

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Mai 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2375/13 - 3.4.02
Anmeldenummer: 07703110.2
Veröffentlichungsnummer: 1994362
IPC: G01B11/30, G01B5/00, G01N21/954
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

MESSVERFAHREN, MESSSYSTEM UND BEARBEITUNGSMASCHINE MIT
MESSSYSTEM

Anmelder:

NAGEL Maschinen- und
Werkzeugfabrik GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 113(1), 109(1)

Schlagwort:

Patentansprüche - Klarheit nach Änderung (ja)
Abhilfe - Pflicht zur Abhilfe durch erste Instanz (ja)
Rechtliches Gehör - wesentlicher Verfahrensmangel (ja)

Zitierte Entscheidungen:

R 0002/13, T 1060/13, T 2528/12, T 0763/04

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2375/13 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 26. Mai 2014

Beschwerdeführer:
(Anmelder)

NAGEL Maschinen- und
Werkzeugfabrik GmbH
Oberboihinger Strasse 60
D-72622 Nürtingen (DE)

Vertreter:

Patentanwälte
Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner
Postfach 10 40 36
70035 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 3. Juni 2013
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 07703110.2
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Klein
Mitglieder: H. von Gronau
L. Bühler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde des Patentanmelders richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen. Die Prüfungsabteilung hatte die Zurückweisung insbesondere damit begründet, dass die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 die Klarheitserfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllen.
- II. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1-16. Die Beschwerdeführerin regte ferner an, der Beschwerde gemäß Artikel 109 EPÜ abzuhelpfen.
- III. Die vorliegenden unabhängigen Ansprüche 1 und 8 lauten wie folgt:

"1. Messverfahren zum Messen einer Werkstückoberfläche an einem Werkstück mit Hilfe mindestens einer Messsonde, die einen Sondenkörper und mindestens einen an dem Sondenkörper angebrachten Messsensor aufweist, insbesondere zur Bestimmung der Oberflächenstruktur von zylindrisch gekrümmten Innenflächen oder Außenflächen, worin mindestens ein optischer Messsensor verwendet wird und ein Zwischenraum zwischen dem Messsensor und der Werkstückoberfläche in einem Messbereich mit einer für die Messstrahlung transparenten Flüssigkeit gefüllt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Messung in unmittelbarer Fertigungsnähe unmittelbar im Anschluss an einen letzten Bearbeitungsschritt am fertigen Werkstück oder in einer Zwischenstufe der Bearbeitung durchgeführt wird, dass bei der Bearbeitung eine

Bearbeitungsflüssigkeit verwendet wird und dass die bei der Bearbeitung der Werkstückoberfläche als Bearbeitungsflüssigkeit verwendete Flüssigkeit als die genannte, für die Messstrahlung im Wesentlichen transparente Flüssigkeit verwendet wird, so dass die Bearbeitungsflüssigkeit als Immersionsflüssigkeit für das optische Messsystem dient."

"8. Messsystem zum Messen einer Werkstückoberfläche an einem Werkstück, insbesondere zur Bestimmung der Oberflächenstruktur von zylindrisch gekrümmten Innenflächen oder Außenflächen, mit mindestens einer an das Werkstück heranführbaren Messsonde, die einen Sondenkörper und mindestens einen an dem Sondenkörper angebrachten Messsensor aufweist, worin mindestens ein Messsensor ein optischer Messsensor (610) ist und eine Einrichtung zum Füllen eines Zwischenraums zwischen dem Messsensor und der zu messenden Werkstückoberfläche im Messbereich (650) mit einer für Messstrahlung transparenten Flüssigkeit (631) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Messsystem zur Durchführung des Messverfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche konfiguriert ist und dass die Einrichtung zum Füllen des Zwischenraumes dafür eingerichtet ist, den Zwischenraum mit der bei der Bearbeitung der Werkstückoberfläche verwendeten Bearbeitungsflüssigkeit zu füllen, so dass die Bearbeitungsflüssigkeit als Immersionsflüssigkeit für das optische Messsystem dienen kann."

Entscheidungsgründe

1. Klarheit, Anspruch 1 (Artikel 84 EPÜ)
- 1.1 Die Prüfungsabteilung hatte einen Mangel an Klarheit darin gesehen, dass aus dem Anspruch nicht klar

hervorgehe, ob lediglich die Bearbeitungsflüssigkeit die Eigenschaft besitze, dass sie für die Messstrahlung transparent sei, oder ob tatsächlich eine gleiche Flüssigkeit sowohl für die Messung als auch für die Bearbeitung verwendet werde.

1.2 Der nun vorliegende Anspruch 1 definiert, dass "die bei der Bearbeitung der Werkstückoberfläche als Bearbeitungsflüssigkeit verwendete Flüssigkeit als die genannte, für die Messstrahlung im Wesentlichen transparente Flüssigkeit verwendet wird, so dass die Bearbeitungsflüssigkeit als Immersionsflüssigkeit für das optische Messsystem dient". Durch diesen Wortlaut wird deutlich definiert, dass die Bearbeitungsflüssigkeit auch als die, für die Messstrahlung im Wesentlichen transparente, Flüssigkeit im Messbereich verwendet wird. Dies wird zusätzlich bekräftigt durch die Definition, dass die Bearbeitungsflüssigkeit als Immersionsflüssigkeit für das optische Messsystem verwendet wird.

1.3 Die Kammer stellt daher fest, dass der in der angefochtenen Entscheidung angesprochene Mangel an Klarheit in dem vorliegenden Anspruch 1 nicht vorhanden ist.

2. Klarheit, Anspruch 8 (Artikel 84 EPÜ).

2.1 Gemäß ihrer Entscheidung war für die Prüfungsabteilung nicht klar, ob die Fülleinrichtung geeignet sei, den Zwischenraum mit zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten (Mess- und Bearbeitungsflüssigkeit) zu befüllen, oder ob sie nur geeignet sei, den Zwischenraum mit lediglich einer Flüssigkeit zu füllen, die sowohl während der Messung als auch während der Bearbeitung verwendet wird. Auch sei nicht klar, ob die für die Messstrahlung

- transparente Flüssigkeit und die Bearbeitungsflüssigkeit Teil des beanspruchten Messsystems seien.
- 2.2 Der vorliegende Anspruch präzisiert, dass die Einrichtung zum Füllen des Zwischenraumes dafür eingerichtet ist, den Zwischenraum mit der bei der Bearbeitung der Werkstückoberfläche verwendeten Bearbeitungsflüssigkeit zu füllen, so dass die Bearbeitungsflüssigkeit als Immersionsflüssigkeit für das optische Messsystem dienen kann. Diese Formulierung macht deutlich, dass die Einrichtung dafür eingerichtet ist die Bearbeitungsflüssigkeit in den Zwischenraum zwischen Messsensor und dem zu messenden Werkstück im Messbereich zu füllen. So kann die Bearbeitungsflüssigkeit als Immersionsflüssigkeit für das optische Messsystem dienen. Anspruch 8 definiert nicht, dass die Einrichtung ausschließlich dafür eingerichtet sein kann, zwei verschiedene Flüssigkeiten in den Zwischenraum zu füllen.
- 2.3 Üblicherweise werden Vorrichtungen ohne die zu verwendenden Betriebsmittel definiert. Auch im vorliegenden Anspruch ist das Messsystem mit einer Einrichtung zum Füllen eines Zwischenraums mit der Bearbeitungsflüssigkeit definiert. Für das Messsystem selbst ist es nicht erheblich, ob sich die Flüssigkeit im System befindet oder nicht. Das Messsystem lässt sich anhand der strukturellen Merkmale hinreichend klar definieren. Die Kammer kann nicht erkennen, dass die Flüssigkeit für die klare Definition des Messsystems erforderlich wäre.
- 2.4 Die Kammer stellt daher fest, dass der in der angefochtenen Entscheidung angesprochene Mangel an Klarheit in dem vorliegenden Anspruch 8 nicht vorhanden ist.

3. Da der einzige Zurückweisungsgrund der mangelnden Klarheit nach dem Vorstehenden auf Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1-16 ausgeräumt ist, beschließt die Kammer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.
4. Abhilfe (Artikel 109(1) EPÜ)
 - 4.1 Die Beschwerdeführerin hatte angeregt der Beschwerde gemäß Artikel 109 EPÜ abzuhelpen. Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. T 1060/13, Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe, T 2528/12, Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe), ist die erste Instanz dazu verpflichtet der Beschwerde abzuhelpen, wenn die Beschwerde zulässig und begründet ist. Die erste Instanz hat dabei keinen Ermessensspielraum und ist zur Abhilfe verpflichtet.

Die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders muss als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ angesehen werden, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen.
 - 4.2 Da in den vorliegenden Ansprüchen die in der Entscheidung angesprochenen Klarheitsmängel eindeutig nicht vorhanden sind (vgl. Punkte 1 und 2 oben), hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde abhelfen müssen. Die Prüfungsabteilung hat daher ihre Pflicht zur Abhilfe verletzt und die Kammer mit dieser Angelegenheit unnötig befasst - mit erheblichen negativen Folgen für die resultierende

Gesamtverfahrensdauer und damit für die gebotene Verfahrensökonomie.

4.3 Da der einzige Zurückweisungsgrund der mangelnden Klarheit im Beschwerdeverfahren unverzüglich behandelt wurde, aber über die übrigen Patentierungsvoraussetzungen von der ersten Instanz bislang nicht entschieden wurde, verweist die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung unmittelbar an die Prüfungsabteilung gemäß Artikel 111(1) EPÜ zurück.

5. Rechtliches Gehör (Artikel 113(1) EPÜ)

5.1 Im Bescheid vom 21. Dezember 2012 hat die Prüfungsabteilung mangelnde Klarheit der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 geltend gemacht und ausgeführt, worin sie einen Mangel an Klarheit sah.

5.2 Mit Schreiben vom 29. April 2013 hat die Patentanmelderin geänderte Ansprüche eingereicht und erklärt, warum ihrer Meinung nach die geänderten Ansprüche die Klarheitseinwände der Prüfungsabteilung ausräumen. Im unabhängige Anspruch 1 hat der Anmelder eingefügt, dass "die Messung in unmittelbarer Fertigungsnähe unmittelbar im Anschluss an einen letzten Bearbeitungsschritt am fertigen Werkstück oder in einer Zwischenstufe der Bearbeitung durchgeführt wird und dass bei der Bearbeitung eine Bearbeitungsflüssigkeit verwendet wird". Im System-Anspruch 8 wurde ein Bezug auf das beanspruchte Messverfahren eingefügt, um eine entsprechende Klarstellung zu erreichen.

5.3 Ohne weiteren Bescheid erfolgte daraufhin am 3. Juni 2013 die Zurückweisung der Anmeldung. In der

Begründung der Zurückweisung ist die Prüfungsabteilung weder auf die zusätzlichen Merkmale eingegangen, noch hat sie begründet, warum die zusätzlichen Merkmale unberücksichtigt bleiben können, noch ist sie auf die Argumente der Patentanmelderin bezüglich der geänderten Ansprüche eingegangen und hat dargelegt, warum diese nicht überzeugend sind. Die Prüfungsabteilung hat die Argumente aus dem Bescheid vom 21. Dezember 2012 im Wesentlichen wiederholt und ist nur kurz auf zwei Punkte der Anmelderin eingegangen: Sie sah einen Mangel an Klarheit gerade darin, dass die strukturellen Komponenten des Messsystems auch ein Messsystem bilden, wenn sich keine Flüssigkeit im Zwischenraum befindet, und hat festgestellt, dass ein Anspruch auch ohne einen Bezug zur Beschreibung klar sein müsse.

- 5.4 Um den Erfordernissen des Artikels 113(1) EPÜ zu genügen ist es nicht ausreichend, der Anmelderin nur die Möglichkeit zu geben, ihre Argumente gegen die Einwände der Prüfungsabteilung vorzubringen. Das Rechtliche Gehör ist grundsätzlich erst dann erfüllt, wenn die Anmelderin ihre Argumente vorbringen konnte und die Prüfungsabteilung gezeigt hat, dass sie die Argumente und Anträge der Anmelderin zur Kenntnis genommen und berücksichtigt hat, also auch "gehört" hat. Das rechtliche Gehör ist nicht erfüllt, wenn in der Akte nichts darauf hindeutet, dass die Argumente wirklich gelesen und auf ihre Bedeutung untersucht wurden (vgl. T 763/04, Punkt 4.4 der Entscheidungsgründe). Freilich gilt der Grundsatz, dass die Argumente der Parteien vollständig in der schriftlichen Entscheidung berücksichtigt werden müssen, nicht unbegrenzt. Die Prüfungsabteilung war nicht verpflichtet, jedes einzelne Argument der Anmelderin in ihrer schriftlichen Entscheidung aufzugreifen, sofern es die angeführten einschlägigen

Argumente der Anmelderin erlaubt hätten nachzuvollziehen, ob die Entscheidung gerechtfertigt ist oder nicht (T 1557/07, Punkt 2.6, R 2/13, Punkt 2.2). Dies trifft indes hier nicht zu.

5.5 Im vorliegenden Fall deutet nichts in der Entscheidung darauf hin, dass die Änderungen in den Ansprüchen berücksichtigt oder die Argumente der Patentinhaberin auf ihre Bedeutung untersucht wurden. Die Prüfungsabteilung hat es somit versäumt, in ihrer schriftlichen Entscheidung einschlägiges Vorbringen zu würdigen.

5.6 Die Kammer sieht in diesem Versäumnis einen wesentlichen Verfahrensmangel und hält es deshalb gemäß Regel 103(1) (a) EPÜ für billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

6. Mündliche Verhandlung

Mit ihrem Beschluss, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuverweisen hat die Kammer den Anträgen der Beschwerdeführerin insoweit entsprochen, als die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung und Abhilfe begehrte. Infolge der Zurückweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung hatte die Kammer über die weiteren Patentierungsvoraussetzungen nicht zu befinden. Folglich konnte die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen, die lediglich hilfsweise beantragt war.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. Kiehl

A. Klein

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt