

**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 1. Februar 1999

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1112/98 - 3.2.3

**Anmeldenummer:** 95936584.2

**Veröffentlichungsnummer:** WO 96/17710

**IPC:** B24B 3/02, B23Q 16/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren und Vorrichtung zum Nachschleifen von genuteten Werkzeugen

**Anmelder:**

Junker, Erwin

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 109(1)

**Schlagwort:**

"Abhilfe - Anlaß zur Abhilfe"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0139/87

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1112/98 - 3.2.3

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3  
vom 1. Februar 1999

**Beschwerdeführer:** Junker, Erwin  
Junkerstraße 1  
D-77787 Nordrach (DE)

**Vertreter:** Rost, Jürgen, Dipl.-Ing.  
Patent- und Rechtsanwälte,  
Bardehle . Pagenberg . Dost . Altenburg  
Frohwitter . Geissler & Partner,  
Galileiplatz 1  
D-81679 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der  
Prüfungsabteilung 2.3.02.097 des  
Europäischen Patentamts vom  
11. September 1998, mit der die europäische  
Patentanmeldung Nr. 95 936 584.2 aufgrund  
des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen  
worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. T. Wilson  
**Mitglieder:** F. Brösamle  
M. Aúz Castro

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 2. November 1995 eingereichte internationale Anmeldung PCT/EP 95/04304 und unter der internationalen Veröffentlichungsnummer WO 96/17710 am 13. Juni 1996 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 95 936 584.2 wurde mit Entscheidung vom 11. September 1998 zurückgewiesen.
- II. Der zurückgewiesene ein Verfahren zum Nachschleifen von gerade- und spiralgenuteten Werkzeugen betreffende Anspruch 1 wies in seinem Kennzeichenteil zwei Alternativen bezüglich eines ersten, der Schleifscheibe vorausseilenden Taststiftes "2" auf, nämlich daß dieser:
- a) vor dem Eintritt in den Nutenauslauf aus der Nut zurückgezogen wird
- bzw.
- b) bei ins Freie auslaufender Nut diese verläßt.
- III. Gestützt auf den zu berücksichtigenden Stand der Technik stellte die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung fest, daß die Alternative b) naheliegend sei, so daß Anspruch 1 die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 56 EPÜ nicht erfülle.
- IV. Zur Alternative a) des damaligen Anspruchs 1 stellte die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung unter Hinweis auf das vorhergegangene PCT-Verfahren fest, daß sie aus dem Stand der Technik weder bekannt noch nahegelegt sei.

V. Der Anmelder - nachfolgend Beschwerdeführer - legte am 17. November 1998 unter gleichzeitiger Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein und reichte zusammen mit der am 2. Dezember 1998 eingegangenen Beschwerdebegründung neue Ansprüche 1 bis 8 sowie neue Beschreibungsseiten 1 und 2 ein.

VI. Vorgenannter Anspruch 1 hat nachfolgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zum Nachschleifen von gerade- und spiralgenuteten Werkzeugen unter Verwendung eines Positionierkopfes mit zwei Taststiften, die in eine Nut eingreifen, **dadurch gekennzeichnet, daß** der erste der Schleifscheibe (8) vorauslaufende Taststift (2) vor dem Eintritt in den Nutenauslauf aus der Nut zurückgezogen wird und danach der zweite, fest mit dem Positionierkopf (1) verbundene und der Schleifscheibe nachlaufende Taststift (3) die Führung der Pinole des Werkstückspindelkopfes übernimmt."

VII. Der Beschwerdeführer stellte den Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, da die Zurückweisungsgründe beseitigt worden seien, und die Gewährbarkeit der geltenden Unterlagen anzuerkennen sowie die Benachrichtigung nach Regel 51 (4) EPÜ zu erlassen, hilfsweise mündliche Verhandlung anzuberaumen.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache

Erfolg:

2. Der geltende Anspruch 1 läßt erkennen, daß der Beschwerdeführer die vorgenannte Alternative b) des zurückgewiesenen Anspruchs 1 fallengelassen und den Anspruch auf die vorgenannte Alternative a) des zurückgewiesenen Anspruchs 1 beschränkt hat, vgl. Kennzeichenteil des geltenden Anspruchs 1 und dessen Merkmal "der erste der Schleifscheibe (8) vorauseilende Taststift (2) vor dem Eintritt in den Nutenauslauf aus der Nut zurückgezogen wird".

3. Die vom Beschwerdeführer in Anspruch 1 vorgenommene Änderung hat somit den einzigen Zurückweisungsgrund der Prüfungsabteilung beseitigt.

Infolgedessen ist die Beschwerde begründet, und die Prüfungsabteilung hätte ihr aufgrund von Artikel 109 (1) EPÜ abhelfen müssen, vgl. Entscheidung T 0139/87, ABl. EPA 1990, 68 Entscheidungsgründe 2. mit 4.

4. Allerdings ist festzustellen, daß die Prüfungsabteilung gar keine Gelegenheit hatte, über die Frage der Abhilfe zu entscheiden, wie sich aus dem EPA-Vordruck "EPA Form 2701 06.97" ergibt. Diesem Formblatt ist zu entnehmen, daß es der Formalprüfer versäumt hat, die Beschwerde, wie unter Ziffer III des Formblatts vorgesehen, der Prüfungsabteilung zur Entscheidung über eine eventuelle Abhilfe vorzulegen, diese vielmehr unter Überschreitung seiner Kompetenzen unmittelbar an die Beschwerdekammern weitergeleitet hat.

5. Diese Handlungsweise stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der zudem zu einer Verfahrensverzögerung führt.
  
6. Gemäß Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung **wegen** eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Im vorliegenden Fall kommt eine Rückzahlung nicht in Betracht, da der Verfahrensfehler nicht ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war, sondern erst danach geschah.

7. Die Prüfungsabteilung wird zu prüfen haben, ob sie nunmehr, entsprechend dem Antrag des Beschwerdeführers die Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, gemäß Regel 51 (4) EPÜ mitteilen kann.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

C. T. Wilson