

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Oktober 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1816/21 - 3.2.07

Anmeldenummer: 13720313.9

Veröffentlichungsnummer: 2855095

IPC: B25D11/00, B25D16/00, B25F5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
SCHLAGWERKEINHEIT

Anmelderin:
Robert Bosch GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83, 84, 113, 116(1)
EPÜ R. 103(4) (c)
VOBK 2020 Art. 11, 12(8), 15(1)

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - (ja)
Patentansprüche - Deutlichkeit (ja)
Zurückverweisung - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1816/21 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 17. Oktober 2023

Beschwerdeführerin: Robert Bosch GmbH
(Anmelderin) Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart (DE)

Vertreter: Robert Bosch GmbH
C/IPE41
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Juni 2021 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 13720313.9 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende A. Beckman
Mitglieder: B. Paul
M. Millet

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) legte frist- und formgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, welche die europäische Patentanmeldung Nr. 13 720 313.9 zurückgewiesen hatte.
- II. Die Anmeldung wurde als nicht erteilungsfähig angesehen, weil die Ansprüche gemäß dem im Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung vorgelegten Hauptantrag nicht die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPÜ erfüllten.
- III. Am 25. Juli 2023 hielt der Berichterstatter telefonische Rücksprache mit der Beschwerdeführerin, informierte sie über den Stand der vorläufigen Prüfung der Beschwerde und wies darauf hin, dass es bei geänderter Antragslage möglich werde, über die Beschwerde unmittelbar im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.
- IV. Am 15. September 2023 lud die Kammer die Beschwerdeführerin zur mündlichen Verhandlung und teilte der Beschwerdeführerin zugleich in einer Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK ihre vorläufige Auffassung zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde mit.
- V. Mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2023 zog die Beschwerdeführerin ihre ursprünglichen Anträge zurück und legte neue Anträge vor, ohne sich im Weiteren inhaltlich zu der Mitteilung der Kammer zu äußern.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte zuletzt unter Rücknahme ihrer bisherigen Anträge

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung.

VII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Schlagwerkeinheit (10a-d), insbesondere für einen Bohr- und/oder Schlaghammer (12a-d), mit einer Steuereinheit (14a-d), die dazu vorgesehen ist, ein pneumatisches Schlagwerk (16a-d) zu steuern und/oder zu regeln, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (14a-d) dazu vorgesehen ist, in einem Betriebszustand, in dem ein Betriebsparameter (18a-c) als ein überkritischer Arbeitswert (22a) eingestellt ist, zu einem Wechsel von einem Leerlaufbetrieb in einen Schlagbetrieb den Betriebsparameter (18a-c) vorübergehend auf einen Startwert (20a) einzustellen, wobei der Betriebsparameter (18a-c) eine Schlagwerkdrehzahl (n) ist und der Startwert (20a) in einem Bereich der Schlagwerkdrehzahl (n) liegt, bei der ein Amplitudenfrequenzgang eines schwingenden Körpers des Schlagwerks (16a-d) eine eindeutige Lösung aufweist, und der überkritische Arbeitswert (22a) in einem Bereich der Schlagwerkdrehzahl (n) liegt, bei der der Amplitudenfrequenzgang eine mehrdeutige Lösung aufweist."

VIII. Eine Wiedergabe des Hilfsantrags ist angesichts des Entscheidungsausspruchs nicht erforderlich.

- IX. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beschwerdeführerin wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Schriftliches Verfahren*
- 1.1 Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung gemäß Artikel 12 (8) VOBK. Die Beschwerdesache ist auf der Grundlage der zu überprüfenden angefochtenen Entscheidung und des umfänglichen schriftsätzlichen Vorbringens des Beschwerdeführers unter Wahrung dessen Rechte gemäß Artikel 113 (1) und 116 (1) EPÜ entscheidungsreif, so dass der ursprünglich anberaumte Termin zur mündlich Verhandlung aufgehoben wird.
- 1.2 Nachdem die von der Kammer in den Punkten 6. und 7. der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK dargelegte vorläufige Meinung nicht weiter kommentiert wurde, sieht die Kammer - nachdem sie erneut alle relevanten Aspekte in Bezug auf diese Frage berücksichtigt hat - keinen Grund, von ihren in der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK getroffenen Feststellungen abzuweichen und bestätigt diese, wie im Folgenden näher dargestellt.
2. *Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ*
- 2.1 In der angefochtenen Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung in Punkt 17 der Entscheidungsgründe fest, dass die Anmeldung nicht die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfülle, weil die Anmeldung nicht

beschreibe, wie eine Steuereinheit im Sinne der Erfindung ausgebildet sein müsse, die keine Sensoren und keine Analyse- und Lernfunktion aufweise. Dabei beschreibe die Anmeldung weder, wie eine Steuereinheit ausgebildet sein müsse, um unterschiedliche Bewegungsbedingungen und unterschiedliche Elemente eines Bohr- und/oder Schlaghammers zu berücksichtigen, noch, wie eine solche Steuereinheit ausgebildet sein müsse, um den Startwert oder den überkritischen Arbeitswert zu bestimmen. Die Prüfungsabteilung begründete diese Feststellungen im Wesentlichen damit, dass der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag offenlasse, welche Bauelemente die beanspruchte Schlagwerkeinheit aufweise und in welcher Vorrichtung, unter welchen Umgebungsbedingungen und mit welchen Materialien sie verwendet werden solle. Weil diese Parameter aber den Startwert oder den überkritischen Arbeitswert maßgeblich beeinflussten, seien letztere nicht bestimmt; es sei vielmehr erforderlich, dass die Steuerungseinheit Sensoren und/oder eine Lernfunktion aufweise, um die genannten Parameter zu bestimmen.

- 2.2 Die Prüfungsabteilung bestritt jedoch nicht, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag in der konkreten Form der mit Bezug auf Figuren 9 und/oder 10 dargestellten Ausführungsbeispiele einer Sensoren und/oder einer Lernfunktion umfassenden Steuerungseinheit für die Fachperson nacharbeitbar und insoweit vollständig offenbart ist. Der Einwand der Prüfungsabteilung reduziert sich allein auf das Argument, dass die Formulierung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag derart breit ist, dass weitere, nicht in der Beschreibung offenbarte Ausführungsbeispiele umfasst seien, oder - anders formuliert - dass die Fachperson mangels fehlender Offenbarung in der Beschreibung nicht in die Lage versetzt sei, im

Wesentlichen alle im Umfang des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag denkbaren Ausführungsarten nachzuarbeiten.

- 2.3 Die Kammer ist von diesem Erwägungsgrund nicht überzeugt.
- 2.4 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert ein Einwand unter Artikel 83 EPÜ ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel an der Ausführbarkeit der Erfindung (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern (RdB), 10. Auflage 2022, Kapitel II.C.9). Solche Zweifel müssen nicht experimentell belegt werden, sind aber zumindest technisch nachvollziehbar zu begründen.
- 2.5 Die Prüfungsabteilung folgte der Beschwerdeführerin offenkundig darin, dass die Beschreibung der Anmeldung mit Bezug auf die Figuren 9 und/oder 10 Ausführungsbeispiele offenbart, anhand derer die Fachperson in die Lage versetzt ist, die Erfindung auch in Bezug auf eine Bestimmung des Startwerts und des überkritischen Arbeitswerts nachzuarbeiten (Punkt 17. der Entscheidungsgründe). Dabei stellte sie aber fest, dass die Anmeldung keine Steuereinheit beschreibe, die keine Sensoren und keine Analyse- und Lernfunktion aufweise.
- 2.6 Neben dieser Feststellung, dass in der Beschreibung keine zusätzlichen Ausführungsbeispiele gezeigt sind, bei denen auf ein Vorsehen von Sensoren und/oder einer Lernfunktion verzichtet wird, werden in der angefochtenen Entscheidung jedoch keine technischen Argumente anführt, warum eine Fachperson nicht in der Lage sein sollte, die in Anspruch 1 definierte Schlagwerkeinheit auszuführen. Die Kammer sieht jedenfalls keine offensichtlichen Gründe, aus denen die

Fachperson die beanspruchte Erfindung nicht ausführen könnte.

2.7 Die beanspruchte Erfindung ist vielmehr in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart, dass eine Fachperson sie ausführen kann und somit die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind.

3. *Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ*

3.1 In Punkt 16.2 der Entscheidungsgründe stellte die Prüfungsabteilung fest, dass der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag offen lasse, welche Bauteile Teil der Schlagwerkeinheit seien, so dass das Schwingungsverhalten der Schlagwerkeinheit und der damit zusammenhängende Startwert und überkritische Arbeitswert unbestimmt seien (vgl. Punkt 16.2.1 der Entscheidungsgründe). Dabei sei bereits die anspruchsgemäße Schlagwerkeinheit derart unbestimmt, dass nicht klar sei, ob sie Bauteile aufweise, aus denen ein Schlagwerk dem allgemeinen Verständnis nach aufgebaut sei (vgl. Punkt 16.2.2 der Entscheidungsgründe). Zudem sei das Schwingungsverhalten der Schlagwerkeinheit nicht nur von den Bauteilen, sondern von den Umgebungsbedingungen abhängig, so dass auch deshalb der Startwert und der überkritische Arbeitswert, die jeweils mit den Umgebungsbedingungen variierten, unbestimmt seien (vgl. Punkt 16.2.3 der Entscheidungsgründe). Die Prüfungsabteilung gelangte daher zu der Überzeugung, dass Anspruch 1 gemäß Hauptantrag unklar sei, d.h. nicht den Erfordernissen des Artikels 84 genüge.

3.2 Die Kammer ist jedoch weder davon überzeugt, dass in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag die Schlagwerkeinheit noch

dass der Startwert und der überkritische Arbeitswert unbestimmt wären.

- 3.3 Die Formulierung des Anspruchs lässt offen, ob ein Schlagwerk Bestandteil der Schlagwerkeinheit ist, oder nicht. Jedenfalls ist dem Anspruchswortlaut aber zu entnehmen, dass die beanspruchte Schlagwerkeinheit nicht identisch mit dem pneumatischen Schlagwerk ist und daher nicht notwendigerweise Bauteile aufweist, aus denen ein Schlagwerk dem allgemeinen Verständnis nach aufgebaut ist. Vielmehr kann Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nur so verstanden werden, dass der beanspruchte Gegenstand sowohl die Konstellation beinhaltet, dass die Schlagwerkeinheit ein pneumatisches Schlagwerk umfasst, als auch die Konstellation, dass die Schlagwerkeinheit eine Einheit darstellt, die zum Betreiben eines ggf. externen, pneumatischen Schlagwerks vorgesehen ist. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag verlangt nur, dass die Schlagwerkeinheit die im weiteren definierte Steuereinheit zum Zwecke der Steuerung und/oder Regelung eines pneumatischen Schlagwerks umfasst. Auch die von der Prüfungsabteilung angeführte Offenbarungsstelle der Beschreibung auf Seite 1, Zeilen 26 bis 28, der ursprünglich eingereichten Unterlagen steht diesem Verständnis nicht entgegen.

- 3.4 Die Formulierung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag bezieht sich weiter auf einen Startwert und einen überkritischen Arbeitswert für das intern oder extern vorgesehene, pneumatische Schlagwerk. Entgegen der Feststellungen der Prüfungsabteilung hängen diese Parameter jedoch nicht mit dem Schwingungsverhalten der Schlagwerkeinheit zusammen (so in Punkt 16.2.3 der Entscheidungsgründe). Vielmehr werden diese Parameter konkret über den Amplitudenfrequenzgang des Schlagwerks

definiert, der auch von den verwendeten Werkzeugen, den im Schlagwerk enthaltenen Bauteilen und den Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst ist, aber dennoch unter den durch diese Einflussgrößen gegebenen Randbedingungen eine für die Fachperson ermittelbare und dem konkreten Schlagwerk eigene Charakteristik darstellt. Die Kammer erkennt keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass dieser dem Schlagwerk charakteristische Amplitudenfrequenzgang einen Bereich aufweist, in der er eine eindeutige Lösung aufweist, und einen durch eine Grenzfrequenz getrennten Bereich, in dem der Amplitudenfrequenzgang mehrdeutige Lösungen aufweist, so wie es in der Hysterese-artigen Kurve der Figuren 5 und 6 der ursprünglichen Unterlagen wiedergegeben ist. Entsprechend sind Startwert und überkritischer Arbeitswert entgegen der Feststellung der Prüfungsabteilung nicht unbestimmt, sondern konkret nachvollziehbare Größen.

- 3.5 Das Argument der Prüfungsabteilung in Punkt 17, Absatz 1, dass Anspruch 1 gemäß Hauptanspruch "*breiter ist*", als von der Beschreibung gerechtfertigt erscheint, kann für sich genommen ebenfalls nicht einen Verstoß gegen die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ rechtfertigen. Gemäß gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt vielmehr der Grundsatz, dass ein breiter Anspruch nicht *per se* undeutlich gefasst ist (vgl. RdB, *supra*, II.A.3.3).
- 3.6 Anspruch 1 gemäß Hauptantrag genügt daher den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ.
4. Die Kammer gelangt folglich zum Ergebnis, dass unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens die tragenden Gründe der angefochtenen Entscheidung für die Zurückweisung des Hauptantrages im Bezug auf Artikel 83

und 84 EPÜ einer Überprüfung durch die Kammer nicht standhalten.

5. Im Ergebnis ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.
6. *Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung*
 - 6.1 Die angefochtene Entscheidung basierte allein auf Einwänden gemäß Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ.
 - 6.2 Von der Prüfungsabteilung wurden jedoch bislang weder die Frage der Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ), die Frage der Neuheit (Artikel 54 EPÜ) noch die Frage der erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56) zum Hauptantrag substantiell erörtert.
 - 6.3 Auch die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung nicht zu diesen Erfordernissen vorgetragen. Sie beantragt vielmehr eine Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung.
 - 6.4 Angesichts des vorrangigen Ziels des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, erscheint der Kammer ebenfalls vor dem Hintergrund, dass im Prüfungsverfahren bislang keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den oben angeführten weiteren Patentierungserfordernissen stattgefunden hat, eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung nach Artikel 11 VOBK geboten.

7. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 103 (4) c) EPÜ)*

Die Kammer erkennt in der Rücknahme der ursprünglichen Anträge der Beschwerdeführerin auch eine Rücknahme des früheren Antrags auf hilfsweise mündliche Verhandlung. Weil die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung unter Berücksichtigung von Regel 126 (2) EPÜ innerhalb eines Monats nach Zustellung der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK erklärt wurde, und die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren erfolgt, also keine mündliche Verhandlung stattfindet, liegen die Voraussetzungen der Regel 103 (4) c) EPÜ vor. Daher ist die von der Beschwerdeführerin gezahlte Beschwerdegebühr zu 25% zurückzuerstatten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die von der Beschwerdeführerin gezahlte Beschwerdegebühr wird in Höhe von 25% zurückerstattet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:



G. Nachtigall

A. Beckman

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt