

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 20. Dezember 2001

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0436/99 - 3.2.3

Anmeldenummer: 93109452.8

Veröffentlichungsnummer: 0579949

IPC: B24B 23/02, B24B 23/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Flächenschleifmaschine

Patentinhaber:
Robert Bosch GmbH

Einsprechender:
I) C. & E. Fein GmbH & Co.
II) Hans Einhell AG

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100b), 56

Schlagwort:
"Einspruchsgründe - unzureichende Offenbarung (verneint)"
"Erfinderische Tätigkeit (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:
G 0010/01

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0436/99 - 3.2.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 20. Dezember 2001

Beschwerdeführer: Hans Einhell
(Einsprechender II) Wiesenweg 22
D-94405 Landau (DE)

Vertreter: Wallinger, Michael, Dr.-Ing.
Wallinger & Partner
Patentanwälte
Zweibrückenstraße 2
D-80331 München (DE)

Beschwerdegegner: Robert Bosch GmbH
(Patentinhaber) Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart (DE)

Vertreter: -

Weiterer Verfahrens- C. & E. Fein GmbH & Co.
beteiligter: Leuschnerstraße 41 - 47
(Einsprechender I) D-70176 Stuttgart (DE)

Vertreter: Gahlert, Stefan, Dr.-Ing.
Witte, Weller, Gahlert, Otten & Steil
Patentanwälte
Rotebühlstraße 121
D-70178 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 4. März 1999,
zur Post gegeben am 19. März 1999, mit der
die Einsprüche gegen das europäische Patent
Nr. 0 579 949 aufgrund des Artikels 102 (2)
EPÜ zurückgewiesen worden sind.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. T. Wilson
Mitglieder: F. Brösamle
M. Aúz Castro

Sachverhalt und Anträge

- I. In der mündlichen Verhandlung vom 4. März 1999 hat die Einspruchsabteilung die Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 0 579 949 zurückgewiesen; die schriftliche Entscheidung gemäß Artikel 102 (2) EPÜ erging am 19. März 1999. In ihr kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, daß der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung der geltend gemachte Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) nicht entgegenstehe und daß der nach Ablauf der Einspruchsfrist eingeführte Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ wegen fehlender Relevanz nicht zu berücksichtigen sei.

- II. Gegen vorgenannte Entscheidung hat die Einsprechende II "Hans Einhell AG" - nachfolgend Beschwerdeführerin - am 23. April 1999 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 29. Juli 1999 begründet.

- III. Die Einsprechende I "C. & E. Fein GmbH & Co." hat keine Beschwerde eingelegt und wird nachfolgend als "weitere Verfahrensbeteiligte" berücksichtigt.

- IV. Nach vorbereitender Mitteilung der Kammer, in der sie ihre vorläufige Beurteilung zu den Fragen der Ausführbarkeit des Gegenstandes gemäß Streitpatent und der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes kundtat, fand am 20. Dezember 2001 eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Für die weitere Verfahrensbeteiligte war - abgesehen von einem Zuhörer - niemand anwesend; das Verfahren wurde gemäß Regel 71 (2) EPÜ ohne die nicht vertretene Verfahrensbeteiligte fortgesetzt.

V. Die Beschwerdegegnerin überreichte in der mündlichen Verhandlung neue Ansprüche 1 bis 9.

Anspruch 1 hat nachfolgenden Wortlaut:

"1. Flächenschleifmaschine (1) mit Schwingantrieb, ausgebildet als Exzenter schleifer oder dergl., mit an einem Getriebegehäuse (9) beweglich festgehaltenem Schleifteller (19), der durch Motordrehung, vorzugsweise eines Elektromotors (23) schwingend, insbesondere oszillierend, antreibbar ist, wobei ein Winkelgetriebe zur Übertragung der Motordrehung auf einen Exzenterträger (17) und von diesem zum Schleifteller (19) hin vorgesehen ist,

dadurch gekennzeichnet, daß eine biegsame Welle (33) als Winkelgetriebe dient, daß die biegsame Welle (33) über das Winkelgetriebegehäuse (9) einen unveränderbaren Winkel (32) von 90° bis 130° zwischen der Achse des Motors (23) und der Achse des Schleiftellers (19) überbrückt, wobei die biegsame Welle (33) an dem Exzenterträger (17) angreift, der mit nur einer einzigen Lagerstelle im Getriebegehäuse (9) und nur im unteren Bereich des Getriebegehäuses (9) drehbar gelagert ist."

VI. Basierend auf den Beweismitteln

- (D1) DE-A-3 805 926
- (D2) US-A-4 782 632
- (D19) Skizzenblatt mit Figuren 1/2 und
- (D20) Eidesstattliche Versicherung von
Herrn Gerd Raubert zu (D19)

brachten die Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin im wesentlichen folgende Argumente vor:

a) Beschwerdeführerin

- mit Blick auf den nachgeschobenen Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit sei zu berücksichtigen, daß ein Grund für die Verspätung angegeben worden sei und daß am Prioritätstage keine funktionsfähige biegsame Welle auf dem Markt gewesen sei;
- zum Prioritätszeitpunkt sei somit die Aufgabe, wonach eine gattungsgemäße Schleifmaschine eine vereinfachte, robuste Konstruktion, die geringes Gewicht, geringe Geräusentwicklung und gute Handlichkeit aufweisen sollte, nicht lösbar gewesen;
- bei der Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit sei der Stand der Technik gemäß (D1) und (D2) beachtenswert, da ersterer ein im Gehäuse gelagertes Winkelgetriebe mit unveränderbarem Winkel zwischen Motor- und Schleiftellerachse offenbare, das das Schleifwerkzeug antreibe und es erlaube eine Druckkraft auf dasselbe auszuüben, während letzterer für das Unterscheidungsmerkmal von Interesse sei, nämlich die Ausbildung des Winkelgetriebes als biegsame Welle;
- damit habe insgesamt kein Vorurteil gegen die beanspruchte biegsame Welle bestanden, zumal diese im Anspruch 1 auch nicht näher spezifiziert sei;
- die Beweismittel (D19/D20) dienten zur zusätzlichen Verdeutlichung der Lagerung der

Antriebswelle u. a. im unteren Bereich des Getriebegehäuses, was im übrigen auch aus Figur 3 der (D2) hervorgehe, sofern die Streben "9,9" als Gehäuse für die biegsame Welle interpretiert würden;

- in der Gesamtschau des Standes der Technik könne der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als das Ergebnis erfinderischen Zutuns angesehen werden.

b) Beschwerdegegnerin

- die Argumente der Beschwerdeführerin bauten auf der Kenntnis der Erfindung auf, was nicht zulässig sei im Zusammenhang mit der Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit; (D19) und ihre Figur 1 wiesen vom Beanspruchten weg, weil die Antriebswelle des Winkelgetriebes ganz klar an **zwei** Stellen im Getriebegehäuse gelagert sei - im Gegensatz zum Beanspruchten; damit sei auch schon der Aufgabenaspekt der Gewichtsersparnis und der vereinfachten Konstruktion im Stand der Technik nicht gelöst;
- bei (D1), die (D19) zugrundeliege, sei die Lagerung in den Schleifteller verschoben worden und bei (D2) sei zu berücksichtigen, daß sie keine Flächenschleifmaschine **mit Schwingantrieb** betreffe, ferner, daß ein Getriebe**gehäuse** fehle und schließlich, daß kein Exzenterträger vorgesehen sei; es komme hinzu, daß auch der Winkel zwischen der Motor- und Schleiftellerachse nicht unveränderbar sei und somit selbst eine Kombination von (D1) und (D2) nicht zielführend sein könne; durch die Streichung des auf die

Winkerverstellung gerichteten Unteranspruchs und der damit einhergehenden Beschreibungsanpassung sei der Widerspruch zwischen Hauptanspruch und abhängigem Anspruch beseitigt worden; die zusätzliche Einfügung "des Getriebegehäuses (9)" nach der einzigen Lagerstelle habe zudem Klarheit über das Beanspruchte geschaffen und einem diesbezüglichen Einwand der Beschwerdeführerin Rechnung getragen.

- VII. Die **Beschwerdeführerin** beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 579 949, während die **Beschwerdegegnerin** beantragte, die Beschwerde mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Aufrechterhaltung des Patents die in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 9 und die ebenfalls angepaßte überreichte Beschreibung, sowie die Figuren 1 und 2 gemäß der Patentschrift zugrunde gelegt werden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Artikel 100 b) EPÜ*
 - 2.1 Die Beschwerdeführerin hat diesen Einspruchsgrund zugegebenermaßen verspätet geltend gemacht. Ihr Grund hierfür, wonach ihr erstmals durch einen Schriftsatz der Patentinhaberin bekannt geworden sei, "daß die vermeintliche Erfindung am Prioritätstag ... nicht ausführbar war", ist aus den nachfolgenden Gründen unbeachtlich. Zu diesem Vorbringen hat die Kammer in

ihrer, die mündliche Verhandlung vorbereitenden
Mitteilung folgendes ausgeführt (Numerierung angepaßt):

- "2.2 Gemäß der **Stellungnahme** der Großen Beschwerdekammer
G 10/91, ABl. EPA 1993, 420 kann die Einspruchsabteilung
ausnahmsweise "auch andere Einspruchsgründe prüfen, die
prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen
Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen".
- 2.3 Aus dem "prima facie" folgt, daß die Einspruchsabteilung
sich erst ein Bild von den Erfolgsaussichten des neuen
Einspruchsgrundes machen muß, bevor sie entscheiden
kann, ob sie diesen zum Verfahren zulassen kann/will
oder nicht.
- 2.4 Im gegebenen Fall hat die Einspruchsabteilung zunächst
die Position eingenommen, vgl. Bescheid vom
27. Januar 1998, Abschnitt 2, die Diskussion über
Artikel 100 b) EPÜ nicht zuzulassen.
- 2.5 Diese Position hat sie indes nicht beibehalten, wie das
Protokoll über die mündliche Verhandlung vom
4. März 1999 erhellt, vgl. Seite 1, Absatz 4. Gemäß
diesem Protokoll hat sie einen Sachvortrag "zur Frage
der mangelnden Offenbarung" seitens der Beschwerde-
führerin zugelassen. Erst **nach** diesem Vortrag wurde
beraten und die Entscheidung getroffen, den
Einspruchsgrund nicht zu berücksichtigen.
- 2.6 Es ist davon auszugehen, daß der Vortrag zum Komplex von
Artikel 100 b) EPÜ die Einspruchsabteilung **nicht davon
zu überzeugen** vermochte, daß die Erfordernisse des
Artikels 100 b) EPÜ **erfüllt seien**.

2.7 Zusammenfassend vermag die Kammer **keinen Verstoß** gegen das rechtliche Gehör zu erkennen, da die Beschwerdeführerin gehört wurde und zwar vor der Entscheidungsfindung. Die entscheidungswesentliche Frage dürfte somit die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Beanspruchten sein."

2.8 Die Beschwerdeführerin hat diesen Darlegungen in der Verhandlung vor der Kammer **nicht widersprochen** und nur auf den Grund für das verspätete Vorbringen verwiesen. Diesbezüglich ist aber zu berücksichtigen, daß die Beschwerdegegnerin **nicht zugestanden hat**, daß eine funktionierende biegsame Welle zum Prioritätszeitpunkt nicht existiert habe, vielmehr habe "nur die serienmäßige Anfertigung" in Frage gestanden, vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 4. März 1999, Seite 1, letzter Satz von Absatz 4.

2.9 Bei dieser Sachlage hat auch die Kammer keinen Anlaß gesehen, den Einwand gemäß Artikel 100 b) EPÜ zuzulassen.

3. *Artikel 100 a) EPÜ*

3.1 Die Frage der Neuheit war zwischen den Beteiligten nicht strittig und bedarf auch nach Einschätzung der Kammer keiner Erörterung, weil weder (D1) noch (D2) die Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 offenbaren.

3.2 Der wesentliche Diskussionspunkt der mündlichen Verhandlung war folgerichtig die Frage des Vorliegens/Nichtvorliegens **erfinderischer Tätigkeit**.

3.3 Ausgangspunkt der beanspruchten Erfindung ist ganz

eindeutig (D1), weil sie gegenüber (D2) auf eine Flächenschleifmaschine **mit Schwingantrieb** abgestellt ist. Ihre Nachteile sind in der Einleitung der Streitpatentschrift herausgearbeitet, vgl. EP-B1-0 579 949, Spalte 1, Zeilen 5 bis 19, nämlich Geräusch- und Vibrationsentwicklung der Maschine, hohe Herstellungskosten des Winkelgetriebes, eingeschränkte Handlichkeit und hohes Gewicht und großer Raumbedarf der Maschine.

- 3.4 Die Streitpatentschrift enthält **expressis verbis** keine Aufgabenstellung; es läßt sich aber aus den herausgestellten **Vorteilen** gemäß Spalte 1, Zeilen 38 bis 45, unschwer ableiten, daß die Aufgabenaspekte "vereinfachte, robuste Konstruktion/geringes Gewicht/geringe Geräuschentwicklung/gute Handlichkeit" einer Lösung zugeführt werden sollten. Diese Aufgabenaspekte sind somit im Sinne des "problem-solution-approaches" (Aufgabe-Lösungsansatzes) als die objektiv vorliegende technische Aufgabe gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik (D1) anzusehen.
- 3.5 Vorstehende technische Aufgabe ist mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, nämlich durch den Einsatz einer biegsamen Welle als Winkelgetriebe und die Vorgabe eines unveränderbaren Umlenkungswinkels der biegsamen Welle von 90° bis 130°, sowie die Anordnung einer einzigen Lagerstelle des den Schwingantrieb des Schleiftellers bewerkstelligenden Exzenterträgers und zwar im unteren Bereich des Getriebegehäuses.
- 3.6 Die erzielbaren Vorteile der Aufgabenlösung gemäß Anspruch 1 sind vorstehendem Abschnitt 3.4 entnehmbar.
- 3.7 Zunächst ist davon auszugehen, daß (D1) eine

gattungsgemäße Schleifeinrichtung angibt und daß nicht erkennbar ist, warum ohne Kenntnis der Erfindung gerade auf (D2) - also eine Schleifeinrichtung **ohne** Schwingantrieb und damit auf eine **gattungsfremde** Einrichtung - zurückgegriffen werden sollte, wenn der Fachmann bestrebt sein sollte, die nächstkommende Maschine im Hinblick auf die Aufgabe gemäß Abschnitt 3.4 zu lösen. Unstrittig ist (D2) ein Winkelgetriebe in Form einer biegsamen Welle "20" entnehmbar, so daß dieses Anspruchsmerkmal zweifelsfrei **per se** bekannt ist.

3.8 Selbst wenn der Fachmann (D2) in seine Überlegungen, wie er die vorbekannte Flächenschleifmaschine verbessern könnte, einbeziehen würde, ist ohne Kenntnis der Erfindung die Schlußfolgerung nicht nachvollziehbar, daß er von der Abstützung des Schleiftellers über Streben "9,9" zugunsten eines **Getriebegehäuses** und einer **Nichtveränderbarkeit** des Winkels von Motor- und Schleiftellerachse abrücken würde, weil dies aus (D2) heraus in keiner Weise angeregt wird. Vielmehr ist beim Schleifen ganzer Wände - vgl. (D2), Spalte 1, Zeilen 9 bis 12 - die **Winkelanpassung des Schleiftellers** ein absolutes Muß für den Leser der (D2), vgl. Prinzip des Besens im Haushalt, der je nach Entfernung von der Bedienungsperson verschiedene Winkel zum Boden einnimmt.

3.9 Das Schleifen ganzer Wände erfordert einen **leistungsstarken** Antrieb, so wie er bei (D2) und seinem **reinen Rotationsantrieb** verwirklicht sein muß. Ein **Schwingantrieb** wie in Anspruch 1 vorausgesetzt, spricht damit zu behandelnde Flächen an, die um ein Vielfaches kleiner sind als jene gemäß (D2). Es muß somit bezweifelt werden, daß ein Fachmann aus (D2) heraus den Schritt ausführen würde, am entfernten Ende der

biegsamen Welle einen **Exzenter-Schwingantrieb** vorzusehen und zwar in Kombination mit einer speziellen Lagerung in einem durch (D2) nicht angeregten Gehäuse und in Kombination mit einer weiteren, für den Exzenterantrieb erforderlichen Lagerung im Schwingteller. Mag die (erste) Lagerstelle der Welle "20" noch aus (D2) ableitbar sein, so gilt das mit Sicherheit nicht für die - zwar nicht beanspruchte - aber dennoch vorzusehende - Lagerung des Exzenterträgers im Schleifteller. Diese Darlegungen verdeutlichen, daß es einer **Neukonstruktion** der Flächenschleifmaschine bedürft hätte, um den Schwingantrieb von (D1) bzw. den "biegsamen Welle-Antrieb" von (D2) in einer einzigen Maschine zu vereinigen.

- 3.10 Damit entspricht der Gegenstand von Anspruch 1 den Erfordernissen von Artikel 56 EPÜ und hat Rechtsbestand.
- 3.11 Dies gilt auch für die Weiterbildungen betreffenden Ansprüche 2 bis 9. Da auch die angepaßte Beschreibung den Erfordernissen des EPÜ entspricht, ist im Zusammenhang mit den Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift eine tragfähige Basis für die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gegeben.
- 3.12 Vorstehender Argumentation steht auch das Bestreiten eines **Vorurteils** gegenüber dem Einsatz einer biegsamen Welle seitens der Beschwerdeführerin nicht entgegen, weil vorstehend der Fall untersucht wurde, (D1) und (D2) **in Kombination** zu betrachten. Die Feststellung der Beschwerdeführerin, wonach die beanspruchte biegsame Welle im Anspruch 1 nicht näher spezifiziert sei, trifft uneingeschränkt zu, kann aber am Nichtnaheliegen der beanspruchten Merkmalskombination im Sinne von

Artikel 56 und 100 a) EPÜ nichts ändern.

- 3.13 Die Einbeziehung von (D19/D20) führt nicht über das hinaus, was in der Streitpatentschrift bereits ausgeführt ist, vgl. Spalte 1, Zeilen 8/9, d. h. **mehrfach** gelagertes Kegelradpaar, welches gerade nicht auf die beanspruchte **einzige** Lagerung des beanspruchten Winkelgetriebes in Form einer biegsamen Welle hinlenkt. Die Aufgabenaspekte vereinfachte Konstruktion und Gewichtsersparnis sind mit der vorbekannten Lagerung **nur** im **unteren** Bereich des Getriebegehäuses mithin nicht gelöst/lösbar, was als zusätzliches Indiz für das Nichtnaheliegen des Gegenstandes gemäß Anspruch 1 dient.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 9, der ebenfalls überreichten angepaßten Beschreibung sowie der Figuren 1 und 2 gemäß der Patentschrift aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

C. T. Wilson