

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 16. Februar 2006

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0017/04 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 00116860.8

**Veröffentlichungsnummer:** 1055472

**IPC:** B23B 31/12

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Bohrfutter

**Patentinhaber:**  
Röhm GmbH

**Einsprechender:**  
Power Tool Holders Inc.

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 56, 114(2)

**Schlagwort:**  
"Zulässigkeit der verspätet vorgebrachten Dokumente (nein)"  
"Erfinderische Tätigkeit (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
-

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0017/04 - 3.2.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06  
vom 16. Februar 2006

**Beschwerdeführer:** Power Tool Holders Inc.  
(Einsprechender) 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)

**Beschwerdegegner:** Röhm GmbH  
(Patentinhaber) Heinrich-Röhm-Strasse 50  
D-89567 Sontheim (DE)

**Vertreter:** Hentrich, Swen  
Postfach 1767  
D-89007 Ulm (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. November 2003 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1055472 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. Alting van Geusau  
**Mitglieder:** G. de Crignis  
J. van Moer

## Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 10. April 1995 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 31. Oktober 1994 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 00 116 860.8 wurde das europäische Patent Nr. 1 055 472 erteilt.

II. Der unabhängige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"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 Bohrputters durch einen 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 zusammenwirkenden 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 Verdrehen das Sperrglied (12) verstellbar ist, und mit einer selbsttätige und unerwünschte Drehungen des Stellrings (9) gegenüber dem Spannring (8) verhindernden Rasteinrichtung (17) mit einem von der Kraft einer Rastfeder beaufschlagten Rastglied (38''), dadurch gekennzeichnet, dass axial vor dem Stellring (9) ein Anschlagring (50) am Futterkörper (1) drehbar gelagert ist."

- III. Gegen das erteilte Patent legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende), gestützt auf die Einspruchsgründe des Artikels 100 a), b) und c) EPÜ, Einspruch ein und beantragte den Widerruf des Patents.
- IV. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch mit der am 5. November 2003 zur Post gegebenen Entscheidung zurückgewiesen. Sie war der Auffassung, dass die in Art. 100 b) und c) EPÜ genannten Gründe nicht substantiiert wurden und die in Art. 100 a) in Verbindung mit 54 (1) und 56 EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form nicht entgegenstünden. Die für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit verspätet eingereichten Dokumente D8 bis D10 wurden gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigt, da die Offenbarung dieser Dokumente nicht über diejenige der bereits im Verfahren befindlichen Dokumente D1 bis D7 hinausginge.
- V. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat sich die Beschwerdeführerin am 29. Dezember 2003, beschwert und gleichzeitig die Beschwerdegebühr bezahlt. Mit der am 12. März 2004 eingegangenen Beschwerdebeurteilung hat sie ihren Antrag auf Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 055 472 weiterverfolgt und eine mündliche Verhandlung beantragt.
- VI. Die Beschwerdekammer hat in ihrem mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Bescheid vom 23. September 2005 mitgeteilt, dass sich aus den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Stellungnahmen nicht eindeutig ableiten lasse, dass aus D2 eine Drehbarkeit des Anschlagrings hervorginge, und dass sich aus den bis

dahin vorgebrachten Argumenten sowie der Offenbarung aller vorliegenden Dokumente keine Notwendigkeit ergäbe, in der mündlichen Verhandlung eine Zeugenaussage durchzuführen, ein Bohrfutter nach D2 zu demonstrieren oder ein weiteres Sachverständigen-Gutachten zu diskutieren.

VII. Daraufhin hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. Januar 2006 ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen und beantragt, auf der Grundlage des schriftlichen Vorbringens zu entscheiden.

VIII. Der Termin zur mündlichen Verhandlung wurde nach der Rücknahme dieses Antrags und der Ankündigung durch die Beschwerdeführerin, dass sie nicht zu der mündlichen Verhandlung erscheinen werde, wieder aufgehoben.

IX. Die folgenden Entgegenhaltungen des Einspruchsverfahrens werden auch im Beschwerdeverfahren als relevant zitiert:

D1: DE 4313742,  
D2: US 5145192,  
D11: Gutachten von Theodore G. Yaksich.

Die folgenden Entgegenhaltungen wurden im Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt und von der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren zugelassen:

D8: US 4585077,  
D9: US 2684856,  
D10: EP 0618029.

Vorgelegt mit der Beschwerdebegründung wurde von der Beschwerdeführerin ebenfalls:

D12: Gutachten von Dr. T. C. Goodhead.

X. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

- a) D8 bis D10 sollten in das Verfahren eingeführt werden, da sie Bohrfutter offenbarten, die ebenfalls Komponenten aufwiesen, welche vor dem Stellring zur Betätigung der Spannbacken angeordnet und in mehr oder minder großem Ausmaß drehbar relativ zum Futterkörper seien. Anspruch 1 definiere nur generell die Verdrehbarkeit. Mit Blick auf den abhängigen Anspruch 3 seien aber auch drehbare Anordnungen des Anschlagrings beansprucht, die verschieden von der in Anspruch 3 definierten Möglichkeit der "freien Drehbarkeit" seien. Aus der Beschreibung ginge die freie Drehbarkeit zwar klar hervor, nicht aber aus dem Wortlaut des Anspruchs 1.
- b) Der Fachmann entnehme der D2 einen vorgelagerten Ring, der drehbar auf dem Bohrfutter angeordnet sei. Diese Behauptung würde gestützt durch das Gutachten D12 von Dr. T. C. Goodhead, der die Meinung vertrat, dass ein Ring drehbar sein müsse, der auf den Futterkörper aufgepresst und auf letzterem mittels einer am Ring angebrachten Lippe, die in eine Umfangsnut im Futterkörper greife, axial gehalten werden solle.
- c) Des Weiteren würde der in der D2 offenbarte drehbare Ring auch die Funktion eines Anschlagrings gemäß Anspruch 1 erfüllen, da er beim Kontakt mit der Wand abgebremst würde, so dass der Futterkörper sich relativ zum Ring drehen würde. Da der Ring den Stellring nicht übergreife ("*does not overlap*") und relativ zu diesem drehbar sei, würde auf den

Stellring auch kein Drehmoment übertragen. Die Übertragung axialer Kräfte auf den Stellring würde durch einen rückseitig zum Ring angeordneten Schnappring ebenfalls unterbunden. Obwohl das Bohrfutter der D2 wohl in die Wand eindringen könne, sei darin kein Unterschied zum Anspruchsgegenstand erkennbar, da auch der beanspruchte Anschlagring aufgrund seiner konischen ("*sloped*") Ausgestaltung im Randbereich ein Eindringen nicht verhindern könne. Dabei würde dann der Stellring die Wand berühren, sowie vom zusammengedrückten Anschlagring eingeklemmt werden, so dass ein Drehmoment auf ihn übertragen würde.

- d) Ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik, würde der Fachmann in der Absicht, das aus D1 bekannte Bohrfutter zu verbessern, die technische Lehre aus D2 heranziehen und damit ohne erfinderisch tätig zu werden zu dem Gegenstand des angegriffenen Patents gelangen.
- e) Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche ergäbe sich in offensichtlicher Weise aus der normalen Praxis und durch die vorgelegten Entgegenhaltungen.

XI. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) kann wie folgt zusammengefasst werden:

- a) D8 bis D10 seien nicht relevanter als D1 bis D7 und damit zu recht von der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren zugelassen worden, da sie allenfalls vorgelagerte Bauteile mit winkelbegrenzter Drehbarkeit offenbarten, die aber zur Lösung der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe ungeeignet seien.

Es sei darüberhinaus nicht nötig, die freie Drehbarkeit in Anspruch 1 zu definieren, da die gestellte Aufgabe auch mit Ausführungsformen gelöst würde, in denen, ähnlich einer Ratsche, in einer Richtung (Schließrichtung) freie Drehbarkeit vorliege und in der Gegenrichtung (Öffnung) die Drehbarkeit des Anschlagrings gesperrt sei. Auch habe die Beschwerdeführerin D8 bis D10 in der weiteren Beschwerdebegründung nicht berücksichtigt.

- b) D2 offenbare keinen drehbar am Futterkörper gelagerten Anschlagring. Das von der Beschwerdeführerin als Anschlagring identifizierte Bauteil sei in der Beschreibung nicht erwähnt. Aus Figur 1, in der es einzig gezeigt sei, sei nicht erkennbar, ob es geschlossen oder als Sprengring ausgebildet sei. Außerdem sei der Schnittdarstellung in Figur 1 nicht zu entnehmen, ob die an dem Bauteil vorhandene konvexe Ausbuchtung in Umfangsrichtung verlaufe oder eine Nocke zur Drehsicherung darstelle. Plausibler sei, dass das Bauteil lediglich der Verbesserung des Designs diene oder zur Abdeckung des Sprengrings vorgesehen sei, um die Verletzungsgefahr zu verringern. Zum Beweis, dass das fragliche Bauteil des Bohrfutters gemäß D2 tatsächlich drehfest sei und aus Kunststoff bestehe, könne als Zeuge Herr H.-D. Mack einvernommen werden und ein entsprechendes Bohrfutter, sowie ein weiteres Sachverständigen-Gutachten vorgelegt werden.

XII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Entscheidungsgründe**

1. *Nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegte Dokumente D8 bis D10*

1.1 Nach der Einspruchsfrist eingereichte Entgegenhaltungen können nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern unberücksichtigt bleiben, wenn sie nicht relevanter als das rechtzeitig eingereichte Material sind. Die Prüfung einer solchen Relevanz liegt im pflichtgemäßen Ermessen der entscheidenden Instanz, hier also der Einspruchsabteilung. Die Kammer ist der Ansicht, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat, so dass die Entgegenhaltungen D8 bis D10 weiterhin unberücksichtigt bleiben.

1.2 Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang vorgebrachten Argumente, die sich auf eine breite Auslegung des Merkmals im Kennzeichen des Anspruchs 1 berufen, wonach auch Anschlagringe, die anders als "frei" drehbar sind, unter den Wortlaut des Anspruchs fallen, konnten die Kammer nicht überzeugen. Obwohl die Kammer der Beschwerdeführerin zustimmt, dass der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs nichts anderes als eine drehbare Lagerung eines Anschlagrings verlangt, muss doch das technische Problem und seine Lösung, wie es in der Beschreibung dargestellt (siehe Patentschrift z.B. Absätze 4 bis 6) wird, mit berücksichtigt werden, wenn es darum geht, den Anspruch zu interpretieren und den für die erfinderische Tätigkeit (nur für diesen

Einwand wurden die Entgegenhaltungen im Einspruchsverfahren herangezogen) relevanten Stand der Technik zu bestimmen. Die gestellte Aufgabe, wonach das Bohrfutter so auszubilden ist, dass es sich beim Durchbohren einer Wand nicht mehr so fest zieht, dass es nur mit Mühe zu öffnen ist, und die vorgeschlagene Lösung, einen Anschlagring drehbar vor dem Stellring am Futterkörper zu lagern, was dazu führt, dass der Stellring selbst nicht mehr an die Wand anstoßen kann, und somit vermieden wird, dass der Stellring weiter festgedreht wird, machen klar, dass hierzu die in D8 bis D10 gezeigten Ringe, wie von der Einspruchsabteilung dargelegt, ungeeignet sind. D8 bis D10 tragen somit keine neuen Elemente bei, die sie gegenüber den bereits im Verfahren befindlichen Dokumenten relevanter erscheinen lassen, da keines sich mit dem technischen Problem des angegriffenen Patents beschäftigt, geschweige denn die notwendigen Merkmale zu seiner Lösung offenbart.

2. *Neuheit - Artikel 54 EPÜ*

Die Neuheit des ihrer Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchs 1 wurde von der Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt. Nachdem die Ansprüche nicht geändert wurden und kein neuer Stand der Technik eingeführt wurde, kommt die Beschwerdekammer zu demselben Ergebnis. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt damit das Erfordernis des Artikels 54 (1) EPÜ.

### 3. *Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ*

#### 3.1 Nächstliegender Stand der Technik

Die Erfindung geht von D1 aus, die den nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Sie offenbart ein Bohrfutter mit den Merkmalen aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich damit von einem Bohrfutter gemäß D1 dadurch, dass axial vor dem Stellring ein Anschlagring am Futterkörper drehbar gelagert ist.

#### 3.2 Aufgabe

Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik ist die Aufgabe, das bekannte Bohrfutter so auszubilden, dass es sich beim Durchbohren einer Wand nicht so festzieht, dass es nur noch mit Mühe geöffnet werden kann (Patentschrift Absatz 0004).

#### 3.3 Lösung

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale im Kennzeichen des Anspruchs 1 gelöst.

- 3.3.1 Bei dem aus D1 bekannten Bohrfutter entspricht der im Anspruch benannte Stellring dem Spannring 8, der axial unverschiebbar und drehbar am Futterkörper 1 geführt ist. Im Fall, dass beim Durchbohren einer Wand die vorstehenden Enden der Spannbacken 5 und das vordere Ende des Futterkörpers in die Wand eindringen, wird die vordere Stirnfläche des Stellrings 8 abgebremst und mit einem durch die Reibung zwischen Wand und Stellring verursachten Bremsmoment beaufschlagt, das in die

Schließrichtung des Stellrings gerichtet ist und ihn weiter in diese Richtung verdrehen kann, so dass er sich noch fester zieht und schließlich schwerer zu lösen ist.

Wird dem Stellring der D1 gemäß dem Anspruch 1 des Patents axial ein drehbarer Anschlagring am Futterkörper vorgelagert, so kann dieser das beim Bohren in Schließrichtung des Stellrings wirkende Drehmoment aufnehmen und kann damit ein Festziehen des Stellrings verhindern. D1 gibt keinen Hinweis, solch einen Anschlagring anzubringen, so dass dieser Stand der Technik allein den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahelegt.

3.3.2 D2 offenbart ein ähnliches Bohrfutter mit einem Stellring 14, der zum axialen Verschieben der Spannbacken 3 relativ zum Futterkörper 1 dient. Der Stellring 14 ist gegen nach vorn gerichtetes axiales Verschieben durch einen Sprengring (*spring snap ring*) 22 gesichert. Aus Figur 1 kann entnommen werden, dass diesem Sprengring ein weiteres Bauteil vorgelagert ist. Dieses trägt kein Bezugszeichen und wird auch in der Beschreibung an keiner Stelle erwähnt. Weiter ist der Schnittdarstellung der Figur 1 zu entnehmen, dass dieses nicht weiter bezeichnete Bauteil eine radial auf die Bohrfutterachse gerichtete konvexe Ausformung besitzt, die in eine am Futterkörper ausgebildete, entsprechend konkav geformte Ausnehmung eingreift. Wie auch von der Einspruchsabteilung dargelegt wurde, gibt D2 keinen Hinweis, dass das nicht bezeichnete Bauteil drehbar am Futterkörper gelagert ist.

Des Weiteren weist dieses nicht bezeichnete Bauteil eine konische Außenfläche auf, die fluchtend zu den konischen

Umfangsflächen an den vorderen Endbereichen des Futterkörpers und des Stellrings angeordnet ist. Die Kammer folgt der Einspruchsabteilung ebenfalls in ihrer Aussage, dass die konische Außenfläche an dem nicht bezeichneten Bauteil nicht die Funktion eines Anschlags übernehmen kann, der gedacht ist, den Kontakt des Stellrings mit der Wand zu verhindern. Bei Kontakt mit der Wand würde die konische Außenfläche des Bauteils weiter in die Wand eindringen, wobei es letztlich zum Kontakt zwischen Stellring und Wand kommen würde. Das nicht bezeichnete Bauteil der D2 weist also keinen "Anschlag" auf, der dieses weitere Eindringen in die Wand und den folgenden Kontakt verhindern würde. Es kann daher nicht als Anschlagring bezeichnet werden.

Da also D2 weder die technischen Merkmale "drehbar" und "Anschlagring" eindeutig offenbart und auch sonst keinen Hinweis auf die Lösung der gestellten Aufgabe enthält, wird der Gegenstand des Anspruchs 1 durch diese Entgegenhaltung in Verbindung mit D1 nicht nahegelegt.

3.3.3 Die Beschwerdeführerin hat im Zusammenhang mit der Bewertung des nicht bezeichneten Bauteils aus D2 zwei Gutachten, D11 und D12, vorgelegt. Im Gutachten D11 von Mr. Yaksich wird im ersten Absatz des Abschnitt II (Seite 3) davon ausgegangen, dass das Bauteil an seinem inneren Umfang eine Lippe aufweist, die "höchst wahrscheinlich" in einer Nut aufgenommen ist, die sich vollständig und kontinuierlich über die äußere Umfangsfläche des Futterkörpers erstreckt. Diese Annahme wird dann mit fertigungstechnischen Überlegungen untermauert. Da D2 keine Angaben zur Fertigung des Bohrfutters in diesem Zusammenhang enthält, kann die Kammer allerdings keinen Beweis sehen, dass D2 die

Merkmale "Lippe/kontinuierlich umlaufende Nut" und damit das Merkmal "drehbar" tatsächlich offenbart. In ähnlicher Weise beruhen die Ausführungen des Gutachtens von Dr. Goodhead (D12) auf den gleichen Annahmen, die nicht bewiesen worden sind, so dass auch dieses Gutachten die Bewertung des Offenbarungsgehalts der D2 nicht ändern kann.

- 3.3.4 Der übrige im Einspruchsverfahren zitierte Stand der Technik gibt ebenfalls keine Hinweise auf die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe und ihre Lösung, so dass die Erfindung nicht nahegelegt ist. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht damit auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau