

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 7. Juni 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0794/02 - 3.2.3

Anmeldenummer: 96103299.2

Veröffentlichungsnummer: 0732452

IPC: E02D 3/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Stabilisierung von bindigen Böden mit ungenügender Tragfähigkeit

Patentinhaber:

Bauer Spezialtiefbau GmbH

Einsprechender:

IST Internationale Spezialtiefbau GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 107(1)

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Beschwerde und der Anträge - bejaht"

"Neuheit - bejaht"

"Erfinderische Tätigkeit - bejaht"

Zitierte Entscheidungen:

T 0123/85, T 0528/93, T 0825/00, T 0073/84, T 0064/85,
T 0368/98, G 0001/99, G 0004/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0794/02 - 3.2.3

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 7. Juni 2005

Beschwerdeführer: Bauer Spezialtiefbau GmbH
(Einsprechender) Wittelsbacherstraße 5
D-86529 Schrobenhausen (DE)

Vertreter: Wunderlich, Rainer, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Weber & Heim
Irmgardstraße 3
D-81479 München (DE)

Beschwerdegegner: IST International Spezialtiefbau GmbH
(Patentinhaber) St.-Martin-Straße 12
D-94469 Deggendorf (DE)

Vertreter: Flach, Dieter Rolf Paul, Dipl.-Phys.
Andrae Flach Haug
Adlzreiterstraße 11
D-83022 Rosenheim (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0732452 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 24. Juni 2002.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: J. B. F. Kollar
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 4. März 1996 mit der Priorität vom 14. März 1995 angemeldete europäische Patentanmeldung 96 103 299.2 ist am 5. Januar 2000 das europäische Patent 0 732 452 mit jeweils einem unabhängigen Verfahrens- und Vorrichtungsanspruch 1 bzw. 5 erteilt worden; der Verfahrensanspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Stabilisierung von bindigen Böden (5) mit Stabilisierungspfählen (50), bei dem durch Einpressen eines mit der Förderschnecke (16) belegten Stempels (14) in den Boden (5) unter Verdrängung des umliegenden Bodenmaterials säulenförmige Hohlräume (40) hergestellt und mit einem Schüttgut (23) mittels Schneckenförderung durch Drehen (42) und gleichzeitiges axiales Bewegen (44) der Förderschnecke (16) gefüllt werden, wobei beim Einpressen des Stempels (14) in den Boden (5) das Schüttgut (23) in den entstehenden Raum (40) eingebracht wird,

dadurch gekennzeichnet,

daß der mit der Förderschnecke (16) belegte Stempel (14) zumindest beim Zurückziehen in Drehung versetzt und das Schüttgut (23) entgegen der Stempelbewegung (44) in den Hohlraum (40) gefördert wird, wobei die Wandung (41) des Hohlraums (40) bei der Schneckenförderung des Schüttguts (23) als Förderkanal verwendet wird".

II. Gegen die Erteilung des Patents hat die Einsprechende (nachfolgend Beschwerdegegnerin) Einspruch eingelegt und unter Hinweis auf eine Reihe von mit D1 bis D9 bezeichneten Entgegenhaltungen den Widerruf des Patents aus den Gründen des Artikels 100 a) EPÜ beantragt.

Eine mündliche Verhandlung fand am 14. Januar 2002 vor der Einspruchsabteilung statt. In dieser Verhandlung bestätigte die Einsprechende ihren Antrag auf Widerruf des Patents in vollem Umfang. Die Patentinhaberin dagegen beantragte, den Einspruch zurückzuweisen und somit das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten; nachdem die Einspruchsabteilung während der Verhandlung verkündete, daß ihrer Auffassung nach der Gegenstand des Verfahrensanspruches 1 gegenüber D7 (DE-U-7 517 180) nicht neu sei, ließ die Patentinhaberin laut der Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Punkt 9.1) ihren ursprünglichen Antrag fallen und beantragte schließlich (Punkt 25.1) die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderter Form gemäß einem umformulierten Hauptantrag bzw. einem Hilfsantrag entsprechend der Anlage 5 ("Hilfsantrag Vb") bzw. 6 ("Hilfsantrag VI") des Protokolls der besagten mündlichen Verhandlung.

Am Schluß der mündlichen Verhandlung wurde der Hauptantrag, dessen Anspruch 1 unzulässig erweitert sei (Artikel 123 (2) EPÜ), zurückgewiesen und das europäische Patent in geänderter Form auf der Grundlage des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag aufrechterhalten. Der Wortlaut dieses Anspruchs entspricht dem Anspruch 1 wie erteilt unter Hinzufügung des Wortes "weichen" vor dem Ausdruck "bindigen Böden" im Oberbegriff und der dem erteilten Vorrichtungsanspruch 5 entsprechenden Merkmale nach den Worten "Förderkanal verwendet wird" am Ende des Kennzeichens.

Diese Entscheidung wurde mit Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 24. Juni 2002 schriftlich begründet.

- III. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin und jetzige Beschwerdeführerin mit dem am 22. Juli 2002 eingegangenen Schriftsatz unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese fristgerecht am 26. August 2002 schriftlich begründet.
- IV. Am 7. Juni 2005 hat die von den Parteien beantragte mündliche Verhandlung stattgefunden.

Im Verlauf des schriftlichen und mündlichen Verfahrens vor der Beschwerdekammer beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt (Hauptantrag), hilfsweise auf der Basis entweder des mit der Beschwerdebegründung eingegangenen Hilfsantrags 1 bzw. Hilfsantrags 2 oder des mit Brief vom 6. Mai 2005 eingereichten Hilfsantrags 3.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, da sie unzulässig sei, weil sie die Erfordernisse des Artikels 107, Satz 1 EPÜ nicht erfülle, und auch in der Sache nicht begründet sei, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei.

- V. Die Beschwerdeführerin brachte zur Stützung ihrer Anträge im wesentlichen folgendes vor:
- V.1 Das Erfordernis der Beschwer im Sinne des Artikels 107, Satz 1 EPÜ sei gegeben, da der Hauptantrag der Patentinhaberin mit der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesen wurde. Die von der Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang zitierten Entscheidungen T 0244/85,

T 0793/91 und T 0506/91 seien für den vorliegenden Fall nicht relevant.

Die Zulässigkeit des geltenden Hauptantrags, die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent in unverändertem Umfang aufrechtzuerhalten, sei u. a. durch die Entscheidung T 0123/85 (ABl. 1989, 336) untermauert. Nach Punkt 3.1.1 dieser Entscheidung stehe es einem Patentinhaber grundsätzlich frei, einen bereits gestellten Antrag nachträglich zu ändern. Er könne der von ihm beantragten Beschränkung einen anderen Inhalt geben, er könne somit auch sein Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen. Diese Rechtsprechung sei in zahlreichen Fällen bestätigt worden, wie z. B. T 0473/99, T 0065/97, T 0564/98, T 0368/98, T 0900/94, T 0185/96, T 1037/96 und T 0445/97. Ausgenommen hiervon seien lediglich Fälle, in denen die Antragsänderung einen verfahrenrechtlichen Mißbrauch darstellt. Hierfür bestehe vorliegend keinerlei Anhaltspunkt, da der Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang bereits mit Einlegung der Beschwerde gestellt worden sei. Darüberhinaus sei der Mangel eines eventuellen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ, dessentwegen der Hauptantrag im Einspruchsverfahren zurückgewiesen wurde, gerade durch die Bemühungen der Patentinhaberin bedingt gewesen, den Einwänden von Einsprechender und Einspruchsabteilung Rechnung zu tragen. Es könne der Beschwerdeführerin daher nicht verwehrt werden, die kritischen Formulierungen zu streichen. Die vorliegende Situation entspräche weitestgehend derjenigen der Entscheidung T 0825/00, in der die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ihren Hauptantrag aufgegeben hatte, da die Einspruchsabteilung erkennen ließ, daß bei

Weiterverfolgung dieses Antrags mit einer Zurückweisung zu rechnen sei. Die Beschwerdekammer habe in T 0825/00 das Wiederaufgreifen der erteilten Patentansprüche als zulässig erachtet. Deshalb können vorliegend von einem Verfahrensmißbrauch keine Rede sein.

Angesichts der großen Zahl der Fälle, in denen die in der Entscheidung T 0123/85 begründete Rechtsprechung bestätigt wurde, müsse die von der Beschwerdegegnerin zitierte Entscheidung T 0528/93 als Einzelentscheidung angesehen werden, deren Begründung überdies in weiten Teilen nicht überzeuge.

Die von der Beschwerdegegnerin zur Frage der Zulässigkeit der gestellten Anträge herangezogenen Entscheidungen G 0004/93, G 0001/99 und T 0368/98 seien vorliegend nicht anwendbar.

Vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung des EPA sei der Hauptantrag daher zulässig.

V.2 Von dem in der Streitpatentschrift als nächstkommend gewürdigten Stand der Technik gemäß Entgegenhaltung D7 unterscheide sich das Verfahren nach Patentanspruch 1 des geltenden Hauptantrages dadurch, daß bei der Schneckenförderung des Schüttguts in den säulenförmigen Hohlraum dessen Wandung als Förderkanal diene.

Im Unterschied zu dem patentgemäßen Verfahren werde bei dem Verfahren nach der D7 mit dem Verdrängerkopf und der Förderschnecke gleichzeitig ein Bohr- und Führungsrohr in den Boden eingepreßt, welches die Förderschnecke umgibt. Dies bedeute, daß bei Förderung des Schüttguts durch die Förderschnecke nicht die Wandung des

Hohlraumes, sondern die Wandung des Bohr- und Führungsrohres (3) als Förderkanal diene. Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrages, dessen Vorteile gegenüber dem Stand der Technik aus der Streitpatentschrift hervorgehen, sei daher gegenüber dem Gegenstand der Entgegenhaltung D7 neu.

Da die D7 zur Herstellung von Kalkpfählen ausdrücklich eine Vorrichtung mit einem Bohr- und Führungsrohr lehre, könne diese Druckschrift dem Fachmann gerade keinen Hinweis auf die Erfindung geben, bei der das Schüttgut entlang der gebildeten Hohlraumwand gefördert werde.

Die weiteren Druckschriften zum Stand der Technik lägen noch weiter entfernt. So beträfen die Entgegenhaltungen D4 (offenkundige Durchführung eines Verfahrens zur Stabilisierung von bindigen Böden im Jahre 1989 im Freihafen Deggendorf durch die Einsprechende unter offenkundiger Vorbenutzung einer zugehörigen Vorrichtung), D5 ("Flächige Bodenverbesserung mit Kalkpfählen", E. Eigenschenk, "die Tiefbau-Berufsgenossenschaft" Heft 08/1993) und D6 (DE-A-2 428 870) sowie die verspätet nachgereichte Entgegenhaltung D10 (Grundbau Taschenbuch - 3. Auflage 1982, Teil 2, Herausgeber und Schriftsteller: Ulrich Smoltezyk, Seiten 222 und 223) Bohrverfahren, bei welchem zum Erstellen des Hohlraumes ein Bodenaushub erfolge. Wenn aber eine Schnecke beim Bohren zum Abtransport des Bohrkleins aus dem Hohlraum diene, könne das Schüttgut nicht bereits während des Einspressens eines Stempels in den Boden in den entstehenden Raum eingebracht werden, wie es im Patentanspruch 1 (siehe Oberbegriff) gefordert ist.

Das erfindungsgemäße Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrages ergebe sich somit auch nicht in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der zum Stand der Technik zitierten Entgegenhaltungen.

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 basiere vielmehr auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VI. Die Beschwerdegegnerin stützte ihren Antrag im wesentlichen auf folgende Argumente:

VI.1 Der Antrag, das europäische Patent in "unverändertem Umfang aufrechtzuerhalten" sei unzulässig, da der Patentinhaberin bezüglich des gestellten Hauptantrages die für die Zulässigkeit des Beschwerdeverfahrens notwendige Beschwer gemäß Artikel 107, Satz 1 fehle.

Die Patentinhaberin habe ursprünglich im Einspruchsverfahren den Verfahrensanspruch 1 gemäß der erteilten Fassung des europäischen Streitpatents verteidigt und beantragt, den Einspruch insoweit als unbegründet zurückzuweisen, während des Einspruchsverfahrens aber neben einem Hilfsantrag nur noch einen einzigen gegenüber der erteilten Fassung eingeschränkten Anspruch 1 gemäß dem umformulierten Hauptantrag aufrechterhalten.

Somit könne festgehalten werden, daß

- die Einspruchsabteilung über den Anspruch 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents keine Entscheidung zu treffen hatte, da ein hierauf gerichteter Antrag von Seiten der Patentinhaberin nicht gestellt wurde,

- nach Zurückweisung des Hauptantrages in der eingeschränkten Fassung durch die Einspruchsabteilung eine Beschwer der Patentinhaberin nur insoweit vorliege, als der im Einspruchsverfahren gestellte Hauptantrag zurückgewiesen wurde, und
- somit der Antrag auf Zurückweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung unter erneuter Streichung der vorgenommenen Einschränkungen im Einspruchsverfahren mangels Beschwer unzulässig sei.

Insoweit werde auf die veröffentlichte Entscheidung T 0528/93 vom 23. Oktober 1996 verwiesen, wo es im Leitsatz heißt:

"Ein sich auf eine Fassung eines unabhängigen Anspruchs, der früher einmal eingereicht und dann während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen worden war und der deshalb nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung ist, beziehender Antrag ist nicht Gegenstand der Beschwerde, weil der Beschwerdeführer durch eine solche Entscheidung bezüglich dieses Antrags nicht beschwert ist... (im Anschluß an G 0009/92, T 0840/93)."

Auch in T 0506/91 sei die Patentinhaberin nicht als beschwert angesehen worden, so daß ihre Beschwerde mangels Beschwer als unzulässig angesehen worden sei.

Der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung T 0123/85 könne bezüglich der wiedergegebenen Textstelle

in der vorgetragenen Allgemeinheit nicht beigepflichtet werden.

In der Entscheidung T 0368/98 sei die Beschwerdekammer davon ausgegangen, daß es nur dann für einen Patentinhaber zulässig sei, im Beschwerdeverfahren das Patent mit weiteren Anträgen verglichen mit den Anträgen in der ersten Instanz von der Einspruchsabteilung zu verteidigen, wenn das Patent insgesamt widerrufen wurde. Wenn aber das Patent in der ersten Instanz von der Einspruchsabteilung in eingeschränktem Umfang aufrecht erhalten ist, dann sei es selbst nach dieser Entscheidung der Beschwerdekammer unzulässig, im Beschwerdeverfahren abweichend von den in der ersten Instanz gestellten Anträgen das Patent mit einem weiteren Anspruch zu verteidigen. Das vorliegende Patent sei nicht insgesamt widerrufen, sondern gemäß Hilfsantrag aufrecht erhalten worden. Daneben sei lediglich ein weiterer gegenüber der ursprünglichen Fassung eingeschränkter Hauptanspruch gestellt worden, der von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen wurde. Damit liege also genau jener Sachverhalt vor, wie er in der Entscheidung T 0368/98 unter Bezugnahme auf andere Entscheidungen unter Ziffer 2.4 von der Kammer umfassend erörtert wurde. In all jeden Fällen könne der Patentinhaber nicht mehr auf eine breitere Anspruchsfassung zurückgreifen, wenn er sie nicht in der ersten Instanz verfolgt habe (Seite 16, Zeilen 7 und 8 der T 0368/98).

Es könne ferner festgehalten werden, daß durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 0001/99 (ABl. 2001, 381) die Frage wohl eindeutig geklärt sein dürfte, daß die Verteidigung von Ansprüchen im

Beschwerdeverfahren abweichend von den im Einspruchsverfahren der ersten Instanz zuletzt gestellten Anträgen stets unzulässig sei, sobald diese Anträge im Beschwerdeverfahren weitergefaßt seien als jene in der ersten Instanz im Einspruchsverfahren. Dabei sei es völlig unerheblich, ob das Patent von der Einspruchsabteilung insgesamt widerrufen oder nur im beschränkten Umfange aufrechterhalten wurde.

Es könne also festgehalten werden, daß in Übereinstimmung mit der einschlägigen Rechtsprechung auch der Großen Beschwerdekammer der gestellte Hauptantrag der Beschwerdeführerin unzulässig sei.

Die Patentinhaberin habe in der ersten Instanz im Einspruchsverfahren bis zum Ende hin die Möglichkeit gehabt, ihr angegriffenes Patent in der erteilten Fassung zu verteidigen, davon aber bewußt Abstand genommen, diesen Antrag zurückgenommen und sich entschieden, nur noch einen Haupt- und einen Hilfsantrag zu stellen, die beide gegenüber der erteilten Fassung eingeschränkt waren. Dadurch ergebe sich eindeutig ein Verzicht auf eine Verteidigung des Streitpatentes mit einem Verfahrensanspruchs 1 wie erteilt, so daß ein hierauf gerichteter Antrag nicht mehr gestellt werden könne, unabhängig davon, ob ein im Einspruchsverfahren in der ersten Instanz gestellter Hauptantrag eine zulässige oder unzulässige Einschränkung enthalten habe.

Da die Beschwerdeführerin nur im Umfang des von der Einspruchsabteilung zurückgewiesenen Hauptantrages beschwert sei, sei der nunmehr gestellte Antrag auf Verteidigung des Streitpatents in der erteilten Fassung nicht nur unbegründet, sondern unzulässig.

Sollte dieser Fall von der Beschwerdekammer abweichend beurteilt werden, so werde beantragt, die folgende Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen:

"Ist es in einem Einspruchs-/Beschwerdeverfahren zulässig, das angegriffene Patent in der erteilten Fassung zu verteidigen (also den Antrag auf völlige Zurückweisung des Einspruchs von Seiten der Patentinhaberin zu stellen), wenn die Patentinhaberin in dem erstinstanzlichen Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes lediglich einen Antrag oder Hauptantrag gestellt hat, mit welchem das angegriffene europäische Patent gegenüber der erteilten Fassung in eingeschränkter Fassung verteidigt wurde?".

VI.2 Die Überprüfung der Patentfähigkeit des Erfindungsgegenstandes gemäß dem geltenden Hauptantrag ergibt folgendes:

Gemäß Anspruch 1 der Streitpatentschrift werde ein Verfahren gemäß folgender Merkmalsanalyse beansprucht:

"Verfahren zur Stabilisierung von bindigen Böden mit Stabilisierungspfählen

a) bei dem durch Einpressen eines mit der Förderschnecke belegten Stempels in den Boden unter Verdrängung des umliegenden Bodenmaterials säulenförmige Hohlräume hergestellt und

- b) mit einem Schüttgut mittels Schneckenförderung durch Drehen und gleichzeitiges axiales Bewegen der Förderschnecke gefüllt werden, wobei
- c) beim Einpressen des Stempels in den Boden das Schüttgut in den entstehenden Raum eingebracht wird dadurch gekennzeichnet, daß
- d) der mit der Förderschnecke belegte Stempel zumindest beim Zurückziehen in Drehung versetzt und
- e) das Schüttgut entgegen der Stempelbewegung in den Hohlraum gefördert wird, wobei
- f) die Wandung des Hohlraums bei der Schneckenförderung des Schüttguts als Förderkanal verwendet wird."

Auch bei der D7 handele es sich um ein Verfahren zur Stabilisierung von bindigen Böden mit Stabilisierungspfählen. Es werde hierzu auf Seite 5, Zeile 5 beginnend verwiesen, woraus die Merkmale a) bis e) des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt seien.

In der Vorveröffentlichung D7 heiße es auf der gleichen Seite 5, ab Zeile 18:

"Sobald das Gerät die gewünschte Tiefe erreicht hat, wird es wieder raus gezogen, wobei der hierbei entstehende Hohlraum durch die Transportschnecke, welche noch weiter in Umdrehung gehalten wird, mit Kalk aufgefüllt wird. Auch hier kann wiederum die Verfüllung in verschiedener Dichte erfolgen, indem wiederum die axiale Bewegung des Bohr- oder Führungsrohres mit der

Umlaufzahl der Förderschnecke in entsprechender Wahl in Beziehung gesetzt wird".

Daraus sei ersichtlich, daß der mit der Förderschnecke belegte Stempel zumindest beim Zurückziehen in Drehung versetzt und wieder nach oben abgezogen, gleichzeitig aber Schüttgut nach unten gefördert wird. Demgemäß seien auch die kennzeichnenden Merkmale d und e aus D7 bekannt.

Aus der Zeichnung der D7 sei zu ersehen, daß zum einem der Verdrängungskopf 2 axial weit unterhalb des Endes des Führungsrohres 3 angeordnet ist und daß zum anderen auch die Transportschnecke 1 die untere Stirnseite des Führungsrohres 3 in einer Teillänge überragt und dadurch ein deutlich erkennbarer großer Abstand verbleibt, in welchem das Führungsrohr 3 die Förderschnecke nicht umgibt, so daß dort die Wandung des Hohlraumes bei der Schneckenförderung des Schüttguts als Förderkanal verwendet werde. Dies bedeute, daß auch Merkmal f durch die Entgegenhaltung D7 bekannt sei.

Somit sei der Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht neu.

Der Durchschnittsfachmann entnehme der Vorveröffentlichung D7 ein bestimmtes Gerät bzw. eine bestimmte Verfahrensweise, bei der besonders zeitökonomisch und schnell ein entsprechender säulenförmiger Hohlraum hergestellt und befüllt werden könne, nämlich durch die gleichzeitige Einbringung des Bohrloches und Befüllung des Bohrloches oder die Befüllung des Bohrloches spätestens beim Herausziehen der Förderschnecke. Der Fachmann erkenne daraus, daß das Förderrohr für die Herstellung des Hohlraumes und die

Befüllung keine Funktion, zumindest keine erkennbare Funktion, erfüllt, zumal da die D7 nicht angibt, welche Funktion dem Förderrohr zukommen soll. Bei der Durchführung des Verfahrens nach D7 werde der Fachmann feststellen, daß das Führungsrohr zusätzliche Reibungskräfte mit dem Erdreich erzeugt und dadurch das Eindrücken wie auch Herausziehen des gesamten Gerätes zusätzliche Kräfte erfordert, was größere Antriebsmaschinen, mehr Energie und damit mehr Kosten verursacht, so daß der Fachmann zwangsläufig probieren werde, auf das Führungsrohr zu verzichten oder dieses zunehmend kürzer zu gestalten, um gleichwohl die in der D7 beschriebenen Vorteile realisieren zu können. Bei seinem Versuch werde er zwangsläufig erkennen, daß das Führungsrohr bis auf einen Rohransatz entsprechend der Streitpatentschrift verkürzt oder sogar selbst dieser Rohransatz weggelassen werden könne.

Es könne daher festgehalten werden, daß der Durchschnittsfachmann allein nur bei Berücksichtigung der Vorveröffentlichung D7 ohne erfinderische Überlegung zu dem Ergebnis gelangen werde, daß das in der D7 beschriebene Führungsrohr keine wesentliche Funktion erfüllt und im Gegenteil sogar nachteilig ist, weshalb hierauf verzichtet werden kann und sollte.

Bei einer auf Seite 1 der D7 beschriebenen Arbeitsweise erfolgte das Niederbringen der Bohrlöcher auch dadurch, daß man einen oder mehrere Dornen in den Boden drückte und anschließend die hergestellten Löcher mit Kalk verfüllte, wobei beim Befüllen zwangsläufig die Wandung des Hohlraums als Förderkanal während des Befüllungsvorganges diene. Auch aufgrund dieses Hinweises komme ein Durchschnittsfachmann ohne

erfinderische Überlegung, ausgehend von dem gesamten Offenbarungsinhalt der D7, zur technischen Lehre gemäß Verfahrensanspruch 1 des Streitpatents.

Der Fachmann habe bereits beim offenkundig vorbenutzten Verfahren nach D4 sowie beim Verfahren gemäß D5 und D6 kein Förderrohr benötigt und die Wandung des Hohlraumes als Förderkanal benutzt. Es sei nicht erkennbar, warum der Durchschnittsfachmann in zusätzlicher Kenntnis der Vorveröffentlichung D7 glauben sollte, daß die schnellere und zeitökonomische Herstellung von Bodenpfählen, abweichend vom Verfahren nach dem Stand der Technik gemäß D4, D5 und D6, die Verwendung eines Förderrohres erfordern würde. Somit könne festgehalten werden, daß zumindest unter zusätzlicher Berücksichtigung der Vorveröffentlichung D7 ein Durchschnittsfachmann ausgehend vom Stand der Technik nach D4, D5 und D6 ohne erfinderische Überlegung zur technischen Lehre gemäß Anspruch 1 des Streitpatents gelangt.

Im übrigen sei auch aus der graphischen Wiedergabe des Bildes 9 auf Seite 222 der Vorveröffentlichung D10 zu ersehen, wie der Schneckenförderer ohne Förderrohr in das Erdreich gepreßt wird, um dann über die Schneckengänge das Schüttgut "einzublase", wie dies im beigefügten Text dieser Vorveröffentlichung erläutert ist. Zumindest unter diesem Gesichtspunkt würde dann die erfinderische Leistung des Erfindungsgegenstandes nach dem Streitpatent als nicht ausreichend beurteilt werden müssen.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde und der Anträge*
 - 1.1 In der angefochtenen Entscheidung wurde der Hauptantrag wegen Verstoßes von Anspruch 1 gegen Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen und das europäische Patent in geänderter Form auf der Grundlage des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag aufrechterhalten.
 - 1.2 Da der Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen worden war, stellt die Kammer fest, daß das Erfordernis der Beschwer im Sinne des Artikels 107, Satz 1 EPÜ erfüllt ist. Die Beschwerde entspricht auch den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.
 - 1.3 Der jetzt geltende Anspruch 1 enthält das von der Einspruchsabteilung beanstandete, auf die Abteuftiefe des Stempels Bezug nehmende Einfügungsmerkmal "bei Erreichen der maximalen Abteuftiefe (T) des Stempels (14) vom unteren Ende der Förderschnecke (16) bis nahezu zur Oberfläche (31) des Bodens (5)" nicht mehr, so daß der auf Artikel 123 (2) EPÜ gestützte Zurückweisungsgrund des damaligen Hauptanspruchs entfällt.
 - 1.4 Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin das im Verfahren erster Instanz in den Anspruch aufgenommenen Einfügungsmerkmal nicht mehr streichen könne, weil sie durch Einreichen des entsprechend eingeschränkten Anspruchs 1 auf einen weiteren Schutz verzichtet habe.

Dem vermag die Kammer nicht zu folgen. Das europäische Patentübereinkommen sieht im Einspruchsverfahren die explizite oder implizite Erklärung eines Verzichts des Patentinhabers auf sein Patent nicht vor. Er kann weder auf sein Patent im ganzen verzichten und damit das Verfahren beenden (siehe T 0073/84 - ABl. 1985, 241 unter Nr. 4) noch kann er auf sein Patent teilweise verzichten und mit der Erklärung eines solchen Verzichts dem Patent einem beschränkten Inhalt geben. Zu einer rückwirkenden Beschränkung des Patents bedarf es immer einer entsprechenden Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts.

Mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, bringt der Patentinhaber grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck, als den Versuch sein Patent gegenüber Bedenken, die das Europäische Patentamt oder die Einsprechenden geäußert haben, abzugrenzen. Die beschränkte Antragstellung besagt dagegen nicht, daß der Patentinhaber auf den Teil eines erteilten Patents der über den beschränkten Antrag hinausgeht, unwiderruflich verzichtet. Abgesehen davon hat der Patentinhaber - wie oben ausgeführt ist - gar nicht die rechtliche Möglichkeit, einen solchen Teilverzicht für das erteilte Patent zu erklären. Daher steht es einem Patentinhaber im Einspruchsverfahren grundsätzlich frei, einen bereits gestellten Antrag nachträglich zu ändern. Er kann der von ihm beantragten Beschränkung einen anderen Inhalt geben, er kann somit auch sein Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen - vgl. T 0123/85 (ABl. 1989, 336) sowie z. B. T 0473/99, T 0065/97, T 0564/98, T 0368/98, T 0900/94, T 0185/96, T 1037/96, T 0445/97 und T 0825/00.

- 1.5 Die Zulässigkeit der Änderung des Antrags des Patentinhabers im Einspruchsverfahren steht nach ständiger Rechtsprechung der Kammern jedoch unter einem Vorbehalt - die Antragsänderung darf sich nicht als ein verfahrensrechtliches Mißbrauch darstellen (so auch T 0064/85 und T 0123/85). Für eine solche Ausnahme fehlt im vorliegenden Fall jedoch jeder Anhaltspunkt.

Die Einspruchsabteilung hatte laut Punkt 8 der Niederschrift über die am 14. Januar 2002 abgehaltene mündliche Verhandlung die Auffassung verkündet, daß der Gegenstand des erteilten Verfahrensanspruches 1 nach dem ursprünglichen Hauptantrag durch D7 neuheitsschädlich getroffen sei und daß dem Hauptantrag deshalb nicht stattgegeben werden könne (Punkt 9 der Niederschrift). Daraufhin hat die Beschwerdeführerin einen neuen Verfahrensanspruch 1 mit dem im Punkt 1.3 oben zitierten Einfügungsmerkmal als neuen Hauptantrag eingereicht, der dem Neuheitseinwand der Einspruchsabteilung Rechnung tragen sollte. In der angefochtenen Entscheidung bemängelte die Einspruchsabteilung gerade dieses Merkmal als unzulässige Erweiterung, die zur Zurückweisung des umformulierten Hauptantrags unter Artikel 123 (2) EPÜ führte.

Unter diesen Umständen ist es nach Überzeugung der Kammer das gute Recht der Beschwerdeführerin, im Beschwerdeverfahren das nach dem Neuheitseinwand der Einspruchsabteilung eingefügte, von ihr aber laut Punkt 3 der Entscheidung als unzulässige Erweiterung beanstandete Einfügungsmerkmal wieder zu streichen und somit ihr Patent insoweit wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen.

1.6 Zur Widerlegung dieser Auffassung kann die Beschwerdegegnerin sich nicht auf die Entscheidungen G 0004/93, G 0001/99 und T 0368/02 stützen.

G 0001/99 (ABl. 2001, 331) bezieht sich auf Ausnahmen von der "*Reformatio in peius*" für den beschwerdeführenden Einsprechenden. Vorliegend wurde die Beschwerde aber durch den Patentinhaber eingelegt.

G 0004/93 (ABl. 1994, 875) betrifft ausschließlich die Rechte einer nicht beschwerdeführenden Partei.

Ebenfalls unzutreffend ist die mit Hinweis auf T 0368/98 geäußerte Meinung der Beschwerdegegnerin, es sei "wesentlich", daß im Einspruchsverfahren das Patent insgesamt widerrufen wurde. Die Frage, ob mit dem Einreichen beschränkter Ansprüche ein Verzicht ausgedrückt wird, hat nämlich mit der Entscheidung über diese Ansprüche nichts zu tun. Damit kommt es auf die Frage, ob das Patent im Einspruchsverfahren eventuell vollständig widerrufen wurde, im vorliegenden Fall nicht an.

Insoweit sind die Entscheidungen G 0001/99, G 0004/93 und T 0368/98 hier nicht anwendbar.

Angesichts der großen Zahl der in Punkt 1.4 oben zitierten Fälle, in denen die in der Entscheidung T 0123/85 begründete Rechtsprechung bestätigt wurde, wird die von der Beschwerdegegnerin genannte Entscheidung T 0528/93 als Einzelentscheidung angesehen, der im vorliegenden speziellen Fall nach Überzeugung der Kammer nicht zu folgen ist.

1.7 Vor dem Hintergrund der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist daher der Hauptantrag der Beschwerdeführerin zulässig und eine Vorlage der von der Beschwerdegegnerin formulierten Frage an die Große Beschwerdekammer nicht gerechtfertigt.

2. *Hauptantrag - Patentierbarkeit (Artikel 52 (1) EPÜ)*

2.1 Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des geltenden Hauptantrages unterscheidet sich von dem in der Streitpatentschrift als nächstkommend gewürdigten Stand der Technik gemäß Entgegenhaltung D7 dadurch, daß bei der Schneckenförderung des Schüttguts in den säulenförmigen Hohlraum dessen Wandung als Förderkanal dient.

Im Unterschied zum patentgemäßen Verfahren wird bei dem Verfahren nach D7 mit dem Verdrängerkopf und der Förderschnecke gleichzeitig ein Bohr- und Führungsrohr in den Boden eingepreßt, welches die Förderschnecke bis auf einen unwesentlichen Teil am unteren Ende der Schnecke umgibt. Dies bedeutet, daß bei Förderung des Schüttguts durch die Förderschnecke nicht die Wandung des Hohlraumes, sondern die Wandung des Bohr- und Führungsrohres (3) als Förderkanal dient. Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrages ist daher gegenüber dem Gegenstand der Entgegenhaltung D7 neu.

2.2 Nach Meinung der Beschwerdegegnerin entnimmt der Durchschnittsfachmann der Vorveröffentlichung D7 ein bestimmtes Gerät bzw. eine bestimmte Verfahrensweise, bei der zeitökonomisch und schnell ein säulenförmiger Hohlraum hergestellt und befüllt werden kann, nämlich durch gleichzeitige Einbringung des Bohrloches und

Befüllung des Bohrloches oder durch die Befüllung des Bohrloches spätestens beim Herausziehen der Förderschnecke. Der Fachmann erkenne daraus, daß das Förderrohr für die Herstellung des Hohlraumes und die Befüllung keine erkennbare Funktion erfülle, zumal die D7 nicht angebe, welche Funktion dem Förderrohr zukommen solle. Bei der Durchführung des Verfahrens nach D7 erkenne der Fachmann, daß das Führungsrohr zusätzliche Reibungskräfte mit dem Erdreich erzeuge und dadurch das Eindringen wie auch Herausziehen des gesamten Gerätes zusätzliche Kräfte erfordere, die größere Arbeitsmaschinen, mehr Energie und damit mehr Kosten verursache, so daß der Fachmann probieren werde, auf das Führungsrohr zu verzichten.

Dieser rückschauenden Betrachtungsweise vermag die Kammer nicht zu folgen. Da die D7 zur Herstellung von Kalkpfählen ausdrücklich ein Verfahren zur Stabilisierung von bindigen Boden unter Verwendung von einem Bohr- und Führungsrohr lehrt, kann diese Druckschrift dem Fachmann gerade keinen Hinweis auf die Erfindung geben, bei der das Schüttgut an der gebildeten Hohlraumwand, also ohne ein derartiges Rohr gefördert wird. Wenn eine Erfindung erst einmal gemacht wurde, läßt sich häufig aufzeigen, daß ein Fachmann durch Modifikation des Standes der Technik zur Erfindung hätte gelangen können; solche Überlegungen müssen aber außer acht gelassen werden, da sie das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse sind.

Die weiteren Druckschriften zum Stand der Technik liegen noch weiter von dem Erfindungsgegenstand als die D7. So betreffen die Entgegenhaltungen nach D4, D5 und D6 sowie die nachgereichte Entgegenhaltung D10 jeweils

Bohrverfahren, bei welchen zum Erstellen des Hohlraumes ein Bodenaushub mittels einer Schneckenbohrung erfolgt. Wenn aber eine Schnecke beim Bohren zum Abtransport des Bohrkleins aus dem Hohlraum dient, kann das Schüttgut nicht bereits während des Einpressens eines Stempels in den Boden in den entstehenden Raum eingebracht werden, wie es im Oberbegriff des Anspruchs 1 gefordert ist. Zudem führt das Bohren aufgrund der Materialentnahme zu einer Schwächung des zu stabilisierenden Bodens, während es sich beim erfindungsgemäßen Verfahren um ein Einpressen eines Stempels in den Boden handelt. Bei einem Einpreßverfahren wird das Bodenmaterial in den umliegenden Boden verdrängt, was zu einer zusätzlichen Stabilisierung führt.

Dem Erfindungsgegenstand des Anspruchs 1 liegt somit eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ zugrunde.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 wurde in der angefochtenen Entscheidung als neu und erfinderisch angesehen. Da die Patentinhaberin die Beschwerde eingelegt hat, ist über die Patentfähigkeit dieses Anspruchs, der auch von der Beschwerdegegnerin nicht weiter angegriffen wurde, nicht mehr zu entscheiden.

Die Ansprüche 1 und 5 und die auf sie rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 bzw. 6 bis 12, die auf besondere Ausführungsarten nach den unabhängigen Ansprüchen 1 und 5 gerichtet sind, sind deshalb patentfähig im Sinne des Artikels 52 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in unveränderter Form aufrechterhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Krause