

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 3. Februar 1999

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1107/98 - 3.2.2

**Anmeldenummer:** 93110313.9

**Veröffentlichungsnummer:** 0578096

**IPC:** B23K 31/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verbindung zwischen Bauteilen, insbesondere Kapillar-Rohr und Fühler-Rohr

**Anmelder:**

E.G.O. Italiana S.p.A.

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 109

**Schlagwort:**

"Abhilfe der Beschwerde - der Prüfungsabteilung nicht vorgelegt"

"Zurückverweisung an erste Instanz"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1107/98 - 3.2.2

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2  
vom 3. Februar 1999

**Beschwerdeführer:** E.G.O. Italiana S.p.A.  
Via per Cameri, 10  
I-28100 Novara/Veveri (IT)

**Vertreter:** Patentanwälte  
Ruff, Beier, Schöndorf und Mütschele  
Willy-Brandt-Straße 28  
D-70173 Stuttgart (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. Juni 1998 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 93 110 313.9 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. D. Weiß  
**Mitglieder:** M. Bidet  
J.-C. De Preter

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung Nr. 93 110 313.9. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 30. Juni 1998 wurde damit begründet, daß der Gegenstand des teilweise mit Eingabe vom 22. April 1997 und teilweise mit Eingabe vom 7. Februar 1998 eingereichten Anspruchs 1 nicht erfinderisch sei.

II: Am 25. August 1998 hat die Anmelderin Beschwerde erhoben und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet und die Beschwerdebegründung eingereicht.

Die Beschwerdeführerin bedauert, daß durch ein Mißverständnis die im Bescheid vom 7. August 1997, Ziffer 2, gewiesene Linie zu einer erteilungsreifen Fassung nicht befolgt wurde, und führt aus, daß sie sich nun bemüht hat, diesen Hinweis strikt zu befolgen.

Sie beantragt, den Zurückweisungsbeschuß im Wege der Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ aufzuheben und die Erteilung mit der am 22. April 1997 eingereichten Anspruchsfassung, jedoch unter Ersatz der Anspruchsseiten 2, 6 und 7 durch die neu vorgelegten Seiten dieser Numerierung, im übrigen mit den derzeit geltenden Unterlagen, zu beschließen. Hilfsweise beantragt sie, für den Fall, daß noch Unklarheiten oder Ergänzungen für eine erteilungsreife Fassung notwendig erscheinen, einen Hinweis mit der Möglichkeit zur Änderung zu geben und eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

III. Am 4. Dezember 1998 wurde vom Formalsachbearbeiter folgender Text unterschrieben: "An die Generaldirektion 3. Anliegend wird eine Beschwerde, der nicht abgeholfen worden ist, mit den dazugehörenden Akten der Patentanmeldung vorgelegt." Form 2701 mit Bezug auf die Abhilfe wurde von der Prüfungsabteilung weder ausgefüllt noch unterschrieben.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Obwohl im Beschwerdeschriftsatz und in der Beschwerdebegründung der Antrag auf Abhilfe hervorgehoben wurde, ergibt sich aus der Akte nicht, daß die Akte der Prüfungsabteilung vorgelegt wurde, um über die Abhilfe zu befinden. Ferner stellt die Kammer fest, daß ihr die Beschwerde erst am 4. Dezember 1998 vorgelegt wurde.

Die Kammer bedauert dieses Abweichen vom ordnungsgemäßen Geschäftsgang. Da der Beschwerde jedoch nicht abgeholfen wurde, ist die Kammer zuständigkeitshalber mit der Beschwerde gegen die angefochtene Entscheidung befaßt.

Die Kammer stellt fest, daß mit der Beschwerdebegründung neue Unterlagen eingereicht werden, deren Anspruch 1 der Begründung der angefochtenen Entscheidung den Boden entzieht. Die Formulierung des Anspruchs läßt darüber hinaus erkennen, daß die Beschwerdeführerin den Hinweis der Prüfungsabteilung im Bescheid vom 7. August 1997, Ziffer 2, aufgegriffen und sich bemüht hat ihn im Sinne der in den am 22. April 1997 eingereichten abhängigen

Ansprüchen 2 und 16 enthaltenen Merkmalskombination, d. h. im wesentlichen der Kombination der trichterförmigen Schrägfläche des zweiten Bauteils mit der einteiligen Ausbildung des Biegeschutzes, zu befolgen.

Dies hätte die Prüfungsabteilung erkennen müssen, so daß Abhilfe gemäß Artikel 109 (1), Satz 1 EPÜ geboten gewesen wäre, gegebenenfalls mit Anordnung der Fortsetzung des Verfahrens (siehe W. Moser, Artikel 109, Rdn. 24 und 25 in der 20. Lieferung des Münchner Gemeinschaftskommentars).

Unter diesen Umständen erachtet es die Kammer nicht für zweckmäßig, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig zu werden, wie sie dies aufgrund von Artikel 111 (1) EPÜ an sich könnte; denn das Beschwerdeverfahren wurde nicht zur Entlastung der ersten Instanz geschaffen, sondern zur Überprüfung von deren Entscheidungen. Die Angelegenheit ist somit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

3. Unter diesen Umständen erübrigt sich die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Die Zurückerstattung der Beschwerdegebühr ist jedoch nicht geboten, weil die angefochtene Entscheidung selbst keinen Verfahrensfehler enthält, so daß auch, wenn die Prüfungsabteilung abgeholfen hätte, die Beschwerdegebühr nicht hätte zurückerstattet werden können.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

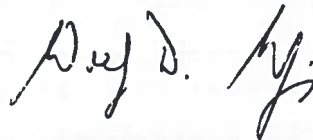
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



S. Fabiani

Der Vorsitzende:



W. D. Weiß