26/82

### Sachverhalt und Anträge

- I. Der Beschwerdeführer reichte am 1. August 1978 die europäische Patentanmeldung 78 100 560.8 (nachfolgend "die Stammanmeldung" genannt) ein. Diese Stammanmeldung wurde am 7. März 1979 unter Nummer 00 000 877 veröffentlicht.
- II. Im Verfahren zur Prüfung der Stammanmeldung wurde von der Prüfungsabteilung mit Bescheid vom 22. August 1979 gerügt, daß die Patentansprüche Art. 82 EPÜ nicht entsprechen, weil sie sich auf mehrere Gruppen uneinheitlicher Erfindungen beziehen. In diesem Bescheid wurde ferner darauf aufmerksam gemacht, daß Teilanmeldungen innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Ausscheidungserklärungen eingereicht werden könnten.
- III. Mit Schreiben vom 17. April 1980 legte der Beschwerdeführer unter Abgrenzung gegenüber dem im Recherchenbericht genannten Stand der Technik neue Ansprüche vor, nämlich einen neuen Anspruchssatz für die Stammanmeldung und einen zweiten, zur Ausscheidung vorgesehenen Anspruchssatz. Ein "weiterer Ausscheidungskomplex", der noch der Abgrenzung gegenüber neu bekannt gewordenem Stand der Technik bedürfe, wurde angekündigt. Der Beschwerdeführer bat um Hinauszögerung der Ausscheidung und um einen Termin für eine Rücksprache; er behielt sich Ergänzung bzw. Neufassung der Ansprüche vor.
- IV. Nach einer Mitteilung des Formalsachbearbeiters vom 4. Juni 1980, daß für den "zweiten Ausscheidungskomplex" eine europäische Teilanmeldung bis zum 21. Juni 1980 eingereicht werden

könne, legte der Anmelder mit Schreiben vom 18. Juli 1980 dar, daß seinerseits noch keine Beschränkung erfolgt, sondern lediglich ein zu überprüfender Vorschlag hierzu gemacht sei.

V. In einem neuen Prüfungsbescheid vom 19. November 1980 wurde der neue Anspruchssatz für die Stammanmeldung im Prinzip für gewährbar bezeichnet und die Beseitigung einzelner Mängel gefordert. Im übrigen wurde bestätigt, daß noch keine endgültige Beschränkung erfolgt sei. Daher sei einerseits die Frist nach R. 25 (1) b) EPÜ noch nicht in Lauf gesetzt, andererseits aber auch die Einheitlichkeit der Anmeldung noch nicht gegeben. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, innerhalb einer Frist von vier Monaten die Einheitlichkeit durch eine eindeutige, nicht bedingte Erklärung darüber herzustellen, auf welchen Gegenstand er die Anmeldung beschränke. Mit dem Eingang dieser Erklärung beim EPA werde die Frist gem. R. 25 (1) b) EPÜ in Lauf gesetzt.

VI. Am 19., 20. und 21. Januar 1981 fand eine erbetene Rücksprache statt, in der die Stammanmeldung eingehend und die Teilanmeldungen "im allgemeinen" besprochen wurden.

VII. Sodann wurden mit einem am 21. März 1981 eingegangenen Schreiben vom 19. März 1981 neue Unterlagen für die Stammanmeldung eingereicht. Dabei wurde dargelegt, daß "der Zeichnungssatz lediglich ein Entwurf" sei, der bei Einverständnis der Prüfungsabteilung neu erstellt werde. Die Gegenstände der ehemaligen Figuren 15 bis 30 gehörten zu der "ausgeschiedenen Materie"; sie seien "nicht mehr Gegenstand der vorliegenden Anmeldung" und sollten "ggf. getrennt weiterverfolgt werden". Der Beschwerdeführer schloß: "Sollten prüfungsseitig noch Änderungswünsche vorhanden sein, so wird gebeten, diese in eine Kopie der eingereichten Unterlagen einzutragen, damit der Anmelder baldmöglichst endgültige Unterlagen erstellen kann".

- VIII. Mit Schreiben vom 15. September 1981 reichte der Beschwerdeführer neue Unterlagen für die Stammanmeldung ein, die er als "nunmehr erteilungsfähig" ansah. Durch die Einreichung "dieser nunmehr eindeutig auf die von der Prüfungsstelle als einheitlich angesehenen Teile der Anmeldung beschränkte Fassung" sei es möglich, "innerhalb der gesetzlichen Frist von zwei Monaten nach Eingang dieser beschränkten Unterlagen die Teilanmeldung einzureichen, die der Anmelder weiter zu verfolgen gedenkt".
- IX. Am 26. und 27. Oktober sowie am 13. November 1981 reichte der Anmelder drei Anmeldungen ein, die als Teilanmeldungen bezeichnet sind und sich auf ausgeschiedene Gegenstände der ursprünglichen Stammanmeldung beziehen.
- X. Am 7. April 1982 richtete die Eingangsstelle an den Beschwerdeführer eine Mitteilung gem. R. 69 (1) EPÜ, in der bezüglich einer jeden dieser Teilanmeldungen folgendes gesagt ist: "Die Teilanmeldung ist nicht innerhalb von zwei Monaten nach der auf Aufforderung der Prüfungsabteilung erfolgten Beschränkung der früheren Anmeldung eingereicht worden (Regel 25 (1) b) EPÜ). Die Beschränkung der früheren Anmeldung wurde am 19. März 1981 vorgenommen". Daher werde gemäß Regel 69 (1) EPÜ festgestellt, daß die Teilanmeldung nicht als Anmeldetag der früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht gilt und nicht deren Prioritätsrecht genießt.
- XI. Gegen diese Feststellung beantragte der Beschwerdeführer eine Entscheidung nach R. 69 (2) EPÜ. Mit drei gleichlautenden, die Anmelde-nummern gemeinsam enthaltenden Entscheidungen vom 1. Juli 1982 stellte die Eingangsstelle fest, daß den drei Teilanmeldungen der Anmeldetag der Stammanmeldung nicht zuerkannt werden könne. In der Begründung ist im wesentlichen

ausgeführt, daß die Eingabe des Beschwerdeführers im Prüfungsverfahren der Stammanmeldung vom 19. März 1981, eingegangen am 21. März 1981, nebst den dort beigefügten neuen Unterlagen für die Stammanmeldung als deren endgültige Beschränkung gem. R. 25 (1) b) EPÜ zu verstehen sei. Daher sei die 2-Monatsfrist zur Einreichung von Teilanmeldungen nach dieser Regel am 21. Mai 1981 abgelaufen und eine Behandlung der drei Anmeldungen als Teilanmeldungen gem. Art. 76 EPÜ nicht möglich.

XII. Mit drei gesonderten Beschwerden vom 15. Juli 1982, eingegangen am 22. Juli 1982 legte der Beschwerdeführer bezüglich jeder der drei Teilanmeldungen unter Zahlung der Gebühren Beschwerde ein. Die gleichlautende Begründung vom 2. November 1982 ging an eben diesem Tag ein.

XIII. Im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung vom 04. Juli 1984 trug der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes vor: Mit Bescheid der Prüfungsabteilung vom 19. November 1980 sei vom Beschwerdeführer eine "eindeutige, nicht bedingte" Beschränkung der Stammanmeldung verlangt worden. Seine Eingabe vom 19. Mai 1981 könne weder als "eindeutig", noch als "nicht bedingt" gewertet werden. Der Beschwerdeführer habe erkennbar zum Ausdruck gebracht, daß er endgültige Unterlagen für die Stammanmeldung erst einreichen wolle, wenn er die von ihm erwarteten Änderungswünsche der Prüfungsabteilung kennt. Außerdem habe er vorher, d.h. mit Schreiben vom 21. Juni 1980 (oben IV.) bereits zum Ausdruck gebracht, daß er die Einreichung von Teilanmeldungen aufschieben wolle bis ihm die endgültige Fassung der Stammanmeldung bekannt sei. Diese seine Vorstellung habe er in der Eingabe vom 19. Mai 1981 erneut zu erkennen gegeben. Außerdem sei er der Meinung gewesen, daß auch eine Beschränkung eine Änderung i.S.v. Regel 86 (3) EPÜ sei und daher einer Billigung durch die Prüfungsabteilung bedürfe.

- XIV. Der Beschwerdeführer stimmte einer Verbindung der drei Beschwerdeverfahren nach Art. 9 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Amtsbl. EPA 1983, 7) zu. Die Kammer verband die Verfahren. Der Vorsitzende teilte dies dem Beschwerdeführer mit Bescheid vom 16. April 1984 mit.
- XV. Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben und den Teilanmeldungen den Anmeldetag der Stammanmeldung zuzuerkennen. Hilfsweise beantragt er, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob unter Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b) EPÜ schon ein "beschränkter Anspruchsvorschlag" zu verstehen sei oder "nicht vielmehr die zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder als erteilungsreif angesehene Anspruchsfassung".

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ. Sie sind daher zulässig.
2. Eine Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b) EPÜ liegt vor, wenn der Anmelder ein Schreiben mit neuen Unterlagen für die Stammanmeldung vorlegt, das sich seinem objektiven Inhalt nach als ein vorbehaltloses Eingehen auf die an ihn ergangene Aufforderung darstellt, die Einheitlichkeit herzustellen. Bei der Auslegung eines Schreibens des Anmelders, ob es als eine Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b) anzusehen ist, kommt es auf den objektiven Inhalt dieses Schreibens an. Der Inhalt des Schreibens ist aber nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit vorausgegangenen Bescheiden der Prüfungsabteilung und Schreiben des Anmelders auszulegen.
3. Die Eingangsstelle hat das Schreiben des Anmelders und nunmehrigen Beschwerdeführers vom 19. März 1981, eingegangen am 21. März 1981, nebst Anlagen als die Beschränkung i.S.v. Regel 25 (1) b) EPÜ angesehen. Eine solche Wertung ist bei isolierter Betrachtung dieses Schreibens möglich. Die in jenem Schreiben zum Ausdruck gebrachten Überlegungen scheinen sich auf die Ausarbeitung der Stammanmeldung in ihren Einzelheiten, insbesondere auf die Zeichnungen zu beziehen. Die Beschränkung der Stammanmeldung erscheint - falls man den Inhalt dieses Schreibens allein betrachtet - als vorbehaltlos.
4. Diese Wertung kann aber nicht mehr aufrecht erhalten werden, wenn die vorausgegangenen Schreiben des Anmelders vom 17. April 1980 und 18. Juli 1980 sowie der dann ergangene Bescheid der Prüfungsabteilung vom 19. November 1980 mit berücksichtigt werden. Im ersten Schreiben hat der Anmelder zum Ausdruck ge-



bracht, daß er nur vorläufige Unterlagen für Stamm- und Teilanmeldungen ausarbeiten möchte. Die Einreichung von Teilanmeldungen sollte hinausgezögert werden, weil er sich noch Änderungen der Unterlagen vorbehalten wolle. Im zweiten Schreiben betonte er, daß seinerseits noch keine Beschränkung, sondern lediglich ein Vorschlag dazu vorliege, der von der Prüfungsabteilung noch geprüft werden müsse. Diese Vorbehalte gaben der Prüfungsabteilung Anlaß, in ihrem Bescheid vom 19. November 1980 zunächst festzustellen, daß bisher keine eindeutige und unbedingte Beschränkung vorliege und nunmehr zu fordern, daß der Anmelder "innerhalb der in diesem Bescheid gesetzten Frist eine eindeutige, nicht bedingte Willenserklärung darüber abgibt, auf welchen Gegenstand er die vorliegende Anmeldung zur Herstellung der Einheitlichkeit beschränkt".

5. Berücksichtigt man die vom Anmelder gemachten Vorbehalte und die Forderung der Prüfungsabteilung, diese Vorbehalte nunmehr durch eine "eindeutige, nicht bedingte Willenserklärung" aufzuheben, so kann das Schreiben vom 19. März 1981 nicht mehr als eine vorbehaltlose Beschränkung gewertet werden. Der Inhalt dieses Schreibens entspricht nach Auffassung der Kammer nicht einer vorbehaltlosen Erklärung.

Die Formulierung in dem Schreiben, daß "... die Gegenstände der ehemaligen Figuren 5 bis 30 ... ggf. getrennt weiterverfolgt werden sollen", kann zwar ohne Berücksichtigung der Vorgeschichte so verstanden werden, daß sich der Anmelder in der Stammanmeldung vorbehaltlos beschränke und sich nur noch überlege, ob er für die ausgeschiedenen Gegenstände Teilanmeldungen einreichen werde. Die Prüfungsabteilung als Adressat jener Erklärung wußte aber aus der Vorgeschichte, d.h. dem umfangreichen Schriftwechsel, verschiedenen Telefongesprächen und den am 19., 20. und 21. Januar 1981 durchgeführten Rücksprachen, daß der Anmelder die feste Absicht hatte, Teilanmeldungen einzureichen, die Einreichung aber aufschieben wollte, bis die Zustim-

mung der Prüfungsabteilung zu den neu eingereichten Unterlagen festlag. Angesichts dieser Umstände konnte somit die Prüfungsabteilung in dem Schreiben vom 19. März 1981 noch nicht die von ihr geforderte vorbehaltlose Erklärung sehen.

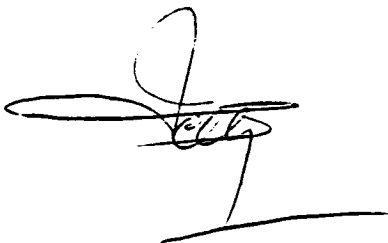
6. Die vorbehaltlose Erklärung kann erst mit Schreiben vom 15. September 1981, eingegangen am selben Tag. Daher begann die Zwei-Monats-Frist zur Einreichung der Teilanmeldungen erst mit diesem Tag. Die Teilanmeldungen wurden am 26. und 27. Oktober sowie am 13. November 1981 noch rechtzeitig eingereicht.

#### Formel der Entscheidung

Aus den vorstehenden Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidungen der Eingangsstelle des Europäischen Patentamtes vom 01. Juli 1982 betreffend die europäischen Patentanmeldungen Nr. 81 108 902.8, Nr. 81 108 994.5 und Nr. 81 109 672.6 werden aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, daß diese europäischen Patentanmeldungen innerhalb der in Regel 25 Abs. 1 Buchst. b) EPÜ genannten Frist eingereicht worden sind.

Der Geschäftsstellenbeamte:



Der Vorsitzende:



So 3. 8. 84