

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Januar 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0801/21 - 3.2.01

Anmeldenummer: 17000478.2

Veröffentlichungsnummer: 3225738

IPC: E01C23/088

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

BODENFRÄSMASCHINE, INSBESONDERE STRASSENFRÄSE, ZUM ABTRAGEN
VON BODENMATERIAL SOWIE VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER
BODENFRÄSMASCHINE

Patentinhaber:

BOMAG GmbH

Einsprechende:

Wirtgen GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 111(1)
VOBK 2020 Art. 12(4), 12(5)

Schlagwort:

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0801/21 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 26. Januar 2024

Beschwerdeführer: Wirtgen GmbH
(Einsprechender) Reinhard-Wirtgen-Strasse 2
53578 Windhagen (DE)

Vertreter: Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll
Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB
Arnulfstraße 58
80335 München (DE)

Beschwerdegegner: BOMAG GmbH
(Patentinhaber) Hellerwald
56154 Boppard (DE)

Vertreter: Zimmermann & Partner
Patentanwälte mbB
Postfach 330 920
80069 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. April 2021 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3225738 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo
Mitglieder: C. Narcisi
P. Guntz

Sachverhalt und Anträge

I. Der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3 225 738 214 wurde mit der am 7. April 2021 zur Post gegebenen Entscheidung der Einspruchsabteilung zurückgewiesen. Dagegen wurde von der Einsprechenden form- und fristgerecht gemäß Artikel 108 EPÜ Beschwerde eingelegt.

II. Folgende Dokumente werden in dieser Entscheidung zitiert:

EP-A (hiermit wird im Folgenden die veröffentlichte, ursprünglich eingereichte Anmeldung bezeichnet);

EP-B (hiermit wird im Folgenden die veröffentlichte Patentschrift bezeichnet);

D1 (DE 102 23 819 A1);

D4/D5 (JP 2007 0138419 A; mit englischer Übersetzung D5);

D2 (DE 10 2011 052 946 B4);

D8 (WO 2013/070078 A1).

III. Es fand am 26. Januar 2024 eine mündliche Verhandlung statt. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Basis eines der Hilfsanträge 1, 2 und 4 wie eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung und die Beschwerdeführerin widersprach dem nicht.

IV. Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Bodenfräsmaschine (2), insbesondere Straßenfräse, zum Abtragen von Bodenmaterial, umfassend
-einen Maschinenrahmen (46) mit einem Fahrwerk,
-eine am Maschinenrahmen (46) gelagerte Fräswalze (15) und
-eine Transporteinrichtung (8) mit wenigstens einem Förderband, das zum Abtransport von abgetragenen Bodenmaterial in eine Förderrichtung weg von der Fräswalze (15) hin zu einer Abwurfstelle (9) ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie einen Elektroabscheider (12) aufweist, über den während des Fräsbetriebs und/ oder während des Transportes von Fräsgut entstehender Staub abscheidbar ist,
dass sie eine Pumpeneinrichtung (13) aufweist, mit der staubbelastete Luft förderbar ist, wobei die Pumpeneinrichtung (13) derart beschaffen ist, dass sie dem Elektroabscheider (12) staubbelastete Luft zuführt,
dass ein Strömungsschacht (47) vorhanden ist, durch den hindurch die staubbelastete Luft mit Hilfe der Pumpeneinrichtung (13) geführt wird,
dass der Elektroabscheider (12) mit wenigstens einer Aufladestufe (21) und wenigstens einer Abscheidestufe (22) innerhalb des Strömungsschachts (47) angeordnet ist, und
dass die Abscheidestufe (22) ein Gehäuse des Elektroabscheiders ist."

Anspruch 15 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Betrieb einer Bodenfräsmaschine (2) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, umfassend die Schritte:

- a) Durchführen eines Fräsvorgangs;
- b) Leiten (43) von staubbelasteter Luft hin zu einem Elektroabscheider (12);
- c) Aufladen und Abscheiden (44) von Staubteilchen im Elektroabscheider (12);
- d) Ausblasen (45) der gereinigten Luft."

V. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) führte aus, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hautantrag) für den von D1 ausgehenden Fachmann im Hinblick auf D2 nicht erfinderisch sei.

Insbesondere seien die Merkmale M1.11 ("wobei die Pumpeneinrichtung (13) derart beschaffen ist, dass sie dem Elektroabscheider (12) staubbelastete Luft zuführt,") und M1.14 ("dass der Elektroabscheider (12) mit wenigstens einer Aufladestufe (21) und wenigstens einer Abscheidestufe (22) innerhalb des Strömungsschacht (47) angeordnet ist, und") aus D1 bekannt oder zumindest durch D1 selbst für den Fachmann nahegelegt, während das Merkmal M1.15 ("dass die Abscheidestufe (22) ein Gehäuse (32) des Elektroabscheiders (12) ist") aus der naheliegenden Kombination von D1 und D2 resultiere.

Der Fachmann werde nämlich, wie durch D1 offenbart oder zumindest nahegelegt (D1, Absatz [0022]), die im zweiten Kanalabschnitt 16b angeordnete Agglomerationsvorrichtung 34 (siehe D1, Absatz [0051]) durch einen Elektroabscheider (siehe D1, Absatz [0022]) ersetzen und die staubbelastete Luft mittels der Pumpe 28 (Axiallüfter) durch den Absaugkanal 24 absaugen und dem Elektroabscheider zuführen (entsprechend den Merkmalen M1.11 und M1.14).

Das verbleibende Merkmal M.15 werde dem Fachmann durch den Elektroabscheider gemäß D2 nahegelegt, da gemäß D2 "die äußeren Kollektorelektroden des Kollektors sozusagen selbst ein Gehäuse (oder zumindest einen Teil eines Gehäuses) bilden". Die Eignung des Elektroabscheiders gemäß D2 für den Einsatz in einer mobilen Vorrichtung (d.h. bei zwangsläufigem Auftreten von Erschütterungen), wie z.B. in einer Bodenfräsmaschine, ergebe sich insbesondere daraus, dass zur Reinigung der Elektroden vorgesehen sei, diese "mittels eines Hammerwerks abzuklopfen" oder "mittels einer Rüttelvorrichtung" durchzurütteln (D2, Absatz [0025]), bzw. daraus, dass "aufgrund des beschriebenen einfachen Aufbaus .. die Abscheidevorrichtung sehr robust ausgebildet sein" könne "und .. z.B. auch für extreme Abluftzusammensetzungen (d.h. für stark verunreinigte Gasströme), wie sie z.B. in Gießereien und in der Stahlindustrie vorkommen, geeignet" sei (D2, Absatz [0034]).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei für den von D4/D5 ausgehenden Fachmann im Hinblick auf D2 naheliegend. Insbesondere liege ausgehend von D4/D5 der Unterschied zum Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich darin, dass in D4/D5 der Staubsauger nicht eindeutig spezifiziert sei. Der Fachmann werde folglich durch Einsetzen des Elektroabscheiders von D2 (mit der ohne weiteres erkennbar vorteilhaften Ausgestaltung gemäß Absatz [0017], d.h. mit einem von Niederschlagselektroden der Abscheidestufe gebildeten Gehäuse) die Gesamtheit der beanspruchten Merkmale verwirklichen, einschließlich der Merkmale M1.7 ("dass sie einen Elektroabscheider aufweist"), M1.11. M1.14 und M1.15.

Der Gegenstand des erteilten Verfahrensanspruchs 15 (Hauptantrag) sei im Hinblick auf D1 nicht neu, weil die im Anspruch 15 explizit aufgeführten Verfahrensschritte aus D1 bekannt seien und weil es keinen Unterschied mache, ob die im Anspruch definierten Verfahrensschritte a) bis d) an der Bodenfräsmaschine gemäß den vorangehenden Ansprüchen 1 bis 14 oder an einer beliebigen anderen (mit einem Elektroabscheider ausgestatteten) Bodenfräsmaschine ausgeführt seien.

Das mit der Beschwerdebegründung vorgebrachte Dokument D8 sei zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, da es als Antwort auf das Hauptargument der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung anzusehen sei, wonach nämlich die Vorrichtung gemäss D2 nicht für den mobilen Einsatz und für mobile Anlagen geeignet sei. Dieses wesentliche Argument wurde in dieser Form erst in der mündlichen Verhandlung vorgebracht und die Einsprechende habe erst mit der Beschwerdebegründung die Gelegenheit gehabt darauf zu reagieren.

D8 sei prima facie sehr relevant, weil der offenbarte Elektroabscheider explizit für mobile Einsätze verwendet werde und weil Merkmal M1.15 darin offenbart sei.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) legte dar, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ausgehend von D1 im Hinblick auf D2 nicht naheliegend sei. Insbesondere unterscheide sich der beanspruchte Gegenstand von der in D1 offenbarten Vorrichtung durch die Merkmale M1.11, M1.14 und M1.15, wobei diese Merkmale durch D1 auch nicht nahegelegt seien. Die Kombination von D1 und D2 sei für den Fachmann nicht naheliegend, da der Elektroabscheider gemäß D2 nicht

für den "mobilen Einsatz" geeignet sei. In D2 sei lediglich die Verwendung des Elektroabscheiders in Gießereien und Stahlwerken offenbart, wobei der Elektroabscheider besonders große Dimensionen habe. Zusätzlich seien die auf einer Seite an einem Ende frei hängenden stabförmigen Elektroden nicht geeignet für den Einsatz in mobilen Vorrichtungen, speziell angesichts der in einer Bodenfräsmaschine auftretenden Erschütterungen und Vibrationen.

Demzufolge werde der Fachmann eine Kombination von D1 und D2 erst gar nicht in Betracht ziehen, und die Kombination führe jedenfalls nicht zum beanspruchten Gegenstand.

Der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 15 sei neu und erfinderisch, weil der Rückbezug auf den Anspruch 1 die Verwendung einer Bodenfräsmaschine gemäß dem Anspruch 1 impliziere und vorschreibe.

D8 sei nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen weil es verspätet vorgebracht sei, zumal die Beschwerdeführerin D8 sogar als in der Streitpatentschrift (EP-B) zitiertes Dokument gekannt habe. Auch sei das Argument betreffend den "mobilen Einsatz" (zumindest sinngemäß) schon vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung schriftlich vorgetragen worden, da bereits im vorangehenden schriftlichen Verfahren z.B. festgestellt worden sei, dass "D2 sich lediglich auf den Elektroabscheider an sich bezieht und keine konkrete Einbausituation des Elektroabscheiders in einer Maschine, insbesondere nicht einer Bodenfräsmaschine, offenbart..." (siehe Erwiderung vom 16. Dezember 2019, Seite 10, vorletzter Absatz).

Zudem sei D8 auch prima facie nicht relevant und seine Zulassung zum Beschwerdeverfahren nicht gerechtfertigt, denn D8 offenbare als konkrete Anwendungsbeispiele des Elektroabscheiders z.B. einen Straßenschneider ("road cutting apparatus"), welcher nicht notwendigerweise eine Bodenfräsmaschine sei, sondern auch nur eine Vorrichtung mit einem Sägeblatt (ähnlich einer Kreissäge) zum Einbringen von Schnitten in den Asphalt sein könne. Fräsen ("milling") sei nur im Zusammenhang mit der allgemeinen Offenbarung von Bearbeitungsmaschinen offenbart, die allerdings Kleingeräte darstellten, und keine tonnenschweren selbstfahrenden Maschinen seien. D8 offenbare zudem auch nicht eindeutig, dass die Abscheidestufe ein Gehäuse des Elektroabscheiders sei.

Sollte D8 zugelassen werden, werde in diesem Fall eine Zurückverweisung an die erste Instanz beantragt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist ausgehend von D1 in Verbindung mit D2 nicht nahegelegt (Artikel 56 EPÜ).

Zunächst wird festgestellt, dass die Merkmale M1.11 ("wobei die Pumpeneinrichtung (13) derart beschaffen ist, dass sie dem Elektroabscheider (12) staubbelastete Luft zuführt,") und M1.14 ("dass der Elektroabscheider

(12) mit wenigstens einer Aufladestufe (21) und wenigstens einer Abscheidestufe (22) innerhalb des Strömungsschacht (47) angeordnet ist") nicht in D1 offenbart sind (weder explizit noch implizit), da die Verwendung einer Pumpeneinrichtung (D1, Absatz [0046]) sowie die Anordnung eines Staubabscheiders in einem Strömungsschacht (D1, Absatz [0051]) sich nur auf die dort genannte, eine Agglomerationsvorrichtung bzw. Wassersprühvorrichtung 34 aufweisende Ausführungsform beziehen. Die den Elektroabscheider an Stelle der Wassersprühvorrichtung beinhaltende Ausführungsform (D1, Absatz [0022]) ist hingegen in D1 nicht weiter erläutert.

Es mag dahingestellt bleiben, ob sich die Unterscheidungsmerkmale M1.11 und M1.14 für den Fachmann aus der Offenbarung von D1 selbst in naheliegender Weise ergeben, weil das unstreitig in D1 nicht offenbarte Merkmal M1.15 ("dass die Abscheidestufe (22) ein Gehäuse (32) des Elektroabscheiders (12) ist") für den Fachmann durch D2 jedenfalls nicht nahegelegt wird.

Insbesondere ist die Beschwerdekammer der Auffassung, dass der Fachmann den Elektroabscheider gemäß D2 nicht in Betracht ziehen würde, um eine effizientere und wirkungsvollere Staubabscheidung zu erzielen, weil dessen Eignung für den Einsatz in mobilen Anlagen und Vorrichtungen, insbesondere in Bodenfräsmaschinen, aus D2 nicht hervorgeht. Der bekannte Elektroabscheider gemäß D2 weist nämlich an einer isolierenden Trägerplatte frei hängende Elektroden (D2, [0013]; Figuren 1 bis 4) auf, die durch starke, während des Betriebs einer Bodenfräsmaschine entstehende Erschütterungen oder Vibrationen eventuell mit den gegenpoligen Kollektorelektroden 11, 13 in Kontakt

geraten könnten oder sogar aus ihrer Verankerung und Fixierung gelöst werden könnten. Insgesamt würde folglich der Fachmann die Bauweise und Konfiguration der Elektroden des Elektroabscheiders gemäß D2 als für die Anwendung in einer Bodenfräsmaschine nicht geeignet ansehen.

3. Zum Verfahrensanspruch 15 wird festgestellt, dass dessen Gegenstand wörtlich ein "Verfahren zum Betrieb einer Bodenfräsmaschine (2) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14" betrifft; die Beschwerdekammer ist (wie die Einspruchsabteilung) der Auffassung, dass dieser Gegenstand die Verwendung einer Bodenfräsmaschine gemäß dem Anspruch 1 impliziert. Durch die besagte spezifische Verwendung der Bodenfräsmaschine des Anspruchs 1 ergibt sich eine echte technische Beschränkung des Verfahrens (siehe z.B. die Merkmale M1.14 ("dass der Elektroabscheider (12) mit wenigstens einer Aufladestufe (21) und wenigstens einer Abscheidestufe innerhalb des Strömungsschachts (47) angeordnet ist") und M1.15 ("dass die Abscheidestufe (22) ein Gehäuse (32) des Elektroabscheiders ist")) (siehe insbesondere auch die von der Beschwerdegegnerin zitierten "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", Neunte Auflage, Juli 2019, Abschnitt I-C, 5.2.5, Absatz 2).

Insofern ist auch die Neuheit des Gegenstands des Verfahrensanspruchs 15 (Artikel 54 EPÜ) gegeben, weil die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 unstreitig ist.

4. Das Dokument D8 wurde von der Beschwerdekammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12(4), (5) VOBK 2020 (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) aus den folgenden Gründen zum Beschwerdeverfahren zugelassen.

Das Hauptargument in der angefochtenen Entscheidung (siehe Seite 11) ist in der Tat, dass der Elektroabscheider gemäß D2 nicht für den "mobilen Einsatz" geeignet ist, woraus die Einspruchsabteilung die Nichtberücksichtigung dieses Dokuments durch den Fachmann folgert, im Hinblick auf eine eventuelle Kombination mit D1.

Dieses Hauptargument ist (entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin) in dieser allgemeinen Form erst während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgetragen worden, weil die vorangehenden (während des schriftlichen Verfahrens vorgelegten) Argumente der Beschwerdegegnerin sich im Wesentlichen darauf beschränkten hervorzuheben, dass die D2 keinen Hinweis auf die "konkrete Einbausituation des Elektroabscheiders in einer Maschine" und "insbesondere in einer Bodenfräsmaschine" enthalte. Aus der Sicht der Beschwerdekammer kann von der Einsprechenden im Hinblick auf die Tragweite dieses Arguments und auf die Vielzahl der zitierten Dokumente nicht gefordert werden, dass sie darauf noch während der mündlichen Verhandlung adäquat reagiert.

Tatsächlich ist die Bezugnahme auf das Dokument D8 als adäquate Reaktion auf das o.g. Hauptargument in der angefochtenen Entscheidung anzusehen, weil D8 speziell die Anwendung eines Elektroabscheiders für den mobilen Einsatz offenbart (siehe D8, Seite 25).

Aus diesen Gründen erachtet es die Beschwerdekammer als angemessen, das als Reaktion auf die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit der Beschwerdebegründung eingereichte und zur Behandlung der in der

angefochtenen Entscheidung diskutierten Fragestellungen geeignete Dokument D8 zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

5. Die Beschwerdekammer entschied im Einklang mit Artikel 111(1) EPÜ die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, um eine angemessene und vollständige Diskussion der Offenbarung von D8 zu ermöglichen, sowie der damit zusammenhängenden Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf D1 und D8 eine erfinderische Tätigkeit aufweist. Dies entspricht im Übrigen auch dem Antrag der Beschwerdegegnerin, gegen den die Beschwerdeführerin keine Einwände vorzubringen hatte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt