

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 7. Juli 2023**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0608/22 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 14747835.8

**Veröffentlichungsnummer:** 3027362

**IPC:** B24B23/04, B27B19/00,  
B23D61/00, B24B45/00, B23Q3/12,  
B27B5/30

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
WERKZEUGEINRICHTUNG

**Patentinhaberinnen:**  
C. & E. Fein GmbH  
Robert Bosch GmbH

**Einsprechende:**  
CORAM TOOLS GMBH

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 100(a)  
EPÜ R. 76(2)(c), 115(2)  
VOBK 2020 Art. 12(3), 15(1), 15(3)

**Schlagwort:**

Mündliche Verhandlung - in Abwesenheit des Beteiligten  
abgehalten

Zulässigkeit des Einspruchs - (ja)

Neuheit - (ja)



**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 0608/22 - 3.2.07

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07**  
**vom 7. Juli 2023**

**Beschwerdeführerin:**

(Patentinhaberin 1)

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

**Beschwerdeführerin:**

(Patentinhaberin 2)

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

**Vertreter:**

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

**Beschwerdegegnerin:**

(Einsprechende)

CORAM TOOLS GMBH  
Märwilerstrasse 43b  
9556 Thurgau Affeltrang (CH)

**Vertreter:**

von Bülow & Tamada  
Rotbuchenstraße 6  
81547 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 3027362 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 23. Dezember 2021.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Patton

**Mitglieder:** A. Beckman  
N. Obrovski

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die gemeinsam vertretenen Patentinhaberinnen sowie die Einsprechende legten jeweils frist- und formgerecht Beschwerden gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der das europäische Patent Nr. EP 3 027 362 in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Streitpatent im gesamten Umfang und stützte sich auf die Einspruchsgründe mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ.
- III. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass zwar der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung der Einspruchsgrund mangelnder Neuheit nach Artikel 100 a) EPÜ im Hinblick auf die Offenbarung von Dokument D3 (DE 21 20 669 A1) entgegenstehe, das Patent jedoch in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten sei.
- IV. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 21. März 2023 teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen wäre, während der Beschwerde der Patentinhaberinnen stattzugeben sein dürfte.
- V. Die Einsprechende nahm mit Schriftsatz vom 28. April 2023 ihre Beschwerde zurück, ohne sich dabei weiter zur Sache zu äußern, und hatte fortan Parteistellung als Beschwerdegegnerin.
- VI. Am 7. Juli 2023 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer unter Anwendung von Artikel 15 (3) VOBK 2020 und

Regel 115 (2) EPÜ in Abwesenheit der Einsprechenden statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.

VII. Die Patentinhaberinnen (Beschwerdeführerinnen, im Folgenden "Patentinhaberin" genannt) beantragten

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag),  
hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 1, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4 und 5.

VIII. Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) beantragte im schriftlichen Verfahren sinngemäß

die Zurückweisung der Beschwerde.

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

X. Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung gemäß Hauptantrag lautet:

"Werkzeugeinrichtung (1, 1b), welche zur Verwendung mit einer, insbesondere handgeführten, Werkzeugmaschine (22) geeignet ist, die eine sich um eine Antriebsachse, insbesondere oszillierend, bewegende Antriebseinrichtung aufweist, und welche eine Anschlusseinrichtung (12) aufweist, mit der sie an

einer Werkzeugmaschine (22) derart befestigbar ist, dass deren Antriebsachse und eine Werkzeugdrehachse (5) im Wesentlichen zusammenfallen, wobei diese Anschlusseinrichtung (12) zur Aufnahme einer Antriebskraft wenigstens zwei im Abstand zu dieser Werkzeugdrehachse (5) angeordnete Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass Tangentialebenen (4) an diesen Flächenpunkten (3) gegenüber einer Axialebene (7), welche diese Werkzeugdrehachse (5) einschließt, geneigt sind, wobei diese Tangentialebenen (4) gegenüber einer Radialebene (6), welche sich senkrecht zu der Werkzeugdrehachse (5) erstreckt, geneigt sind, wobei die Anschlusseinrichtung (12) eine Seitenwandung aufweist, wobei diese Seitenwandung radial beabstandet von der Werkzeugdrehachse (5) verläuft, wobei sich diese Seitenwandung zwischen einer ersten, oberen Begrenzungsebene (8a) und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene (8b) erstreckt und, wobei diese Seitenwandung die Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) aufweist, wobei durch die Seitenwandung ein im Wesentlichen hohlkegeliger Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung entsteht, der einen Querschnitt mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Werkzeugdrehachse in einer zu dieser Werkzeugdrehachse orthogonalen Ebene aufweist."

XI. Anspruch 15 des Patents in erteilter Fassung gemäß Hauptantrag lautet:

"Verbindungseinrichtung (1a), welche zur Verbindung einer Werkzeugeinrichtung (1, 1b) mit einer, insbesondere handgeführten, Werkzeugmaschine (22)

geeignet ist, die eine sich um eine Antriebsachse, insbesondere oszillierend, bewegende Antriebseinrichtung aufweist, wobei die Verbindungseinrichtung (1a) einen ersten Verbindungsbereich (32a) und einen zweiten Verbindungsbereich (32b) aufweist, wobei der erste Verbindungsbereich (32a) zur Verbindung der Verbindungseinrichtung (1a) mit der Werkzeugmaschine (22) eingerichtet ist, wobei die Verbindungseinrichtung (1a) so mit der Werkzeugmaschine (22) verbindbar ist, dass die Antriebsachse und eine Verbindungs-Drehachse im Wesentlichen zusammenfallen, wobei der zweite Verbindungsbereich (32b) zur Verbindung der Verbindungseinrichtung (1a) mit der Werkzeugeinrichtung (1, 1b) eingerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer dieser Verbindungsbereiche (32a, 32b) eine Anschlusseinrichtung (12) aufweist, wobei diese Anschlusseinrichtung (12) zur Aufnahme einer Antriebskraft wenigstens zwei im Abstand zu dieser Verbindungs-Drehachse angeordnete Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten (3) aufweist, wobei Tangentialebenen (4) an diesen Flächenpunkten (3) gegenüber einer Axialebene (7), welche diese Verbindungs-Drehachse einschließt, geneigt sind, wobei diese Tangentialebenen (4) gegenüber einer Radialebene (6), welche sich senkrecht zu der Verbindungs-Drehachse erstreckt, geneigt sind, wobei die Anschlusseinrichtung (12) eine Seitenwandung aufweist, wobei diese Seitenwandung radial beabstandet von der Verbindungs-Drehachse verläuft, wobei sich diese Seitenwandung zwischen einer ersten, oberen Begrenzungsebene (8a) und einer zweiten, unteren Begrenzungsebene (8b) erstreckt und, wobei diese Seitenwandung die Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) aufweist, wobei

durch die Seitenwandung ein im Wesentlichen hohlkegeliger Abschnitt im Bereich der Anschlusseinrichtung entsteht, der einen Querschnitt mit variablem Abstand der Seitenwandung zur Verbindungs-Drehachse in einer zu dieser Verbindungs-Drehachse orthogonalen Ebene aufweist."

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Zulässigkeit des Einspruchs*

1.1 Die Patentinhaberin rügte die Zulässigkeit des Einspruchs wegen Substantiierungsmangels. Nach Ansicht der Patentinhaberin entsprach der Einspruch nicht den Erfordernissen des EPÜ, wenn die Auslegung der Regel 76 (2) c) EPÜ durch die Prüfungsrichtlinien herangezogen werde. Die Patentinhaberin und die Einspruchsabteilung müssten sich entgegen Regel 76 (2) c) EPÜ selbst herausuchen, welche Bauteile welchen (Anspruchs-)Merkmale entsprächen (siehe Beschwerdebegründung, Punkt II).

1.2 Diese Rüge ist unbegründet.

Soweit die Patentinhaberin die Argumentation der Einsprechenden mittels veränderter Zeichnungen und hinsichtlich eingetragener Bezugszeichen sowie eine mangelnde Darlegung bemängelt, wie die Fachperson die Merkmale und Begriffe des Streitpatents verstehe bzw. auslege und warum die Fachperson die so verstandenen Merkmale den jeweiligen Entgegenhaltungen entnehmen solle, die zu einer mangelnden Substantiierung führten, betrifft dies lediglich die Frage der Begründetheit, nicht aber die der Zulässigkeit des Einspruchs.

Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung unter Punkt II.2 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass die Einspruchsschrift die Angaben der zur Begründung der angeführten Einspruchsgründe vorgebrachten Tatsachen enthält und diese auch ausreichend sind, um die Argumente der Einsprechenden nachzuvollziehen.

Aus Sicht der Kammer war für die Patentinhaberin anhand der Einspruchsschrift ohne unzumutbaren Aufwand nachvollziehbar, welche Einwände und Argumente gegenüber dem Gegenstand des Patents in der erteilten Fassung erhoben wurden.

Dies schließt nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht aus, dass der Patentinhaberin ein gewisser Interpretationsaufwand abverlangt werden kann (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, IV.C.2.2.8 d)).

Somit ist die Kammer der Auffassung, dass die Anforderungen an die Zulässigkeit des Einspruchs als erfüllt anzusehen sind.

## 2. *Neuheit (Artikel 100 a) EPÜ)*

- 2.1 Die Patentinhaberin wandte sich gegen die Feststellung unter Punkt II.3.2.1 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass die Offenbarung von D3 die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 15 neuheitsschädlich vorwegnehme.

Dabei bemängelte die Patentinhaberin insbesondere die Feststellung, dass D3 eine Werkzeugeinrichtung mit dem Merkmal 1.3 von Anspruch 1 offenbare

(Merkmalsgliederung entsprechend Punkt II.3.1 der angefochtenen Entscheidung), nämlich  
*"wobei diese Anschlusseinrichtung (12) zur Aufnahme einer Antriebskraft wenigstens zwei im Abstand zu dieser Werkzeugdrehachse (5) angeordnete Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten (3) aufweist"*.

2.2 Die Einsprechende teilte zur Frage der Neuheitsschädlichen Vorwegnahme des streitigen Merkmals durch D3 die Ansicht der Einspruchsabteilung gemäß der angefochtenen Entscheidung und war dabei entsprechend der angefochtenen Entscheidung der Meinung, dass erstens Anspruch 1 keine Angaben zu der Größe der zu übertragenden Kräfte mache. Zweitens müsse der Mitnehmer von D3, auch wenn nicht näher spezifiziert, eine nicht unerhebliche Materialdicke aufweisen, da es ansonsten nicht möglich wäre, mittels des eingängigen Gewindes, welches durch die unterbrochene und umgebogene Lippe gebildet werde, die Kraft zum Klemmen des Schleifblattes aufzubringen.

2.3 Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt und folgt, entgegen den Feststellungen der angefochtenen Entscheidung, der Patentinhaberin insofern, dass D3 das Merkmal 1.3 von Anspruch 1, nämlich  
*"wobei diese Anschlusseinrichtung (12) zur Aufnahme einer Antriebskraft wenigstens zwei im Abstand zu dieser Werkzeugdrehachse (5) angeordnete Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten (3) aufweist"*  
nicht offenbart.

Denn dass, wie von der Patentinhaberin zutreffend vorgetragen, der Ansatz 52 des Mitnehmers 50 nach D3 in

fachmännischer Sicht zur Aufnahme einer Antriebskraft geeignet sei, ist eine unbewiesene, nicht durch die Offenbarung von D3 gestützte Annahme. Die Eignung der Anschlusseinrichtung 52 nach D3 zur Aufnahme einer Antriebskraft geht für die Fachperson nicht unmittelbar und eindeutig aus D3 hervor.

Die Einspruchsabteilung sieht in der Formulierung "zur Aufnahme einer Antriebskraft" lediglich eine Eignung der Anschlusseinrichtung zur Aufnahme einer Antriebskraft. Wie von der Patentinhaberin zutreffend argumentiert, ist das Merkmal "Anschlusseinrichtung zur Aufnahme einer Antriebskraft" jedoch an sich ein funktionelles Merkmal und erfordert als solches, dass die Anschlusseinrichtung dazu ausgebildet - und nicht nur geeignet - ist, eine Antriebskraft aufzunehmen. Die Formulierung "zur Aufnahme einer Antriebskraft" ist also keine bloße Angabe über eine Eignung der Anschlusseinrichtung, eine Antriebskraft aufzunehmen, sondern spezifiziert die Ausbildung der Anschlusseinrichtung genau zu diesem Zweck.

Dies folgt aus der Formulierung in Anspruch 1 wonach die "Anschlusseinrichtung zur Aufnahme einer Antriebskraft" bestimmte strukturelle Merkmale "aufweist". Die strukturellen Merkmale, welche die Anschlusseinrichtung zur Erfüllung des genannten Zwecks aufweist, werden im Merkmal 1.3 durch die Bezugnahme auf die "Antriebsflächenbereiche" näher spezifiziert; demnach sind die Antriebsflächenbereiche dazu ausgebildet, eine Antriebskraft aufnehmen.

Unabhängig davon und entsprechend der Argumentation der Patentinhaberin ist die Kammer auch nicht überzeugt, dass die Anschlusseinrichtung (Ansatz 52) nach D3 tatsächlich dazu geeignet ist, eine Antriebskraft

aufzunehmen. Dokument D3 ist in keiner Weise zu entnehmen, dass die Seitenflächen des hexagonalen Ansatzes als Antriebsflächenbereiche zur Aufnahme einer Antriebskraft verwendet werden könnten. Im Gegenteil, die Verwendung des Aufnahmeteils 31, das die Seitenflächen des Ansatzes abdeckt, verhindert dies sogar. Die angebliche Eignung des Ansatzes 52 zur Aufnahme einer Antriebskraft über die Seitenflächen ergäbe sich somit nur, wenn man die anderen Bauteile der in D3 beschriebenen Vorrichtung entgegen der Offenbarung der D3 neu konstruierte, wobei für die Fachperson nicht ersichtlich ist, wie eine solche Konstruktion aussehen sollte.

Somit ergibt sich das Merkmal 1.3 weder aus einer der angegebenen Offenbarungsstellen noch aus D3 als Ganzes eindeutig und unmittelbar.

- 2.4 Der Gegenstand von Anspruch 15 umfasst das korrespondierende Merkmal 15.6 zum Merkmal 1.3 von Anspruch 1 (Merkmalsgliederung entsprechend Punkt II. 3.1 der angefochtenen Entscheidung), nämlich *"wobei diese Anschlusseinrichtung (12) zur Aufnahme einer Antriebskraft wenigstens zwei im Abstand zu dieser Verbindungs-Drehachse angeordnete Antriebsflächenbereiche (2, 2a, 2b) mit je einer Vielzahl von Flächenpunkten (3) aufweist"*.

Daher ist das Merkmal 15.6 entsprechend den oben unter Punkt 2.3 zum Merkmal 1.3 genannten Gründen ebenfalls in D3 nicht direkt und eindeutig gezeigt.

- 2.5 Anspruch 26 umfasst alle Merkmale von Anspruch 1. Daher ist Anspruch 26 aus den oben unter Punkt 2.3 angegebenen Gründen ebenso neu gegenüber der Offenbarung von D3.

2.6 Die Patentinhaberin hat somit in überzeugender Weise dargelegt, dass die Gegenstände der Ansprüche 1, 15 und 26 neu gegenüber der Offenbarung von D3 sind.

2.7 Die Einsprechenden hat keinen weiteren zulässigen Einwand als den oben unter Punkt 2.2 angegebenen mangelnder Neuheit gegenüber D3 gegen die Patentfähigkeit des Gegenstands gemäß Hauptantrag im Beschwerdeverfahren vorgebracht.

Soweit die Einsprechende unter Punkt 2.1 ihrer Beschwerdeerwiderung pauschal auf ihre Argumentation zur mangelnden Patentfähigkeit der Ansprüche von Hilfsantrag 5a für die Ansprüche des Hauptantrags verweist, sieht die Kammer darin keinen weiteren Einwand, der gegen die Patentfähigkeit des Gegenstands gemäß Hauptantrag substantiiert gemäß Artikel 12 (3) VOBK 2020 vorgebracht wurde.

2.8 Somit steht kein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entgegen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in unveränderter Form aufrechterhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Lichtenvort

G. Patton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt