

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. Februar 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1864/09 - 3.2.07

Anmeldenummer: 07004831.9

Veröffentlichungsnummer: 1832401

IPC: B27B 5/32

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Handarbeitsgerät sowie Scheibe

Anmelder:
Berhalter, Eberhard

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 56, 84, 111(1)

Schlagwort:
"Erfinderische Tätigkeit (nein); zweite Aufgabe bei naheliegender Lösung betr. erste Aufgabe unerheblich (siehe Punkte 4.5.1 und 4.5.7); keine Zurückverweisung nach sachlicher Prüfung durch die Kammer (siehe Punkte 6.2 und 6.3)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 1864/09 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 9. Februar 2010

Beschwerdeführer: Berhalter, Eberhard
Moosstrasse 6
D-88074 Meckenbeuren (DE)

Vertreter: Engelhardt, Volker
Engelhardt & Engelhardt
Patentanwälte
Montafonstrasse 35
D-88045 Friedrichshafen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 30. März 2009
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 07004831.9
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Der Anmelder (nunmehr Beschwerdeführer) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 07004831.9 zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt.
- II. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 9. Februar 2010 statt.
- III. Der Beschwerdeführer beantragt, die Zurückweisung aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf der Basis von Anspruch 1, eingereicht als neuer Hauptantrag während der mündlichen Verhandlung, sowie Ansprüchen 2 bis 7, eingereicht als Hauptantrag mit Schriftsatz vom 28. Januar 2010, oder, hilfsweise, auf der Basis von Anspruch 1, eingereicht als Hilfsantrag während der mündlichen Verhandlung. Weiter hilfsweise beantragt der Beschwerdeführer die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz. Ferner beantragt der Beschwerdeführer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
- IV. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:
- "1. Handarbeitsgerät (1) mit einem Antriebsmotor (2) und einem mit diesem trieblich verbundenen Flansch (3), an dem eine Scheibe (5), insbesondere eine Frässscheibe oder eine Trennscheibe, drehfest anbringbar und an dem mindestens ein Übertragungskörper (11) angeformt ist, der von dem Flansch (3) absteht,
- dadurch gekennzeichnet,

dass die Außenkontur des Übertragungskörpers (11) als Oval oder als Ellipse ausgebildet und im montierten Zustand der Scheibe (5) auf dem Flansch (3) in Umfangsrichtung der Scheibe gekrümmt ist, dass der Übertragungskörper (11) zur Umfangsrichtung der Scheibe (5) geneigt verläuft, dass in die Scheibe (5) mindestens eine in Form einer Ellipse oder oval ausgestaltete und in Drehrichtung (8) der Scheibe (5) geneigt und gekrümmt verlaufende Ausnehmung (12) eingearbeitet ist, deren Innenkontur mit der Außenkontur des Übertragungskörpers (11) übereinstimmt, dass die Position des Übertragungskörpers (11) mit der jeweiligen Position der Ausnehmung (12) übereinstimmt, dass im montierten Zustand der Scheibe (5) der Übertragungskörper (11) des Flansches (3) formschlüssig an der Innenkontur der Ausnehmung (12) der Scheibe (5) abgestützt ist, dass in die Scheibe (5) eine sich in Richtung des Antriebsmotors (2) konisch verjüngend verlaufende Durchgangsbohrung (9) eingearbeitet ist, durch die eine Schraube (7) durchsteckbar ist, und dass die Schraube (7) in einer, in dem Flansch (3) eingearbeiteten Gewindebohrung (6) einschraubbar ist, dass der Kopf der Schraube (7) in der sich konisch verjüngenden Durchgangsbohrung (9) der Scheibe (5) angeordnet ist und dass die freien Enden der Übertragungskörpern (11) und der Schraube (7) in den durch die Scheibe (5) vorgegebenen Ebene verlaufen".

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Scheibe (5) als Werkzeug für ein Handarbeitsgerät (1), in die eine sich in Richtung des Handarbeitsgerätes (1) konisch verjüngende Durchgangsbohrung (9) eingearbeitet und in der mindestens eine Ausnehmung (12)

vorgesehen ist, in der ein mit dem Handarbeitsgerät (1) verbundener Übertragungskörper (11) abstützbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Innenkontur der Ausnehmung (12) oval oder elliptisch und in Form eines in Umfangsrichtung der Scheibe (5) gekrümmten Langloches, ausgestaltet ist und dass die Ausnehmung (12) zur Drehrichtung (8) der Scheibe (5) geneigt verlaufend ausgerichtet ist".

V. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgenden, in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigten, Stand der Technik Bezug genommen:

D1: JP 2001 121349 A

D2: Übersetzung der D1

im Folgenden als D1/D2 bezeichnet.

Weiter wird auf die im Beschwerdeverfahren, aufgrund der mit Schriftsatz vom 28. Januar 2010 eingereichten geänderten Ansprüche, seitens der Kammer eingeführte

D4: DE-U-203 04 448

Bezug genommen, die auf den Anmelder der vorliegenden Anmeldung zurückgeht und in der vorliegenden Anmeldung (vgl. hier wie im folgenden die veröffentlichte Anmeldung, Spalte 1, Zeilen 3 - 19) als nächstkommender Stand der Technik gewürdigt worden ist.

VI. Nach der angefochtenen Entscheidung erfülle der Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

Weiterhin sei das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 ungeachtet der Klarheitsmängel nicht neu gegenüber D1/D2.

