

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

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : T 391/88 - 3.5.1

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 84 111 256.8

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 0 140 141

Bezeichnung der Erfindung: Schaltungsanordnung für den zeitgerechten Steuerzeichen-
Title of invention: austausch zwischen einer zentralen Datenverarbeitungs-
Titre de l'invention : einheit und einer dezentralen Funktionseinheit

Klassifikation / Classification / Classement : G06F 13/28

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 14. Dezember 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur : SIEMENS AG

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence : Steuerzeichenaustausch/SIEMENS

EPÜ / EPC / CBE Art. 96 (2), 107, 111 (1)

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten";
"Zurückverweisung, wenn der Aufforderung zur Stellung-
nahme zu Patenthinderungsgründen erst im Beschwerde-
verfahren nachgekommen wird"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

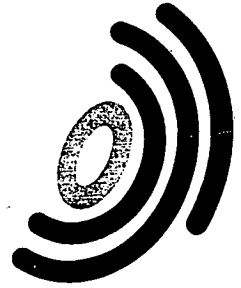
European Patent
Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern
Aktenzeichen: T 391/88 - 3.5.1

Boards of Appeal

Chambres de recours



ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 14. Dezember 1989

Beschwerdeführer: Siemens Aktiengesellschaft
Berlin und München
Postfach 22 16 34
D - 8000 München 22

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 065 des
Europäischen Patentamts vom 29. März 1988, mit der
die europäische Patentanmeldung Nr. 84 111 256.8
aufgrund des Artikels 97(1) EPÜ zurückgewiesen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.K.J. van den Berg
Mitglieder: W.B. Oettinger
R.E. Persson

Sachverhalt und Anträge

I. Die unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 23. September 1983 am 20. September 1984 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 84 111 256.8 wurde auf einen Antrag der Anmelderin auf Entscheidung nach Lage der Akten durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 29. März 1988 zurückgewiesen. Diese Entscheidung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der Anmeldung nach Lage der Akten nicht patentfähig sei, weil er aus den in einem Bescheid vom 24. August 1987 angegebenen Gründen nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

II. Die Entscheidung wurde von der Anmelderin am 26. Mai 1988 unter Zahlung der entsprechenden Gebühr mit der Beschwerde angefochten. Es wurde die Aufhebung der Entscheidung und die Erteilung eines Patents beantragt. Eine Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin - zusammen mit einem neuen Anspruch 1 - am 27. Juli 1988 ein. Daraufhin wurde die Sache der Beschwerdekammer vorgelegt.

Auf eine Mitteilung gemäß Art. 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern reichte die Beschwerdeführerin am 9. November 1989 einen erneut geänderten Anspruch 1 und am 20. November 1989 eine Ergänzung der Beschwerdebegründung ein.

III. In einer mündlichen Verhandlung, die am 14. Dezember 1989 auf einen Hilfsantrag der Beschwerdeführerin stattfand, wiederholte die Beschwerdeführerin ihren Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Anspruchs 1 vom 9. November 1989 und im übrigen der ursprünglichen Unterlagen zu erteilen.

Auf Befragen durch die Kammer erklärte sie zum bisherigen Verfahren folgendes:

Während des Prüfungsverfahrens vor der ersten Instanz habe eine Unsicherheit über die Bedeutung der Erfindung bestanden. Der Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten beruhe auf einer zeitweiligen Unterschätzung dieser Bedeutung. Erst nach Erlaß der angefochtenen Entscheidung wurde diese Fehleinschätzung ausgeräumt. Die Anmelderin habe deshalb Beschwerde eingelegt, um die Möglichkeit, die Erfindung doch noch patentiert zu erhalten, nicht zu verlieren.

Entscheidungsgründe:

1. Auch wenn ein Anmelder, welcher einen für ihn ungünstigen Bescheid, wie im vorliegenden Fall, mit einem Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten beantwortet, normalerweise immer mit der Zurückweisung der Anmeldung rechnen muß, kann aus dem Antrag kein irgendwie gearteter Verzicht auf seine Rechte als Antragsteller für eine Patenterteilung hergeleitet werden. Er ist daher durch eine entsprechende Zurückweisungsentscheidung beschwert im Sinne des Artikels 107 EPÜ und deshalb beschwerdeberechtigt.

Da die Beschwerde auch im übrigen den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ entspricht, ist sie zulässig.

2. Im vorliegenden Fall war der Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten die erste und einzige "Antwort" der Anmelderin auf den für sie ungünstigen Bescheid der Prüfungsabteilung. Erst im Beschwerdeverfahren hat sie sachlich Stellung zu diesem Bescheid genommen sowie ihr Patentbegehren geändert.

In einem solchen Fall ist die Angelegenheit normalerweise ohne irgendeine sachliche Prüfung durch die Beschwerde-

kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Dies ergibt sich besonders aus der Notwendigkeit, eine Umgehung der ersten Instanz zu verhindern und das im EPÜ vorgesehene zweitinstanzliche Verfahren zu gewährleisten.

Die Umstände des vorliegenden Falls bieten keinen Anlaß, von diesem Prinzip abzuweichen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

P.K.J. van den Berg