

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 07. Juli 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0974/06 - 3.2.07

Anmeldenummer: 02406148.3

Veröffentlichungsnummer: 1433577

IPC: B26D 3/16

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Werkzeug zum Durchtrennen von Rohren

Patentinhaber:

GEBERIT TECHNIK AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 111 (1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Neuheit - ja gegenüber D1"

"Zurückverweisung - ja"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0974/06 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 07. Juli 2008

Beschwerdeführer: GEBERIT TECHNIK AG
Schachenstraße 77
CH-8645 Jona (CH)

Vertreter: Groner, Manfred
Isler & Pedrazzini AG
Gotthardstraße 53
Postfach 1772
CH-8027 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 21. März 2006 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 02406148.3 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ 1973 zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. O'Reilly
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin (nunmehr Beschwerdeführerin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 02 406 148.3 zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt.

II. Der mit Eingabe vom 14. Mai 2008 eingereichte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Werkzeug zum Durchtrennen von Rohren, insbesondere Wasserrohre der Sanitär- und Heizungstechnik, mit zwei Zangenschenkeln (2, 2', 3, 3'), die um eine Gelenkachse (8) zueinander verschwenkbar sind, mit wenigstens einem in einem Zangenmaulbereich (A) angeordneten Schneidmesser (9, 31) und einer Rohrführung (20) im Zangenmaulbereich (A), wobei das Schneidmesser (9, 31) beweglich an einem der Zangenschenkel (2, 2'; 3, 3') gelagert ist und mit diesem Schneidmesser (9, 31) das Rohr (14, 14', 14'') in einem ersten Bearbeitungsschritt wenigstens teilweise am Umfang schneidbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Zangenschenkel (2, 2'; 3, 3') eine Trennschere bilden, dass das Schneidmesser (9) so ausgebildet ist, dass das Rohr (14, 14', 14'') in einem zweiten Bearbeitungsschritt durchdrückbar ist, wobei das Werkzeug in diesem zweiten Bearbeitungsschritt als Trennschere dient und die Zangenschenkel (2, 2'; 3, 3') hierzu an Griffen (5, 7) zusammendrückbar sind."

III. Zur Begründung wird in der angefochtenen Entscheidung ausschließlich auf den Bescheid vom 07. März 2006 Bezug genommen. In dem richtigerweise als auf den 16. März 2006 datiertes Ergebnis der Rücksprache vom 7. März 2006 anzusehenden Bescheid wird auf den, in dem vorliegenden

Beschwerdeverfahren berücksichtigten, Stand der Technik nach

D1: US-A-520 6996

Bezug genommen.

- IV. Nach dem auf den 16. März 2006 datierten Ergebnis der Rücksprache sei der mit Schreiben vom 12. Dezember 2005 eingereichte Anspruch 1 gegenüber dem Werkzeug nach D1 nicht neu.

Bei dieser Beurteilung wurde insbesondere davon ausgegangen, dass das aus D1 bekannte Werkzeug, übereinstimmend mit demjenigen nach dem Anspruch 1 der Streitanmeldung, zwei Zangenschenkel aufweist, die an zwei Griffen um eine gemeinsame Gelenkachse gegeneinander verschwenkbar sind, mit wenigstens einem in einem Zangenmaulbereich angeordneten Schneidmesser und einer Rohrführung im Zangenmaulbereich.

Hinsichtlich der beiden im Anspruch 1 definierten Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugs, nach denen in einem ersten Bearbeitungsschritt das Rohr mit dem Schneidmesser wenigstens teilweise am Umfang schneidbar ist, während es in einem zweiten Bearbeitungsschritt, in dem das Werkzeug als Trennschere dient, durchdrückbar ist, wird nach dem Ergebnis der Rücksprache davon ausgegangen, dass das aus D1 bekannte Werkzeug gleichfalls die Wirkung einer Trennschere umfasse.

- V. Mit der die Beschwerdebegründung umfassenden Beschwerde vom 08. Mai 2006 wurde ein geänderter Anspruchssatz eingereicht. Es wurde die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und eine Patenterteilung auf der Grundlage des eingereichten Anspruchssatzes beantragt.

- VI. In dem Ladungsbescheid der Kammer vom 27. März 2008 wurden verschiedene Klarheitsmängel betreffend den Anspruch 1 angesprochen. Nach einem dieser Einwände sei fraglich ob die Struktur des Werkzeugs nach dem Anspruch 1, unter Berücksichtigung der dort enthaltenen funktionellen Merkmale, ausreichend klar definiert sei; nach einem anderen sei die Terminologie nicht einheitlich (vgl. Abschnitt 3.1).

Weiter verlieh die Kammer ihrer vorläufigen Auffassung Ausdruck, nach der ein entsprechend klargestellter Anspruch 1 gegenüber D1 neu sei.

Im Hinblick auf den weiteren Verfahrensverlauf wurde in dem Ladungsbescheid darauf verwiesen, dass, da die Anmeldung nach der angefochtenen Entscheidung aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber D1 zurückgewiesen worden sei es sachdienlich zu sein scheine, die Sache dann, wenn der Gegenstand des Anspruchs 1 die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllt und neu gegenüber D1 ist, an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung, im wesentlichen betreffend Neuheit im Hinblick auf den übrigen, im Recherchenbericht genannten Stand der Technik, sowie betreffend das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, zurückzuverweisen.

- VII. In Erwidierung des Ladungsbescheids wurde mit Eingabe vom 14. Mai 2008 ein geänderter Anspruchssatz mit Ansprüchen 1 - 10 eingereicht.

Auf telefonischen Hinweis der Kammer vom 19. Juni 2008 (vgl. den auf den 23. Juni 2008 datierten Vermerk über die telefonische Rücksprache), dass der geltende Anspruch 1 neu sei gegenüber D1, so dass bei entsprechendem Antrag die Angelegenheit auch ohne mündliche Verhandlung zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden könne, wurde der ursprünglich mit der Beschwerdebegründung hilfsweise gestellte Antrag auf mündliche Verhandlung mit Fax vom 19. Juni 2008 zurückgenommen.

VIII. Zu dem Anspruch 1 des mit Eingabe vom 14. Mai 2008 eingereichten Anspruchssatzes nahm die Beschwerdeführerin im Wesentlichen wie folgt Stellung.

- a) Die versehentlich bei dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruch 1 weggelassene Angabe "durchdrückbar ist, wobei das Werkzeug in diesem zweiten Bearbeitungsschritt" sei wieder in den Anspruch 1 aufgenommen worden.
- b) Zur Vereinheitlichung der Terminologie sei der Begriffe "Schere" durch den Begriff "Trennschere" ersetzt worden.

Entscheidungsgründe

1. *Geänderter Anspruch 1*

Der geänderte Anspruch 1 unterscheidet sich von dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruch 1 im Wesentlichen durch

eine Änderung des Oberbegriffsmerkmals

"mit zwei Zangenschenkeln (2, 2'; 3, 3'), die an zwei Griffen (5, 7) um eine gemeinsame Gelenkachse (8) gegeneinander verschwenkbar sind,"

in das Oberbegriffsmerkmal

"mit zwei Zangenschenkeln (2, 2'; 3, 3'), die um eine Gelenkachse (8) zueinander verschwenkbar sind,";

Streichen des letzten Oberbegriffsmerkmals

"wobei das Schneidmesser (9) an seinem Umfang drehbar gelagert ist";

Hinzufügen des ersten kennzeichnenden Merkmals

"dass die zwei Zangenschenkel (2, 2'; 3, 3') eine Trennschere bilden"; und

Änderung des letzten kennzeichnenden Merkmals

"wobei das Werkzeug hier nur als Trennschere dient und die Zangenschenkel (2, 2'; 3, 3') hierzu an Griffen (5, 7) zusammendrückbar sind." in

"wobei das Werkzeug in diesem zweiten Bearbeitungsschritt als Trennschere dient und die Zangenschenkel (2, 2'; 3, 3') hierzu an den Griffen (5, 7) zusammendrückbar sind."

Die Änderungen dienen der Verdeutlichung des Gegenstandes des Anspruchs 1 und sind, da sie auf

Umformulierungen bereits vorhandener Merkmale beruhen im Einklang mit dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

2. *Neuheit*

Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrifft ein Werkzeug zum Durchtrennen von Rohren mit

- a) zwei Zangenschenkeln, die um eine Gelenkachse zueinander verschwenkbar sind, mit
- b) wenigstens einem in einem Zangenmaulbereich angeordneten Schneidmesser und einer Rohrführung im Zangenmaulbereich, wobei
- c) das Schneidmesser beweglich an einem der Zangenschenkel gelagert ist und
- d) mit diesem Schneidmesser das Rohr in einem ersten Bearbeitungsschritt wenigstens teilweise am Umfang schneidbar ist, wobei
- e) die zwei Zangenschenkel eine Trennschere bilden, das
- f) Schneidmesser so ausgebildet ist, dass das Rohr in einem zweiten Bearbeitungsschritt durchdrückbar ist, wobei
- g) das Werkzeug in diesem zweiten Bearbeitungsschritt als Trennschere dient und die Zangenschenkel hierzu an Griffen zusammendrückbar sind.

Das Werkzeug nach dem Anspruch 1 weist somit zwei Zangenschenkel auf, die um eine Gelenkachse zueinander

verschwenkbar sind (Merkmal a)). In einem Zangenmaulbereich ist wenigstens ein Schneidmesser und eine Rohrführung angeordnet (Merkmal b)), wobei das das Schneidmesser beweglich an einem der Zangenschenkel gelagert ist (Merkmal c)).

Mit dem Schneidmesser ist in einem **ersten Bearbeitungsschritt** wenigstens teilweise **das Rohr am Umfang schneidbar** (Merkmal d)).

Die zwei Zangenschenkel bilden eine Trennschere und das Schneidmesser ist so ausgebildet, dass in einem **zweiten Bearbeitungsschritt das Rohr durchdrückbar** ist (Merkmale e), f))

Das Werkzeug dient in diesem zweiten Bearbeitungsschritt als Trennschere und die Zangenschenkel sind hierzu an Griffen zusammendrückbar (Merkmal g)).

Bezüglich der o.g. Merkmale lässt sich die der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende Auffassung (vgl. das auf den 16. März 2006 datierte Ergebnis der telefonischen Rücksprache, Abschnitt 4.) nicht aufrechterhalten, nach der D1 ein als Trennschere dienendes Werkzeug zu entnehmen sei.

Soweit die in D1 offenbarten Werkzeuge übereinstimmend mit dem Merkmal a) zwei Zangenschenkel, die um eine Gelenkachse zueinander verschwenkbar sind, aufweisen (vgl. Figuren 1 - 7), sind diese Zangenschenkel derart um eine Gelenkachse verschwenkbar, dass sie im Gegensatz zu den Merkmalen e) und g) keine Trennschere bilden, bezüglich der die Zangenschenkel an den Griffen zusammendrückbar sind.

Die **Ausbildung des Werkzeugs nach dem Anspruch 1 als Trennschere** setzt nämlich hinsichtlich der **Kinematik der Zangenschenkel und Griffe** voraus, dass sich **bei einem Zusammendrücken der Griffe die Zangenschenkel aufeinander zu bewegen**.

Bei dem **Werkzeug nach D1** ist die **Kinematik der Zangenschenkel und Griffe eine andere**. Die beiden **Zangenschenkel und Griffe** sind nämlich **so angeordnet, dass sie sich bei einem Zusammendrücken der Griffe voneinander weg bewegen** (vgl. Figuren 1 - 6). Aus diesem Grunde werden nach D1 die Zangenschenkel im Sinne einer gegenseitigen Annäherung über eine Feder vorgespannt (vgl. Spalte 3, Zeilen 57 - 64).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich somit von dem Werkzeug nach D1 zumindest dadurch, dass entsprechend dem strukturellen Merkmal e) die zwei Zangenschenkel eine Trennschere bilden und die auf die Wirkungsweise des Werkzeugs als Trennschere gerichteten Merkmale f) und g). Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit gegenüber D1 neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

3. *Zurückverweisung*

Da die Anmeldung ausschließlich aufgrund mangelnder Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 zurückgewiesen worden ist erachtet es die Kammer zur Vermeidung eines Instanzverlustes als sachdienlich, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (Artikel 111 (1) EPÜ).

Der Vollständigkeit wegen sei angemerkt, dass der Umfang der Prüfung der Anmeldung durch die Kammer auf den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Zurückweisungsgrund mangelnder Neuheit gegenüber D1 beschränkt ist. Damit bleibt offen inwieweit der Anspruch 1 neu ist gegenüber anderen in dem europäischen Recherchenbericht genannten Entgegenhaltungen und inwieweit die übrigen Erfordernisse des EPÜ, einschließlich derjenigen nach den Artikeln 56 und 84 EPÜ, erfüllt sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

P. O'Reilly