

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 10. Juni 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1686/06 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 98966283.8

**Veröffentlichungsnummer:** 1042086

**IPC:** B21K 5/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs für  
Werkzeugmaschinen

**Patentinhaber:**

KOMET GROUP Holding GmbH

**Einsprechender:**

Felss GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54 (2), 56, 84, 112, 113, 123 (2)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Vorbereitung offenkundig - nein"

"Neuheit - ja"

"Erfinderische Tätigkeit - ja"

"Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer - nein"

"Verletzung des rechtlichen Gehörs - nein"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0830/00, T 0799/91, T 0634/91, T 0823/93

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1686/06 - 3.2.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06  
vom 10. Juni 2008

**Beschwerdeführer:**  
(Patentinhaber)

KOMET GROUP Holding GmbH  
Zeppelinstraße 3  
D-74354 Besigheim (DE)

**Vertreter:**

Wolf, Eckard  
Patentanwälte Wolf & Lutz  
Hauptmannsreute 93  
D-70193 Stuttgart (DE)

**Beschwerdegegner:**  
(Einsprechender)

Felss GmbH  
Dieselstraße 2  
D-75203 Königsbach-Stein (DE)

**Vertreter:**

Leitner, Waldemar  
porta patent- und rechtsanwälte  
Zerrennerstraße 23-25  
D-75172 Pforzheim (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1042086 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 05. September 2006.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. Alting Van Geusau

**Mitglieder:** G. Kadner  
K. Garnett  
G. Pricolo  
R. Menapace

## Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die am 10. Dezember 1998 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 22. Dezember 1997 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 98966283.8 wurde das europäische Patent Nr. 1 042 086 mit 34 Ansprüchen erteilt.
- II. Gegen das erteilte Patent wurde, gestützt auf die Einspruchsgründe des Artikels 100 a) und 100 b) EPÜ, Einspruch eingelegt mit dem Antrag auf Widerruf des Patents.
- III. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent mit ihrer am 5. September 2006 zur Post gegebenen Entscheidung in geändertem Umfang aufrecht.

Sie kam zu dem Ergebnis, daß das Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs nach dem erteilten Anspruch 1 (Hauptantrag) gegenüber einer bewiesenen (ersten) offenkundigen Vorbenutzung nicht neu sei und die Verfahren nach den unabhängigen Ansprüchen 4 und 17 gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber demselben Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhten. Die zulässig geänderten unabhängigen Ansprüche gemäß Hilfsantrag 2 erfüllten dagegen die Erfordernisse des EPÜ, so dass das Patent in beschränktem Umfang aufrecht erhalten werden konnte.

- IV. Im Einspruchsverfahren war eine erste offenkundige Vorbenutzung (Felss/Sandvik - "Vorbenutzung I") geltend gemacht worden, zu der

E1 bis E3: Abbildungen zweier Bohrwerkzeuge

E4: Zeichnung eines Formbackens

eingereicht und Beweis durch Einvernahme von zwei Zeugen angeboten wurden.

Zum Beleg einer zweiten offenkundigen Vorbenutzung (Felss/Hawera - "Vorbenutzung II") wurden vorgelegt:

E5a bis E5d: Teilabbildungen einer Rundhämmer- und Bearbeitungsmaschine

E6: Gesamtdarstellung der Rundhämmer- und Bearbeitungsmaschine

E7: Kopie der Bestellung der Rundhämmer- und Bearbeitungsmaschine vom 30.12.1983

E8: Abbildung eines mit der Rundhämmer- und Bearbeitungsmaschine hergestellten Bohrwerkzeugs

Als druckschriftlicher Stand der Technik wurde folgende Entgegenhaltung aus dem Prüfungsverfahren berücksichtigt:

E9: US-A-2 935 906

V. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 2. November 2006 Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr bezahlt und am 14. Dezember 2006 die Beschwerdebegründung eingereicht.

VI. Die Beschwerdekammer teilte in ihrem Bescheid vom 28. Januar 2008 ihre vorläufige Einschätzung der Sachlage mit, wonach die von der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung der Beschwerdekammern im vorliegenden Fall nur bedingt anwendbar zu sein scheine.

Die Aussage des von der Einspruchsabteilung vernommenen Zeugen für die geltend gemachte Vorbenutzung I und die darauf gegründete Entscheidung würden in der mündlichen Verhandlung zu diskutieren sein.

VII. Am 10. Juni 2008 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, in der insbesondere der aufgenommene Beweis im Hinblick auf die angefochtene Entscheidung erörtert wurde.

VIII. Nachdem der Vorsitzende den Parteien eröffnet hatte, dass nach Auffassung der Kammer die behauptete offenkundige Vorbenutzung I nicht als gegeben festgestellt werden könne, rügte der Vertreter der Beschwerdegegnerin die Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil die Auffassung der Kammer auf unbewiesenen, erst in der mündlichen Verhandlung getroffenen Annahmen beruhe, und gab zu verstehen, dass die Rüge zur Vorbereitung eines von ihm beabsichtigten Antrags nach Artikel 112 a EPÜ dienen solle.

Er stellte folgende Verfahrensanträge:

1. Vertagung der Verhandlung, um die neuen Tatsachenannahmen der Kammer widerlegen zu können;
2. Einholung eines Sachverständigengutachtens zu der Frage, ob zum Zeitpunkt der Vorbenutzung ein schutzwürdiger Gegenstand in der Idee vorlag, Bohrwerkzeuge aus Rohrrohlingen herzustellen;
3. Weitere Vernehmung des Zeugen Binhack zu der Frage, ob für ihn erkennbar war, dass die Firma Sandvik die Idee, Bohrer aus Rohrrohlingen herzustellen, als

irgendwie geartetes schutzwürdiges Leistungsergebnis betrachtete;

4. Vorlage einer (von ihm schriftlich zu formulierenden) Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer;
5. Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin beantragte, diese Anträge zurückzuweisen.

Nach Beratung der Kammer verkündete der Vorsitzende die Zurückweisung der Verfahrensrüge sowie der Verfahrensanträge 1 bis 3.

IX. Die vom Vertreter der Beschwerdegegnerin schriftlich eingereichte Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer lautet:

- Ist es für das Zustandekommen einer konkludent geschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich, daß zwei kongruente Willenserklärungen abgegeben werden?
- Ist es hierfür erforderlich, daß bei beiden Parteien ein entsprechender Erklärungswille und/oder Rechtbindungswille vorhanden ist?
- Ist es hierfür Voraussetzung, daß den beiden Parteien bewusst ist, daß eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen werden soll?

- Wer trägt die Beweislast dafür, daß - ohne daß es den Parteien bewusst war - eine Geheimhaltungsvereinbarung konkludent abgeschlossen wurde?

X. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen gemäß Hauptantrag vom 10. April 2006 oder gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht am 17. Mai 2006; jeweils mit angepasster Beschreibung wie überreicht in der mündlichen Verhandlung; Figuren wie erteilt.

Der mit dem erteilten übereinstimmende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs, in dessen Bohrerkörper (10) mindestens eine Spanfördernut (16) und mindestens ein Funktionskanal (20, 24) eingeformt wird, wobei ein rohrförmiger Rohling (50) vorzugsweise im Kaltzustand an seiner Wandung simultan an mehreren, über den Umfang verteilt angeordneten, axial entlang der Rohlingoberfläche wandernden Segmenten mit radial oszillierenden (Doppelpfeile 60) formgebenden Umformkräften beaufschlagt und dabei mindestens eine Spanfördernut (16) und der mindestens eine Funktionskanal (20, 24) und/oder mindestens eine im Inneren des Bohrerkörpers (10) befindliche Trennfuge (40) gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Rohling (50) während des Umformvorgangs unter der Einwirkung einer axialen Vorschubkraft (50) und der auf ihn einwirkenden Umformkräfte (60) selbsttätig um seine Achse (32) gedreht wird."

In der Sache beantragte die Beschwerdegegnerin die Zurückweisung der Beschwerde.

- XI. Die Beschwerdeführerin brachte vor, die behauptete Vorbenutzung II sei nicht relevant, weil dort offensichtlich mit Rohlingen aus Vollmaterial gearbeitet wurde.

Das auch bei der Zeugeneinvernahme zur Vorbenutzung I maßgebliche Dokument E4 scheine nicht den Originalzustand der Zeichnung wiederzugeben. Die Aussage des Zeugen für diese offenkundige Vorbenutzung sei widersprüchlich, denn sie gebe nicht klar wieder, von welcher der Firmen Felss oder Sandvik die Initiative zur Vorführung einer Rundknet-Maschine ausgegangen sei. Da die Fertigung nach Zeichnungen von Sandvik erfolgt sei, müsse von einer Geheimhaltung ausgegangen werden, da alle Sandvik-Zeichnungen einen Geheimhaltungsvermerk trügen. Wenn der Zeuge erklärt habe, es hätte keine Geheimhaltungsvereinbarung gegeben, beweise das noch nicht, dass seitens Sandvik kein Vertraulichkeitsinteresse bestand, denn laut Zeugenaussage sei es die Firma Sandvik gewesen, die an die Firma Felss zu mit der Idee herantrat, Bohrer aus Rohrrohlingen herzustellen. Die Würdigung der Zeugenaussage durch die Einspruchsabteilung sei fehlerhaft und stehe im Widerspruch zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, wonach bei dieser Art von Kontaktaufnahme im Geschäftsverkehr zunächst von impliziter Vertraulichkeit auszugehen sei und für das Gegenteil die Beweislast beim Einsprechenden liege.



XII. Die Beschwerdegegnerin argumentierte, die Zeichnung E4 stelle ein teures Werkzeug dar, welches auch weiterentwickelt worden sei. Durch die Zeugenaussage sei klargestellt, dass die Vorbenutzung I mit einem ähnlichen Werkzeug erfolgt sei. Jedenfalls sei die Rundknettechnik in der Anwendung der Bohrerherstellung aus Vollmaterial zum Zeitpunkt der Vorbenutzung wohlbekannter Stand der Technik gewesen, wie die Vorbenutzung II (Felss-Hawera) zeige. Lediglich die Anfrage über die Bohrerherstellung aus Rohrröhlingen sei von Sandvik gekommen, dagegen sei das Herstellungsverfahren von der Firma Felss entwickelt worden, die auch frei über ihr dadurch erworbenes Wissen verfügen konnte. Nach der Zeugenaussage bestand keine Geheimhaltungsverpflichtung und die Firma Felss hatte auch kein Interesse daran, da sie in erster Linie ihre Maschinen verkaufen wollte. Auch seitens Sandvik sei kein Geheimhaltungsinteresse erkennbar, da in der Anfrage, Versuche mit Rohrröhlingen anstelle von Vollmaterial durchzuführen, nichts Besonderes erkennbar sei. Im übrigen sei noch nicht einmal bewiesen, dass die Idee von Sandvik stammte. Die Anforderung an die Einsprechende könne doch nicht so hochgeschraubt werden, dass ihr die Beweislast für alles auferlegt werde, was gegen eine Geheimhaltung sprechen könnte. Da die Vorbenutzung bereits 1985 erfolgt sei, sei die Information bis zum Zeitpunkt der Priorität des Patents im Jahr 1997 mit Sicherheit offenkundig geworden.

Auch sei durch die Streichung der Frequenzangaben aus dem Patent Artikel 123 (2) und (3) EPÜ verletzt, weil der Patentgegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehe und der Schutzbereich erweitert worden sei.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
  
2. *Änderungen, Ausführbarkeit*
  - 2.1 Gegenüber der erteilten Fassung des Patents wurden der Anspruch 8 und zwei sich auf die Frequenz von 100 bis 2000 Hz beziehende Textpassagen gestrichen. Wie die Beschwerdegegnerin in ihrem Einspruchsschriftsatz und die Einspruchsabteilung in der Mitteilung ihrer vorläufigen Auffassung zutreffend ausgeführt haben, ist es dem Fachmann bekannt, dass Rundknetmaschinen mit mechanischem Antrieb nicht mit einer Frequenz von 100 bis 2000 Hz betrieben werden können. Daher ist diese in den gestrichenen Teilen des Patents vorhandene Angabe als nach fachmännischem Verständnis nicht ausführbare Angabe zu bewerten, deren Streichung zulässig ist. Eine unzulässige Erweiterung im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ ist damit auch deshalb nicht verbunden, weil lediglich eine nicht ausführbare Ausführungsform der Erfindung weggefallen ist. Der übrige Gegenstand, für den Schutz beansprucht wird und wie er durch die Ansprüche definiert ist, ist damit derselbe geblieben, so dass auch keine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne von Artikel 123 (3) EPÜ erfolgt ist.
  
  - 2.2 Diese Änderung berührt auch nicht die Ausführbarkeit der Erfindung, denn derartige Maschinen werden bekanntermaßen mit Frequenzen von 50 bis 100 aHz betrieben, so dass der Fachmann den geeigneten

Frequenzbereich kennt, um die beanspruchte Lehre nacharbeiten zu können (Artikel 83, 100 b) EPÜ).

3. *Offenkundige Vorbenutzung I (Felss/Sandvik)*

- 3.1 Die Kammer geht in Übereinstimmung mit der Einspruchsabteilung davon aus, dass eine Vorbenutzungshandlung stattgefunden hat, bei der aus rohrförmigen Rohlingen Bohrerhalbzeuge mittels Rundkneten gefertigt wurden. Auch sieht sie keinen Grund für Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen Bihack, soweit er sich zu tatsächlich erfolgten Handlungen geäußert hat - und nur zu Tatsachen sind Zeugenaussagen zu berücksichtigen. Bei Würdigung der insbesondere aufgrund dieser Zeugenaussage festgestellten Gesamtumstände kommt sie allerdings zu einem unterschiedlichen Ergebnis, was das Vorliegen einer Verpflichtung zur Geheimhaltung zwischen den beteiligten Firmen Sandvik und Felss anbelangt:

Gemäß Niederschrift über die Einvernahme des Zeugen Bihack (Seite 6, 3. Absatz) erklärte dieser:

*"Eine Geheimhaltungsverpflichtung hat es von unserer Seite nicht gegeben. Es liegt nicht in unserem Interesse, die Kunden zur Geheimhaltung zu verpflichten. Im Gegenteil: Wir möchten unser Können möglichst weit streuen und die Kunden informieren, da wir ja an Maschinenaufträgen interessiert sind. Wenn, dann kommt es möglicherweise vor, dass von Kundenseite ein Wunsch nach einer Geheimhaltung besteht, wenn dieser nämlich eine eigene Entwicklung betreibt. Und in diesem Fall, nämlich bei der Firma Sandvik, gab es keinen Wunsch nach Geheimhaltung seitens der Firma Sandvik, und auch keine*

*Geheimhaltungsverpflichtung, die wir dieser Firma auferlegt haben."*

Darüber hinaus hat sich der Zeuge zur Frage möglicher Geheimhaltungsverpflichtungen nicht geäußert.

- 3.2 Dass eine mögliche Geheimhaltung überhaupt angesprochen wurde, lässt sich der Aussage nicht entnehmen. Dies ist auch nach der Lebenserfahrung unter solchen Umständen nicht zu erwarten, den bei einem solchen ersten Treffen interessieren die Beteiligten in der Regel zunächst die technischen und kaufmännischen Aspekte, die Machbarkeit und Erfolgsaussicht insgesamt, bevor man soweit fortgeschritten ist, dass eine spezifische Regelung der Geheimhaltung sinnvoll sein könnte. Daraus ist im vorliegenden Fall in Übereinstimmung mit dem Standpunkt der Beschwerdegegnerin jedenfalls zu schließen, dass eine explizite Regelung der Geheimhaltung zwischen den damals Beteiligten nicht erfolgt ist. Die Aussagen des Zeugen bieten jedoch - entgegen der von der Beschwerdegegnerin u.a. in ihrem am 9. Juni 2008 eingereichten Schriftsatz (Seite 3, Ziffer 1.2) geäußerten Auffassung - keine Grundlage, auch das Bestehen einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung der Beteiligten auszuschließen, einfach schon deshalb, weil es sich dabei nicht um eine Tatsache, sondern um eine rechtliche Schlussfolgerung handelte, die der vernommene Zeuge nicht ziehen konnte - und offenbar auch nicht wollte.

- 3.3 Somit bleibt zu klären, ob in diesem Fall zwischen den beteiligten Firmen Felss und Sandvik eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung bestand.

Obwohl sich der Zeuge nicht genau erinnern kann, von welcher Seite die Kontaktaufnahme erfolgt ist, gibt er zu Protokoll (Seite 3, 3. Absatz, Mitte):

*"Damals kam die schwedische Firma Sandvik auf uns zu, und fragte nach Bohrern, die aus Rohrrohlingen hergestellt werden. Wir haben die Teile dann angefertigt und den Mitarbeitern gezeigt, und ich nehme an, dass die Firma Sandvik die Bohrer noch etwas perfektioniert hat und sie dann ihren Kunden wiederum weitergezeigt hat. Ich habe den Mitarbeitern der Firma Sandvik die Maschine gezeigt. Es ist für die Herstellung dieser Bohrer keine besondere Maschine erforderlich. Es kommt auf das richtige Werkzeug an. Leider kam es nicht zu einem Maschinenauftrag seitens der Firma Sandvik."*

Hieraus hat die Einspruchsabteilung zutreffend gefolgert, dass die Information über das Verfahren zur Bohrerherstellung von Felss an Mitarbeiter von Sandvik gelangt ist. Allerdings hat sie außer Acht gelassen, dass auch Informationen von Sandvik an Felss geflossen sein müssen, denn die Frage nach der Bohrerherstellung aus Rohrrohlingen kam von der Firma Sandvik. Es gab also einen gegenseitigen Informationsaustausch. Wenn bei Geschäftskontakten für den Erfolg des Geschäfts notwendige Informationen von beiden Seiten eingebracht werden, besteht nach der Lebenserfahrung in der Regel ein erhebliches Bedürfnis nach Vertraulichkeit. Dieses ergibt sich zum einen aus der eindeutigen, allen Beteiligten bewussten jeweiligen Interessenlage, zum anderen im Hinblick auf die vor- und außervertraglichen Pflichten eines ordentlichen Kaufmanns im Rechtssinne, als welche die beteiligten Firmen zu gelten haben, und ist im geschäftlichen Verkehr nicht davon abhängig, ob ein Vertrag tatsächlich zustande kommt oder nicht und ob

sich die handelnden Personen dieser Verpflichtung bewusst sind oder nicht.

- 3.4 Dementsprechend hat diese prinzipielle Einordnung von geschäftlichen Kontakten unter eine nicht ausdrücklich vereinbarte, jedoch implizit vorhandene Geheimhaltungsverpflichtung in die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts Eingang gefunden. Abweichungen von dieser regelmäßig angenommenen Vertraulichkeit müssen sich danach entweder eindeutig aus den Umständen ergeben oder konkret bewiesen werden.
- 3.5 Wie bereits dargelegt, ergibt sich aus der Zeugenaussage nicht, dass die bei Kontakten dieser Art zwischen Geschäftsleuten anzunehmende Vertraulichkeit durch eine andere Vereinbarung oder spezifische Umstände beseitigt worden wäre, noch sind sonst Tatsachen hervorgekommen, die eine solche Feststellung tragen könnten. Im Ergebnis stehen die feststellbaren und nur insoweit der Entscheidung zugrunde liegenden Umstände der Vorbenutzung I der Annahme ihrer Offenkundigkeit entgegen.

4. *Offenkundige Vorbenutzung II (Felss/Hawera)*

- 4.1 Die vorgelegten Kopien 5a bis 5d und 6 lassen nicht erkennen, um welche Maschinen es sich im Einzelnen handelt und auf welche Weise sie arbeiten. Die Kopie einer Bestellung E7 ist nicht als Nachweis dafür ausreichend, dass die Maschine tatsächlich geliefert wurde.

4.2 Nach dem Vortrag der Beschwerdegegnerin handelte es sich bei dieser behaupteten Vorbenutzung um die Herstellung von Bohrern aus massivem Rundmaterial. Da ein solches Verfahren somit bereits beim Ausgangsmaterial erheblich von der patentgemäßen Lösung abweicht, ist es im Hinblick auf die beanspruchte Erfindung nicht relevant, so dass dieser behaupteten Vorbenutzung nicht weiter nachzugehen ist.

## 5. *Neuheit*

5.1 Der Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung I scheidet als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ aus (Punkt 3. oben).

5.2 Nach den Behauptungen zur Vorbenutzung II wurde dort von einem Vollmaterial als Rohling ausgegangen, wovon sich das beanspruchte Verfahren durch Verwendung eines rohrförmigen Rohlings unterscheidet.

5.3 Die Herstellung des Bohrerhalbzeugs gemäß E9 erfolgt entweder durch Verwinden des gestreckten Profils oder durch gleichzeitiges Rollen während der Profilierung. Hiervon unterscheidet sich das Verfahren gemäß Anspruch 1 durch die Beaufschlagung mit radial oszillierenden Umformkräften durch axial entlang der Rohlingoberfläche wandernde Segmente.

5.4 Daher erfüllt das Verfahren nach Anspruch 1 das Neuheitserfordernis (Artikel 54 (2) EPÜ).

6. *Erfinderische Tätigkeit*

- 6.1 Aus E9 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs, in dessen Bohrerkörper 20 eine Spanfördernut 22 und ein Funktionskanal 30 eingeformt wird, durch Verwinden des gestreckten Profils oder durch gleichzeitiges Rollen während der Profilierung. Bei letzterer wird von einem rohrförmigen Rohling ausgegangen.
- 6.2 Hiervon ausgehend ist in der Patentschrift als Aufgabe angegeben, das bekannte Verfahren dahingehend zu verbessern, dass eine einfache und genaue Fertigung von Bohrwerkzeugen möglich ist.
- 6.3 Gelöst wird dieses technische Problem durch ein Verfahren, bei dem ein rohrförmiger Rohling vorzugsweise im Kaltzustand an seiner Wandung simultan an mehreren, über den Umfang verteilt angeordneten, axial entlang der Rohlingoberfläche wandernden Segmenten mit radial oszillierenden formgebenden Umformkräften beaufschlagt wird, wobei mindestens eine Spanfördernut und der mindestens eine Funktionskanal und/oder mindestens eine im Inneren des Bohrerkörpers befindliche Trennfuge gebildet wird und der Rohling während des Umformvorgangs unter der Einwirkung einer axialen Vorschubkraft und der auf ihn einwirkenden Umformkräfte selbsttätig um seine Achse gedreht wird.
- 6.4 Von den in E9 beschriebenen Herstellungsmöglichkeiten unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren bereits grundlegend dadurch, dass der rohrförmige Rohling nicht durch Rollen, sondern durch über den Umfang verteilt angeordneten, axial entlang der Rohlingoberfläche



wandernden Segmenten mit radial oszillierenden formgebenden Umformkräften beaufschlagt wird und der Rohling während des Umformvorgangs unter der Einwirkung einer axialen Vorschubkraft und der auf ihn einwirkenden Umformkräfte selbsttätig um seine Achse gedreht wird. Da E9 keinerlei Andeutung zur Herstellung des Bohrers durch "Kneten" oder "Hämmern" enthält, kann die prinzipiell unterschiedliche Herstellungsmethode gemäß diesem Stand der Technik E9 den Fachmann nicht zur Lösung nach Anspruch 1 anregen.

- 6.5 Auch unter der Annahme, dass ein Verfahren zur Herstellung eines Bohrwerkzeugs mit einer Rundknetmaschine zum Prioritätszeitpunkt des Patents bereits allgemein bekannt war, wonach die Vorbenutzung I als repräsentativer Stand der Technik betrachtet werden könnte, erhält der Fachmann dadurch ebenfalls keinen Anstoß zur beanspruchten Erfindung, denn bei diesem Verfahren wird ein massives Rundmaterial durch "Kneten" bearbeitet. Ein Hinweis oder eine Anregung zum Einsatz eines rohrförmigen Rohlings ist diesem Stand der Technik nicht entnehmbar. Eine Kombination mit E9 zieht der Fachmann schon deshalb nicht in Betracht, da das daraus bekannte unterschiedliche Verfahren eine ganz andersartige Maschinenausrüstung voraussetzt, die die mit einer Rundknetmaschine nicht vergleichbar ist. Da somit weder eine einzelne der bekannten Lehren noch deren Kombination zur beanspruchten Lösung führt, beruht das Verfahren nach Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

7. *Rechtliches Gehör und Verfahrensanträge der  
Beschwerdegegnerin*

- 7.1 Die Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs ist unbegründet, weil dem Vertreter der Beschwerdegegnerin alle für die Entscheidung wesentlichen Umstände bekannt waren und ihm auch während der Verhandlung die Gelegenheit gegeben wurde, sich zu allen entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern.
- 7.2 Die vorläufige, in der Verhandlung mitgeteilte Auffassung, die behauptete Vorbenutzung I bilde keine Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ, beruhte keineswegs auf "unbewiesenen, erst in der mündlichen Verhandlung getroffenen Annahmen". Bereits in ihrem Bescheid zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung hatte die Kammer die Frage aufgeworfen, ob die Aussage des einzigen Zeugen ohne ergänzende Beweise für die von der Einspruchsabteilung getroffene Entscheidung ausreichend sei.
- 7.3 Die Beschwerdegegnerin hat sich in ihren Schreiben vom 5. Mai 2008 und 10. Juni 2008 dazu geäußert und Beweis durch Sachverständigengutachten angeboten dafür, dass die anlässlich der Vorbenutzung I hergestellten Muster funktionsgemäße Bohrwerkzeuge darstellten. Darauf kam es jedoch bei der Beurteilung, ob zwischen den beteiligten Parteien Vertraulichkeit anzunehmen war, nicht an. Diese Muster konnten durchaus gebrauchstauglich sein, waren jedoch von der impliziten Geheimhaltungsverpflichtung umfasst.

Weitere Beweisangebote, insbesondere zur Offenkundigkeit der Vorbenutzung hat die Beschwerdegegnerin (,die im

Einspruchsverfahren auf die Vernehmung ihres zweiten Zeugen, Herrn Willi Werner, verzichtet hatte - Protokoll vom 05.09.2006, Punkt 3.) nicht vorgebracht, so dass für eine Vertagung der Verhandlung aus diesem Grund kein Anlass bestand.

- 7.4 Ob ein schutzwürdiger Gegenstand in der Idee vorlag, Bohrwerkzeuge aus Rohrrohlingen herzustellen, ist nicht entscheidungsrelevant, weil das Vorliegen einer impliziten Geheimhaltung nicht von der Schutzwürdigkeit des Gegenstands der behaupteten Vorbenutzung hergeleitet wurde. Somit war weder ein Sachverständigengutachten noch eine ergänzende Einvernahme des Zeugen zu dieser Fragestellung veranlasst.
- 7.5 Die Vorlage der von der Beschwerdegegnerin formulierten Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer war abzulehnen, weil die Kammer ausschließlich der gefestigten und einheitlichen Rechtsprechung der Beschwerdekammern folgte und sich auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellte, da die für die Entscheidung einschlägigen Rechtsfragen in der Rechtsprechung bereits geklärt sind (vgl. etwa T 830/90, ABl. 1994, 713; T 799/91; T 634/91; T 478/99; T 823/93).

## **Entscheidungsformel**

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

1. Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit dem Auftrag zurückverwiesen, das Patent wie folgt aufrecht zu erhalten:
  - Ansprüche 1 bis 33 gemäß Hauptantrag vom 10. April 2006;
  - Beschreibung wie eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer;
  - Figuren wie erteilt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

D. Sauter

P. Alting van Geusau