

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. November 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1459/09 - 3.2.06

Anmeldenummer: 05769649.4

Veröffentlichungsnummer: 1799387

IPC: B23D 61/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Werkzeugaufsatz

Anmelderin:

ROBERT BOSCH GMBH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 111 (1)

VOBK Art. 12 (4)

Schlagwort:

"Zurückweisung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1459/09 - 3.2.06

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 17. November 2009

Beschwerdeführerin: ROBERT BOSCH GMBH
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart (DE)

Vertreter: Daub, Thomas
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Daub
Seepromenade 17
D-88662 Überlingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
13. Februar 2009 zur Post gegeben wurde und
mit der die europäische Patentanmeldung
Nr. 05769649.4 aufgrund des Artikels
97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting Van Geusau
Mitglieder: G. Pricolo
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 05 769 649.4 wurde mit der am 13. Februar 2009 zur Post gegebenen Entscheidung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.
- II. Zur Begründung führte die Prüfungsabteilung an, dass der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 6 und 7 gemäß dem am 7. November 2008 eingereichten Hauptantrag gegenüber dem aus dem Dokument

D1 : DE-A-29 34 258

bekanntem Werkzeugaufsatz nicht neu sei.

Ferner ließ die Prüfungsabteilung den von der Anmelderin während der mündlichen Verhandlung vom 29 Januar 2009 eingereichten Hilfsantrag wegen seiner verspäteten Einreichung gemäß Regel 116(2) EPÜ nicht zu. Hierzu führte die Prüfungsabteilung aus, dass im unabhängigen Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ein Verfahren beansprucht werde, während die ursprünglichen Ansprüche jeweils auf eine Vorrichtung gerichtet seien, wobei die Verfahrensmerkmale der Beschreibung entnommen worden seien. Eine so weitreichende Änderung zu einem so späten Zeitpunkt stelle einen Verfahrensmisbrauch dar. Im übrigen erfordere der Kategoriewechsel eine zusätzliche Recherche. Eine *prima facie* Überprüfung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ergebe außerdem, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ 1973 gegenüber dem aus

D3 : US-A-2002/104421

bekanntem Verfahren beruhe.

- III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) am 27. Februar 2009 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Mit der am 10. Juni 2009 eingereichten Beschwerdebegründung hat sie beantragt, ein Patent auf der Basis der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1 bis 10 zu erteilen.
- IV. In der Mitteilung vom 4. September 2009 äußerte die Kammer ihre vorläufige Meinung dahingehend, dass der Werkzeugaufsatz gemäß der unabhängigen Ansprüche 1, 5 und 6 gegenüber D1 nicht neu sei, wohl aber der Gegenstand des sich auf ein Verfahren beziehenden Anspruchs 7, welcher dem Anspruch 1 des von der Prüfungsabteilung als unzulässig verworfenen Hilfsantrags entspricht. Darüber hinaus teilte die Kammer mit, dass die *prima facie* Schlussfolgerung der Prüfungsabteilung, dass der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 7 im Lichte der D3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, nicht nachvollzogen werden könne.
- V. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 5. November 2009 neue, auf ein Verfahren gerichtete Ansprüche 1 bis 4 und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

VI. Der Anspruch 1 gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin lautet wie folgt:

„1. Verfahren mit einem Werkzeugaufsatz für eine Handwerkzeugmaschine mit einer oszillierenden Abtriebseinheit, mit einem Befestigungsmittel (3) zur Verbindung mit der Abtriebseinheit und mit einer Arbeitskante (4), die in eine seitliche Begrenzungslinie (12, 13) übergeht, wobei die Arbeitskante (4) bogenförmig ist und die bogenförmige Arbeitskante (4) durch den Umfang eines Kreises gebildet ist, um dessen Mittelpunkt das Befestigungsmittel (3) angeordnet ist, wobei die Arbeitskante (4) an mindestens einem Ende unter einem Winkel (10) von 90° zu der seitlichen Begrenzungslinie (12, 13) abgewinkelt ist und wobei die Arbeitskante (4) durch den Umfangsabschnitt eines Kreissektors (11) gebildet wird, wobei die Arbeitskante (4) beidseitig in jeweils eine sich in radialer Richtung erstreckende seitliche Begrenzungslinie (12, 13) abwinkelt und wobei das Befestigungsmittel (3) als Öffnung ausgebildet ist, und bei einem senkrechten Einstich mit Vortrieb des Werkzeugaufsatzes entlang der seitlichen Begrenzungslinie (12, 13) der am tiefsten gelegene Punkt des Vortriebs in einer Ecke zwischen bogenförmiger Arbeitskante (4) und seitlicher Begrenzungslinie (12, 13) liegt und zwischen dem Grund des Einstichs und der seitlichen Einstichskante sich kein Restquerschnitt des Werkstücks mehr befindet, da auch an dieser Stelle aufgrund der gewählten Geometrie des Werkzeugaufsatzes zerspannt wird.“

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Ansprüche 1 bis 4 entsprechen den Ansprüchen des Hilfsantrags, der von der Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen wurde.
3. Gemäß Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes ist die Kammer befugt, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen worden sind. Die Kammer übt jedoch das ihr eingeräumte Ermessen dahingehend aus, den Antrag der Beschwerdeführerin zuzulassen. Maßgebend hierfür ist, dass die Nichtzulassungsentscheidung der Prüfungsabteilung nicht frei von Fehlern ist.
 - 3.1 Während der mündlichen Verhandlung (siehe Punkt 4 der Niederschrift) wurde erstmals von der Prüfungsabteilung vorgebracht, dass *"die Ansprüche der Anmeldung nicht auf die gesamte Maschine sondern nur auf den Werkzeugaufsatz gerichtet seien und die Argumente der Anmelderin sich eher auf die Verwendung bezögen"*. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde für die Anmelderin erkennbar, warum ihre Argumente nicht durchgreifen können. Unter diesen Umständen stellt die Einreichung von Verfahrensansprüchen nach der Unterbrechung der Verhandlung einen ernsthaften Versuch zur Ausräumung der Einwände der Prüfungsabteilung dar. Deshalb ist ein Verfahrensmissbrauch durch die späte Einreichung des Antrags nicht anzunehmen.

- 3.2 Anspruch 1 betrifft ein Verfahren, bei dem ein Werkzeugaufsatz mit den Merkmalen der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 4 und Merkmalen aus der Beschreibung (Winkel von 90° und als Öffnung ausgebildetes Befestigungsmittel) verwendet wird. Ferner enthält Anspruch 7 Verfahrensmerkmale ("bei einem senkrechten Einstich ... zerspant wird"), die aus der Beschreibung im beanspruchten Zusammenhang zu entnehmen sind (Seite 3, Zeilen 18-28; siehe auch Seite 7, 3. Abs.). Die Prüfungsabteilung hat in ihrer Entscheidung keine Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ gegen den Ansprüche gemäß Hilfsantrag erhoben. Die Kammer sieht auch keinen Grund, die vorgenommenen Änderungen im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ zu beanstanden.
- 3.3 Die Hinzufügung von Merkmalen aus der Beschreibung stellt an sich keinen Verfahrensmisbrauch dar, auch wenn dadurch eine zusätzliche Recherche notwendig wird.
- 3.4 Hinzu kommt, dass die Auffassung der Prüfungsabteilung (Seite 5 der angefochtenen Entscheidung), wonach sämtliche neu in den Anspruch 1 des Hilfsantrags (welcher dem Anspruch 1 des vorliegenden Antrags entspricht) aufgenommenen Verfahrensmerkmale aus D3 bekannt sind, nicht korrekt ist. Richtig ist, dass die D3 rechtwinklige Aussparungen in einem Werkzeug erzeugen will(siehe Spalte 1, [0004]). Dabei handelt es sich jedoch um im Querschnitt rechtwinklige Aussparungen und nicht um Aussparungen, bei denen ein rechter Winkel zwischen Einstichgrund und Einstichkante gebildet wird. Damit kann auch die *prima facie* Schlussfolgerung der Prüfungsabteilung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von D3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, nicht nachvollzogen werden.

4. Da die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, dass eine zusätzliche Recherche für sachdienlich erachtet wird und die Beschwerdeführerin eine Zurückverweisung beantragt hat, übt die Kammer das ihr in Artikel 111 EPÜ 1973 eingeräumte Ermessen dahingehend aus, die Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der mit Schreiben vom 5. November 2009 eingereichten Ansprüche 1 bis 4 zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting Van Geusau