VII. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen des Beschwerdeführers im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei neu und beruhe gegenüber einer Gesamtschau der Entgegenhaltungen D4 und D1/D2 auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- b) Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei insbesondere zu berücksichtigen, dass mit dem Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag simultan zwei Aufgaben gelöst würden. Die erste Aufgabe betreffe die Verbesserung der trieblichen Wirkverbindung zwischen Scheibe und Flansch während die zweite Aufgabe darauf gerichtet sei, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Scheibe auf den Flansch exakt nur in einer vorgegebenen Position aufgesetzt werden könne. Betreffend die erstgenannte Aufgabe enthalte weder die Entgegenhaltung D4 noch die Entgegenhaltung D1/D2 eine Angabe. Eine Ausbildung der Übertragungskörper auf dem Flansch und der zugeordneten Ausnehmungen in der Scheibe wie auch ein Zusammenwirken dieser Elemente entsprechend dem Anspruch 1 derart, dass die triebliche Wirkverbindung zwischen diesen Elementen zuverlässig und dauerhaft sei, könne folglich nicht als durch den vorliegenden Stand der Technik nahegelegt erachtet werden.

- c) Da eine entsprechende Beurteilung auch betreffend die Ausbildung der Scheibe nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag zutreffe, beruhe auch die Scheibe nach diesem Anspruch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- d) Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei gerechtfertigt. Wesentliche Verfahrensmängel seien im Prüfungsverfahren deshalb aufgetreten, weil nicht sämtliche seitens des Beschwerdeführers angesprochenen Aspekte im Prüfungsverfahren, wie auch in der angefochtenen Entscheidung, berücksichtigt worden seien. Da der Beschwerdeführer berechtigterweise eine Behandlung dieser Aspekte vor einer Entscheidung hätte erwarten können, sei die Entscheidung der Prüfungsabteilung verfrüht und folglich für den Beschwerdeführer überraschend ergangen.

- e) Der Antrag auf Zurückverweisung zur weiteren Prüfung rechtfertige sich dadurch, dass im Verlaufe der mündlichen Verhandlung bei der Diskussion betreffend die erfinderische Tätigkeit neue Aspekte aufgetreten seien die, um einen Instanzverlust zu vermeiden, einer Erörterung in der ersten Instanz bedürften.

VIII. Die Kammer hat in ihrer Anlage zur Ladung vom 12. Januar 2010 ausführlich zur Klarheit und Neuheit des Anspruchs 1 Stellung genommen. Desgleichen wurde die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr erörtert. Betreffend die weitere Vorgehensweise wurde angemerkt, dass, falls ein die Erfordernisse der Artikel 54 und 84 EPÜ erfüllender Anspruch 1 vorliegt, zu diskutieren sein werde, ob die Sache eventuell zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen ist.

- IX. In der mündlichen Verhandlung wurde die Klarheit der unabhängigen Ansprüche (Haupt- und Hilfsantrag), die Neuheit des Anspruchs 1 (Hauptantrag) gegenüber D1/D2 und die erfinderische Tätigkeit bzgl. der Ansprüche 1 (Haupt- und Hilfsantrag) in Bezug sowohl auf D1/D2 als auch D4 erörtert.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der geänderten Ansprüche*
- 1.1 Die Kammer hat zu Beginn der mündlichen Verhandlung nochmals auf die Probleme hinsichtlich der Klarheit des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag hingewiesen. Diesen Hinweisen wurde zumindest teilweise durch Einreichen des geänderten Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag Rechnung getragen. Im Hinblick auf die Scheibe nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag wurde seitens der Kammer darauf hingewiesen, dass sich ein Klarheitsmangel dadurch ergeben könnte, dass in diesem Anspruch auf ein Handarbeitsgerät, welches nicht Teil der durch diesen Anspruch 1 beanspruchten Scheibe ist, bezuggenommen werde.
- 1.2 Da, wie aus dem folgenden ersichtlich, weder das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, noch die Scheibe nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend erachtet werden können, erübrigen sich weitere Ausführungen zur Klarheit dieser Ansprüche.

2. *Beschreibungsänderung*

Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte, geänderte Beschreibungsteil unterscheidet sich von dem entsprechenden Teil der ursprünglich eingereichten Beschreibung im Wesentlichen in Bezug auf die Formulierung der Aufgabe, die in ihrer ursprünglichen Fassung aus zwei Teilaufgaben besteht. Gegenüber der ursprünglich eingereichten Aufgabe wurde zum einen die Teilaufgabe (Spalte 1, Zeilen 55 - 57) gestrichen, nach der ein Handarbeitsgerät der eingangs genannten Gattung derart weiterzubilden ist, dass die Scheibe auf den Flansch exakt in einer vorgegebenen Position aufsetzbar ist. Zum anderen wurde der verbliebenen Teilaufgabe, dass die triebliche Wirkverbindung zwischen der Scheibe und dem Flansch zuverlässig und dauerhaft vorhanden sein soll, eine weitere Bedingung hinzugefügt, nach der diese triebliche Wirkverbindung zwischen Scheibe und Flansch zuverlässig und dauerhaft sein soll, wenn zur Reduzierung des Übertragungsmomentes in die Scheibe eine verjüngende Durchgangsbohrung eingearbeitet ist.

2.1 Hinsichtlich der Zulässigkeit dieser Änderungen ist die Kammer der Auffassung, dass, aufgrund der im folgenden festgestellten mangelnden erfinderischen Tätigkeit betreffend das Handarbeitsgerät und die Scheibe nach den Ansprüchen 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag, dahingestellt bleiben kann, inwieweit die geänderte Beschreibung dem Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ entspricht.

2.2 Betreffend die Berücksichtigung der beiden Teilaufgaben bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit geht die Kammer im folgenden, übereinstimmend mit dem Beschwerdeführer, davon aus, dass auch die in der

geänderten Aufgabe nicht mehr enthaltene Teilaufgabe zu berücksichtigen ist, nach der die Scheibe auf den Flansch exakt in einer vorgegebenen Position aufsetzbar sein soll. Die seitens des Beschwerdeführers angebotene Wiederaufnahme der gestrichenen Teilaufgabe war folglich als Voraussetzung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht erforderlich. Der Übersichtlichkeit wegen wird bezüglich der ersten Teilaufgabe im folgenden auf die Beschreibung in der ungeänderten Fassung Bezug genommen.

3. *Neuheit des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag*

- 3.1 Es ist unbestritten, dass die Entgegenhaltung D4 ein Handarbeitsgerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 offenbart, mit einem Antriebsmotor und einem mit diesem trieblich verbundenen Flansch (vgl. Figur 1, Antriebswelle 5), an dem eine Frässscheibe drehfest anbringbar ist und an dem mindestens ein Übertragungskörper (Scherstift 7) ausgeformt ist, der von dem Flansch absteht (vgl. Anspruch 1, Seite 2, letzter Absatz, Figur 1).

Übereinstimmend mit kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 ist nach D4 in die Scheibe mindestens eine Ausnehmung eingearbeitet, deren Innenkontur mit der Außenkontur des Übertragungskörpers übereinstimmt. Die Position des Übertragungskörpers stimmt mit der jeweiligen Position der Ausnehmung überein und im montierten Zustand der Scheibe stützt sich der Übertragungskörper des Flansches formschlüssig an der Innenkontur der Ausnehmung in der Scheibe ab (Anspruch 1, Seite 2, letzter Absatz, Figur 1).

Bei dem Handarbeitsgerät nach D4 entspricht die Außenkontur des Übertragungskörpers, und damit auch die der zugehörigen Ausnehmung, derjenigen eines Kreises.

Hinsichtlich der Zuordnung der Scheibe zu dem Flansch offenbart D4 übereinstimmend mit kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1, dass in die Scheibe eine in Richtung des Antriebsmotors konisch verjüngend verlaufende Durchgangsbohrung eingearbeitet ist, durch die eine Schraube durchsteckbar ist, dass der Kopf der Schraube in der sich konisch verjüngenden Durchgangsbohrung der Scheibe angeordnet ist, und dass die freien Enden der Übertragungskörper und der Schraube in der durch die Scheibe vorgegebenen Ebene verlaufen (Figur 1).

3.2 Das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 unterscheidet sich von demjenigen nach der Entgegenhaltung D4 im Hinblick auf die Form und Anordnung des Übertragungskörpers und der zugehörigen Ausnehmung in der Scheibe dadurch, dass

- a) die Außenkontur des Übertragungskörpers als Oval oder als Ellipse ausgebildet und
- b) im montierten Zustand der Scheibe auf dem Flansch in Umfangsrichtung der Scheibe gekrümmt ist,
- c) der Übertragungskörper zur Umfangsrichtung der Scheibe geneigt verläuft, und
- d) in die Scheibe mindestens eine in Form einer Ellipse oder oval ausgestaltete und in Drehrichtung der

Scheibe geneigt und gekrümmt verlaufende Ausnehmung eingearbeitet ist.

Hinsichtlich der Befestigung der Schraube unterscheidet sich das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 von demjenigen nach D4 weiterhin dadurch, dass

e) die Schraube in eine in dem Flansch eingearbeitete Gewindebohrung einschraubbar ist.

Das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 ist folglich neu gegenüber der Entgegenhaltung D4.

3.3 Durch die Entgegenhaltung D1/D2 wird unbestritten ein Handarbeitsgerät mit den Oberbegriffsmerkmalen des Anspruchs 1 offenbart (D1, Figuren 2, 6(a), 6(b)). Die Übertragungskörper und die zugehörigen Ausnehmungen sind bei dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 6(a) und 6(b) der D1 dreiecksförmig bzw. U-förmig ausgebildet. Der dreiecksförmige Übertragungskörper und die zugeordnete Ausnehmung verlaufen entsprechend dem Merkmal c) und einem Teil des Merkmals d) zur Umlaufrichtung der (auf den Flansch angeordneten) Scheibe geneigt; vgl. die nicht orthogonal zu einer radialen Linie verlaufende Basis des dreiecksförmigen Übertragungskörpers bzw. Seite des U-förmigen Übertragungskörpers bzw. der entsprechenden Ausnehmungen in der Scheibe (Figuren 6(a), 6(b)).

Das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 unterscheidet sich somit von demjenigen nach D1/D2 hinsichtlich der Form und Anordnung der Übertragungskörper und der zugehörigen Ausnehmungen durch die Merkmale a), b) und einen Teil des Merkmals d).

Weiterhin unterscheidet sich das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 von demjenigen nach D1/D2 durch die die Verbindung der Scheibe mit dem Flansch mittels einer Schraube definierenden Merkmale. Nach der D1/D2 wird die Scheibe zwischen zwei Flanschen gehalten (Figur 2).

Das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 ist folglich gegenüber der Entgegenhaltung D1/D2 neu.

Da es keinen weiteren relevanten Stand der Technik für die Neuheitsprüfung gibt, ist das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

Entsprechendes gilt hinsichtlich der Scheibe nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag.

4. *Erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag*

4.1 *Gegenstand des Anspruchs 1*

Nach dem Verständnis des Beschwerdeführers, von dem zu dessen Gunsten unabhängig etwaiger Klarheitsmängel im folgenden ausgegangen wird, betrifft der Anspruch 1 ein Handarbeitsgerät mit einem Flansch mit mindestens einem Übertragungskörper auf dem eine Scheibe drehfest angeordnet werden kann, wobei jeder Übertragungskörper in eine entsprechend auf der Scheibe ausgebildete Ausnehmung eingreift (Spalte 1, Zeilen 3 - 19).

4.1.1 *Damit die Wirkung entsprechend einer ersten, in der vorliegenden Anmeldung genannten, Teilaufgabe erzielt*

wird, nach der die Scheibe auf den Flansch exakt in einer vorgegebenen Position aufsetzbar ist (Spalte 1, Zeilen 51 - 57), weist der mindestens eine Übertragungskörper eine Form entsprechend den Merkmalen a) und b) auf und ist entsprechend dem Merkmal c) auf dem Flansch angeordnet. Die zugeordnete Ausnehmung der Scheibe hat nach dem Merkmal d) eine entsprechende Form und ist entsprechend angeordnet.

Zumindest die Anordnung des mindestens einen Übertragungskörpers auf dem Flansch und der zugehörigen Ausnehmung in der Scheibe nach dem Merkmal c) bzw. d) führt jeweils dazu, dass die Scheibe (mangels symmetrischer Anordnung des Übertragungskörpers auf dem Flansch und entsprechender Anordnung der Ausnehmung in der Scheibe) lediglich von einer, vorbestimmten, Seite her auf den Flansch aufgesetzt werden kann (Spalte 3, Zeile 48 - Spalte 4, Zeile 4; Figuren 2, 3).

4.1.2 Damit die Wirkung entsprechend einer zweiten, in der vorliegenden Anmeldung genannten und von der ersten Teilaufgabe unabhängigen, Teilaufgabe erreicht wird, nach der die triebliche Wirkverbindung zwischen der Scheibe und dem Flansch zuverlässig und dauerhaft vorhanden ist (Spalte 1, Zeilen 51 - 57), ist der mindestens eine Übertragungskörper formschlüssig und damit spielfrei in der zugeordneten Ausnehmung gehalten, was zu einer optimalen Übertragung des Drehmomentes führt (Spalte 3, Zeilen 12 - 23).

4.2 *Nächstkommender Stand der Technik*

Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer darin überein, dass, entsprechend der Beschreibung der vorliegenden

Anmeldung (Seite 1, Absatz 3), die Entgegenhaltung D4 als nächstkommender Stand der Technik berücksichtigt und damit als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden kann.

Das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 unterscheidet sich von demjenigen nach der Entgegenhaltung D4 durch die Merkmale a) - e) (vgl. obigen Abschnitt 3.2).

4.3 *Wirkung der Unterscheidungsmerkmale*

4.3.1 Nach der, von der Kammer als zutreffend erachteten und von der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung gestützten, Auffassung des Beschwerdeführers haben die Merkmale a) - d) die Wirkung, dass die Scheibe auf den Flansch exakt in einer vorgegebenen Position aufsetzbar ist (vgl. obigen Abschnitt 4.1.1 sowie die Anmeldung, Spalte 1, Zeilen 51 - 57).

Betreffend den mindestens einen Übertragungskörper des Flansches werden durch die Merkmale a) und b) dessen Form (in einer Querschnittsebene) und dessen Anordnung entsprechend dem Merkmal c) definiert.

Entsprechendes wird hinsichtlich der mindestens einen Ausnehmung der Scheibe durch das Merkmal d) definiert.

Betreffend das Verständnis der Merkmale a) - c) geht die Kammer zugunsten des Beschwerdeführers von dessen Verständnis aus, nach dem gedanklich die Außenkontur des Übertragungskörpers zunächst die Grundform eines Ovals oder einer Ellipse hat (Merkmal a)), die sodann derart geformt wird, dass der Übertragungskörper (zumindest abschnittsweise) in Umfangsrichtung gekrümmt verläuft

(Merkmal b)), und der Übertragungskörper so angeordnet wird, dass er zur Umfangsrichtung geneigt verläuft (Merkmal c)).

Entsprechendes gilt hinsichtlich der Form und Anordnung der Ausnehmung in der Scheibe.

Aufgrund dieser Form und Anordnung des mindestens einen Übertragungskörpers und der zugeordneten Ausnehmung ist ein Zusammenwirken zwischen dem Übertragungskörper (oder mehreren Übertragungskörpern) mit einer zugeordneten Ausnehmung (bzw. mehreren zugeordneten Ausnehmungen) nur dann möglich, wenn die Scheibe mit der richtigen Seite dem Flansch zugewandt diesen aufgesetzt wird.

4.3.2 Das Unterscheidungsmerkmal e) beruht auf einer gegenüber dem Handarbeitsgerät nach D4 abweichenden konstruktiven Ausgestaltung betreffend der Art, in der die Schraube geräteseitig eingeschraubt wird. Das Merkmal e) wurde in der mündlichen Verhandlung nicht angesprochen. Es ist ohne Einfluss auf die Wirkung der Unterscheidungsmerkmale a) - d) und führt offensichtlich auch in Kombination mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs 1 zu keiner Wirkung, die in Verbindung mit der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist.

4.4 Aufgabe

Die ausgehend von dem Handarbeitsgerät nach dem nächstkommenden Stand der Technik gemäß D4 unter Berücksichtigung der o.g. Wirkung der Unterscheidungsmerkmale a) - d) zu lösende Aufgabe kann, übereinstimmend mit der ersten Teilaufgabe (vgl. obigen Abschnitt 4.1.1 sowie die Anmeldung, Spalte 1, Zeilen 51

- 57), darin gesehen werden das bekannte Handarbeitsgerät so weiterzubilden, dass die Scheibe auf den Flansch exakt in einer vorgegebenen Position aufsetzbar ist.

Die erste Teilaufgabe wird durch das Handarbeitsgerät mit der entsprechenden Ausbildung des Flansches mit mindestens einem Übertragungskörper und der zugehörigen Ausbildung der Scheibe mit mindestens einer Ausnehmung entsprechend dem Anspruch 1 gelöst.

4.5 *Naheliegen*

Stellt sich, abhängig von der Art und dem Einsatzbereich des Handarbeitsgeräts nach D4, eine der o.g. ersten Teilaufgabe entsprechende Aufgabe, nach der eine Scheibe auf den Flansch exakt in einer vorgegebenen Position aufsetzbar sein soll, bzw. in anderer Formulierung, dass ein Aufsetzen der Scheibe auf den Flansch in einer anderen als der exakt vorgegebenen Position verhindert werden soll, dann scheint es zur Lösung der ersten Teilaufgabe naheliegend zu sein die bekannten Elemente, über die die Scheibe an dem Flansch positioniert wird, nämlich die mit kreisförmigen Querschnitt ausgebildeten und bezüglich des Mittelpunktes des Flansches symmetrisch angeordneten Stifte sowie die entsprechend ausgebildeten Ausnehmungen, unsymmetrisch anzuordnen, so dass die Scheibe nur von einer bestimmten Seite her auf den Flansch aufsetzbar ist.

- 4.5.1 Die Kammer erachtet in diesem Zusammenhang die Auffassung des Beschwerdeführers als zutreffend, nach der es, unter Beibehaltung des kreisförmigen Querschnitts, eine einfache Möglichkeit gebe die erste

Teilaufgabe, auf andere Weise als dies im Anspruch 1 definiert sei, zu lösen. Danach bräuchten, im Falle zweier Stifte entsprechend D4 (Figur 1) die beiden Stifte des Flansches und die beiden Ausnehmungen der zugehörigen Scheibe lediglich in entsprechender Weise anstatt symmetrisch (in Umfangsrichtung) angeordnet zu sein, wie dies nach D4 der Fall sei, unsymmetrisch angeordnet zu werden.

- 4.5.2 Die Kammer vermag aber der weitergehenden Argumentation des Beschwerdeführers, nach der, unter Berücksichtigung der genannten naheliegenden Lösung der ersten Teilaufgabe, die sich davon unterscheidende Lösung nach dem Anspruch 1 nicht als naheliegend erachtet werden könne, nicht zu folgen.

Nach Auffassung der Kammer kann vorliegend der Umstand, dass es ausgehend von dem Handarbeitsgerät nach D4 eine andere, naheliegende Lösung gibt, von der sich diejenige nach dem Anspruch 1 unterscheidet, für sich betrachtet nicht automatisch dazu führen, dass eine weitere Lösung, wie diejenige nach dem Anspruch 1, als nicht naheliegend zu erachten ist.

- 4.5.3 Nach Auffassung der Kammer ist vielmehr, betreffend die Lösung der ersten Teilaufgabe nach dem Anspruch 1 und unabhängig von etwaigen weiteren naheliegenden Lösungen, zu prüfen, inwieweit die Lösung nach dem Anspruch 1, ausgehend von D4 als nächstkommenden Stand der Technik, unter Berücksichtigung des weiteren Standes der Technik, vorliegend gemäß D1/D2, für sich als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend erachtet werden kann.

Die Entgegenhaltung D1/D2 offenbart ein, im Hinblick auf die Zuordnung einer Scheibe zu einem Flansch und damit im Hinblick auf die zu lösende erste Teilaufgabe, vergleichbares Handarbeitsgerät mit einer auf einen Flansch aufsetzbaren Scheibe (vgl. obigen Abschnitt 3.3 sowie D1, Figuren 2, 6).

Der Fachmann ist ausgehend von dem Handarbeitsgerät nach D4 auch veranlasst, die Entgegenhaltung D1/D2 heranzuziehen. Diese Entgegenhaltung hat nämlich gleichfalls die Lösung einer der ersten Teilaufgabe entsprechenden Aufgabe zum Ziel. Nach D1/D2 wird dazu jeder Übertragungskörper, und in entsprechender Weise jede zugehörige Ausnehmung, unsymmetrisch auf dem Flansch angeordnet (D2, Anspruch 1, Seite 4, Abschnitt [0022]). Nach einem Ausführungsbeispiel der D1/D2 ist dazu ein Übertragungskörper dreieckförmig und ein weiterer U-förmig ausgebildet, bei entsprechender Ausbildung der Ausnehmungen in der Scheibe (vgl. D1, Figuren 6(a) und 6(b); D2, Seite 4, Absatz [0022]). Übertragungskörper und Ausnehmung führen folglich allein aufgrund ihrer Form und Anordnung zu einer unsymmetrischen Konstellation (der geneigten Anordnung des dreieckförmigen Übertragungskörpers und der Ausnehmung entsprechend dem Merkmal c) - vgl. Abschnitt 3.3 - bedürfte es folglich nicht), mit der Wirkung, dass die Scheibe nur mit einer bestimmten Seite auf den Flansch aufgesetzt werden kann.

Nach Auffassung der Kammer ist es ausgehend von dem Handarbeitsgerät nach D4 und in Kenntnis der Vorgehensweise nach D1/D2 zur Lösung der ersten Teilaufgabe als naheliegend zu erachten, dass, unter Berücksichtigung der Vorgehensweise nach D1/D2 die Übertragungskörper,

mit nach D4 kreisförmigen Querschnitt, in Abänderung ihrer Querschnittsform unsymmetrisch angeordnet werden.

Weiter ist - wie auch von der Kammer in der mündlichen Verhandlung vorgetragen - zu berücksichtigen, dass die die Form und Anordnung des Übertragungskörpers betreffenden Merkmale a) - c) des Anspruchs 1 zur Lösung der ersten Teilaufgabe nur insoweit beitragen als dass sie zu einer unsymmetrischen Anordnung des Übertragungskörpers auf dem Flansch führen. Entsprechendes gilt bezüglich der Scheibe hinsichtlich des Merkmals d). Darüber hinausgehend trägt weder der Form noch die Anordnung des Übertragungskörpers bzw. der Ausnehmung zur Lösung der ersten Teilaufgabe bei.

Diesbezüglich ist folglich die Form und die Anordnung des Übertragungskörpers und in entsprechender Weise der Ausnehmung, wie z.B. eine nierenförmige Ausgestaltung, so wie es die Merkmale a), b) und d) nach Auffassung des Beschwerdeführers bezwecken, solange die genannte unsymmetrische Anordnung erhalten bleibt, unerheblich und demzufolge beliebig vorgebar.

- 4.5.4 Damit vermögen die, auf spezielle, nicht notwendigerweise unsymmetrischen, Querschnittsformen des Übertragungskörpers sowie der Ausnehmung gerichteten, Merkmale a), b) und d) weder für sich, noch in Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs 1, zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen, weil, wie ausgeführt, den durch diese Merkmale definierten Querschnittsformen über deren unsymmetrische Anordnung nach dem Merkmal c) hinausgehend, keine weitere Wirkung im Hinblick auf die zu lösende erste Teilaufgabe beigemessen werden kann.

4.5.5 Der Vollständigkeit wegen sei in diesem Zusammenhang angemerkt, dass ausgehend von dem kreisförmigen Querschnitt der Übertragungskörper nach D4, unter Berücksichtigung des dreiecksförmigen Querschnitts nach der D1/D2, die Abwandlung des bekannten kreisförmigen Querschnitts in Richtung auf ein Oval als offensichtlich erscheint.

Das gesamte Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 beruht folglich gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik nach D4 unter Berücksichtigung des weiteren Standes der Technik nach D1/D2 zur Lösung der ersten Teilaufgabe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

4.6 Das obige Ergebnis gilt auch unter Berücksichtigung der weiteren Argumente des Beschwerdeführers.

4.6.1 Das weitere Hauptargument des Beschwerdeführers geht von einer, über die Lösung der ersten Teilaufgabe hinausgehenden, weiteren Wirkung der Merkmale a) und d) innerhalb der Merkmalskombination des Anspruchs 1 aus, durch die die zweite Teilaufgabe gelöst wird, die die triebliche Wirkverbindung zwischen der Scheibe und dem Flansch betrifft (vgl. obigen Abschnitt 4.2.2 sowie die Anmeldung, Spalte 1, Zeilen 51 - 57). Nach dieser zweiten Aufgabe der vorliegenden Anmeldung (Spalte 1, Zeilen 51 - 55) ist ein gattungsgemäßes Handarbeitsgerät so weiterzubilden, dass die triebliche Wirkverbindung zwischen der Scheibe und dem Flansch zuverlässig und dauerhaft vorhanden ist.

- 4.6.2 Gelöst wird diese Aufgabe nach Auffassung des Beschwerdeführers dadurch, dass, wie in der Beschreibung ausgeführt (Spalte 2, Zeilen 16 - 27), die Übertragungskörper im Bereich der Kraftübertragung zwischen diesen und den Ausnehmungen spielfrei anliegen und das Drehmoment des Flansches optimal übertragen wird, ohne dass schlagartige Beanspruchungen oder dadurch hervorgerufene Spitzenwerte von Scherkräften entstehen. Darüber hinaus werde, wie gleichfalls in der Beschreibung angegeben (Spalte 2, Zeilen 22 - 27), die zur Verfügung stehende Oberfläche, auf die die Drehmomente einwirken, durch die geneigte Positionierung der Übertragungskörper und Ausnehmungen entsprechend den Merkmalen b), c) und d) erheblich vergrößert.
- 4.6.3 Es sei weder der D4 noch der D1/D2 eine Anregung dafür zu entnehmen, den mindestens einen Übertragungskörper sowie die zugeordnete Ausnehmung entsprechend den Merkmalen a) - d) derart auszubilden und anzuordnen, dass auch die Kraftübertragung über den mindestens einen Übertragungskörper und die jeweils zugeordnete Ausnehmung zur Lösung der zweiten Teilaufgabe verbessert werde. Die Entgegenhaltung D4 offenbare diesbezüglich lediglich, dass zur Kraftübertragung zwei Scherstifte vorgesehen seien, die entsprechende Durchgangsbohrungen in der Frässscheibe durchgreifen (Seite 2, letzter Absatz; Figur 1). Wie in der vorliegenden Anmeldung ausgeführt, sei der Durchmesser jeder Ausnehmung, um Fertigungsungenauigkeiten auszugleichen, größer auszubilden als derjenige des zugeordneten Stiftes. Um das dadurch gebildete Spiel zu überwinden träten vor allem beim Ein- und Ausschalten des Handarbeitsgerätes Schläge auf, die zu erhöhten Scherkräften führten (Spalte 1, Zeilen 37 - 50) und vergrößerten Verschleiß zur Folge haben könnten.

- 4.6.4 Darüber hinaus werde durch die Ausbildung und Anordnung des mindestens einen Übertragungskörpers und der zugehörigen Ausnehmung nach den Merkmalen a) - d) die zur Verfügung stehende Oberfläche, auf die Drehmomente einwirkten, erheblich vergrößert (Spalte 2, Zeilen 16 - 27), so dass die Flächenpressung zwischen Übertragungskörper und Ausnehmung in vorteilhafter Weise herabgesetzt werde.
- 4.6.5 D1/D2 offenbare hinsichtlich des Zusammenwirkens von Übertragungskörpern und Ausnehmungen lediglich, dass durch entsprechende Ausbildung und Anordnung dieser Elemente die Scheibe auf den Flansch exakt in einer vorgegebenen Position aufsetzbar ist. Zur Kraftübertragung zwischen dem Flansch und der Scheibe sei nach dieser Entgegenhaltung ein weiterer Flansch vorgesehen (vgl. D1, Figur 2; D2, Seite 3, Abschnitt [0015]); bezüglich eines Zusammenwirkens der Übertragungskörper und Ausnehmungen zur Kraftübertragung enthalte D1/D2 hingegen keine Angabe.
- 4.6.6 Folglich hätte auch eine Kombination der Entgegenhaltungen D4 und D1/D2 nicht zu der Ausbildung und Anordnung des wenigstens einen Übertragungskörpers und der zugeordneten Ausnehmung entsprechend den Merkmalen a) - d), mit dem Ziel das Mitwirken dieser Elemente an der Kraftübertragung von dem angetriebenen Flansch auf die Scheibe zu verbessern, geführt.
- 4.7 Die Kammer ist bezüglich dieser, auf die Lösung einer zweiten Teilaufgabe abgestellten, Argumentationslinie der Auffassung, dass bezüglich der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vorliegend dahingestellt

bleiben kann, inwieweit das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 als Lösung der zweiten Aufgabe als durch den vorliegenden Stand der Technik nahegelegt erachtet werden kann, wenn, wie ausgeführt (vgl. obigen Abschnitt 4.5.3), das gesamte beanspruchte Handarbeitsgerät bereits als Lösung der ersten Aufgabe gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

- 4.7.1 Die Kammer ist darüber hinaus der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Argumente des Beschwerdeführers, das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 auch dann als durch die Entgegenhaltungen D4 und D1/D2 nahegelegt zu erachten ist, wenn, entsprechend der Argumentation des Beschwerdeführers, die zweite Teilaufgabe berücksichtigt wird.

Betreffend das durch den Anspruch 1 definierte Handarbeitsgerät ist zunächst fraglich, inwieweit die angesprochenen Wirkungen der Spielfreiheit und der vergrößerten Oberfläche zur Kraftübertragung der Merkmalskombination des Anspruchs 1 mit den Merkmalen a) - d) zu entnehmen ist. Betreffend eine spielfreie Zuordnung der Übertragungskörper zu den Ausnehmungen enthält - wie von der Kammer in der mündlichen Verhandlung ausgeführt - der Anspruch 1 nämlich keine explizite Angabe. Gleiches gilt hinsichtlich der erheblich vergrößerten Fläche die zur Kraftübertragung zur Verfügung stehen soll, denn der Anspruch 1 enthält weder bezüglich der Größe der Querschnittsflächen der Übertragungskörper bzw. der Ausnehmung, noch bezüglich des Ausmaßes der geneigten Positionierung dieser Elemente eine Definition.

4.7.2 Aber auch dann, wenn zugunsten des Beschwerdeführers davon ausgegangen wird, dass diese Wirkungen tatsächlich aufgrund der Merkmalskombination des Anspruchs 1 eintreten, vermag die darauf basierende Argumentationslinie nicht zu überzeugen.

Es kann nach der Überzeugung der Kammer nämlich dahingestellt bleiben, inwieweit der Entgegenhaltung D1/D2 entnommen werden kann, dass, wie von dem Beschwerdeführer in Abrede gestellt, die Übertragungskörper und Ausnehmungen des Ausführungsbeispiels nach den Figuren 6(a) und 6(b) (in Verbindung mit Figur 2) der D1 zur Kraftübertragung von dem angetriebenen Flansch auf die Scheibe beigetragen.

4.7.3 Es ist hinsichtlich des Beitrags des mindestens einen Übertragungskörpers und der zugeordneten Ausnehmung nämlich zu berücksichtigen, dass diese Elemente bei dem Handarbeitsgerät nach D4 bereits in dem Sinne zusammenwirken, wie dies nach der Argumentation des Beschwerdeführers auch bezüglich des Handarbeitsgeräts nach dem Anspruch 1 der Fall sein soll. Diesbezüglich ist in D4 ausgeführt "Zur Kraftübertragung sind an der Antriebswelle 5 zwei Scherstifte vorgesehen, die entsprechende Durchgangsbohrungen in der Frässscheibe 4 durchgreifen" (Seite 2, letzter Absatz).

Es ist davon auszugehen, dass dann, wenn der Fachmann die Übertragungskörper und Ausnehmungen nach D4 unter Berücksichtigung der Vorgehensweise nach D1/D2 unsymmetrisch ausgestaltet (vgl. obigen Abschnitt 4.5.3), von der Kraftübertragung durch diese Elemente nicht abgegangen wird. Dies nicht nur aufgrund des expliziten Verweises auf diese Art der Kraftübertragung in D4,

sondern auch, weil bei dem Handarbeitsgerät nach D4, entsprechend der Vorgehensweise nach dem Anspruch 1 (vgl. obigen Abschnitt 3.1), die Scheibe auf ihrer dem Antriebsmotor gegenüberliegenden Seite lediglich durch eine Befestigungsschraube (vgl. D4, Figur 1) gehalten wird. Folglich steht bei dem Handarbeitsgerät nach dem nächstkommenden Stand der Technik, übereinstimmend mit demjenigen nach der vorliegenden Anmeldung (Figur 1), und entgegen demjenigen nach D1/D2 (vgl. Figur 2) ein zweiter Flansch, der auch der Kraftübertragung dienen kann, nicht zur Verfügung.

4.7.4 Der Vollständigkeit wegen sei darauf verwiesen, dass der Fachmann, der zur Lösung einer technischen Aufgabe, im vorliegenden Fall der ersten Teilaufgabe, den nächstkommenden Stand der Technik weiterbildet, vorliegend bezüglich der Form des mindestens einen Übertragungskörpers und der zugehörigen Ausnehmung, nicht veranlasst ist weitere, zur Lösung der Aufgabe nicht beitragende Änderungen durchzuführen. Dies gilt insbesondere dann wenn es sich, wie im vorliegenden Fall, um eine Änderung handeln würde, die den konstruktiven Aufbau des Handarbeitsgeräts, durch eine Änderung betreffend die der Kraftübertragung dienenden konstruktiven Elemente, erheblich verändern würde.

5. *Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag*

Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ist eine Scheibe der bereits im Zusammenhang mit den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag behandelten Art.

Unabhängig von etwaigen Klarheitsmängeln dieses Anspruchs 1, die sich aufgrund der Bezugnahme auf das

Handarbeitsgerät zu ergeben scheinen, ist im Hinblick auf die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit im Vergleich mit der Merkmalskombination des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag festzustellen, dass der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag nicht nur kein Merkmal enthält, das über die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag hinausgehend zu berücksichtigen wäre, sondern dass, im Gegenteil, der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag diejenigen Merkmale nicht enthält, die das Zusammenwirken der Übertragungskörper des Flansches mit der Ausnehmung der Scheibe betreffen.

Folglich beruht die Scheibe nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag aus den, betreffend das Handarbeitsgerät nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, genannten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

6. *Antrag auf Zurückverweisung*

Dem Antrag auf Zurückverweisung gemäß Art. 111(1) EPÜ war aus folgenden Gründen nicht stattzugeben.

- 6.1 Dieser Antrag, der bereits im schriftlichen Verfahren gestellt worden ist (Schriftsatz vom 17. Juli 2009), und zu dem die Kammer in der Anlage zur Ladung 12. Januar 2010 darauf verwies, dass "zu diskutieren sein wird, ob die Sache eventuell zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen ist" (Abschnitt 13.), wurde zunächst in der mündlichen Verhandlung nicht weiter verfolgt. Ein Antrag auf Zurückverweisung wurde erneut erst am Ende der mündlichen Verhandlung gestellt und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem die sachliche Prüfung bereits abgeschlossen war. Im Verlauf dieser, in Ausübung der Tätigkeit der Prüfungsabteilung nach

Artikel 111(1) EPÜ, Satz 2, 1. Halbsatz vorgenommenen sachlichen Prüfung wurde der Gegenstand des, aufgrund der Erörterung in der mündlichen Verhandlung, geänderten Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag umfassend hinsichtlich der Erfordernisse der Artikel 56 und 84 EPÜ (erfinderische Tätigkeit und Klarheit) geprüft; entsprechendes gilt hinsichtlich des erst am Ende der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag.

- 6.2 Der Antrag auf Zurückverweisung, entsprechend der anderen, im Artikel 111(1) EPÜ, Satz 2, 2. Halbsatz genannten Möglichkeit des Tätigwerdens einer Beschwerdekammer, ist somit zu einem Zeitpunkt gestellt worden, zu dem die Prüfung gemäß der erstgenannten Möglichkeit dieses Artikels bereits abgeschlossen war.
- 6.3 Der Antrag auf Zurückverweisung konnte folglich allein aus verfahrensrechtlichen Gründen keinen Erfolg haben, weil nach dem EPÜ kein Anspruch darauf besteht, dass eine Kammer im Prüfungsbeschwerdeverfahren nach beiden der genannten Möglichkeiten des Artikels 111(1) EPÜ tätig wird.
- 6.4 Der Antrag konnte aber auch aus sachlichen Gründen keinen Erfolg haben. Es trifft zwar zu, dass, wie seitens des Beschwerdeführers argumentiert, die angefochtene Entscheidung ausschließlich mit mangelnder Klarheit und mangelnder Neuheit begründet worden ist und Neuheit nunmehr aufgrund der Anspruchsänderung gegeben ist. Dem Beschwerdeverfahren liegt jedoch, wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich, im Hinblick auf die zu prüfenden Ansprüche kein gegenüber dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt völlig neuer Sachverhalt zu Grunde.

Entsprechendes gilt auch hinsichtlich des bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigenden Standes der Technik. Neben der im Prüfungsverfahren betreffend die Neuheitsprüfung bereits berücksichtigten Entgegenhaltung D1/D2 wurde als weiterer Entgegenhaltung lediglich die bereits in der vorliegenden Anmeldung als nächstliegender Stand der Technik gewürdigte, und auf den gleichen Anmelder wie die vorliegende Anmeldung zurückgehende, Entgegenhaltung D4 berücksichtigt.

Insofern sind im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens, im Gegensatz zu der von dem Beschwerdeführer vertretenen Auffassung, keine neuen, eine Zurückverweisung rechtfertigenden Aspekte aufgetreten.

6.5 Schließlich sei der Vollständigkeit wegen angemerkt, dass der Beschwerdeführer bereits im Rahmen der von der Prüfungsabteilung durchgeführten Prüfung auf Klarheit und Neuheit die Gelegenheit hatte zur Herstellung der Neuheit die Anspruchsänderung, zumindest im Rahmen eines Hilfsantrags, vorzunehmen, die zu diesem Zwecke im Beschwerdeverfahren vorgenommen worden ist.

7. *Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

7.1 Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist allein schon deshalb zurückzuweisen, weil die Voraussetzung für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 103(1)(a) EPÜ, nach der die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird, vorliegend nicht gegeben ist.

7.2 Der Vollständigkeit wegen sei angemerkt, dass die Kammer vorliegend, wie ausführlich in der Anlage zur Ladung vom 12. Januar 2010 dargelegt (Abschnitt 12.), auch die weitere Voraussetzung der Regel 103(1)(a) EPÜ als nicht erfüllt ansieht, nach der die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, wenn die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Die Kammer hat dabei hinsichtlich des Vorliegens eines wesentlichen Verfahrensmangels ihrer Auffassung Ausdruck verliehen, nach der aufgrund der in Bescheiden der Prüfungsabteilung erhobenen Einwände mangelnder Klarheit und mangelnder Neuheit als nächstem Verfahrensschritt des Prüfungsverfahrens mit einer diesbezüglichen Entscheidung zu rechnen war, die Beschwerdeführerin ausreichend Gelegenheit hatte, zu diesen Einwänden Stellung zu nehmen, die diesbezügliche Prüfung vollständig war und, in diesem Stadium des Prüfungsverfahrens über die entscheidungserheblichen Aspekte hinausgehende Aspekte keiner Erörterung bedurften. Dies gilt vorliegend hinsichtlich der Berücksichtigung einer weiteren, seitens des Beschwerdeführers eingereichten Entgegnung, wie auch der, die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit berührenden, Frage nach dem nächstkommenden Stand der Technik.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders