

Aktenzeichen: T 141 / 82

T 181



ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 20. August 1984

Beschwerdeführer: SIEMENS - ALBIS Aktiengesellschaft
EGA 1 / Verträge und Patente
Postfach

CH - 8047 Zürich

Vertreter: ---

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 046 des Europäischen Patentamts vom 5. Januar 1982, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 79 104 828.3 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff

Mitglied: J. van Voorthuizen

Mitglied: O. Bossung

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 01.12.79 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 104 828.3 (Veröffentlichungsnummer 0 012 306) mit beanspruchter Priorität vom 15.12.78 (CH) und 24.08.79 (CH) wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 046 des Europäischen Patentamts vom 05.01.82 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen die am 07.10.81 eingereichten Patentansprüche 1 - 9 zugrunde. Für deren Wortlaut wird auf die Akte verwiesen.
- II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Gegenstände der Patentansprüche 1, 6 und 7 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen. Es sei keiner Stelle in den ursprünglichen Unterlagen ein Hinweis entnehmbar, daß bestimmte, an sich offenbarte, Merkmale in der in diesen Ansprüchen angegebenen Weise kombiniert werden könnten oder sollten.
- III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 15.02.82 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Begründung der Beschwerde ging am 05.03.82 ein. Weitere ergänzende Erklärungen waren in einer Eingabe vom 18.10.82 enthalten.
- IV. In ihrer Beschwerdebegründung hat die Anmelderin verschiedene Anträge gestellt, von denen der erste Antrag seinem Wesen nach der Hilfsantrag ist:
1. das europäische Patent zu erteilen mit 7 Ansprüchen wie sie von der Prüfungsabteilung schon als gewährbar erachtet wurden;
 2. das europäische Patent zu erteilen mit einem zusätzlichen Anspruch 1 wie am 07.10.81 eingereicht;
 3. das europäische Patent zu erteilen mit einem zusätzlichen Anspruch 6 wie am 07.10.81 eingereicht;

4. das europäische Patent zu erteilen mit einem zusätzlichen Anspruch 7 wie am 07.10.81 eingereicht.

V. Die Anmelderin hat zur Begründung der Anträge 2 - 4 im wesentlichen folgendes geltend gemacht:

Die Auffassungen der Prüfungsabteilung stünden in Widerspruch zu den Prüfungsrichtlinien (C-IV 7.2; C-V 2.4; C-VI 5.4), da die Prüfungsabteilung sich auf den Standpunkt zu stellen scheine, daß alles, was nicht ausdrücklich in der Anmeldung offenbart ist, als nicht offenbart zu gelten habe. Damit wende sie eine streng formelle Betrachtungsweise wie bei der Neuheitsprüfung an. Nach den Prüfungsrichtlinien (C-V 2.4 zu Art. 88 (4) EPÜ) sei ein nachträglich beanspruchtes, allgemein gefasstes Merkmal als deutlich offenbart zu betrachten, wenn dieses Merkmal in den Prioritätsunterlagen differenziert beschrieben ist, und eine Verallgemeinerung sich in naheliegender Weise aus dieser differenzierten Beschreibung ergibt.

Im vorliegenden Fall würden außerdem die betreffenden Sachverhalte, d.h. die Gegenstände der Anträge 2 bis 4, von dem ursprünglichen Anspruch 1 mit umfaßt. Es würden auch keine besonderen Wirkungen im Sinne einer Kombination durch die Zusammenfügung der Merkmale erzielt, sondern es werde vielmehr die Erfindung im Sinne einer Aggregation weitergebildet, bei der lediglich ein Teil der offenbarten Erfindung durch einen Teil des offenbarten Standes der Technik substituiert werde.

Obwohl bestimmte Merkmale getrennt in der ursprünglichen Anmeldung beschrieben seien, sei die Möglichkeit ihrer Aggregation (oder besser Substitution) für den Fachmann aus dem Beschreibungstext und den Zeichnungen ersichtlich. Die Substitution eines von einem breiteren Anspruch umfaßten Elements durch ein auch offenbartes spezialisiertes Lösungsmittel stelle durchaus eine für den Fachmann als möglich erkennbare Ausführungsform der Erfindung dar.

.../...

- VI. Durch Bescheid des Berichterstatters vom 15.03.84 wurde die Anmelderin darauf hingewiesen, daß die Beschwerdekammer der vorläufigen Auffassung sei, den Anträgen 2 - 4 könne nicht entsprochen werden. Auch die Gründe hierfür wurden mitgeteilt. Die Kammer war dabei davon ausgegangen, daß in eine Anmeldung die nachträgliche Aufnahme von Ausführungsarten, die ursprünglich nicht beschrieben waren, also im absoluten Sinne neu sind, und die auch in dem Sinne als neu angesehen werden müssen, daß sie nicht unmittelbar und eindeutig für den Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens aus der ursprünglichen Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnung) hervorgehen, als eine unzulässige Änderung im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ zu betrachten sei. Unmittelbar und eindeutig sei dabei so zu verstehen, daß die fraglichen Ausführungsarten für den Fachmann stillschweigend inbegriffen (implizit) sind, d.h. ihm bei Kenntnisnahme der Anmeldung aufgrund seiner Fachkenntnisse unvermeidbar in den Sinn kommen. Diese Interpretation des Artikels 123 (2) EPÜ ist auch in Übereinstimmung mit dem Geist der Regel 88 EPÜ, Satz 2, der sich auf Berichtigungen der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen bezieht. Folglich kann auch ein Gegenstand nicht allein deswegen als offenbart angesehen werden, daß er von einem breiten Hauptanspruch mit umfaßt wird, wenn in der Beschreibung und Zeichnung jeder konkrete Hinweis auf diesen Gegenstand fehlt.

- VII. Daraufhin hat die Anmelderin mit Schreiben vom 31.03.84 zur weiteren Behandlung der Anmeldung bereinigte Unterlagen entsprechend ihrem Antrag 1 eingereicht. Sie beantragt die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der am 05.03.82 eingereichten Ansprüche 1 - 7, die wie folgt lauten:

1. Mehrkanalige Verstärkereinrichtung mit einem Verstärker (GV) für zeitlich verschachtelte Schwingungspakete, dessen Eingang mit je einem Eingangskanal (KE), dem jeweils ein Schwingungspaket zugeordnet ist, über mehrere

.../...

Eingangsverzögerungsleitungen verbunden ist, die derart unterschiedlich bemessen sind, daß die Schwingungspakete einander im Verstärker nicht überlappen, und dessen Ausgang jeweils über eine komplementär bemessene Ausgangsverzögerungsleitung mit je einem dem entsprechenden Schwingungspaket zugeordneten Ausgangskanal (KA) verbindbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß mehrere der Eingangsverzögerungsleitungen und mehrere der Ausgangsverzögerungsleitungen je aus einer akustischen Mehrfachverzögerungsleitung (ML 1 bzw. ML 2; PL 1-3 bzw. PL 4-6) mit dementsprechend vielen Wandlern (1 bis 4 in ML; 1 und 5 in PL) bestehen, die auf ein und demselben Substrat in ein und derselben Verzögerungsstrecke untergebracht sind, und daß diese Wandler an einem Umschalter (UE bzw. UA) angeschlossen sind, der sie immer dann an einen Kurzschluß für das durchlaufende Signal anschließt, wenn nicht gerade ein interessierendes Signal anliegt.

2. Verstärkereinrichtung nach Patentanspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß bei allen Kanälen (KEi, KA_i) die Summe der Laufzeit (T_e) einer einzelnen Eingangsverzögerungsleitung einer Mehrfachverzögerungsleitung (ML 1; PL 1-3) und der Laufzeit (T_a) der ihr zugeordneten einzelnen Ausgangsverzögerungsleitung einer Mehrfachverzögerungsleitung (ML 2; PL 4-6) gleich groß ist.
3. Verstärkereinrichtung nach Patentanspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Eingangsverzögerungsleitungen durch eine erste und die Ausgangsverzögerungsleitungen durch eine zweite Mehrfachverzögerungsleitung (ML 1 bzw. ML 2) gebildet sind, wobei der Verstärker (GV) eingangsseitig an den Empfangswandler (5 in ML 1) der ersten Mehrfachverzögerungsleitung und ausgangsseitig an den Sendewandler (5 in ML 2) der zweiten Mehrfachverzögerungsleitung angeschlossen ist, und wobei einerseits die Ausgangskanäle (KA 1, KA 2, KA 3, KA 4) über je einen Ausgangsumschalter (UA 1, UA 2, UA 3, UA 4) mit je einem Empfangswandler (1 bis 4 in ML 2) der zweiten Mehrfach-

.../...

verzögerungsleitung und andererseits die Eingangskanäle (KE 1, KE 2, KE 3, KE 4) über je einen Eingangsumschalter (UE 1, UE 2, UE 3, UE 4) in umgekehrter Reihenfolge mit je einem Sendewandler (4 bis 1 in ML 1) der ersten Mehrfachverzögerungsleitung verbindbar sind.

4. Verstärkereinrichtung nach Patentanspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß einerseits die Eingangsverzögerungsleitungen durch mindestens eine Mehrfachverzögerungsleitung (PL 1, PL 2, PL 3) gebildet sind, bei denen der erste und der letzte Wandler (1 und 5) als Sendewandler und ein mittlerer Wandler (2 bzw. 3 bzw. 4) als Empfangswandler arbeiten, und andererseits die Ausgangsverzögerungsleitungen durch mindestens eine Mehrfachverzögerungsleitung (PL 4, PL 5, PL 6) gebildet sind, bei denen der letzte und der erste Wandler (5 und 1) als Empfangswandler und ein mittlerer Wandler (4 bzw. 3 bzw. 2) als Sendewandler arbeiten.
5. Verstärkereinrichtung nach Patentanspruch 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß dem Verstärker (GV) ein Summationsnetzwerk (X) für die Ausgangssignale der mittleren Empfangswandler vorgeschaltet und ein Verteilernetzwerk (Y) für die Eingangssignale der mittleren Sendewandler nachgeschaltet ist.
6. Verstärkereinrichtung nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zur Vermeidung von durch Echosignale hervorgerufenen Störeffekten die Verzögerungsleitung mit der größten Verzögerungszeit (T_{en}) eine Verzögerung aufweist, die weniger als dreimal so groß ist wie die Verzögerung mit der kleinsten Verzögerungszeit (T_{en} 3.T_{e1}).
7. Verstärkereinrichtung nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, g e k e n n z e i c h n e t durch die Verwendung solcher Mehrfach-Verzögerungsleitungen (ML; PL), die zugleich Bandpassfiltereigenschaften aufweisen, um den Signal/Rausch-Abstand der Verstärkereinrichtung zu verbessern.

.../...

VIII. Weiterhin hat die Anmelderin die Zurückerstattung der Beschwerdegebühr beantragt, auch dann, wenn der Beschwerde nur zum Teil entsprochen werden sollte. Sie begründet ihren Antrag damit, daß die Entscheidung erstmals neue Argumente enthält für den Grundsatz, daß ein Naheliegen kein Offenbarungsersatz sei, wozu die Anmelderin nicht habe Stellung nehmen können.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen von Art. 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.
2. Die Prüfung der Patentansprüche 1 - 7, eingereicht am 05.03.82, hat ergeben, daß gegen diese Ansprüche keine Einwände bestehen:
3. Die am 31.03.84 eingereichten Änderungen in der Beschreibung dienen der Berücksichtigung des Standes der Technik und zur Anpassung der Beschreibung an die neuen Ansprüche; gegen sie bestehen keine Bedenken.
4. Bezüglich des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist folgendes zu bemerken:
Im vorliegenden Fall war der Grund zur Zurückweisung, daß der Gegenstand der vorgelegten Ansprüche ursprünglich nicht offenbart sei und diese Ansprüche deshalb gegen Artikel 123 (2) verstoßen würden. Der beauftragte Prüfer hat diesen Grund schon mit Bescheid vom 1. April 1984 vorgebracht. In seinem Bescheid vom 8. Juli 1981 hat er ferner ausgeführt, daß ein Naheliegen kein Offenbarungsersatz sei und diese Meinung ausführlich begründet. Die Anmelderin hat in ihren Schreiben vom 8. Mai 1981 und 7. Oktober 1981 dazu Stellung genommen. Sie hat jedoch die Prüfungsabteilung nicht von der Richtigkeit ihres Standpunktes überzeugen können, und diese hat daraufhin die Anmeldung aus dem erwähnten Grund zurückgewiesen. In der Entscheidung hat sie noch weitere Argumente vorgebracht zur

Stützung ihrer Meinung und zur Widerlegung der von seiten der Anmelderin in ihrem Schreiben vom 7. Oktober 1981 vorgebrachten Argumente. Unter diesen Umständen ist die Kammer der Ansicht, daß die Erfordernisse des Artikels 113 EPÜ erfüllt sind, also kein Verfahrensfehler vorliegt, der nach Regel 67 EPÜ zur Rückerstattung der Beschwerdegebühr führen könnte.

Formel der Entscheidung

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf die Anmeldung ein europäisches Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
 - a) Beschreibung, eingegangen am 31. März 1984;
 - b) Ansprüche 1 - 7 vom 05.03.82 in der am 31. März 1984 neu eingereichten Fassung;
 - c) Zeichnungen, eingegangen am 31. März 1984.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

