

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 2. Juni 2010**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0023/09 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 02001527.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1224993

**IPC:** B23B 31/12

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Bohrfutter

**Patentinhaberin:**  
Röhm GmbH

**Einsprechende:**  
Power Tool Holders Inc.

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
-

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**  
EPÜ Art. 100(b), 111

**Schlagwort:**  
"Ausführbarkeit in Bezug auf ein Merkmal (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
-

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0023/09 - 3.2.06

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06  
vom 2. Juni 2010

**Beschwerdeführerin:**  
(Patentinhaberin)

Röhm GmbH  
Heinrich-Röhm-Strasse 50  
D-89567 Sontheim (DE)

**Vertreter:**

Hentrich, Swen  
Patentanwalt  
Syrlinstraße 35  
D-89073 Ulm (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Einsprechende)

Power Tool Holders Inc.  
16 West Main Street  
US-Christiana, Delaware DE 19702 (US)

**Vertreter:**

Gray, James  
Withers & Rogers LLP  
Goldings House  
2 Hays Lane  
London  
SE1 2HW (GB)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. November 2008 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1224993 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. Alting van Geusau  
**Mitglieder:** M. Harrison  
W. Sekretaruk

## Sachverhalt und Anträge

- I. Mit der am 16. November 2008 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent EP-B1-1 224 993 widerrufen.

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, dass das europäische Patent die im Patentanspruch 1 definierte Erfindung nicht so deutlich and vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) EPÜ 1973). Bezüglich des kennzeichnenden Merkmals "wobei ein den Spannring (8) axial nach hinten am Futterkörper (1) abstützender Druckring (21) mit den Sperrausnehmungen (10) versehen ist" sei die Offenbarung im Absatz [0029] insbesondere nicht ausreichend, um zu einem funktionsfähigen Bohrfutter zu führen. Auch aus den mit dem Fax vom 29. September 2008 eingereichten Zeichnungen sei zu entnehmen, dass weitere, nicht im Patent erläuterte, konstruktive Modifikationen vorgesehen werden müssen. Die Umsetzung der in Anspruch 1 beanspruchten Erfindung übersteige deshalb auch unter Berücksichtigung des gesamten Informationsgehaltes der Streitpatentschrift das normale fachmännische Können und bedürfe einer erfinderischen Leistung.

- II. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen diese Entscheidung fristgerecht Beschwerde eingelegt und sie begründet.
- III. Mit ihrem Schreiben vom 21. Oktober 2009 hat die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) ihr Einspruch zurückgenommen.

- IV. In ihrer nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Mitteilung äußerte die Beschwerdekammer ihre Bedenken zur Ausführbarkeit der Erfindung gemäß Patentanspruch 1.
- V. Am 2. Juni 2010 wurde vor der Kammer mündlich verhandelt. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents wie erteilt.
- VI. Patentanspruch 1 wie erteilt lautet wie folgt:

"Bohrfutter, insbesondere zum Schlagbohren, mit einem an eine Bohrspindel anschließbaren Futterkörper (1), mit zwischen sich eine Aufnahme (4) für das Bohrwerkzeug bildenden, im Futterkörper (1) geführten Spannbacken (5), die zum Öffnen und Schließen des Bohrfeeders durch einem am Futterkörper (1) drehbar und axial unverschiebbar geführten Spannring (8) mit einem an den Spannbacken (5) im Eingriff stehenden Spanngewinde (7') verstellbar sind, ferner mit einer mittels mindestens eines mit einer Sperrfeder zusammenwirkendes Sperrgliedes (12) unerwünschte Verstellungen der Spannbacken (5) verhindernden Sperreinrichtung (11) zur Fixierung der Drehstellung des Spannrings (8) gegenüber dem Futterkörper (1), weiter mit einem zwischen Anschlägen (16', 16'') begrenzt verdrehbaren koaxialen Stellring (9), durch dessen Verdrehung das Sperrglied (12) verstellbar ist, und mit einer selbstätige und unerwünschte Drehungen des Stellrings (9) gegenüber dem Spannring (8) verhindernden Rasteinrichtung (17) mit einem von der Kraft einer Rastfeder beaufschlagten Rastglied (38''), wobei die Anschläge (16, 16'') für den Stellring (9)

dessen Verdrehung in beiden Drehrichtungen gegenüber dem Spannring (8) begrenzen, wobei durch Verdrehen des Stellrings (9) relativ zum Spannring (8) das Sperrglied (12) sich verstellt, und daß die Sperreinrichtung (11) einen koaxialen Kranz von Sperrausnehmungen (10) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ausbildung der Anschläge (16', 16'') mindestens ein Anschlagstück (29) am Stellring (9) und eine das Anschlagstück (29) aufnehmende Aussparung (30) am Spannring (8) vorgesehen ist, daß das Sperrglied (12) am Spannring (8) angeordnet und zur Steuerung des Sperrglieds (12) eine Steuerkurve (35) am Stellring (9) ausgebildet ist, wobei ein den Spannring (8) axial nach hinten am Futterkörper (1) abstützender Druckring (21) mit den Sperrausnehmungen (10) versehen ist."

VII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

Absatz [0029] des Patents offenbare, dass der Druckring 21 mit den Sperrausnehmungen 10 hinter dem Spanngewinde 7' vorgesehen werden müsse. Die Sperrausnehmungen seien jedoch Teil der gesamten Sperreinrichtung 11, wobei die anderen Teile einer funktionierenden Sperreinrichtung auch hinter dem Spanngewinde erstrecken müssen. Diese Teile seien zudem in allen offenbarten Ausführungsformen des Patents beschrieben. Die Verlängerung des Zwischenrings 18 sei, damit er seine Funktion in der Sperreinrichtung erfüllen könne, funktionsbedingt und deswegen offensichtlich. Der Druckring 21 sei im Absatz [0029] als "körperfest" beschrieben. "Körperfest" könne nur als fest gegenüber dem Futterkörper verstanden werden, da kein anderes dem

Druckring benachbartes Bauteil als Körper bezeichnet werden könne.

Absatz [0029] nehme Bezug auf die Sperreinrichtung und die Rasteinrichtungen der Ausführungsbeispiele nach den Figuren 1 bis 18. Für den Fachmann sei es daher ersichtlich, dass die dort gezeigten Anordnungen der Sperreinrichtungen beibehalten werden sollen, weil kein Hinweis auf eine Änderung vorhanden sei. In dieser Hinsicht zeigten die mit dem Fax vom 29. September 2008 eingereichten Zeichnungen (Fig. 4.1' und Fig. 4.2') eine Änderung der Federbügel 38, die allerdings nicht offenbart sei. Zudem sei es durchaus ersichtlich, dass der Fachmann nichts an dem Federbügel ändern müsse, weil er nur ausreichend Platz für die beschriebene Sperreinrichtung (inklusive Federbügel und Zwischenring) vorsehen müsse. Für einen Fachmann bedürfe es auch keiner erfinderischen Tätigkeit, ausreichend Platz für diese Sperreinrichtung zu schaffen. Dies seien beispielsweise durch eine Vergrößerung des Stellrings an dieser Stelle möglich.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Artikel 100 b) EPÜ 1973*

1.1 Absatz [0029] des Patents lautet wie folgt:

"In den Ausführungsbeispielen nach den Fig. 1 bis 18 sind die Anschläge 16', 16'', die Sperreinrichtung 11 und die Rasteinrichtung 17 axial vor dem Spanngewinde 7' angeordnet. Selbstverständlich liegt es im Rahmen der Erfindung, diese Teile, zumindest einige davon,

axial hinter dem Spanngewinde 7' vorzusehen, wobei sich insbesondere der körperfest Druckring 21 dazu anbietet, mit den Sperrausnehmungen 10 versehen zu werden."

- 1.2 Ein Ausführungsbeispiel gemäß Absatz [0029] ist in den Figuren weder gezeigt noch in der übrigen Beschreibung näher erläutert.
- 1.3 Hinsichtlich des Begriffs "körperfest" geht für die Kammer aus diesem Absatz klar hervor, dass der Druckring fest an dem Futterkörper angeordnet sein muss. Der einzige Körper, an dem der Druckring 21 auf funktionierende Weise fest angeordnet werden kann, ist der Futterkörper 1. Die Verzahnung 10 in den gezeigten Ausführungsbeispielen ist ebenfalls an dem Futterkörper 1 angeordnet. Eine andere technisch sinnvolle Bedeutung gibt es nach Auffassung der Kammer nicht.
- 1.4 Im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ist der Druckring (21) definiert, der mit den Sperrausnehmungen (10) versehen ist. Aus den Ausführungsformen der Sperr- und Rasteinrichtung gemäß Figuren 1 bis 18 (siehe z.B. Figuren 1, 4.1, 4.2; 9, 11.1, 11.2; 12, 13.1, 13.2 und die entsprechende Beschreibung), auf die Absatz [0029] explizit Bezug nimmt, geht hervor, dass ein Federbügel (38) mit den Sperrausnehmungen (10) in Eingriff kommen muss. Zudem ist ein Zwischenring (Ring 18) vorhanden, durch den sich der Federbügel (38) erstreckt, wobei der Federbügel (38) an einer Steuerkurve des Stellrings (9) unter Federkraft anliegt.
- 1.5 Für den Fachmann ist es daher ersichtlich, dass die in Bezug auf Figur 1 bis 18 beschriebene Anordnung zumindest den Zwischenring, den Federbügel und die

Steuerkurve am Stellring besitzen muss, um die beschriebene Funktion der Sperreinrichtung beizubehalten. Da der in den Figuren gezeigte Zwischenring (18) sich nicht über den Druckring (21) hinaus erstreckt, ist es für den Fachmann klar, dass dieser verlängert werden muss, wenn der Druckring die Sperrausnehmungen aufweist, mit denen der Federbügel durch den Zwischenring im Eingriff kommen muss.

1.6 Aus den Figuren ist allerdings ersichtlich, dass die Sperreinrichtung gemäß z.B. Figur 1 bis 4.2 am vorderen Ende des Bohrfutters nicht ohne weiteres radial außerhalb des verzahnten Druckrings 21 angeordnet werden kann, weil der dort gezeigte vorhandene Platz nicht ausreicht. Für den Fachmann ist es bei dieser Sachlage klar, dass an dieser Stelle der Stellring 9 zu vergrößern ist. Soweit ersichtlich gibt es im Patent auch keine Offenbarung, die einer solchen üblichen Vergrößerung entgegenstehen würde.

1.7 Wenn die Sperrausnehmungen 10 wie angegeben am Druckring 21 angeordnet sind, ist die axiale Länge der Sperrausnehmungen am Druckring 21 gleich die Stärke des Druckringes. In den Figuren des Streitpatents ist jedoch die axiale Länge der Sperrausnehmungen 10 am Futterkörper 1 deutlich größer. Absatz [0029] gibt bei einem verzahnten Druckring keinen Hinweis auf eine geänderte axiale Länge des Federbügels und es ist für die Kammer auch nicht ersichtlich, dass eine Änderung der axialen Länge des Federbügels oder des Druckrings überhaupt notwendig wäre, auch wenn gegenüber den in den Figuren des Patents gezeigten Ausführungsformen eine reduzierte Eingriffsfläche zur Verfügung steht. An dieser Stelle sei angemerkt, dass ein zuverlässiger und

sicherer Eingriff zwischen den Sperrausnehmungen und dem Sperrglied 12 des Federbügels kein zwingendes Merkmal Patents zu sein scheint, selbst wenn ein sicherer Eingriff mit dem axial kurzen Länge des Druckrings nicht gewährleistet werden könnte.

1.8 Vor der Einspruchsabteilung hat die Patentinhaberin sich auf die Zeichnungen bezogen, die am 29. September 2008 per Fax eingereicht wurden. Diese Zeichnungen zeigen jedoch eine Ausführungsform eines verzahnten Druckrings 21, in dem die Form des Federbügels 38 wesentlich von der im Patent offenbarten Form abweicht. Als ausreichende Offenbarung sind diese Zeichnungen nicht geeignet. Die Einspruchsabteilung hat dazu in ihrer Entscheidung zutreffend ausgeführt, dass die dort gezeigte Ausführungsform erhebliche konstruktive Änderungen beinhaltet, die nicht ohne weiteres von einem Fachmann vorgenommen werden können. Ein so geänderter Federbügel ist jedoch nirgends im Patent offenbart. Die Beschwerdeführerin räumte insoweit in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer auch ein, dass ein derartiger Federbügel nicht offenbart sei und der Fachmann deshalb tatsächlich nur von dem im Patent offenbarten Federbügel ausgehen kann.

1.9 Da die Ausführbarkeit der Erfindung im Bezug auf das kennzeichnende Merkmal "ein den Spannring (8) axial nach hinten am Futterkörper (1) abstützender Druckring (21) mit den Sperrausnehmungen (10) versehen ist" hiermit anders als durch die Einspruchsabteilung beurteilt wurde, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

2. *Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung*

Da das europäische Patent durch die Einspruchsabteilung nur aus dem oben genannten Grund widerrufen und keine Entscheidung hinsichtlich der im Einspruch vorgebrachten Einwände unter Artikel 100 a) und c) EPÜ 1973 getroffen wurde, übt die Kammer das ihr in Artikel 111 EPÜ 1973 eingeräumte Ermessen dahingehend aus, dass die Sache an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zurückverwiesen wird.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau