

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. März 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2098/12 - 3.2.07

Anmeldenummer: 05007085.3

Veröffentlichungsnummer: 1584433

IPC: B27B 5/06, B23D 45/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Trennen und Aufteilen eines plattenförmigen Produktes

Anmelder:

Dieffenbacher Maschinenfabrik GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 109(1), 111(1)

Schlagwort:

"Abhilfe: Prüfungsabteilung hätte Abhilfe leisten müssen"

"Zurückverweisung an die erste Instanz (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0139/87

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2098/12 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 12. März 2013

Beschwerdeführer: Dieffenbacher Maschinenfabrik GmbH
(Anmelder) Gewerbestrasse 29
D-75059 Zaisenhausen (DE)

Vertreter: Hartdegen, Anton
Angerfeldstrasse 12
D-82205 Gilching (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 24. April 2012 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 05007085.3 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: K. Poalas
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 05 007 085.3 Beschwerde eingelegt.
- II. Während des Prüfungsverfahrens reichte die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 19. Dezember 2006 einen geänderten Anspruchssatz mit nur einem unabhängigen Anspruch 1 ein und argumentierte zur Neuheit des Gegenstandes dieses geänderten Anspruchs 1.

In ihrem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid vom 11. Januar 2012 bemängelte die Prüfungsabteilung erneut, dass der Gegenstand des einzigen unabhängigen Anspruchs 1 gegenüber der aus der Entgegenhaltung D5 (DE 198 37 132 C1) bekannten Vorrichtung nicht neu sei.

Die Anmelderin reichte auf diesen Bescheid keine Stellungnahme oder Änderung ein, sondern beantragte mit ihrer Eingabe vom 16. April 2012 eine Entscheidung nach Aktenlage.

Unter Verweis auf ihren o.g. Bescheid vom 11. Januar 2012 wies daraufhin die Prüfungsabteilung mit ihrer auf den 24. April 2012 datierten Entscheidung die vorliegende Anmeldung zurück.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte mit ihrer am 4. Juli 2012 erhobenen und am 29. August 2012 begründeten Beschwerde

- i) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,
- ii) die Erteilung eines europäischen Patents auf Basis des der Beschwerde beigefügten Hauptantrags, hilfsweise auf Basis des der Beschwerde beigefügten Hilfsantrags I,
- iii) hilfsweise, die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Mit ihrem Schreiben vom 27. Februar 2013 zog sie ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurück.

IV. Der Wortlaut des zusammen mit der Beschwerde eingereichten Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt (Änderungen gegenüber dem von der Prüfungserteilung zurückgewiesenen Anspruch 1 sind durchgestrichen oder in Fettschrift):

"Vorrichtung zum Trennen und Aufteilen eines plattenförmigen Produktes, das als eine unendliche Platte aus einer Produktionsanlage kontinuierlich austritt und wobei Diagonalsägen in Vorschubrichtung und quer über das Produkt verfahrbar angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Gestell (12) drei Sageschlitten mit je einer Diagonalsäge (1 oder 2 oder 3) ~~eng~~ hintereinander untergebracht und die drei Sägeschlitten (8) mit den drei Diagonalsägen (1, 2, 3) im spitzen Winkel zur Vorschubrichtung der zu sägenden Platte (7) verfahrbar sind, und dass die Vorrichtung so eingerichtet ist, **dass alle drei Diagonalsägen (1, 2, 3)**

einzeln oder im Wechseltakt in Kombination mit jeder anderen der Diagonalsägen (2, 3, 1) arbeiten können".

Entscheidungsgründe

1. Die Kammer stellt zu erst fest, dass sich die vorliegende Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung richtet, in der festgestellt wurde, dass alle Merkmale des Gegenstands des mit der Eingabe vom 19. Dezember 2006 eingereichten, einzigen unabhängigen Anspruchs 1 durch die aus der D5 bekannten Trennvorrichtung offenbart seien.

2. Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerde die Erteilung eines europäischen Patents auf Basis des der Beschwerde beigefügten Hauptantrags beantragt, dessen einziger unabhängiger Anspruch 1 gegenüber dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Anspruch 1 das zusätzliche Merkmal aufweist, wonach "alle drei Diagonalsägen einzeln oder im Wechseltakt in Kombination mit jeder anderen der Diagonalsägen arbeiten können".

Dieses zusätzliche Merkmal wurde der ursprünglichen Beschreibung entnommen, siehe Seite 5, Zeilen 1 und 2.

Nach Auffassung der Kammer entspricht eine solche Änderung des Anspruchs 1 den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. Die Kammer stellt fest, dass die in der Figur 2 der D5 abgebildete Doppeltdiagonalsäge zwei Führungsbalken 4, 8 aufweist, die jeweils ein auf der einen Balkenseite vorlaufendes und auf der anderen Balkenseite

zurücklaufendes Trennaggregat 5 bzw. 7 aufweisen. Die beiden Trennaggregate 5, 7 eines Führungsbalkens 4 oder 8 sind jeweils von einer gemeinsamen Antriebsvorrichtung 6 bzw. 12 angetrieben, siehe D5, Spalte 3, Zeile 51 bis Spalte 4, Zeile 2. Die Lehre der D5 besteht daher darin, jeweils zwei Trennaggregate zu paaren und diese nur gemeinsam und gleichzeitig durch einen einzelnen, gemeinsamen Antrieb zu bewegen. Arbeiten, d.h. sägen, kann in einem Paar Trennaggregate nur jeweils ein Trennaggregat, während das andere zurückfährt, ohne zu sägen.

Es ist demzufolge die Vorrichtung gemäß D5 nicht so **eingerrichtet**, dass drei Diagonalsägen einzeln oder im Wechseltakt in Kombination mit jeder anderen der Diagonalsägen arbeiten können. Das zusätzlich aufgenommene o.g. Merkmal des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag kann daher der D5 nicht entnommen werden.

4. Der der Beschwerde beigefügte Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag entzieht daher dem in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Zurückweisungsgrund der mangelnden Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 aus den o.g. Gründen den Boden.
5. Nach Auffassung der Kammer hätte die Prüfungsabteilung unter den gegebenen Umständen der Beschwerde nach Artikel 109 (1) EPU abhelfen müssen, wonach das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde abzuhefen hat, wenn es die Beschwerde für zulässig und begründet erachtet, und zwar aus folgenden Gründen.
 - 5.1 Die vorliegende Beschwerde ist zweifellos zulässig.

- 5.2 Bezüglich ihrer Begründung folgt die Kammer der Entscheidung T 139/87 (ABl. EPA 1990, 68, Gründe Nr. 4), nach der eine Beschwerde als begründet im Sinne des Artikels 109 (1) EPÜ anzusehen ist, wenn die Beschwerdeführerin nicht mehr an einem Patent mit einem Wortlaut, der dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen entspricht, festhält und wenn wesentliche Änderungen vorgenommen werden, die die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände eindeutig gegenstandslos macht.
- 5.3 Letzteres ist hier der Fall, denn der von der Prüfungsabteilung bemängelte unabhängige Anspruch 1 weist durch die Aufnahme des o.g. zusätzlichen Merkmals eindeutig die erforderliche Neuheit gegenüber der aus D5 bekannten Diagonalsäge auf.
Dies hätte die Prüfungsabteilung auch, unter Anwendung der Prüfungsrichtlinien (April 2010), Teil E, Kapitel XI, 7.1 (iii) und der drittletzte Satz des Kapitels 7.1, feststellen müssen.
6. Die Kammer hält es unter den gegebenen Umständen für angebracht, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit in Anwendung ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders