

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 8. April 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0456/22 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 17000988.0

**Veröffentlichungsnummer:** 3258013

**IPC:** E01C19/27

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

WALZE ZUR ASPHALTVERDICHTUNG, INSBESONDERE GUMMIRADWALZE, UND  
VERFAHREN ZUM BESPRÜHEN EINES GUMMIRADS EINER WALZE ZUR  
ASPHALTVERDICHTUNG

**Patentinhaberin:**

BOMAG GmbH

**Einsprechende:**

Hamm AG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag  
(nein)

**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 0456/22 - 3.2.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 8. April 2024**

**Beschwerdeführerin:** Hamm AG  
(Einsprechender) Hammstrasse 1  
95643 Tirschenreuth (DE)

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

**Beschwerdegegnerin:** BOMAG GmbH  
(Patentinhaberin) Hellerwald  
56154 Boppard (DE)

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

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 3258013 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 16. Dezember 2021.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Pricolo  
**Mitglieder:** M. Geisenhofer  
S. Fernández de Córdoba

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach das Patent EP 3 258 013 A1 in der Fassung des (damaligen) Hilfsantrags 3 die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.
- II. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der Gegenstand dieses Antrags neu und erfinderisch sei, sowie nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.
- III. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent vollständig zu widerrufen.
- IV. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, d. h. das Patent in der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Fassung aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise in der Fassung eines der mit der Antwort auf die Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 - 3.
- V. Die Kammer lud die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK informierte die Kammer die Parteien zudem über ihre vorläufige Auffassung, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter anderem nicht erfinderisch sei gegenüber einer Kombination von

D1 CN 101709564 B inkl. Maschinenübersetzung

mit einer offenkundigen Vorbenutzung, nachgewiesen durch

- D5 Anlagenkonvolut zur Walze HD8 / HD10C der  
Firma Hamm, insbesondere:  
D5A Betriebsanleitung  
D5B Technische Zeichnung Nr. 4435921

Ferner führte die Kammer in der Mitteilung aus, dass dieser Einwand gemäß ihrer vorläufigen Auffassung auch den Hilfsanträgen 1 - 3 entgegenstünde.

VI. Mit Schreiben vom 27. März 2024 nahm die Beschwerdegegnerin den Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und informierte die Kammer, dass sie zur angesetzten mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werde. Die mündliche Verhandlung wurde daraufhin aufgehoben und die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren getroffen.

VII. Der unabhängige Anspruch 1 des **Hauptantrags** lautete wie folgt:

*"Walze zur Asphaltverdichtung, insbesondere Gummiradwalze (1), umfassend*

- *wenigstens ein Gummirad (2),*
- *eine Sprühvorrichtung zum Besprühen des Gummirads (2) mit einem aus einer ersten Flüssigkeit (11) und einer zweiten Flüssigkeit (12) zusammengesetzten Trennmittelgemisch (10),*
- *einen ersten Tank (21) für die erste Flüssigkeit (11) und einen zweiten Tank (22) für die zweite Flüssigkeit (12),*
- *eine Mischvorrichtung zum Mischen der vom ersten Tank (21) bereitgestellten ersten Flüssigkeit (11) und der vom zweiten Tank (22) bereitgestellten zweiten Flüssigkeit (12) zur Erzeugung des Trennmittelgemischs (10),*

- eine erste Pumpe (13') zur Beförderung der ersten Flüssigkeit (11) vom ersten Tank (21) zur Mischvorrichtung und/oder eine zweite Pumpe (13'') zur Beförderung der zweiten Flüssigkeit (12) vom zweiten Tank (22) zur Mischvorrichtung, wobei die Mischvorrichtung eine Regulierungsvorrichtung zum Einstellen eines Mischverhältnisses im Trennmittelgemisch (10) zwischen der ersten Flüssigkeit (11) und der zweiten Flüssigkeit (12) aufweist, und wobei die Regulierungsvorrichtung eine Steuereinrichtung (60) umfasst, die die erste Pumpe (13') und/oder die zweite Pumpe (13'') steuert, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Tank (22) und die Walze (1) über eine Kopplungsvorrichtung lösbar miteinander verbunden sind und dass der zweite Tank (22) innerhalb einer Verkleidung der Walze (1) von außen zugänglich angeordnet ist."

Im unabhängigen Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** wird spezifiziert, dass die Verkleidung der Walze eine Außenverkleidung ist.

Im **Hilfsantrag 2** wird ausgehend vom Hauptantrag zusätzlich das Merkmal "wobei/dass die Mischvorrichtung eine Wasserstrahlpumpe (5) oder einen statischen Mischer (15) umfasst" im unabhängigen Anspruch 1 verlangt.

**Hilfsantrag 3** kombiniert die Änderungen der Hilfsanträge 1 und 2.

VIII. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag wird ausgehend von D1 durch D5 nahegelegt.
- b) Gleiches gilt für die Hilfsanträge 1 - 3.
- c) Zudem seien die Hilfsanträge 2 und 3 nicht zum Verfahren zuzulassen, da sie bereits im Einspruchsverfahren gestellt werden hätten müssen.

IX. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag wird nicht nahegelegt. Eine Kombination von D1 mit der geltend gemachten Vorbenutzung D5 würde nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 führen. Zudem würde der Fachmann D1 nicht mit der offenkundigen Vorbenutzung gemäß D5 kombinieren.
- b) Dies gelte umso mehr für die Hilfsanträge 1 - 3.

## **Entscheidungsgründe**

### **Hauptantrag**

Erfinderische Tätigkeit

- 1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.
- 1.1 Das Dokument D1 stellt den nächstkommenden Stand der Technik dar und offenbart eine Walze zur Asphaltverdichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Walze weist eine Sprühvorrichtung (16) auf, die

eine erste Flüssigkeit aus einem ersten Tank (11) und eine zweite Flüssigkeit aus einem zweiten Tank (12) verwendet, die mittels Pumpen (12, 15) gefördert und gemischt werden, bevor das Gemisch dosiert abgegeben wird.

Dies ist unstrittig zwischen den Parteien und wurde so auch von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung (Entscheidungsgründe 30.1) festgestellt.

- 1.2 In D1 werden keine Details gezeigt, wie der zweite Tank konkret an der Walze angebracht werden kann. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von der aus D1 bekannten Walze dahingehend, dass
- a) der zweite Tank und die Walze über eine Kopplungsvorrichtung lösbar miteinander verbunden sind; und
  - b) der zweite Tank innerhalb einer Verkleidung der Walze von außen zugänglich angeordnet ist.

Auch dies ist zwischen den Parteien unstrittig.

- 1.3 Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass diese Unterscheidungsmerkmale dazu dienen, den zweiten Tank einerseits leicht wechseln zu können, ihn andererseits aber zugleich vor äußeren Einflüssen schützen zu können (Entscheidungsgründe 30.3).

Die Kammer teilt diese Einschätzung zur technischen Wirkung der beiden unterscheidenden Merkmale, die explizit in den Absätzen [0016] und [0018] des Streitpatents genannt wird.

- 1.4 Ausgehend von D1 würde der Fachmann somit eine Möglichkeit suchen, wie er einen Tank an einer Walze gemäß D1 anbringen kann. Dabei ist es für den Fachmann

offensichtlich, dass der Tank gut zugänglich und im Idealfall auch austauschbar ist, gleichzeitig aber auch gegen äußere Einflüsse geschützt sein soll.

- 1.5 Die offenkundige Vorbenutzung gemäß D5 zeigt dem Fachmann eine Lösung, wie man einen Tank an einer Walze montieren kann, so dass dieser von außen zugänglich ist, ausgetauscht werden kann und auch vor äußeren Einflüssen geschützt wird:

Wie dem Bild "Additivberieselung" auf Seite 46 von D5A zu entnehmen ist, wird ein Additivtank A in einer Halterung neben dem Bedienersitz vorgesehen. Der Tank ist dabei von oben zugänglich.

Dem Dokument D5B sind die technischen Details der Halterung zu entnehmen. Der Kanister 30 (der dem Additivtank A aus D5A entspricht) wird in eine U-förmige Halterung gestellt und an seiner Vorderseite mit einem Schlauch über eine lösbare Kopplungsvorrichtung mit der walzenseitigen Pumpe A verbunden. Am oberen Ende der U-förmigen Halterung wird mittels Schrauben 111 ein Formblech 110 angebracht und über einen Quersteg 130 der Kanister in der Halterung fixiert. Dieser Quersteg kann somit auch als mechanische Kopplungsvorrichtung zusätzlich zur fluidischen Kopplungsvorrichtung über den Schlauch angesehen werden.

Das Formblech 110 stellt dabei eine Verkleidung dar, die den Kanister vor äußeren Einflüssen wie beispielsweise mechanischen Einwirkungen schützt, lässt aber einen Zugang von außen zur Einfüllöffnung des Kanisters zu.

- 1.6 Die Vorbenutzung gemäß D5 wurde von der Einspruchsabteilung als ausreichend bewiesen angesehen (Entscheidungsgründe 17, insbesondere 17.3), was im Beschwerdeverfahren von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten wurde.
  
- 1.7 Der Fachmann würde daher den zweiten Tank in D1 mit der in der offenkundigen Vorbenutzung D5 gezeigten Halterung an der Walze anbringen.
  - 1.7.1 Die Beschwerdegegnerin argumentiert hierzu zwar, dass die in D1 und D5 gezeigten Systeme sich grundlegend unterscheiden würden: Während in D1 die beiden Flüssigkeiten vermischt und das Gemisch aufgesprüht wird, würden in der offenkundigen Vorbenutzung D5 die beiden Flüssigkeiten getrennt voneinander aufgebracht.
  
  - 1.7.2 Dies ist jedoch irrelevant, da der Fachmann nach einer Möglichkeit sucht, wie er den zweiten Tank in D1 an der Walze befestigen und verbinden kann. Die offenkundige Vorbenutzung zeigt in D5B eine Halterung für einen Tank und wie dieser Tank mit der Sprühvorrichtung verbunden werden kann. Ob die Flüssigkeit aus dem Tank dann in der Sprühvorrichtung noch weiterverarbeitet wird oder gleich unmittelbar aufgesprüht wird, spielt für die Befestigung des zweiten Tanks an der Walze und seinem Anschluss an die Sprühvorrichtung keine Rolle.
  
- 1.8 Die Einspruchsabteilung kam jedoch übereinstimmend mit der Argumentation der Beschwerdegegnerin zum Schluss, dass eine Kombination von D1 mit D5 nicht zu einer Walze mit dem Merkmal b) führen würde, da der in D5 gezeigte Kasten 110 keine Verkleidung der Walze sei, und selbst wenn er als Verkleidung angesehen würde, der Kanister nicht innerhalb dieses Kastens angeordnet sei, sondern darüber hinausrage.

Zudem sei der Kasten auch nicht dazu geeignet, den Tank vor äußeren Einflüssen zu schützen, da der in D5 gezeigte Kanister der Witterung ausgesetzt sei.

1.9 Die Kammer teilt diesen Schluss aus folgenden Gründen nicht:

1.9.1 Der Begriff "Verkleidung der Walze" definiert eine Verkleidung, die Teil der Walze sein muss und wenigstens einen Teil der Walze verkleidet. Welches Bauteil der Walze innerhalb dieser Verkleidung angeordnet ist, wird durch den Begriff selbst nicht definiert.

Daher ist die Kammer der Auffassung, dass in der Systemskizze D5B das mit der Ziffern 110 bezeichnete Formblech als eine Verkleidung für den Kanister 30 angesehen werden kann. Der Kanister ist Teil der Sprühvorrichtung, die wiederum Teil der Walze ist. Das Formblech 110 verkleidet somit einen Teil der Walze und ist daher eine "Verkleidung der Walze".

1.9.2 Der Kanister 30 wird in die U-förmige Halterung gestellt, so dass sein unterer Bereich dort gehalten wird, während das Formblech 110 ihn in der oberen Hälfte zumindest rückseitig, seitlich und vorderseitig umgibt, auch wenn die obere rechte Ecke des Kanisters über das dort abgeschrägte Formblech 110 hinausragt. Der Kanister befindet sich daher auch innerhalb der Verkleidung der Walze.

1.9.3 Diese Verkleidung dient zudem auch dem Schutz des Kanisters 30 vor äußeren Einflüssen. Äußere Einflüsse sind dabei nicht auf die Witterung (Regen, Schnee, Sonne) beschränkt, sondern umfassen jegliche externe

Einflüsse, die beispielsweise auch mechanischer Natur sein können (Steinschlag, Anprall einer anderen Maschine, Kollision mit einem Gegenstand).

- 1.10 Eine Kombination von D1 mit der aus D5 bekannten Halterung führt daher entgegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Gegenstand des Anspruchs 1, so dass der Hauptantrag nicht patentfähig ist.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist daher aufzuheben.

### **Hilfsantrag 1**

Erfinderische Tätigkeit

2. In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurde gegenüber dem Hauptantrag spezifiziert, dass die Verkleidung der Walze eine Außenverkleidung ist.
3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.
- 3.1 Das in D5 gezeigte Formblech 110 befindet sich außen an der Walze und stellt daher ebenfalls eine Außenverkleidung dar.
- 3.1.1 Die Beschwerdegegnerin argumentiert zwar, dass die kastenartige Aufnahme des Tanks in der Vorbenutzung gemäß D5 kein Teil der Außenverkleidung sei, sondern lediglich eine Verkleidung des Tanks. Allenfalls der Boden der Aufnahme sei Teil der Außenverkleidung.
- 3.1.2 Die Kammer teilt diese Sicht nicht. Der Begriff "Außenverkleidung der Walze" umfasst alle Bauteile, die

außenliegend an der Walze angebracht sind und ein Bauteil der Walze verkleiden. Das Sprühsystem mit seinen beiden Tanks ist Teil der Walze, so dass das Formteil 110 in der vorbenutzten Walze eine "Außenverkleidung der Walze" ist.

- 3.2 Eine Kombination von D1 mit der offenkundigen Vorbenutzung gemäß D5 führt daher auch zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1, so dass auch Hilfsantrag 1 nicht patentfähig ist.

## **Hilfsantrag 2**

### Erfinderische Tätigkeit

4. In Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wird über den Hauptantrag hinausgehend das folgende Merkmal verlangt: *"dass die Mischvorrichtung eine Wasserstrahlpumpe (5) oder einen statischen Mischer (15) umfasst"*
5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.
- 5.1 Die aus Dokument D1 bekannte Sprühvorrichtung führt die beiden Flüssigkeiten in einer gemeinsamen Zuleitung zum Sprühkopf (16) zusammen, zeigt aber keinen statischen Mischer in dieser Zuleitung.
- 5.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich daher zusätzlich zu den Merkmalen a) und b) von D1 dahingehend, dass
- c) die Mischvorrichtung einen statischen Mischer umfasst.

5.3 Das unterscheidende Merkmal c) darf unabhängig von den unterscheidenden Merkmalen a) und b) betrachtet werden, da die Vermengung der beiden Flüssigkeiten nicht durch die Art der Halterung des zweiten Tanks beeinflusst wird und *vice versa*.

5.4 Der Fachmann im Bereich des Maschinenbaus mit Spezialisierung auf Baumaschinen kennt aufgrund seines Fachwissens statische Mischer, die dazu dienen, zwei Flüssigkeiten miteinander in einer gemeinsamen Leitung zuverlässig durch Verwirbelung zu vermischen. Ein statischer Mischer arbeitet dabei ohne bewegliche Teile und ist daher sehr robust.

Ausgehend von D1 würde der Fachmann daher zur Sicherstellung der optimalen Vermischung der beiden Flüssigkeiten in der gemeinsamen Zuleitung der aus D1 bekannten Walze einen statischen Mischer vorsehen und so ohne erfinderisches Zutun zum Merkmal c) gelangen.

5.5 Die offenkundige Vorbenutzung gemäß D5 legt analog zur Argumentation zum Hauptantrag eine Halterung des zweiten Tanks mit den Merkmalen a) und b) nahe.

5.6 Der Fachmann kommt so durch eine Kombination von D1 mit D5 und seinem Fachwissen ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2, der daher ebenfalls nicht patentfähig ist.

5.7 Es kann daher offen bleiben, ob der Hilfsantrag 2 noch zum Verfahren zugelassen werden kann.

### **Hilfsantrag 3**

#### Erfinderische Tätigkeit

6. Hilfsantrag 3 kombiniert die Änderungen der Hilfsanträge 1 und 2.
7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.
  - 7.1 Der Argumentation zu den Hilfsanträgen 1 und 2 folgend, wird der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 durch eine Kombination von D1 mit der offenkundigen Vorbenutzung gemäß D5 und dem Fachwissen des Fachmanns nahegelegt.
    - 7.1.1 Wie zum Hilfsantrag 1 ausgeführt ist auch die in der offenkundigen Vorbenutzung gezeigte Verkleidung eine Außenverkleidung der Walze.
    - 7.1.2 Die offenkundige Vorbenutzung legt die Verwendung einer Halterung mit den unterscheidenden Merkmale a) und b) nahe.
    - 7.1.3 Die Verwendung eines statischen Mischers in der gemeinsamen Zuleitung der beiden Flüssigkeiten zum Sprühkopf ist für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens im allgemeinen Maschinenbau naheliegend.
  - 7.2 Daher ist auch der Hilfsantrag 3 nicht patentfähig.
  - 7.3 Entsprechend muss auch beim Hilfsantrag 3 nicht entschieden werden, ob er noch zum Verfahren zugelassen werden kann, da er inhaltlich in keinem Fall überzeugt.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



H. Jenney

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt