

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. April 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1361/10 - 3.2.07

Anmeldenummer: 02020927.6

Veröffentlichungsnummer: 1400317

IPC: B25F 5/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Zusatzhandgriff

Patentinhaberin:

AEG Electric Tools GmbH

Einsprechende:

ROBER BOSCH GMBH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 123(2)

Schlagwort:

"Änderungen (zulässig)"
"Erfinderische Tätigkeit: ja"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1361/10 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 10. April 2013

Beschwerdeführerin: AEG Electric Tools GmbH
(Patentinhaberin) Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden (DE)

Vertreter: Wasmuth, Rolf
Patentanwalt W. Jackisch & Partner
Menzelstraße 40
D-70192 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin: ROBERT BOSCH GMBH
(Einsprechende) Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. April 2010 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1400317 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: K. Poalas
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents Nr. 1 400 317 Beschwerde eingelegt.
- II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ in Kombination mit Artikel 54 EPÜ (mangelnde Neuheit) sowie Artikel 56 EPÜ (mangelnde erfinderische Tätigkeit) angegriffen worden.
- III. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende, aus dem Einspruchsverfahren bekannte Entgegenhaltungen Bezug genommen:
- D6 EP 0 156 387 A
D7 DE 101 06050 A
D14 DE 33 04849 A
D17 "Gewerbliche Elektrowerkzeuge: Bosch-Programm 2000/2001" 2000, Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge, D-70745 Leinfelden.
- IV. Die Einspruchsabteilung befand, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 des mit der Eingabe datiert vom 27. März 2009 eingereichten einzigen Antrags der Beschwerdeführerin sich in naheliegender Weise aus der Kombination der Lehren von D7 und D14 oder aus der Kombination der Lehren von D17 und D14 ergebe.
- V. In ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des von der Einspruchsabteilung

zurückgewiesenen Anspruchs 1 (Hauptantrag) oder auf der Basis des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I oder II, alle Anträge eingereicht zusammen mit der Beschwerdebegründung. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

- VI. In ihrer Erwiderung argumentierte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) gegen die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung gemäß Hauptantrag bzw. gemäß Hilfsantrag I und beantragte die "Zurückweisung" des Hauptantrags sowie des Hilfsantrags I und die "Bestätigung" des Widerrufs des Patents durch die Einspruchsabteilung. Sie stellte keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung.
- VII. In ihrem der Ladung zur mündlichen Verhandlung für den 16. April 2013 beigefügten Bescheid teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit, wonach der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag II die Erfordernisse von Artikel 123 (2) erfülle, siehe Punkt 5 des Bescheids, und der Gegenstand dieses Anspruchs neu gegenüber der Entgegenhaltung D6 sei, siehe Punkt 6 des Bescheids. Auch sei dieser Gegenstand nicht durch die Kombination der Lehren von D7 und D14, bzw. D17 und D14, bzw. D6 und D17 nahegelegt, siehe Punkte 7.1 bis 7.4 des Bescheids. Unter Punkt 7.5 des. o.g. Bescheids merkte die Kammer an, "[e]ine positive Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents nach dem Hilfsantrag II (mit einer angepassten Beschreibung) könnte im schriftlichen Verfahren und ohne die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ergehen, wenn die Beschwerdeführerin ihren Hauptantrag und ihren Hilfsantrag I zurückziehen würde."

VIII. Mit Schriftsatz vom 14. März 2013 nahm die Beschwerdeführerin den mit ihrer Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I zurück und reichte einen auf dem früheren Hilfsantrag II basierenden neuen Anspruchssatz als neuen Hauptantrag ein, sodass der Beschwerdeantrag nunmehr allein gerichtet ist auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der folgenden Fassung:

Ansprüche:

1 bis 15, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. März 2013,

Beschreibung:

Seiten 2, 2a (die die Einfügung enthaltende Seite), eingereicht mit Schriftsatz vom 14. März 2013; Spalten 3, 4 und 5 der Patentschrift,

Figuren:

1 bis 6 der Patentschrift.

Die Beschwerdeführerin erklärte ferner, sie gehe davon aus, dass bei einer positiven Entscheidung die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht erforderlich wäre.

IX. Mit Schriftsatz vom 18. März 2013 argumentierte die Beschwerdegegnerin, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß dem neuen Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfülle und in Bezug auf die Kombination der Lehre der D17 mit der jeweiligen Lehre der D6 oder der D14 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Diese Begründung in Kombination mit den in ihrer Erwiderung gestellten Anträgen wird seitens der Kammer

als ein Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde betrachtet.

Ein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde seitens der Beschwerdegegnerin nicht gestellt.

X. Mit ihrer Mitteilung datiert vom 11. April 2013 hob die Kammer ihre Ladung zur mündlichen Verhandlung auf und entschied die Angelegenheit im schriftlichen Verfahren.

XI. Der unabhängige Anspruch 1 nach dem neuen Hauptantrag der Beschwerdeführerin lautet wie folgt (Änderungen gegenüber der Kombination der erteilten Ansprüche 1, 3 und 4 sind entweder durchgestrichen oder in Fettdruck):

"Zusatzhandgriff zur lösbaren Fixierung an einem ~~handgeführten Werkzeug, insbesondere einem Bohr- oder Meißelhammer,~~ mit einem Befestigungsbereich (2) zur Fixierung am Werkzeug (15) und einem Griffbereich (3), der mit dem Befestigungsbereich (2) einen weitgehend geschlossenen Rahmen bildet und der mit dem Befestigungsbereich (2) über ein elastisches, vibrationsdämpfendes Material (34) verbunden ist, wobei der Befestigungsbereich (2) und der Griffbereich (3) jeweils einen weitgehend formstabilen Grundkörper (4, 5) aufweisen und ~~mindestens ein~~ **der** Grundkörper (5) **des Griffbereichs (3) weitgehend vollständig und der Grundkörper (4) des Befestigungsbereichs (2) teilweise** von dem elastischen Material (34) umgeben ist".

XII. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Änderungen - Artikel 123 (2) EPÜ

Der geänderte Anspruch 1 entspreche einer Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 3 und 4, welche identisch mit den erteilten Ansprüchen 1, 3 und 4 seien, und dem dem zweiten Satz des zweiten vollständigen Absatzes der ursprünglich eingereichten Beschreibungsseite 8 entnommenen Merkmal, wonach "der Grundkörper des Griffbereichs vollständig und der Grundkörper des Befestigungsbereichs teilweise" von dem elastischen Material umgeben sei.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfülle daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

Gemäß Anspruch 1 sei der Griffbereich mit dem Befestigungsbereich über ein elastisches, vibrationsdämpfendes Material verbunden, wobei der Grundkörper des Griffbereichs vollständig und der Grundkörper des Befestigungsbereichs teilweise von demselben elastischen Material umgeben sei. Dadurch werde durch dasselbe elastische Material sowohl die Verbindung zwischen dem Griff- und dem Befestigungsbereich als auch die vollständige bzw. teilweise Ummantelung des Grundkörpers bzw. des Befestigungsbereichs ermöglicht.

Diese doppelte Funktion, die dem elastischen Material gemäß Anspruch 1 zukomme, werde durch die Zusammenschau

der Lehre der D17 mit der der D14 oder mit der der D6 nicht nahegelegt, da keine dieser Entgegenhaltungen einen Hinweis in dieser Hinsicht beinhalte.

XIII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Änderungen - Artikel 123 (2) EPÜ

Das Merkmal, wonach der zwischen den Schenkeln 1 und 8 erstreckende Abschnitt des Befestigungsbereichs 2 nicht von elastischem Material 34 umspritzt sei, sei ein wesentlicher Bestandteil des Ausführungsbeispiels gemäß den Figuren des Streitpatents, siehe hierzu der letzten Satz des zweiten vollständigen Absatzes der ursprünglich eingereichten Beschreibungsseite 8.

Ohne die Aufnahme dieses Merkmal in den Anspruch 1 erfülle der geänderte Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

Dem in D17 abgebildeten Schlaghammer, insbesondere dem Modell GSH 11 CE, könne entnommen werden, dass ein Grundkörper des Griffbereichs vollständig und ein Grundkörper des Befestigungsbereichs teilweise von einem elastischen Material umgeben sei. Der D17 können daher alle Merkmale des Anspruchs 1 bis auf das Merkmal, wonach der Griffbereich mit dem Befestigungsbereich über das gleiche elastische, vibrationsdämpfende Material verbunden sei, entnommen werden.

Es ergebe sich somit ausgehend von der D17 die objektive Aufgabe, die Vibrationsdämpfung des Zusatzhandgriffs weiter zu verbessern.

Zur Lösung der o.g. Aufgabe würde der Fachmann die Lehren der D6 bzw. D14 heranziehen, welche jeweils eine elastische Verbindung zwischen dem Griffbereich und dem Befestigungsbereich eines Zusatzhandgriffs offenbaren.

Um ein zusätzliches elastisches Material sowie weitere Grundkörper einzusparen, werde der Fachmann zudem vorsehen, das bereits vorhandene elastische Material derart zu nutzen, dass der Griffbereich und der Befestigungsbereich in der D17 ohne aufwändige bauliche Veränderungen elastisch miteinander verbunden werden können.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Entscheidungsgründe

1. Die Entscheidung ergeht - nach Aufhebung des zunächst anberaumten Termins zur mündlichen Verhandlung - im schriftlichen Verfahren, da lediglich die obsiegende Beschwerdeführerin einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat, die Beschwerdegegnerin hinreichend Gelegenheit hatte, und diese auch substantiell wahrgenommen hat, zu dem letztendlich allein zur Entscheidung stehenden Anspruchssatz gemäß dem früheren Hilfsantrag II und zugleich neuen Hauptantrag der Beschwerdeführerin Stellung zu nehmen, und die Kammer im Übrigen eine mündliche Verhandlung

nicht (mehr) für sachdienlich erachtet.

2. *Änderungen - Artikel 123 (2) EPÜ*

2.1 Der geänderte Anspruch 1 entspricht einer Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 3 und 4, welche identisch mit den erteilten Ansprüchen 1, 3 und 4 sind, und dem dem zweiten Satz des zweiten vollständigen Absatzes der ursprünglich eingereichten Beschreibungsseite 8 entnommenen Merkmal, wonach "der Grundkörper des Griffbereichs vollständig und der Grundkörper des Befestigungsbereichs teilweise" von dem elastischen Material umgeben ist.

2.2 Der letzte Satz des zweiten vollständigen Absatzes der ursprünglich eingereichten Beschreibungsseite 8 lautete wie folgt: "Insbesondere ist der sich zwischen den Schenkeln 1 und 8 erstreckende Abschnitt des Befestigungsbereichs 2 nicht von elastischem Material 34 umspritzt" (Unterstreichung durch die Kammer). Das darin beschriebenen Merkmal ist daher als fakultatives Merkmal zu betrachten, welches nicht zwingend zusammen mit den Merkmalen des zweiten Satzes des oben zitierten Absatzes der ursprünglichen Beschreibungsseite 8 in den Anspruch 1 mitaufgenommen werden muss. Die Kammer kann daher eine seitens der Beschwerdeführerin vorgetragene zwingende Notwendigkeit der Aufnahme des o.g. Merkmals in den Anspruch 1 nicht erkennen.

2.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Eine Erweiterung des Schutzbereichs ist auch nicht zu erkennen (Artikel 123 (3) EPÜ), denn der erteilte Anspruch 1 wurde durch weitere Merkmale eingeschränkt. Die Änderungen in der Beschreibung betreffen die Würdigung der Inhalte der Entgegenhaltungen D7, D14 und D17 sowie die Anpassung der Beschreibung an den geänderten Wortlaut des Anspruchs 1.

3. Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

3.1 Es ist unstreitig, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sich vom aus der D17 bekannten Zusatzhandgriff dadurch unterscheidet, dass der Griffbereich mit dem Befestigungsbereich über dasselbe elastische, vibrationsdämpfende Material verbunden ist, von dem jeweils der Grundkörper des Griffbereichs vollständig und der Grundkörper des Befestigungsbereichs teilweise umgeben ist.

3.2 Dadurch wird erreicht, dass das elastische Material, welches einen weichen, angenehmen Griffüberzug des Griffbereichs herstellt, gleichzeitig den Befestigungsbereich teilweise umgibt und die Bildung einer elastischen Verbindung zwischen dem Griffbereich und dem Befestigungsbereich ermöglicht, sodass der Zusatzhandgriff ein gutes Dämpfungsverhalten für Schwingungen aufweist, siehe dritten Absatz der Seite 1 der ursprünglich eingereichten Beschreibung.

3.3 Die daraus sich ableitende Aufgabe kann daher in der Verbesserung der Vibrationsdämpfung des Zusatzhandgriffs gesehen werden.

- 3.4 In der D14, siehe Figuren 6 und 8, ist ein vibroisolierender Handgriff offenbart, in dem ein starres Verbindungsteil 16, mittels seines Endteils 16a in ein Gehäuse einer Vibrationen erzeugenden Maschine geschraubt ist, und mittels seines Endteils 16b, welches mit einem elastischen Körper 17 versehen ist, in einen rohrförmigen Griff 18 gesteckt ist. Dabei hat der elastische Körper 17 die Funktion, das Verbindungsteil 16 mit dem rohrförmigen Griff 18 zu verbinden. In keinem der in den Figuren 6 und 8 abgebildeten Ausführungsbeispielen der D14 wird der die elastische Verbindung herstellende Körper 17 an der Außenseite des rohrförmigen Griffes 18 angebracht, und dies weder teilweise noch vollflächig.
- 3.5 Einen Hinweis dafür, mit dem den Griffbereich (Griff 18) mit dem Befestigungsbereich (Verbindungsteil 16) verbindenden elastischen Material 17 auch den Grundkörper des Griffbereichs (Griff 18) vollständig zu umgeben, ist der D14 nicht zu entnehmen.
- 3.6 Da diese beanspruchte Maßnahme zur Überzeugung der Kammer auch nicht bei der Anwendung üblichen Fachwissens nahegelegt wird, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auf Basis der Lehren der D17 und D14 nicht als auf der Hand liegend zu betrachten.
- 3.7 Figur 6 der D6 offenbart einen zur lösbaren Fixierung an einem Bohr- oder Meißelhammer geeigneten Zusatzhandgriff, mit einem Befestigungsbereich 10, 11 zur Fixierung an einem Werkzeug und einem Griffbereich 13, 15, der mit dem Befestigungsbereich einen weitgehend geschlossenen Rahmen bildet und der mit dem Befestigungsbereich über ein elastisches, vibrationsdämpfendes Material ("rubber"

- 12) (mittelbar über die Manschette 19) verbunden ist, wobei der Befestigungsbereich und der Griffbereich jeweils einen weitgehend formstabilen Grundkörper (10, 11; 15) aufweisen und der Grundkörper 15 des Griffbereichs teilweise von dem elastischen Material ("rubber" 12) umgeben ist.
- 3.8 Einen Hinweis dafür, mit dem den Griffbereich 13, 15, mit dem Befestigungsbereich 10, 11, verbindenden elastischen Material 12 auch den Grundkörper des Griffbereichs 15 vollständig und den Grundkörper des Befestigungsbereichs 10, 11 teilweise zu umgeben, ist der D6 nicht zu entnehmen.
- 3.9 Da diese beanspruchte Maßnahme nach Meinung der Kammer auch nicht bei der Anwendung fachlichen Wissens nahegelegt wird, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auf Basis der Lehren der D17 und D6 ebenfalls nicht als auf der Hand liegend zu betrachten.
- 3.10 Die Beschwerdegegnerin hat argumentiert, dass der zur Lösung der unter Punkt 3.3 oben erwähnten Aufgabe bemühter Fachmann jeweils der D6 oder der D14 die Lehre entnehmen würde, ein elastisches Material zwischen Griffbereich und Befestigungsbereich vorzusehen. Anschließend würde der Fachmann, um den Einsatz eines zusätzlichen elastischen Materials oder weiterer Grundkörper einzusparen, vorsehen, das in dem Zusatzhandgriff der D17 zur Abdeckung sowohl des Griffbereichs als auch des Befestigungsbereichs benutzte elastische Material auch zur Verbindung der o.g. Bereiche zu benutzen.

- 3.11 Die Beschwerdekammer kann dieser Argumentation der Beschwerdegegnerin aus folgenden Gründen nicht folgen.

Weder D6 noch D14 beinhalten eine allgemeine Lehre über das Vorsehen eines elastischen Materials zwischen dem Griffbereich und dem Befestigungsbereich eines irgendwie gearteten Zusatzhandgriffs, sondern offenbaren die unter den Punkten 3.4 und 3.7 oben erwähnten spezifischen Lehren. Somit ist bereits der erste Teil der o.g. Argumentationskette der Beschwerdegegnerin mit der in D6 bzw. D14 vorhandenen Lehre nicht kongruent. Aber auch für den zweiten Teil ihrer Argumentationskette lässt die Beschwerdegegnerin offen, was den Fachmann dazu **veranlassen würde**, mittels **desselben** elastischen, vibrationsdämpfenden **Materials sowohl die Verbindung** zwischen dem Befestigungsbereich und dem Griffbereich zu bilden **als auch** den Grundkörper des Griffbereichs vollständig und den Grundkörper des Befestigungsbereichs teilweise **zu umgeben**. In Bezug auf einen solchen Schritt entnimmt der Fachmann weder der D6 noch der D14 einen entsprechenden Hinweis bzw. Anstoß.

- 3.12 Aus den o.g. Gründen erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Basis folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Ansprüche: 1 bis 15, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. März 2013,

Beschreibung: Seiten 2, 2a (die die Einfügung enthaltende Seite), eingereicht mit Schriftsatz vom 14. März 2013, Spalten 3, 4 und 5 der Patentschrift,

Figuren: 1 bis 6 der Patentschrift.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders