



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 423/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Juni 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 018 679

hier: Löschantrag

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Hubert

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2010 wird aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 20 2007 018 679 wird gelöscht, soweit es über die Fassung des zum Hauptantrag gemachten bisherigen 2. Hilfsantrags hinausgeht, d. h. über die Fassung mit den Ansprüchen 1 bis 16 und 21 bis 26 gemäß der Anlage zum Protokoll.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
4. Die Kosten des Verfahrens beider Instanzen werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin des am 14. November 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt hinterlegten Gebrauchsmusters 20 2007 018 679 (Streitgebrauchsmuster), das am 22. Januar 2009 unter Erklärung der Abzweigung aus der Anmeldung EP 07008184 vom 23. April 2007 und unter Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung DE 10 2006 021 969 (Anmeldetag 4. Mai 2006) mit den Schutzansprüchen 1 bis 28 unter der Bezeichnung

"Oszillationsantrieb"

in das Register eingetragen worden ist.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

1. Oszillationsantrieb (10) mit
 - einer Antriebswelle (12), die um ihre Längsachse (14) drehoszillierend antreibbar ist und ein freies Ende (16) aufweist,

 - einem Befestigungsabschnitt (24) an der Aufnahme (18), der gegenüber der Anlagefläche (20) erhaben in Richtung der Längsachse (14) nach außen hervorsteht und der zur formschlüssigen Verbindung mit einer Befestigungsöffnung (26) eines an der Anlagefläche (20) anliegenden Werkzeugs (22) ausgebildet ist und

 - mit einem Befestigungsmittel (28) zur Befestigung des Werk-

zeugs (22) mit seiner Befestigungsöffnung (26) an der Aufnahme (18), dadurch gekennzeichnet, dass

- der Befestigungsabschnitt (24) vier Vorsprünge (36) aufweist, die jeweils im Winkel von 90° zueinander um die Längsachse (14) angeordnet sind und bezogen auf die Längsachse radial nach außen hervorstehen.

Wegen des Wortlauts der eingetragenen unabhängigen Schutzansprüche 19 und 23 sowie der eingetragenen abhängigen Schutzansprüche 2 bis 18, 20 bis 22 und 24 bis 28 wird auf die Gebrauchsmusterschrift verwiesen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) hat mit Schriftsatz vom 20. April 2009 bei der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts Löschungsantrag mit dem Ziel der Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang sämtlicher Schutzansprüche 1 bis 28 gestellt. Zum Stand der Technik hat die Beschwerdegegnerin im Laufe des Verfahrens folgende Dokumente genannt:

- D1 US 6 945 862 B2
- D2 DE 201 17 159 U1
- D3 EP 1 213 107 A1
- D4 US 2005/0095966 A1
- D5 GM 000471529-0004
- D6 DE 1 878 647 U
- D7 US 1 947 662 A
- D8 EP 1 034 870 A2
- D9 US 3 584 667 A

Im Lösungsverfahren sind von der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts noch folgende weitere Dokumente in Betracht gezogen worden:

D10 DE 43 36 620 C2

D11 DE 103 52 501 A1

D12 DE 86 18 750 U1

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin hat noch die Druckschrift

WR2 Gutachten Oszillationsantrieb,
Gebrauchsmuster 20 2007 018 679,
Prof. Dr.-Ing. habil. Heinz Ulbrich, 7. Juni 2010

eingeführt.

Nach Prüfung des Lösungsantrages hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts das Gebrauchsmuster DE 20 2007 018 679 mit Beschluss vom 9. Juli 2010 in vollem Umfang gelöscht. Sie hat den mit dem eingetragenen Schutzanspruch 1 beanspruchten Gegenstand nach Hauptantrag mangels Neuheit für nicht schutzfähig gegenüber dem Stand der Technik befunden. Weiterhin hat sie den mit Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 beanspruchten Gegenstand mangels Neuheit sowie die mit Schutzanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 und 3 beanspruchten Gegenstände mangels eines erfinderischen Schritts für nicht schutzfähig befunden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerdeführerin, die mit ihrer Beschwerde sinngemäß das Ziel der Zurückweisung des Lösungsantrags verfolgt, hilfsweise eine Zurückweisung des Lösungsantrags, soweit er jeweils über die Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 3 hinausgeht. Sie verweist auf ihr Vorbringen

im Lösungsverfahren und führt zusätzlich aus, dass der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung I hinsichtlich der elastischen Eigenschaften der aus Druckschrift **D1** bekannten Spannschraube sowie hinsichtlich der Ermöglichung der Verdrehung des Werkzeugs um einen gewissen Drehwinkel sowohl eine falsche technische als auch eine falsche rechtliche Beurteilung des Offenbarungsgehaltes der Druckschrift **D1** zugrunde lägen. Darüber hinaus führt sie zum Beweis der Funktionsfähigkeit des beanspruchten Oszillationsantriebs das Dokument

WRST1 Sachverständigengutachten "Oszillationsantrieb",
zum Az 4b O 149/09,
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Alexander Koch,
31. August 2011

ein.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin des Weiteren geltend gemacht, dass es dem Gegenstand der von der Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 30. Mai 2013 in das Verfahren eingeführten Druckschrift

E13 US 5 496 316 A

an der Offenbarung der axialen Nachgiebigkeit mangle. Der Hebel (*lever 8*) diene lediglich dazu, die hohe Vorspannung der Feder (*spring 7*) für den Einspannvorgang des Werkzeugs überwinden zu können. Die Druckschrift **E13** lehre, die Relativbewegung zwischen Werkzeug und Maschine zu verhindern, hierfür die erforderliche Einspannkraft groß genug zu machen und den Hebel zur Überwindung dieser Einspannkraft lang genug zu machen. Die Gegenstände der Druckschriften **D1** und **E13** seien nicht neuheitsschädlich und könnten auch keine Anregung zur Ausgestaltung mit axialer Nachgiebigkeit geben, da insbesondere die Lehre der Druckschrift **E13** aufgrund der Erzeugung einer hohen Einspannkraft und der für

ein axiales Nachgeben nicht geeigneten Ausführung der Vorsprünge diesbezüglich entgegengerichtet sei. Der Hebel mit seinem Bolzen (*pin* 10) raste in seiner Endstellung in einer Vertiefung der schrägen Ausnehmung (*inclined slot* 11) des Druckstückes (*plunger* 6) ein und sei daher zur Einstellung der Federkraft nicht geeignet. Darüber hinaus sei die in Druckschrift **E13** offenbarte chirurgische Säge nicht für einen harten Einsatz im Dauerbetrieb unter hoher Belastung vorgesehen und daher nicht relevant für den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters.

Die Beschwerdeführerin stellt zuletzt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2010 aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen, soweit er sich gegen das Streitgebrauchsmuster mit den Ansprüchen 1 bis 16 und 21 bis 26 nach dem in der mündlichen Verhandlung überreichten neuen Hauptantrag richtet.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat den Ausführungen der Beschwerdeführerin unter Verweis auf ihr Vorbringen im Lösungsverfahren widersprochen und zusätzlich vorgetragen, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters mangels Neuheit, zumindest aber mangels eines erfinderischen Schrittes nicht schutzfähig sei gegenüber der Druckschrift **E13**. Darüber hinaus sei die technische Ausführbarkeit des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters nicht gegeben, weil die axiale Nachgiebigkeit völlig unbestimmt sei und weiterhin auch durch die Gutachten **WR2** und **WRST1** das Auftreten des axialen Abhebens und des Verdrehens des Werkzeugs unter realen Betriebsbedingungen nicht nachgewiesen sei.

Sie hat darüber hinaus noch die Druckschrift

E8 Prüfbericht Nr. 3837PR07300 REV. 01,
TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG, 30. April 2010

ins Verfahren eingeführt.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin schließlich geltend gemacht, dass die Druckschrift **E13** die axiale Nachgiebigkeit aufgrund der Anordnung der Feder (*spring 7*) offenbare und baulich eine Übereinstimmung mit dem Gegenstand des Schutzanspruchs bestehe. Der Fachmann werde die Dimensionierung der Feder so vornehmen, dass die gewünschte axiale Nachgiebigkeit erreicht werde. Er könne darüber hinaus über den Hebel (*lever 8*) die Vorspannung der Feder einstellen. Zumindest aus der Kombination der Gegenstände der Druckschriften **D1** und **E13** sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nahe gelegt. Der Gegenstand der Druckschrift **E13** sei durchaus relevant, weil die Entwicklung der motorischen Handsägen von klinischen Anwendungen wie das Aufschneiden von Gipsverbänden ausgegangen sei. Im Übrigen könne das letzte Merkmal des geltenden Schutzanspruchs 1 auch nur als reine Wirkungsangabe verstanden werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet, denn der geltende Schutzgegenstand in der verteidigten Fassung ist nach §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig.

1.

Die Druckschrift **E13** wurde zwar von der Beschwerdegegnerin erst kurz vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung eingereicht. Doch schon allein angesichts der Tatsache, dass diese Druckschrift unstrittig bereits seit längerem in parallelen Verfahren zwischen den Verfahrensbeteiligten diskutiert wurde und sogar ein Modell der Werkzeugaufnahme gemäß der Druckschrift **E13** durch die Lehrwerkstatt der Beschwerdeführerin angefertigt und in der mündlichen Verhandlung demonstriert werden konnte, kann der Verspätungseinwand der Beschwerdeführerin nicht durchgreifen. Darüber hinaus handelt es sich um eine Druckschrift, deren Inhalt zu erfassen auch dem erkennenden Senat problemlos möglich war.

2.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Oszillationsantrieb mit einer Antriebswelle, die um ihre Längsachse drehoszillierend antreibbar ist und ein freies Ende aufweist, einer Aufnahme am freien Ende der Antriebswelle, die eine Anlagefläche zur Anlage eines Werkzeugs aufweist, einem Befestigungsabschnitt an der Aufnahme, der gegenüber der Anlagefläche erhaben in Richtung der Längsachse nach außen hervorsteht und der zur formschlüssigen Verbindung mit einer Befestigungsöffnung eines an der Anlagefläche anliegenden Werkzeugs ausgebildet ist und mit einem Befestigungsmittel zur Befestigung des Werkzeugs mit seiner Befestigungsöffnung an der Aufnahme (vgl. Beschreibung Abs. [0001] des Streitgebrauchsmusters).

Aus dem Stand der Technik seien kraft- und formschlüssige Verbindungen zwischen Werkzeug und Antriebswelle bekannt (vgl. Abs. [0006] und [0007] des Streitgebrauchsmusters).

Im Dauerbetrieb von Oszillationsantrieben mit formschlüssiger Verbindung hätten sich jedoch auch gewisse Nachteile bei der Übertragung hoher Drehmomente auf die Werkzeuge gezeigt. So könnten die Befestigungsöffnungen teilweise aufgeweitet werden. Auch sei nach längerem Betrieb eine Erwärmung der Werkzeuge

durch den Oszillationsantrieb beobachtet worden (vgl. Abs. [0008] des Streitgebrauchsmusters).

Als Aufgabe ist in Abs. [0009] des Streitgebrauchsmusters angegeben, einen verbesserten Oszillationsantrieb aufzuzeigen, der die Nachteile einer formschlüssigen Drehmomentübertragung auf das Werkzeug verringert.

Die Lösung erfolgt durch einen Oszillationsantrieb mit den Merkmalen des geltenden Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag. Dieser lautet, hier wiedergegeben in gegliederter Form:

- 1a) Oszillationsantrieb (10) mit
- 1b) einer Antriebswelle (12), die um ihre Längsachse (14) drehschwingend antreibbar ist und ein freies Ende (16) aufweist,
- 1c) einer Aufnahme (18) am freien Ende (16) der Antriebswelle (12), die eine Anlagefläche (20) zur Anlage eines Werkzeugs (22) aufweist,
- 1d) einem Befestigungsabschnitt (24) an der Aufnahme (18),
- 1e) der gegenüber der Anlagefläche (20) erhaben in Richtung der Längsachse (14) nach außen hervorsteht und
- 1f) der zur formschlüssigen Verbindung mit einer Befestigungsöffnung (26) eines an der Anlagefläche (20) anliegenden Werkzeugs (22) ausgebildet ist und
- 1g) mit einem Befestigungsmittel (28) zur Befestigung des Werkzeugs (22) mit seiner Befestigungsöffnung (26) an der Auf-

nahme (18), wobei

- 1h) der Befestigungsabschnitt (24) vier Vorsprünge (36) aufweist, die jeweils im Winkel von 90° zueinander um die Längsachse (14) angeordnet sind und bezogen auf die Längsachse radial nach außen hervorstehen,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 1i1) das Werkzeug (22) am Befestigungsabschnitt (24) unter der Wirkung eines Drehmoments gegen eine Vorspannung axial nachgiebig aufgenommen ist und
- 1i2) der Befestigungsabschnitt (24) bei axialem Ausweichen des Werkzeugs (22) eine Verdrehung des Werkzeugs (22) um einen gewissen Verdrehwinkel (δ) erlaubt.

Die Lösung erfolgt auch durch eine Anordnung mit den Merkmalen des geltenden unabhängigen Schutzanspruchs 21 nach Hauptantrag, hier wiedergegeben in gegliederter Form und mit einer redaktionellen Änderung in Merkmal 21a):

- 21a) Anordnung, insbesondere Werkzeugmaschine [,]
- 21b) mit einem Oszillationsantrieb (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 19 und einem Werkzeug nach einem der Ansprüche 20 bis 23, wobei
- 21c) der Befestigungsabschnitt (24) des Oszillationsantriebs (10) formschlüssig mit der Befestigungsöffnung (26) des Werkzeugs (22) verbunden ist.

Die redaktionelle Änderung in Merkmal 21a), nämlich die Einfügung eines Kommas an dessen Ende, liest der Fachmann ohne weiteres mit. Als Fachmann ist ein Dipl.-Ing. Maschinenbau mit FH-Abschluss und mehrjährigen Erfahrungen in der Konstruktion von motorischen Handwerkzeugen anzusehen. Ein ansonsten anzunehmender Bezug der ein fakultatives Merkmal einleitenden Spezifizierung "insbesondere" auch auf das Merkmal 21b) macht erkennbar keinen Sinn, da dann nach gedanklichem Wegfall des fakultativen Merkmals nur noch eine Anordnung mit Merkmal 21c) und damit ohne Bezug zu einem Oszillationsantrieb und zu einem Werkzeug beansprucht wäre.

Im hier vorliegenden Fall wurden allerdings auch die Ansprüche 17 bis 20, auf die sich Anspruch 21 richtet, formal gestrichen. Der Fachmann liest allerdings aus dem gesamten Offenbarungsgehalt des Streitgebrauchsmusters ohne weiteres die sich auf die entfallenen Ansprüche 17 bis 20 beziehenden Merkmale mit und erhält eine klare technische Lehre.

3.

Die Schutzansprüche 1 bis 16 und 21 bis 26, mit denen das Streitgebrauchsmuster gemäß Hauptantrag verteidigt wird, sind zulässig (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).

Die Merkmale des geltenden Schutzanspruchs 1 sind in den eingetragenen Ansprüchen 1, 3 und 4 offenbart und basieren auf Anspruch 1, Anspruch 3 und S. 10, Abs. 2 der EP-Abzweigungsanmeldung (entsprechend Abs. [0060] des Streitgebrauchsmusters). Die Merkmale der Ansprüche 2 bis 16 und 21 bis 26 sind in den eingetragenen Ansprüchen 5, 6, 8, 2, 7, 9 bis 18 sowie 23 bis 28 offenbart. Die geltenden Ansprüche (im Folgenden in Klammern gesetzt) basieren darüber hinaus auf folgenden Offenbarungsstellen der EP-Abzweigungsanmeldung: Anspruch 2 (2), 4 (3), 6 (4), S. 10, Abs. 2 = Abs. [0060] (5), 5 (6), 7 (7), 8 (8), S. 9, vorletzter Abs. = Abs. [0058] (9), 9 bis 12 (10 bis 13), S. 2, Abs. 1 = Abs. [0005] (14 bis 16), S. 11, Abs. 2 = Abs. [0065] (21), S. 9, Abs. 2 = Abs. [0055] (22), S. 11, letzter Abs. = Abs. [0068] (23) sowie S. 11, Abs. 3 = Abs. [0066] (24 bis 26).

Der im Lösungsverfahren vorgebrachte Vorwurf der unzulässigen Erweiterung wurde in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen. Er würde auch erkennbar nicht zutreffen, da die Merkmale 1a) bis 1g) sowie 1i1) und 1i2) des geltenden Anspruchs 1 dem vollständigen Anspruch 1 der EP-Abzweigungsanmeldung entsprechen. Somit ist der geltende Anspruch 1 gegenüber der EP-Abzweigungsanmeldung in zulässiger Weise durch das Merkmal 1h) eingeschränkt.

5.

Der geltend gemachte Lösungsgrund mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) ist gegenüber den geltenden Schutzansprüchen nicht gegeben.

5.1.

Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 ist neu gegenüber dem zu berücksichtigenden Stand der Technik i. S. v. § 3 Abs. 1 GebrMG.

Der Gegenstand der Druckschrift **D1** offenbart zwar unstrittig die Merkmale 1a) bis 1h) des geltenden Anspruchs 1, im Unterschied zur Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung I und zur Auffassung der Beschwerdegegnerin gehen aus ihr die Merkmale 1i1) und 1i2) jedoch nicht hervor.

Gemäß dem Wortlaut des Merkmals 1i1) soll das Werkzeug am Befestigungsabschnitt unter der Wirkung eines Drehmoments gegen eine Vorspannung axial nachgiebig aufgenommen sein. Zwar trifft es zu, dass jedes Befestigungsmittel (z.B. eine Spannschraube) gewisse elastische Eigenschaften aufweist und daher axial nachgiebig ist, denn ein ideal starres Bauteil existiert real nicht. Jedoch kommt es darauf an, ob durch die vorbekannte Druckschrift **D1** eine Aufnahme des Werkzeugs mit derartigen nachgiebigen Eigenschaften in axialer Richtung gelehrt wird, die bewusst und klar erkennbar über die immanenten elastischen und damit nachgiebigen Eigenschaften der beteiligten Bauteile hinausgehen. Schon daran mangelt es der Offenbarung der Druckschrift **D1**, da ihr kein Hinweis darauf entnehmbar ist. Im Gegenteil entnimmt der Fachmann aus dem gesamten Offen-

barungsgehalt der Druckschrift **D1**, dass ein formschlüssiges Ineinandergreifen von Antriebswelle und Werkzeug für die Übertragung höherer Drehmomente notwendig ist (vgl. beispielsweise Sp. 1, Z. 37 bis 40). Darunter versteht der Fachmann aber in Verbindung mit der Anordnung der Spannschraube (*securing screw* 36a, vgl. Fig. 8a) ein sicheres Einspannen ohne Relativbewegungsmöglichkeit zwischen Antriebswelle und Werkzeug. Die Spannschraube 36a hat gemäß Fig. 8a eine ringförmige Nut (*annular shaped groove* 63) und damit einen ringförmigen Vorsprung (*annular protrusion* 62a). Diese Ausbildung soll ermöglichen, dass der Vorsprung 62a direkt auf die Oberfläche des Werkzeugs gepresst wird (vgl. Sp. 4, Z. 30 bis 34). Mangels entsprechender Offenbarung in der Druckschrift **D1** kann dieser Druckschrift somit nicht entnommen werden, dass elastische Eigenschaften erzielt werden sollen.

Gemäß dem Wortlaut des Merkmals 1i2) soll bei axialem Ausweichen des Werkzeugs eine Verdrehung des Werkzeugs um einen gewissen Verdrehwinkel erlaubt sein. Zwar wird fertigungsbedingt zwischen dem Befestigungsabschnitt an der Aufnahme und dem komplementär ausgeführten Befestigungsabschnitt am Werkzeug ein gewisses Spiel auftreten, das bei jedem Lastwechsel eine gewisse Verdrehung des Werkzeugs gegenüber der Antriebswelle zulässt, sofern der durch die Einspannung aufgebrachte Reibschluss überwunden wird. Zusätzlich könnte wiederum eine (hier nicht relevante) Verdrehung aufgrund der immanenten Elastizität aller beteiligten Bauteile auftreten. Jedoch können diese Verdrehungsmöglichkeiten nicht als Verdrehung im Sinne des Merkmals 1i2) bezeichnet werden, da sie nicht bei einem axialen Ausweichen des Werkzeugs auftreten. Denn - wie oben erläutert - ist das Werkzeug beim Gegenstand der Druckschrift **D1** axial fest und daher axial nicht nachgiebig eingespannt. Darüber hinaus wäre aufgrund der parallel zur Antriebsachse (also ohne Winkel α) angeordneten Flanken des Befestigungsabschnittes beim Gegenstand der Druckschrift **D1** gerade keine Verdrehung des Werkzeugs gegenüber der Antriebswelle möglich, wenn eine axiale Nachgiebigkeit offenbart wäre.

Im Übrigen betrifft im Unterschied zur Auffassung der Beschwerdegegnerin das Merkmal 1i2) nicht nur eine reine Wirkungsangabe. Denn ohne dieses Merkmal wäre die erfindungswesentliche Eigenschaft der Verdrehung des Werkzeugs nach axialem Abheben (unter entsprechender Relativbewegung entlang der geneigten Flanken des Befestigungsabschnittes) nicht im Schutzanspruch enthalten.

Auch der Gegenstand der Druckschrift **E13** nimmt den Oszillationsantrieb mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs 1 nicht in neuheitsschädlicher Weise vorweg.

Abgesehen davon, dass der Oszillationsantrieb der Druckschrift **E13** eine andere Anzahl von Vorsprüngen aufweist als in Merkmal 1h) gefordert (nämlich 8 anstelle von 4), offenbart er auch die Merkmale 1c), 1f), 1i1) und 1i2) nicht.

Denn beim Gegenstand der Druckschrift **E13** liegt das Werkzeug (*blade*) nicht an einer Anlagefläche im Sinne des Streitgebrauchsmusters an, vgl. Merkmale 1c) und 1f). Dies geht aus Fig. 7 i.V.m. Sp. 3, Z. 18 und 19 klar hervor, weil sich das Werkzeug beim Einklemmen gerade so weit nach unten bewegt, bis die Vorsprünge (*lugs 20*) die Ausnehmungen (*slots 35*) des Werkzeugs (*blade*) ausfüllen. Dieses Anliegen des Werkzeugs an der Anlagefläche ist allerdings erfindungswesentlich, weil dadurch i.V.m. dem (wie oben erläutert) immer vorhandenen Spiel zwischen dem hervorstehenden Befestigungsabschnitt und den Ausnehmungen am Werkzeug sich das Werkzeug nicht am hervorstehenden Befestigungsabschnitt verklemmt, wodurch das axiale Abheben verhindert oder zumindest erschwert werden würde. Hinsichtlich Merkmal 1i1) ist zwar das Werkzeug beim Gegenstand der Druckschrift **E13** gegen eine Vorspannung durch eine Feder (*spring 7*) aufgenommen (vgl. Fig. 1 und Sp. 2, Z. 16 und 17). Jedoch ist es auch das explizite Ziel der Druckschrift **E13**, das Werkzeug unter allen Umständen spielfrei an der Maschine zu halten (vgl. Sp. 1, Z. 14 bis 18), wodurch erkennbar die axiale Nachgiebigkeit des Merkmals 1i1) nicht offenbart ist. Damit ist auch

mangels axialen Ausweichens die daraus resultierende Verdrehung des Werkzeugs gemäß Merkmals 1i2) nicht offenbart.

Die Beschwerdegegnerin hat der Auffassung der Beschwerdeführerin widersprochen, wonach der Gegenstand der Druckschrift **E13** mangels des Auftretens hoher Kräfte und mangels der Eignung für den Dauerbetrieb für den Schutzgegenstand nicht relevant sei. Er sei durchaus relevant, weil die Entwicklung der motorischen Handsägen von klinischen Anwendungen wie das Aufschneiden von Gipsverbänden ausgegangen sei. Der Senat hält diese Sichtweise für angebracht und damit den Gegenstand der Druckschrift **E13** für eine relevante Druckschrift des Standes der Technik.

Allerdings besteht entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin keine bauliche Übereinstimmung des Gegenstandes der Druckschrift **E13** mit demjenigen des Schutzanspruchs, siehe die obigen Ausführungen. Darüber hinaus beruht nach Überzeugung des Senats der Einwand der Beschwerdegegnerin, wonach der Fachmann beim Gegenstand der Druckschrift **E13** die Feder 7 so dimensionieren würde, dass die benötigte axiale Nachgiebigkeit erzielt werde, auf einer rückschauenden Betrachtungsweise in Kenntnis der axialen Nachgiebigkeit des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters. Auch die Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach beim Gegenstand der Druckschrift **E13** die Vorspannung der Feder 7 über den Hebel (*lever* 8) einstellbar sei, geht erkennbar fehl. Denn die Beschwerdeführerin führt zu Recht an, dass der am Hebel 8 angeordnete Bolzen (*pin* 10) in seiner Endstellung in einer Vertiefung der schrägen Ausnehmung (*inclined slot* 11) des Druckstückes (*plunger* 6) einrastet (vgl. Fig. 1 und Sp. 2, Z. 17 bis 22), jedoch in Zwischenstellungen keine gesicherte Lage einnimmt. Daher kann die Bewegung des Hebels nur zur Betätigung dienen und nicht zur Einstellung der Federkraft.

Hinsichtlich der übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften wurde zu Recht der Lösungsgrund der fehlenden Neuheit des Streitgegenstandes nicht vorgebracht, da keine dieser Druckschriften die Merkmale 1i1) und 1i2) zeigen.

5.2.

Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 beruht auf einem erfinderschen Schritt i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG, denn der im Verfahren befindliche Stand der Technik konnte weder für sich genommen noch in einer Zusammenschau betrachtet dem Fachmann einen Oszillationsantrieb mit den Merkmalen des geltenden Schutzanspruchs 1 nahe legen.

Die nächstkommende Druckschrift **D1** betrifft ein motorisches Werkzeug mit einer Aufnahme zur Sicherung eines Werkzeugs (*Power tool having a receptacle for securing a tool*), vgl. die Bezeichnung.

Sie offenbart unstrittig einen Oszillationsantrieb mit den Merkmale 1a) bis 1h) des geltenden Anspruchs 1.

Vom Oszillationsantrieb der Druckschrift **D1** unterscheidet sich somit derjenige nach Anspruch 1 durch die in den Merkmale 1i1) und 1i2) angegebenen Merkmale.

Die Anordnung einer unter der Wirkung eines Drehmoments gegen eine Vorspannung axial nachgiebigen Aufnahme des Werkzeugs in Kombination mit einer möglichen Verdrehung des Werkzeugs bei seinem axialen Ausweichen gemäß den Merkmale 1i1) und 1i2) ist weder aus den Druckschriften **D1** und **E13** (siehe obige Ausführungen) noch aus den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften des Standes der Technik bekannt.

Da auch kein Hinweis darauf vorliegt, dass sich diese Maßnahmen aus dem durchschnittlichen Fachwissen ergäben, ja im Gegenteil der Fachmann normaler-

weise für die Verhinderung jeglicher Relativbewegung zwischen Antriebswelle und Werkzeug sorgt, beruht der Oszillationsantrieb nach Anspruch 1 auf einem erfindersischen Schritt.

5.3

Die geltenden Schutzansprüche vermitteln i.V.m. der Beschreibung und den Figuren eine ausführbare technische Lehre, die darüber hinaus auch gewerblich anwendbar ist. Hierbei muss und kann der Schutzanspruch keine detaillierte Konstruktionsanweisung sein, sondern muss eine für den Fachmann verständliche und nacharbeitbare Lehre offenbaren. Dies trifft bei den geltenden Schutzansprüchen erkennbar zu.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, die technische Ausführbarkeit des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters sei nicht gegeben, weil die axiale Nachgiebigkeit völlig unbestimmt sei. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, da aus Anspruch 1 i.V.m. Abs. [0031] bis [0034] konkrete Möglichkeiten zur Erzielung der axialen Nachgiebigkeit hervorgehen. Dass der Fachmann bedarfsweise notwendige Kräfte ermitteln und Bauteile dimensionieren muss, ist Bestandteil seiner routinemäßigen Tätigkeit.

Weiterhin ist auch die Auffassung der Beschwerdegegnerin unbeachtlich, wonach durch die Gutachten **WR2** und **WRST1** das Auftreten des axialen Abhebens und des Verdrehens des Werkzeugs unter realen Betriebsbedingungen nicht nachgewiesen sei. Denn diese Gutachten (wie auch der von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Prüfbericht **E8**) wurden für parallele Verletzungsverfahren erstellt und untersuchen konkrete Ausführungsformen in Form von auf dem Markt vertriebenen Maschinen in Hinblick auf die Verwirklichung der Lehre des Streitgebrauchsmusters. Eine angebliche mangelnde Ausführbarkeit der technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters an sich kann daraus keinesfalls hergeleitet werden.

Der Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung ist daher schutzfähig.

5.4.

Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 21 ist neu gegenüber dem zu berücksichtigenden Stand der Technik i. S. v. § 3 Abs. 1 GebrMG.

Da bereits (wie oben ausgeführt) der Oszillationsantrieb nach Anspruch 1 neu ist, trifft dies erkennbar auch für die Anordnung mit einem Oszillationsantrieb und einem Werkzeug mit den Merkmalen des geltenden Schutzanspruchs 21 zu.

5.5.

Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 21 beruht auf einem erfinderischen Schritt i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG, denn der im Verfahren befindliche Stand der Technik konnte weder für sich genommen noch in einer Zusammenschau betrachtet dem Fachmann eine Anordnung mit einem Oszillationsantrieb und einem Werkzeug mit den Merkmalen des geltenden Schutzanspruchs 21 nahe legen.

Da bereits (wie oben ausgeführt) der Oszillationsantrieb nach Anspruch 1 auf einem erfinderischen Schritt beruht, trifft dies erkennbar auch für die Anordnung mit einem Oszillationsantrieb und einem Werkzeug mit den Merkmalen des geltenden Schutzanspruchs 21 zu.

Der Schutzanspruch 21 in der verteidigten Fassung ist daher schutzfähig.

5.6.

Dies gilt auch für die übrigen Schutzansprüche 2 bis 16 und 22 bis 26 in geltender Fassung, die jeweils zweckmäßige Ausgestaltungen des Oszillationsantriebs nach Schutzanspruch 1 bzw. der Anordnung mit einem Oszillationsantrieb und einem Werkzeug nach Schutzanspruch 21 beschreiben und von der Schutzfähigkeit der Schutzansprüche 1 bzw. 21 mitgetragen werden.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Baumgärtner

Rothe

Hubert

Hu