

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Februar 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1090/15 - 3.2.07

Anmeldenummer: 10004390.0

Veröffentlichungsnummer: 2208576

IPC: B24B23/04, B24B45/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Oszillationsantrieb

Patentinhaberin:

C. & E. Fein GmbH

Einsprechende:

Home Tec GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 52, 54, 56, 69, 100(a)

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (ja)

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag 1
(ja)

Anpassung der Beschreibung (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/14, T 0259/05

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 1090/15 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 21. Februar 2017

Beschwerdeführerin I: C. & E. Fein GmbH
(Patentinhaberin) Hans-Fein-Strasse 81
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau (DE)

Vertreter: Wallinger, Michael
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann
Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Zweibrückenstrasse 5-7
80331 München (DE)

Beschwerdeführerin II: Home Tec GmbH
(Einsprechende) Bahnhofstrasse 57a
28844 Weyhe (DE)

Vertreter: Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB
Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2208576 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 19. März 2015.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: K. Poalas
G. Patton

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin I) und die Einsprechende (Beschwerdeführerin II) haben jeweils gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 2 208 576 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde, unter Wahrung der Frist- und Formerfordernisse Beschwerde eingelegt und diese jeweils begründet.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung nicht neu gegenüber der Lehre von Dokument D1 sei, der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1 jedoch den Erfordernissen des EPÜ genüge.

- II. Am 21. Februar 2017 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheit des Verlaufs der mündlichen Verhandlung, insbesondere den eingangs gestellten Anträgen der Parteien, deren verfahrenswesentlichen Erklärungen sowie den erörterten Themen, wird auf das Sitzungsprotokoll Bezug genommen.

Die Patentinhaberin beantragte abschließend die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden (im Schriftsatz vom 29. Juli 2015 als Hilfsantrag 1 bezeichnet) oder, hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in weiter geänderter

Fassung auf der Basis eines der mit Schriftsatz vom 2. Februar 2015 als Hilfsanträge 2 bis 4 eingereichten Anspruchssätze.

- III. Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 2 208 576 sowie die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.
- IV. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag, d.h. Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung, lautet wie folgt :

"Oszillationsantrieb (10) mit einem Werkzeug (22), wobei der Oszillationsantrieb aufweist:
eine Antriebswelle (12), die um ihre Längsachse (14) drehoszillierend antreibbar ist und ein freies Ende (16) aufweist,
eine Aufnahme (18) am freien Ende (16) der Antriebswelle (12), die eine Anlagefläche (20) zur Anlage des Werkzeugs (22) aufweist,
einen Befestigungsabschnitt (24) an der Aufnahme (18), der gegenüber der Anlagefläche (20) erhaben in Richtung der Längsachse (14) nach außen hervorsteht und eine Mehrzahl von Vorsprüngen aufweist, die bezogen auf die Längsachse radial nach außen hervorsteht, welche zur formschlüssigen Verbindung mit einer Befestigungsöffnung (26) des an der Anlagefläche (20) anliegenden Werkzeugs (22) ausgebildet sind,
mit einem Befestigungsmittel (28) zur Befestigung des Werkzeugs (22) mit seiner Befestigungsöffnung (26) an der Aufnahme (18),
wobei das Werkzeug aufweist:
eine Befestigungsöffnung (26) die so ausgebildet ist, dass ein Formschluss zwischen dem Befestigungsabschnitt (24) und der Befestigungsöffnung (26) entsteht, wenn

das Werkzeug (22) an der Anlagefläche (20) anliegt, dadurch gekennzeichnet, daß sich der Befestigungsabschnitt (24) in einer Richtung von der Anlagefläche weg in zumindest einem Bereich verjüngt".

Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 entspricht Anspruch 1 des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung und somit der Kombination der Ansprüche 1, 13 und 15 des Patents in der erteilten Fassung, d.h. dem Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung mit den folgenden zusätzlichen Merkmalen:

im Oberbegriff des Patentanspruchs 1:

"wobei jeder Vorsprung (36) ausgehend von der Anlagefläche (20) mindestens eine Flanke (38) ausbildet, deren Grundlinie (40) auf der Anlagefläche (20) eine im Wesentlichen gerade Strecke ist, und"

im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1:

"die Flanke (38) zur Längsachse (14) einen Winkel (α) zwischen 5° und 40° , vorzugsweise zwischen 10° und 25° , insbesondere zwischen 13° und 17° bildet".

Angesichts der Entscheidung der Kammer ist der Wortlaut der unabhängigen Ansprüche der Hilfsanträge 2 bis 4 nicht von Bedeutung.

V. Es wurden u.a. folgende Druckschriften eingereicht und im Beschwerdeverfahren berücksichtigt:

D1: US 2005/0095966 A1

D3: DE 103 52 501 A1

D4: US 1 947 662 A

D7: US 5 267 723 A

E9: Sachverständigengutachten Prof. Dr. Ing. B. Künne

vom 5. August 2015

E12: 2. Ergänzungsgutachten Prof. Dr. Ing. B. Künne vom
4. August 2016

E15: Ergänzungsgutachten Prof. Dr. Ing. B. Künne vom
9. März 2016

E23: DIN ISO 5597.

VI. Die Patentinhaberin hat im Wesentlichen Folgendes
vorgetragen:

Anspruch 1 des Hauptantrags - Neuheit

Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung sei das
kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, wonach "sich
der Befestigungsabschnitt in einer Richtung von der
Anlagefläche weg in zumindest einem Bereich verjüngt"
aus D1 nicht bekannt und werde auch in D2 nicht
offenbart.

D3 offenbare einen Exzentrerschleifer und keinen
Oszillationsantrieb.

Anspruch 1 des Hauptantrags - erfinderische Tätigkeit

Maßgeblich für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit
sei das Verständnis des Fachmanns vom kennzeichnenden
Merkmal des Anspruchs 1. Dabei sei zu berücksichtigen,
dass der verjüngte Bereich des Befestigungsabschnitts
24 an der Anlagefläche beginne, dies sei unter anderem
den Figuren 1a, 1b, 4, 5a, 5b, 6a des Streitpatents zu
entnehmen. Alle Ausführungsbeispiele zeigten dies
entsprechend.

Ferner ergebe sich das Merkmal auch unmittelbar
implizit aus dem technischen Zusammenhang, da die
Drehmomentübertragung (siehe Streitpatent, Absätze 7

und 13) formschlüssig erfolge.

Gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 liege das Werkzeug 22 an der Anlagefläche am freien Ende der Antriebswelle an. In dieser Position erfolge also anspruchsgemäß die Übertragung des Drehmoments von der Antriebswelle auf das Werkzeug.

Wenn dem Fachmann nun die Lehre offenbart werde, dass sich der Befestigungsabschnitt 24 in einer Richtung von der Anlagefläche weg in zumindest einem Bereich verjünge, so werde er das – dieser Aufgabe folgend – so verstehen, dass dieser Bereich dort vorhanden sein müsse, wo das Werkzeug während der Drehmomentübertragung anliege.

Die Anordnung einer Verjüngung an dem der Anlagefläche abgewandten Ende des Befestigungsabschnitts 24 habe keinen Effekt auf die Drehmomentübertragung, es sei denn, dass sie bis zur Anlagefläche durchgehe.

Die Formulierung des kennzeichnenden Merkmals des Anspruchs 1 sei so gewählt worden, damit auch ein Befestigungsabschnitt mit abgedeckt sei, welcher direkt an der Anlagefläche sich verjünge und anschließend in einen zylindrischen Abschnitt übergehe.

Sollte die Kammer das vorgenannte Verständnis nicht teilen und dagegen zur Auffassung gelangen, dass durch das kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1 ein Befestigungsabschnitt mit abgedeckt sei, welcher sich nur an dem der Anlagefläche abgewandten Ende, in Form einer Einführungsschräge oder Fase, verjüngt, dann werde, wie von der Patentinhaberin im Termin zur mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1

seitens der Patentinhaberin nicht weiter verteidigt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 - erfinderische Tätigkeit

Gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beginne die Flanke und somit die Verjüngung des Befestigungsabschnitts an der Anlagefläche.

Die Einsprechende habe bezüglich des Anspruchs 1 des Hauptantrags argumentiert, dass der Fachmann die Verjüngung des Befestigungsabschnitts nicht an der Anlagefläche vorsehen würde, da dies gemäß der Lehre der E9, siehe Seite 34, dritter Spiegelstrich, letzter Satz, die Lebenserwartung des Werkzeugs verringerte und somit die Verjüngung als nachteilig zu erachten wäre, siehe hierzu auch E9, Seite 34, fünfter und sechster Spiegelstrich.

Keine der D3, D4, D7 und E23 böte dem Fachmann ein Vorbild für eine von der Anlagefläche ausgehende, zur Längsachse einen Winkel zwischen 5° und 40° bildende Flanke eines ein Teil des Befestigungsabschnitts bildenden Vorsprungs.

In E12, Seite 6, Randzeichen f), zweiter Absatz, erster Satz, sei angegeben, dass der Verfasser der E12 sich mit der Problematik der erfinderischen Tätigkeit nicht auseinandergesetzt habe. Im o.g. Absatz werde auch kein Bezug auf Absatz 7 des Streitpatents genommen. Dementsprechend können entgegen dem Vortrag der Einsprechenden dem o.g. Absatz keine Aussagen betreffend die Notwendigkeit der Ausübung einer erfinderischen Tätigkeit zur Lösung der durch das Streitpatent gelösten Aufgabe entnommen werden.

Das Argument der Einsprechenden, wonach Anspruch 1 des

Hilfsantrags 1 auch einen Befestigungsabschnitt, dessen sich direkt an der Anlage angrenzender Bereich nicht verjüngt, mitumfasse, sei zum ersten Mal während der mündlichen Verhandlung vorgebracht worden. Dieses Argument, welches auch nicht durchgreife, solle daher seitens der Kammer als verspätet nicht in Betracht gezogen werden.

Anpassung der Beschreibung des Hilfsantrags 1

Der erstmals während der mündlichen Verhandlung seitens der Einsprechenden gestellter Antrag betreffend die Streichung, bzw. Änderung der Beschreibungsabsätze 7, 15 und 27, sowie die diesbezügliche Argumentation der Einsprechenden sollten als verspätet gemäß Artikel 12 (4) und 13 (1) und (3) VOBK nicht ins Verfahren zugelassen werden. Die Einsprechende habe die späte Geltendmachung ihrer Einwendung im Übrigen auch nicht begründet.

Ferner gebe es keine Rechtsgrundlage im EPÜ für die Stattgabe des Antrags der Einsprechenden. Nur bei Widersprüchen zwischen Beschreibung und Ansprüchen, welche eine Unklarheit generierte, bedürfe es einer entsprechenden Anpassung der Beschreibung. Dies sei vorliegend indes gerade nicht der Fall. Außerdem, entspreche Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 der Kombination der Ansprüche 1, 13 und 15 des Patents in der erteilten Fassung und sei nach Maßgabe der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/14 (ABl. EPA 2015, A102) somit nicht auf Klarheit zu überprüfen. Das Beschwerdeverfahren diene eben nicht dazu, eine Kosmetik des Patents vorzunehmen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entspreche einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen

Antriebs.

VII. Die Einsprechende hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Anspruch 1 des Hauptantrags - Neuheit

Aufgrund der offensichtlich notwendigen Ausbildung einer Fase am äußeren Bereich der seitlichen Flächen der in D1, bzw. D2 offenbarten abgerundeten Spitzen 26 sei der Gegenstand von Anspruch 1 durch die Offenbarung von D1, bzw. D2 neuheitsschädlich vorweggenommen.

Aus der D3 sei ein Exzentrerschleifer 15 und somit eine Werkzeugmaschine mit einem Oszillationsantrieb bekannt, der eine Antriebswelle aufweise, die in der D3 als "Ankerwelle" bezeichnet werde und ein freies Ende aufweise. Auch die restlichen Merkmale des Anspruchs 1 seien aus D3 bekannt.

Anspruch 1 des Hauptantrags - erfinderische Tätigkeit

Anspruch 1 sei für den Fachmann verständlich und bedürfe keiner Interpretation auf der Basis der Beschreibung und der Figuren im Sinne des Artikels 69 EPÜ.

Es seien mehreren Positionsvarianten des verjüngten Befestigungsbereichs durch das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 abgedeckt, welche der Fachmann problemlos nacharbeiten könne.

In den Figuren des Streitpatents sei nur ein bevorzugtes Beispiel abgebildet.

Im Absatz 7 des Streitpatents sei angegeben, dass die

zu lösende Aufgabe darin zu sehen sei, einen verbesserten Oszillationsantrieb aufzuzeigen, der die Nachteile einer formschlüssigen Drehmomentübertragung auf das Werkzeug verringere.

Der Fachmann wählte dabei gerade nicht die Variante, bei der die Verjüngung direkt an der Anlagefläche anfangt, da dies gemäß E9 die Lebenserwartung des Werkzeugs verringerte. Er wählte eher direkt an der Anlagefläche einen zylindrischen Querschnitt und sah an dem der Anlagefläche abgewandten Ende des Befestigungsabschnitts in Form einer Einführungsschräge eine Verjüngung des Befestigungsabschnitts vor, siehe hierzu E9.

Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 lasse völlig offen, wo die Verjüngung des Befestigungsabschnittes beginne und wo sie ende. Entscheidend sei nach diesem Merkmal allein, dass sich der Befestigungsabschnitt irgendwo in einer Richtung von der Anlagefläche weg verjünge. Hiernach reiche es vollkommen aus, wenn sich der Befestigungsabschnitt in zumindest einem Bereich verjünge, welcher beispielsweise in einem Abstand von der Anlagefläche beginnen könne. Letzteres werde auf jeden Fall vom Wortlaut des Anspruchs 1 mitumfasst. Somit falle unter Anspruch 1 auch die Gestaltung des Befestigungsabschnittes mit einem sich direkt von der Anlagefläche erhebenden und parallel zur Längsachse in axialer Richtung erstreckenden unverjüngten (z.B. teilzylindrischen) ersten Bereich und "zumindest" einem sich an diesen ersten Bereich anschließenden verjüngten zweiten Bereich in Form von z.B. einer Einführungsschräge oder einer Fase.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 - erfinderische Tätigkeit

Gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 nur derart eingeschränkt worden, dass ein bestimmter Winkelbereich von 5° bis 40° für die Neigung der Flanke beansprucht werde.

Ein solcher Winkelbereich sei dem Fachmann allgemein bekannt, siehe hierzu z.B. D7 und E23.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 decke auch einen nur an seinem äußeren Ende sich verjüngenden Befestigungsabschnitt ab.

Eine bis zur Anlagefläche durchgezogene Einführungsschräge sei eine besondere Ausführungsform. Die zu lösende Aufgabe sei in die Verbesserung der Einführungsschräge zu sehen.

Je länger die Einführungsschräge und je flacher ihr Winkel ausgestaltet seien, desto besser sei auch ihre Wirkung, siehe E9, Seite 34.

Um die aus D3 bekannten Einführungsschrägen 16 gemäß dem o.g. Prinzip zu verbessern, verlängerte der Fachmann diese bis zur Oberfläche 18, bei gleichzeitiger Eliminierung des zylindrischen Abschnitts der Mitnahmezapfen 3.

Durch die Aufnahme von solchen verbesserten Einführungsschrägen in den aus D1 bekannten Oszillationsantrieb mit einem Werkzeug gelangte der Fachmann, ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1.

Anpassung der Beschreibung des Hilfsantrags 1

E9, siehe Seite 17, erster und fünfter Absatz, belege, dass die im Absatz 7 des Streitpatents angegebene Aufgabe durch den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags nicht gelöst und die in den Absätzen 15 und 27 angegebenen Wirkungen durch diesen Gegenstand nicht erzielt werden könnten.

Die im vorliegenden Verfahren geführte Diskussion der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 auf der Basis des Problemlösungsansatzes müsse in der Beschreibung ihren Niederschlag finden, weswegen die Beschreibung entsprechend angepasst werden müsse. Etwaige andere Aufgaben seien aus Gründen der Klarheit und der Rechtssicherheit (insbesondere im Hinblick auf Artikel 69 EPÜ) entsprechend zu ändern, bzw. zu streichen, siehe hierzu auch T 259/05, nicht veröffentlicht im EPA Amtsblatt.

Entscheidungsgründe

1. *Anspruch 1 des Hauptantrags - Neuheit*

1.1 Unter Berücksichtigung des bis dahin schriftsätzlichen Vorbringens beider Parteien in Bezug auf den gegen den Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags seitens der Einsprechenden erhobenen Neuheitseinwand teilte die Kammer den Parteien unter Punkt 7 ihres Ladungsbescheids vom 25. November 2016 folgende diesbezügliche vorläufige Meinung mit:

"D1, bzw. D2

7.1 In D1, bzw. D2 wird auf die Vermeidung einer Schneidkante mittels einer Fase nicht eingegangen. Dieser Entgegnungen ist nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass an den gerundeten Erhebungen Fasen vorgesehen sind.

7.2 Die Figuren 1 von D1 und D2 sind schematische Figuren. Das Ableiten bestimmter (Winkel)-Abmessungen durch Nachmessen aus solchen Figuren ist gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, siehe 8. Auflage 2016, I.C.4.6, zweiter Absatz, zweiter Satz, nicht zulässig.

7.3 Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, wonach "sich der Befestigungsabschnitt in einer Richtung von der Anlagefläche weg in zumindest einem Bereich verjüngt", scheint daher aus D1, bzw. D2 nicht bekannt zu sein.

D3

7.4 D3 offenbart keine drehoszillierend antreibbar Antriebswelle und kann daher den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen.7.5

Aus den o.g. Gründen scheint der Gegenstand des Anspruchs 1 neu zu sein".

1.2 Die Einsprechende hat zu dieser vorläufigen Meinung der Kammer im Rahmen des ihr gewährten rechtlichen Gehörs weder während des schriftlichen Verfahrens im Anschluss an diese Mitteilung noch während der mündlichen Verhandlung Stellung genommen. Sie nahm auf Nachfrage des Vorsitzenden während der mündlichen Verhandlung ausschließlich Bezug auf ihr schriftsätzliches Vorbringen.

1.3 Die Kammer hält auch nach nochmaliger Würdigung der Sach- und Rechtslage an ihrer in der o.g. Mitteilung geäußerten Auffassung fest und erachtet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags neu ist.

2. *Anspruch 1 des Hauptantrags - erfinderische Tätigkeit*

2.1 Da das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 an sich für den Fachmann klar definiert ist, braucht er für den Anspruch 1 keine Auslegungshilfe anhand der Beschreibung und den Zeichnungen, geschweige denn eine restriktive Interpretation des Anspruchs 1 in dem Sinne, dass die Verjüngung sich direkt ab der Anlagefläche weg erstreckt, wie es von der Patentinhaberin argumentiert wurde, in Betracht zu ziehen.

2.2 Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 lässt offen, wo die Verjüngung des Befestigungsabschnittes beginnt und wo sie endet. Somit fällt unter die Definition des Anspruchs 1 auch die Gestaltung des Befestigungsabschnittes mit einem sich direkt von der Anlagefläche erhebenden und parallel zur Längsachse in axialer Richtung erstreckenden unverjüngten (z.B.

teilzylindrischen) ersten Bereich und "zumindest" einem sich an diesen ersten Bereich anschließenden verjüngten zweiten Bereich in Form von z.B. einer Einführungsschräge oder einer Fase.

- 2.3 Im Anspruch 1 ist nicht näher definiert, in welchem Bereich des Befestigungsabschnitts (nur im verjüngten, nur im nicht verjüngten, sowohl im verjüngten als auch im nicht verjüngten, teilweise im verjüngten und/oder teilweise im nicht verjüngten) die formschlüssige Verbindung zwischen der Befestigungsöffnung des Werkzeugs und dem Befestigungsabschnitt entstehen soll.
- 2.4 Somit vermag das von der Patentinhaberin vorgebrachte Argument nicht durchzugreifen, wonach die Anordnung einer Verjüngung an dem der Anlagefläche abgewandten Ende des Befestigungsabschnitts keinen Effekt auf die Drehmomentübertragung habe, da im Anspruch 1 nicht verlangt wird, dass die Drehmomentübertragung (ausschließlich) im verjüngten Bereich des Befestigungsabschnitts stattfinden soll.
- 2.5 Aus den o.g. Gründen gelangt die Kammer zu der Überzeugung, dass durch das kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1 ein Befestigungsabschnitt mitumfasst wird, welcher sich nur an dem der Anlagefläche abgewandten Ende, in Form einer Einführungsschräge oder Fase, verjüngt.
- 2.6 Da die Patentinhaberin für diese Konstellation eines weiter gefassten Verständnisses des kennzeichnenden Merkmals und damit Zurückweisung des von ihr vertretenen engeren Verständnisses dahin, dass das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 nur in dem Sinne zu interpretieren sei, dass die Verjüngung sich direkt ab der Anlagefläche weg erstreckt (siehe Punkt VI.

oben) im Termin zur mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt hat, die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 nicht weiter verteidigen zu wollen, ist nach dem Willen der insoweit dispositionsbefugten Beschwerde führenden Patentinhaberin die Basis für eine weitere patentrechtliche Prüfung entfallen.

- 2.7 Demzufolge ist dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags keine erfinderische Tätigkeit zuzugestehen.
3. *Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 - erfinderische Tätigkeit*
- 3.1 Der Oszillationsantrieb mit einem Werkzeug gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags weist einen **Befestigungsabschnitt** auf, welcher eine **Mehrzahl von Vorsprüngen** aufweist, die bezogen auf die Längsachse radial nach außen hervorstehen, wobei ein **Formschluss** zwischen dem **Befestigungsabschnitt** und der **Befestigungsöffnung** des Werkzeugs entsteht, wenn das Werkzeug an der Anlagefläche anliegt, wobei **jeder Vorsprung ausgehend von der Anlagefläche** mindestens eine **Flanke** ausbildet, deren **Winkel zur Längsachse** zwischen 5° und 40° liegt, und wobei der **Befestigungsabschnitt sich** in einer Richtung von der Anlagefläche weg **in zumindest einem Bereich verjüngt**.
- 3.2 Dadurch wird ein eine Mehrzahl von Vorsprüngen aufweisender, sich in einer Richtung von der Anlagefläche weg in zumindest einem Bereich verjüngender Befestigungsabschnitt definiert, wobei diese Verjüngung dadurch entsteht, dass jeder Vorsprung, ausgehend von der Anlagefläche mindestens eine Flanke, d.h. eine kontinuierlich geneigte Fläche, ausbildet, deren Winkel zur Längsachse zwischen 5° und

40° liegt.

- 3.3 Die Kammer, der entsprechenden Argumentation der Patentinhaberin folgend, erachtet, dass durch den Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 mittels mindestens einer von der Anlagefläche ausgehenden, zur Längsachse einen Winkel zwischen 5° und 40° bildenden Flanke eine Verjüngung jedes Vorsprungs in einem von der Anlagefläche ausgehenden und in einer Richtung von der Anlagefläche weg sich erstreckenden Bereich, und somit auch eine Verjüngung des Befestigungsabschnitts in einem von der Anlagefläche ausgehenden und in einer Richtung von der Anlagefläche weg sich erstreckenden Bereich definiert, bzw. beansprucht ist.
- 3.4 Die Einsprechende hat im Termin zur mündlichen Verhandlung argumentiert, dass durch das immer noch im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vorhandene Merkmal, wonach sich der Befestigungsabschnitt in einer Richtung von der Anlagefläche weg in zumindest einem Bereich verjüngt, ein Befestigungsabschnitt mitumfasst werde, welcher unmittelbar nach der Anlagefläche einen zylindrischen Abschnitt aufweise und nur an dem der Anlagefläche abgewandten Ende, in Form einer Einführungsschräge oder Fase, einen verjüngten Abschnitt aufweise.
- 3.5 Diese Argumentation überzeugt aus den unter Punkt 3.3 oben genannten Gründen nicht, da gemäß Anspruch 1 die unmittelbar aus ihrer auf der Anlagefläche sich befindenden Grundlinie ausgehenden Flanke eine Verjüngung jedes Vorsprungs und somit auch eine Verjüngung des Befestigungsabschnitts in einer Richtung von der Anlagefläche weg generiert. Jeder Befestigungsabschnitt, welcher keine Verjüngung ausgehend unmittelbar von der Anlagefläche und in einer

Richtung von der Anlagefläche weg aufweist, fällt daher nicht unter den Wortlaut des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1. Im Übrigen findet sich für die o.g. Argumentation der Einsprechenden, bzw. deren Interpretation des Wortlauts des Anspruchs 1 Hilfsantrags 1 weder in der Beschreibung noch in den Ansprüchen oder in den Figuren des Streitpatents eine Basis.

- 3.6 Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 von dem durch die D1 repräsentierten nächstliegenden Stand der Technik dadurch, dass mittels mindestens einer von der Anlagefläche ausgehenden, zur Längsachse einen Winkel zwischen 5° und 40° bildenden Flanke jedes Vorsprungs, sich der Befestigungsabschnitt zumindest in einem von der Anlagefläche ausgehenden und in einer Richtung von der Anlagefläche weg sich erstreckenden Bereich verjüngt.
- 3.7 Das o.g. Unterscheidungsmerkmal führt zu einer Aufteilung der an der Befestigungsöffnung des Werkzeugs in der Oszillationsebene wirkenden Kraft in zwei Kraftkomponenten, wobei eine von diesen ihre Wirkung in axialer Richtung entfaltet, siehe E9, Bild 6, rechts.
- 3.8 Die zu lösende Aufgabe kann daher darin gesehen werden, die an der Befestigungsöffnung des Werkzeugs in der Oszillationsebene wirkende Kraft aufzuteilen.
- 3.9 Es ist daher zu prüfen, ob dem von der D1 ausgehenden und sich um die Lösung der o.g. Aufgabe bemühenden Fachmann der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 durch die weiteren vorgelegten Druckschriften nahegelegt wird.

- 3.10 D3, D4, D7 und E23 offenbaren zwar Einführungsschrägen verschiedener (Befestigungs-) Teile/Abschnitte, deren Winkel zur Längsachse sogar in D7 und in E23 innerhalb der beanspruchten Winkelbereichs liegt. Keine dieser Entgegenhaltungen weist eine von der Anlagefläche des jeweiligen Teils/Abschnitts ausgehende und in eine Richtung von dieser Anlagefläche weg sich erstreckende Einführungsschräge auf. Somit können diese Druckschriften dem Fachmann kein Vorbild betreffend das unter Punkt 3.6 oben angegebene Unterscheidungsmerkmal bieten.
- 3.11 Auch die von der Einsprechenden diesbezüglich zu Rate gezogenen Druckschriften, bzw. Gutachten E9 (siehe Seite 34, dritter Spiegelstrich, letzter Satz; fünfter Spiegelstrich), E15 (siehe Seite 25, vorletzter und letzter Spiegelstrich) und E12 (siehe Seite 7, vorletzter Spiegelstrich) heben die Problematik von geneigten Flanken beim Befestigungsabschnitt hervor und raten somit dem Fachmann von der Benutzung von solchen geneigten Flanken ab. Der Fachmann findet daher weder in E9 noch in E12 oder E15 einen positiven Hinweis zum Vorsehen direkt an der Anlagefläche von geneigten Flanken an den Befestigungsvorsprüngen.
- 3.12 Die Kammer kommt daher zum Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 dem Fachmann durch keine der angezogenen Druckschriften D1, D3, D4, D7, E9, E12, E15 und E23, weder einzeln noch in Kombination nahegelegt wird und damit auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.
- 3.13 Angesichts der Schlussfolgerung der Kammer unter Punkt 3.5 oben, dass das verspätet vorgebrachte Argument der Einsprechenden, wonach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1

auch einen Befestigungsabschnitt, dessen sich direkt an der Anlage angrenzender Bereich nicht verjüngt, mitumfasse, unbegründet ist, brauchte die Kammer über die Zulässigkeit dieses verspätet vorgebrachten Arguments keine abschließende Entscheidung zu treffen.

3.14 Weitere Einwände gegen die Gewährbarkeit von Anspruch 1 oder den übrigen Ansprüchen des Hilfsantrags 1 wurden seitens der Einsprechenden nicht vorgebracht und sind im Übrigen auch nicht ersichtlich.

4. *Anpassung der Beschreibung des Hilfsantrags 1*

4.1 Es ist unstreitig, dass zur Gewährung der Rechtssicherheit der Schutzbereich eines europäischen Patents klar bestimmt sein muss. Dabei wird der Schutzbereich gemäß Artikel 69 (1) EPÜ durch die Patentansprüche bestimmt.

4.2 Die Kammer merkt zuerst an, dass Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 der Kombination der Ansprüche 1, 13 und 15 des Patents in der erteilten Fassung entspricht. Ein Klarheitseinwand gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurde seitens der Einsprechenden allenfalls mittelbar erhoben, kann aber jedenfalls nach Maßgabe der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/14 (a.a.O.) nicht zulässigerweise geprüft werden. Bei einem klaren Anspruch 1 ist auch entsprechend der Schutzbereich des europäischen Patents in klarer Weise bestimmt (Artikel 69 (1), Satz 1 EPÜ). In einem solchen Fall eines in sich klaren Anspruches bedarf es zu dessen Auslegung nicht eines Rückgriffs auf die Beschreibung gemäß Artikel 69 (1), Satz 2 EPÜ.

4.3 Auf entsprechende Nachfrage vermochte es die Einsprechende nicht, eine Basis für die von ihr

vertretene andere Rechtsauffassung zu benennen, welche die Anpassung der in der ursprünglichen Beschreibung angegebenen zu lösenden Aufgabe auf der Basis der während der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit mittels des Problem-Lösungsansatzes herangezogenen neuen Aufgabe verlangte. Eine solche, die von der Einsprechenden begehrte Rechtsfolge begründende Basis ist auch nicht ersichtlich.

- 4.4 Im Gegenteil ist die Kammer der Meinung, dass die Einfügung einer neu definierten Aufgabe sogar eine Problematik in Bezug auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ generieren könnte, dies insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich die zu lösende Aufgabe nach dem nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit maßgeblichen Aufgabe-Lösung-Ansatz immer in Abhängigkeit von dem jeweils herangezogenen nächstliegenden Stand der Technik definiert wird.
- 4.5 Einen Widerspruch zwischen den Absätzen 1, 15 und 27 und dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, wie von der Einsprechenden behauptet, vermag die Kammer auch aus folgenden Gründen nicht erkennen.
- 4.6 Die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beanspruchten geneigten Flanken der Vorsprünge bewirken gegenüber den aus D1 bekannten, senkrecht zur Anlagefläche verlaufenden Vorsprüngen eine Aufteilung der an der Befestigungsöffnung des Werkzeugs in der Oszillationsebene wirkenden Kraft in zwei Kraftkomponenten, wobei eine von diesen ihre Wirkung in axialer Richtung entfaltet (siehe Punkt 3.7 oben). Erst durch die Entstehung dieser axialen Kraftkomponente wird eine axiale Nachgiebigkeit des Werkzeugs, wenn überhaupt, ermöglicht. Dass die o.g. Wirkung seitens

der Patentinhaberin als eine positive Wirkung bei einer formschlüssigen Drehmomentübertragung angesehen wird (siehe hierzu Beschreibungsabsätze 7, 15 und 27), kann die Kammer nicht als eine irreführende, eine Anpassung der o.g. Beschreibungsabsätze notwendig machende Aussage erachten.

- 4.7 Die Tatsache, dass in E9, Seite 17, fünfter Absatz, von der Nicht-Verringerung der Summe der auf die Werkzeuge wirkenden Kräfte und vom Vorteil einer axialen Nachgiebigkeit die Rede ist, steht auch nicht in Widerspruch zu der in Punkt 4.6 oben genannten Wirkung der beanspruchten geneigten Flanken.
- 4.8 In der von der Einsprechenden zitierten Entscheidung T 259/05 (nicht veröffentlicht im EPA Amtsblatt, Punkte 5.3 bis 5.10 der Gründe) wird seitens der dort zur Entscheidung berufenen Kammer eine andere, als die von der dortigen Patentinhaberin angegebene zu lösende Aufgabe in Betracht gezogen und anhand dieser neu definierten Aufgabe das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 1 evaluiert. Die im Tenor der o.g. Entscheidung angeordnete und von der Einspruchsabteilung genehmigte Anpassung der Beschreibung enthält keinerlei Erwähnung der neuen, von der Kammer herangezogenen zu lösenden Aufgabe. Das Begehren der Einsprechenden kann daher durch die o.g. Entscheidung keine Unterstützung bekommen.
- 4.9 Die Kammer kommt daher zum Ergebnis, dass der Antrag der Einsprechenden auf Streichung, bzw. Anpassung der Beschreibungsabsätze 7, 15 und 27 in Bezug auf die darin angegebenen zu lösenden, bzw. gelösten Aufgabe, nicht begründet ist.

4.10 Angesichts dieser Schlussfolgerung der Kammer, dass der Antrag der Einsprechenden auf Streichung, bzw. Anpassung der Beschreibungsabsätze 7, 15 und 27 in Bezug auf die darin angegebenen zu lösenden, bzw. gelösten Aufgabe, nicht begründet ist, konnte der von der Patentinhaberin gegen die Berücksichtigung der Argumentation und des Begehrens der Einsprechenden erhobene Einwand ohne eine Entscheidung der Kammer darüber dahingestellt bleiben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden sowohl der Patentinhaberin als auch der Einsprechenden werden zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt