

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 10. Januar 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0912/02 - 3.2.3
Anmeldenummer: 99916834.7
Veröffentlichungsnummer: 1068398
IPC: E01C 23/088
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Abfräsen von Bodenflächen, insbesondere
Fahrbahnen

Anmelder:

WIRTGEN GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 123(2), 113(1)
EPÜ R. 67

Schlagwort:

"Neuheit (bejaht)"
"Erfinderische Tätigkeit (bejaht)"
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0912/02 - 3.2.3

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 10. Januar 2005

Beschwerdeführer: WIRTGEN GmbH
Hohner Straße 2
D-53578 Windhagen (DE)

Vertreter: Dallmeyer, Georg, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Von Kreisler-Selting-Werner
Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus)
D-50667 Köln (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 11. März 2002
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 99916834.7
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: J. B. F. Kollar
M. K. S. Aúz Castro

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Patentanmeldung wurde ursprünglich als PCT-Anmeldung PCT/EP 99/01834, Veröffentlichungsnummer WO 99/50504, eingereicht und gemäß Kapitel II PCT der internationalen vorläufigen Prüfung unterworfen.

II. Nach dem Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA legte die Anmelderin mit Schreiben vom 18. Dezember 2000 einen neuen Hauptanspruch und eine daran angepaßte Beschreibungseinleitung vor.

III. Im Rahmen der Prüfung der Patentanmeldung gemäß Artikel 96 EPÜ erhob die Prüfungsabteilung im Bescheid vom 25. Juni 2001 gegen die Änderungen der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen Einwände aufgrund von Artikel 84 und 123 (2) EPÜ. Ferner stellte sie in den Punkten 3 bis 3.3 dieses Bescheides fest, daß der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 im Lichte der Entgegenhaltung D1 (DE-C-3 831 161) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruhe.

In der Beschreibung sollte auch die Druckschrift D2 (WO 98 59 114), die ein Zwischendokument sei, zitiert und der darin offenbarte einschlägige Stand der Technik angegeben werden.

IV. Mit Eingabe vom 21. Dezember 2001 reichte die Anmelderin neue Beschreibungsseiten 2 und 2a sowie einen neuen Anspruchssatz, in dem die Patentansprüche 1, sowie 5 bis 8 geändert wurden, ein. Sie gab detailliert die Unterschiede zwischen der Vorrichtung nach D1 und den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 (Artikel 54

EPÜ) an und vertrat die Auffassung, daß durch die im Anspruch 1 beanspruchte Anordnung des Bandschuhs und der Fördereinrichtung die Gefahr von Betriebsstörungen, die den Ausbau der Fördereinrichtung erforderten, erheblich reduziert würde. In der Druckschrift D1 sei an keiner Stelle eine Anregung gegeben, den dort beschriebenen Gleitschuh und die Fördereinrichtung als eine starre, relativ zueinander nicht verschwenkbare Einheit auszubilden.

- V. Der unabhängige Anspruch 1 des neuen Anspruchsatzes lautete wie folgt:

"Vorrichtung zum Abfräsen von Bodenoberflächen (2) insbesondere Fahrbahnen, mit einem Fahrwerk (4), das einen Maschinenrahmen (6) trägt, einer in dem Maschinenrahmen (6) gelagerten Fräswalze (8), die sich quer zur Fahrtrichtung erstreckt, mindestens einer in Fahrtrichtung vor der Fräswalze (8) angeordneten Fördereinrichtung (10) zum Abtransport des abgefrästen Materials, und mit einem Walzenkasten (18) mit einer der Fördereinrichtung (10) zugewandten Durchtrittsöffnung (22) für das abgefräste Material, und mit einer am Maschinenrahmen (6) höhenverstellbar befestigten, als Gleitschuh dienenden Stützeinrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Stützeinrichtung aus einem zugleich als Niederhalter und Gleitschuh dienenden Bandschuh (16) besteht, daß das fräswalzenseitige Ende der Fördereinrichtung (10) in dem am Maschinenrahmen (6) höhenverstellbar befestigten Bandschuh (16) gelagert ist, und

daß der Bandschuh (16) und die Fördereinrichtung (10) eine starre, relativ zueinander nicht verschwenkbare Einheit bilden."

- VI. Mit der am 11. März 2002 zur Post gegebenen Entscheidung wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück. Die Zulässigkeit des Anspruchs 1 wurde, was die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ betrifft, anerkannt, der Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen (Artikel 54 EPÜ) mit der Begründung, daß die Kombination der Merkmale dieses Anspruchs bereits aus D1 bekannt sei.
- VII. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 17. Mai 2002 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ging am 11. Juli 2002 ein.
- VIII. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) machte geltend, daß die Entscheidung gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoße, und zwar vor allem deshalb, weil die Beschwerdeführerin zu keinem Zeitpunkt vor Erlaß der Entscheidung über die Gründe, weshalb die konkrete Merkmalskombination des damals geltenden Anspruchs 1 (siehe Absatz V) der späteren Entscheidung zu Folge neuheitsschädlich von D1 vorweggenommen sein solle, unterrichtet worden sei. Sie hätte noch vor Erlaß der Entscheidung auf die Merkmale, die nach Auffassung des beauftragten Prüfers aus D1 bekannt seien, hingewiesen und aufgefordert werden müssen, zu diesem Neuheitseinwand Stellung zu nehmen.

Ein solcher Verstoß gegen den Artikel 113 (1) EPÜ stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die

Beschwerdeführerin beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ.

- IX. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin neue Ansprüche 1 bis 11 ein, deren Anspruch 1 durch die Streichung der Passage "am Maschinenrahmen (6) höhenverstellbar befestigten" und durch die Aufnahme der Worte "für die Fördereinrichtung(10)" am Ende seines Oberbegriffs von dem der Zurückweisung zugrundeliegenden Anspruch 1 vom 21. Dezember 2001 (siehe Punkt V oben) abweicht. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 11 sind unverändert.

Die Beschwerdeführerin bestritt die Feststellung der Prüfungsabteilung, Anspruch 1 sei gegenüber D1 nicht neu und machte geltend, daß, um von D1 zur vorliegenden Erfindung zu gelangen, sechs Schritte erforderlich seien, die durch die D1 nicht nahegelegt würden. Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patentbescheides auf der Grundlage

der Beschreibungsseiten

1 eingegangen am 20. Dezember 2000 mit Schreiben vom 18. Dezember 2000,

2 und 2a eingegangen am 28. Dezember 2001 mit Schreiben vom 21. Dezember 2001,

3 bis 9 wie veröffentlicht

der Patentansprüche

1 bis 11 eingegangen am 13. Juli 2002 mit Schreiben vom 11. Juli 2002, und

der Zeichnungsblätter
1/4 bis 4/4 wie veröffentlicht

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Änderungen*

Der geltende Anspruch 1 ist auf die ursprünglichen Unterlagen zurückgeführt, wobei zu seiner Abgrenzung gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik nach Druckschrift D1 am Ende des Oberbegriffs das Merkmal "mit einer als Gleitschuh dienenden Stützeinrichtung für die Fördereinrichtung (10)" hinzugefügt wurde. Für den Fachmann ist aus D1 erkennbar, daß der aus dieser Druckschrift bekannte Gleitschuh eine Stützeinrichtung für die Fördereinrichtung bildet.

Einen weiteren Unterschied stellt das einleitende Merkmal des Kennzeichens des Anspruchs 1 dar, nach dem "die Stützeinrichtung aus einem zugleich als Niederhalter und Gleitschuh dienenden Bandschuh besteht". Dieses Merkmal war bereits auf Seite 8, erster Absatz und im abhängigen Anspruch 11 der ursprünglichen Unterlagen enthalten und in den ursprünglichen Zeichnungen geoffenbart.

Der geltende Anspruch 1 ist nicht im Widerspruch zu Artikel 123 (2) EPÜ und daher zulässig.

3. *Neuheit*

Die Vorrichtung gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 1 ist gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu, denn keine der zitierten Druckschriften offenbart eine Vorrichtung mit sämtlichen im Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen.

Im Vergleich zu D1 weist die Erfindung folgende Unterschiede auf:

- die Stützeinrichtung besteht aus einem Bandschuh,
- der Bandschuh dient zugleich als Niederhalter und Gleitschuh,
- das fräswalzenseitige Ende der Fördereinrichtung ist in dem Bandschuh gelagert,
- der Bandschuh ist in dem Maschinenrahmen höhenverstellbar befestigt,
- der Bandschuh und die Fördereinrichtung bilden eine starre, relativ zueinander nicht verschwenkbare Einheit.

Aus D2 (WO 9 859 114), einem nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlichten Patentedokument mit älterem Zeitrang (Artikel 54 (3) EPÜ), ist eine Frontladerfräse bekannt, bei der eine Fördereinrichtung in einem Bandschuh lösbar gelagert ist. Bei diesem Stand der Technik ist die Fördereinrichtung relativ zu dem Bandschuh verschwenkbar. Auch die im Recherchenbericht

noch zitierte GB-A-2154266 zeigt nicht die obengenannten
Unterschiedsmerkmale.

Die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ sind somit erfüllt.

4. *Erfinderische Tätigkeit*

Aus der dem Erfindungsgegenstand am nächsten kommenden
Druckschrift D1 ist eine Vorrichtung zum Abfräsen von
Bodenoberflächen bekannt, die einen Aufbau aufweist, wie
er im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 beschrieben ist.
Dieser Entgegenhaltung ist kein in sich einheitlicher
und zusammenhängender Bandschuh entnehmbar, der relativ
zu Fördereinrichtung nicht verschwenkbar ist.

Im Gegenteil, in Spalte 2, Zeilen 40 und 41 der D1 ist
offenbart, daß vorzugsweise zwei Gleitschuhe vorgesehen
sind (nämlich auf beiden Seiten des Förderbandes).
Ferner ist für den Fachmann ersichtlich, daß der
mindestens eine, an der Fördervorrichtung befestigte
Gleitschuh relativ zu der Fördereinrichtung
drehbeweglich sein muß, weil er sonst beim Verschwenken
des Förderbandes verkanten würde.

Im Gegensatz hierzu ist der Bandschuh gemäß der
Erfindung als einheitliches separates Bauteil
beschrieben und dargestellt, das darüber hinaus mit der
Fördereinrichtung eine Baueinheit bildet, die bei einem
Anheben des Bandschuhs für eine starre, relativ
zueinander nicht verschwenkbare Lage zwischen Bandschuh
und Fördereinrichtung sorgt. Eine derartige Offenbarung
ist der Druckschrift D1 an keiner Stelle entnehmbar.

Die Kammer vermag es als ein tragfähiges Argument für das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 anzusehen, wenn die Beschwerdeführerin auf Seite 5 der Beschwerdebegründung folgende Schritte angibt, die erforderlich waren, um ausgehend von der Druckschrift D1 zur Erfindung zu gelangen:

- zunächst mußte die Ankopplung der Fördereinrichtung an den Walzenkasten aufgehoben werden,
- der bewegliche Abdeckschild mußte vom Walzenkasten entfernt und als Bestandteil einer separaten Stützeinrichtung in diese integriert werden,
- der Abdeckschild mußte zu einer schuhförmigen Schutzeinrichtung (Bandschuh) ergänzt werden,
- der Bandschuh mußte in der Lage sein, das untere Ende der Fördereinrichtung zu lagern,
- der Bandschuh wurde derart gestaltet, daß er nicht nur eine gleitende Stützeinrichtung bildet, sondern die gesamte Unterseite und Frontseite der Fördereinrichtung in der Art eines Schuhs schützt, und
- eine Relativbewegung zwischen dem Bandschuh und der Fördereinrichtung sollte verhindert werden.

Die Kammer stellt fest, daß erst die Gesamtheit all dieser Schritte zur Erfindung führte, die durch D1, die die Ankopplung des Förderbandes an den Walzenkasten sowie eine gleitende Stützeinrichtung (Gleitschuh)

beschreibt, und auch den übrigen Stand der Technik nicht nahegelegt ist.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daß der zitierte Stand der Technik dem Fachmann keine Anregung zur im Anspruch 1 beanspruchten Erfindung gegeben hat, so daß der Gegenstand dieses Anspruchs auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruht. Die vom Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 bis 11 betreffen besondere Ausführungsformen nach Anspruch 1 und werden von dessen Patenfähigkeit getragen.

5. *Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr -
Regel 67 EPÜ*

5.1 Gemäß Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Wie unter Nummer III oben dargelegt, enthielt der Bescheid vom 25. Juni 2001 Einwände aufgrund von Artikel 84, 123 (2) und 56 EPÜ gegen die damals geltenden Ansprüche vom 18. Dezember 2000. In den Punkten 3 bis 3.3 des Bescheides stellte die Prüfungsabteilung fest, daß der unabhängige Anspruch 1 im Lichte der Entgeghaltung D1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruhe.

5.2 Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 21. Dezember 2001 einen neuen Anspruch 1 mit geändertem Kennzeichen ein (siehe Nummer V oben).

- 5.3 Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Das bedeutet, es soll durch Artikel 113 (1) EPÜ sichergestellt werden, daß dem Anmelder vor Erlaß der Entscheidung, mit der eine Anmeldung wegen Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ zurückgewiesen wird, unmißverständlich mitgeteilt wird, auf welche rechtliche und faktische Gründe sich diese Feststellung stützt, damit er von vornherein nicht nur weiß, daß die Anmeldung möglicherweise zurückgewiesen wird, sondern auch, aus welchen Gründen dies geschieht; außerdem muß der Anmelder vor Erlaß der Entscheidung eine Möglichkeit gehabt haben, Gegenargumente und Gründe für die Gewährbarkeit der Anmeldung anzuführen bzw. Änderungen vorzuschlagen, um die Zurückweisung zu vermeiden.
- 5.4 Werden die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe, die zu der Feststellung führen, daß ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, nicht dem Anmelder vermittelt, dann kann das EPA nicht aufgrund dieser Feststellung eine Entscheidung treffen, ohne gegen Artikel 113 (1) EPÜ zu verstoßen.
- 5.5 Zwar wurde im vorliegenden Fall die Anmelderin gemäß Ziffer 3 bis 3.3 des Bescheides vom 25. Juni 2001 darauf hingewiesen, daß der Anspruch 1 vom 18. Dezember 2000 die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ nicht erfülle und warum, jedoch wurde ihr nicht mitgeteilt, warum die Merkmalskombination des geänderten Anspruchs 1 vom 21. Dezember 2001 als nicht neu angesehen werde. Tatsächlich wurde die Anmelderin erstmals in der Entscheidung darüber unterrichtet, daß aufgrund einer

neuen Definition des "Bandschuhs" bei der D1, der nicht nur den Gleitschuh 5 beinhalte (siehe Punkte 3.1 bis 3.4 der Entscheidung), der Gegenstand als aus D1 bekannt gewertet werde und wegen mangelnder Neuheit im Sinne des Artikels 54 EPÜ nicht patentfähig sei. Folglich hatte die Anmelderin keine Möglichkeit, vor Erlaß der Entscheidung Stellung zu den Gründen für die angebliche Verletzung des Artikels 54 EPÜ zu nehmen.

- 5.6 Die Entscheidung vom 11. März 2002 verstößt somit gegen den Artikel 113 (1) EPÜ. Dieser Verstoß stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar. Da dieser Verfahrensmangel entscheidungserheblich war und der Beschwerde auch stattgegeben wird (siehe die obigen Punkte 2 bis 4), sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gegeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Beschreibung: Seite 1, eingegangen am
 20. Dezember 2000
 Seiten 2 und 2a, eingegangen am
 28. Dezember 2001
 Seiten 3 bis 9, wie veröffentlicht,

Patentansprüche 1 bis 11, eingegangen am
 13. Juli 2002

Zeichnungen 1/4 bis 4/4 wie veröffentlicht

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Krause