

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 10. Oktober 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1979/14 - 3.2.03

**Anmeldenummer:** 09782250.6

**Veröffentlichungsnummer:** 2324158

**IPC:** E02F3/10, E02F3/20, E21C27/24,  
E21D9/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

BAGGERANBAUFRÄSE AUSGESTATTET MIT SCHNEIDKÖPFEN UND EINER  
FRÄSKETTE.

**Patentinhaber:**

Ertmer, Klaus

**Einsprechende:**

Simex S.r.l.

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(1), 56

**Schlagwort:**

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

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1979/14 - 3.2.03**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03**  
**vom 10. Oktober 2017**

**Beschwerdeführerin:** Simex S.r.l.  
(Einsprechende) Via Newton 31  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) (IT)

**Vertreter:** Grünecker Patent- und Rechtsanwälte  
PartG mbB  
Leopoldstraße 4  
80802 München (DE)

**Beschwerdegegner:** Ertmer, Klaus  
(Patentinhaber) Jeremiasstraße 4  
36433 Leimbach (DE)

**Vertreter:** Engel, Christoph Klaus PATENTSCHUTZengel  
Marktplatz 6 98527 Suhl (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. Juli 2014 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2324158 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** D. Prietzel-Funk  
**Mitglieder:** V. Bouyssy  
B. Miller

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Das europäische Patent Nr. 2 324 158 (im Folgenden: Patent) betrifft eine Baggeranbaufräse.
- II. Gegen das Patent im gesamten Umfang wurde Einspruch eingelegt. Als Einspruchsgründe wurden mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht (Artikel 100 a) EPÜ).
- III. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, den Einspruch zurückzuweisen.
- IV. Die Einsprechende (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt.
- V. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Der Patentinhaber (im Folgenden: Beschwerdegegner) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise, das Patent in geänderter Form auf der Grundlage des mit Schriftsatz vom 17. Juli 2013 eingereichten Anspruchssatzes aufrechtzuerhalten.

### VI. Anspruchssätze

#### a) Hauptantrag

Der unabhängige Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet folgendermaßen:

"1. Baggeranbaufräse mit einer Anbaukonsole (02) zum Anbau an einen beweglichen Trägerarm eines Baggers, mindestens einem Motor (11) und zwei von diesem rotierend angetriebenen Querschneidköpfen (03), die beidseitig der Längsachse der Anbaukonsole (02) angebracht sind und zahlreiche Fräsmeißel (04) tragen, wobei die Fräsmeißel (04) jedes Querschneidkopfes (03) bei dessen Drehung eine zylindrische Fräsmantelfläche beschreiben, dadurch gekennzeichnet, dass weiterhin eine umlaufende Fräskette (01) mit zahlreichen Fräsmeißeln (04) vorgesehen ist, deren Laufrichtung parallel zur Längsachse der Anbaukonsole (02) verläuft und die sich so zwischen den beiden Querschneidköpfen (03) erstreckt, dass eine vordere Umkehrlinie der Fräskette (01) im wesentlichen in einer, die Fräsmantelflächen der beiden Querschneidköpfe (03) tangierenden Ebene liegt, und dass der die Querschneidköpfe (03) antreibende Motor (11) auch die Fräskette (01) antreibt."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 10 betreffen besondere Ausführungsformen der jeweils im Anspruch 1 definierten Baggeranbaufräse.

b) Hilfsantrag

Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass die Worte "zum Anbau an einen beweglichen Trägerarm eines Baggers" durch "zum Anflanschen an einen beweglichen Trägerarm eines Baggers" ersetzt worden sind.

VII. Entgegenhaltungen

In ihrer Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin unter anderem auf folgende bereits

in der angefochtenen Entscheidung genannte Druckschriften Bezug genommen:

E1: EP 1 847 652 A1  
E2: WO 03/033826 A1  
E3: SU 1239311 A1 mit deutscher Übersetzung (E3a)  
E5: US 2004/0172864 A1

Mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2015 hat die Beschwerdeführerin folgende Druckschriften eingereicht:

E8: DE 33 33 178 A1  
E9: DE 20 2007 005 469 U1  
E10: US 5,349,765 A  
E11: DE 692 22 931 T2  
E12: EP 1 288 377 A1

VIII. Das schriftsätzliche und mündliche Vorbringen der Beteiligten lässt sich, soweit es für diese Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag - Neuheit

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Entgegen der Einschätzung der Einspruchsabteilung sei der Gegenstand von Anspruch 1 im Hinblick auf E1 nicht neu. In Anspruch 1 sei nicht zwingend erforderlich, dass die Anbaufräse zur kraftschlüssigen Verbindung mit einem steifen Baggerarm, geschweige denn mit dem Arm eines Hydraulikbaggers, vorgesehen sei. Die in E1 offenbarte Schlitzwandfräse stelle eine Anbaufräse für einen Seilbagger dar, die an den beweglichen Auslegerarm des Seilbaggers angebaut bzw. angehängt werde (Figur 14). Damit erfülle die Schlitzwandfräse gemäß E1 die in Anspruch 1 angegebene Zweckbestimmung.

Vorbringen des Beschwerdegegners:

E1 nehme den Gegenstand von Anspruch 1 nicht vorweg, denn die dort offenbarte Schlitzwandfräse stelle keine Baggeranbaufräse im Sinne des Patents dar. Aus den Absätzen 3 bis 5 und 19 der Patentschrift gehe unmissverständlich hervor, dass die erfindungsgemäße Anbaufräse zur kraftschlüssigen Verbindung mit dem Arm eines Hydraulikbaggers vorgesehen sei. Dies sei erforderlich, um eine direkte Kraftübertragung vom Baggerarm auf die Anbaufräse beim Abbau von harten Beton- bzw. Gesteinsschichten an Böden und Wänden und ein Verschwenken der Anbaufräse durch Verschwenkung des Baggerarms zu ermöglichen. Die Schlitzwandfräse sei für diese Zwecke weder vorgesehen noch geeignet.

b) Hilfsantrag - Neuheit

Vorbringen des Beschwerdegegners:

Das hinzugefügte Merkmal, dass die Anbaufräse eine Anbaukonsole "zum Anflanschen an einen beweglichen Trägerarm eines Baggers" aufweist, mache deutlich, dass die Anbaufräse zur kraftschlüssigen Flanschverbindung mit einem Baggerarm vorgesehen sei. Dieses Merkmal könne E1 nicht entnommen werden.

E5 nehme den Gegenstand von Anspruch 1 nicht vorweg. Dort sei kein beweglicher Trägerarm eines Baggers offenbart. Der Befestigungsabschnitt 110 und der Befestigungsrahmen 112 stellten jeweils keinen Trägerarm dar. Es sei nicht ersichtlich, dass die gesamte Anbaufräse 100 ohne bauliche Änderung an den beweglichen Arm eines Baggers angeflanscht werden könne. Gleiches gelte für die Kopfeinheit 130 der

Anbaufräse, zumal nicht ersichtlich sei, dass sie separat eingesetzt werden könne.

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Der beanspruchte Gegenstand sei weiterhin nicht neu im Hinblick auf E1, weil dort der Fräsrahmen 11 der Schlitzwandfräse zum Anflanschen an den Arm eines großen Hydraulikbaggers geeignet sei, obwohl er für diesen Zweck nicht beschrieben worden sei. Auf dem Markt seien sehr große Hydraulikbagger erhältlich, die zum Tragen der Schlitzwandfräse geeignet seien.

Außerdem sei der beanspruchte Gegenstand durch die Lehre von E5 neuheitsschädlich vorweggenommen. In Figur 2 von E5 sei die Anbaufräse über eine Flanschverbindung mit dem beweglichen Trägerarm 110 bzw. 112 des Baggers 30 verbunden. Dies sei bereits im Verfahren vor dem USPTO festgestellt worden. Darüber hinaus weise die Anbaufräse 130 einen Flansch zur Schraubverbindung mit dem Rahmen 112 auf (Figuren 6 bis 8). Dieser Flansch könne dazu verwendet werden, die Anbaufräse 130 direkt an den Arm eines Hydraulikbaggers anzuflanschen, obwohl diese Verwendung in E1 nicht beschrieben werde.

c) Hilfsantrag - Erfinderische Tätigkeit

Vorbringen des Beschwerdegegners:

Die in E2 offenbarte Baggeranbaufräse bilde den nächstliegenden Stand der Technik. Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich davon durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils. Die zu lösende Aufgabe könne darin gesehen werden, die Baggeranbaufräse gemäß E2 weiterzuentwickeln, um ein zufriedenstellendes

Fräsergebnis selbst ohne seitliches Verschwenken der Fräse bzw. des Baggerarms zu erzielen.

Die beanspruchte Lösung sei in ihrer Gesamtheit nicht durch E2 und E1 nahegelegt und beruhe also auf einer erfinderischen Tätigkeit.

E2 rege den Fachmann allenfalls dazu an, die Schneidköpfe möglichst dicht beieinander anzubringen. Der Fachmann würde E1 nicht heranziehen, weil es sich nicht mit der gestellten Aufgabe befasse und weil die dort offenbarte Schlitzwandfräse auf einem grundsätzlich anderen Funktionsprinzip beruhe als die verschwenkbare Anbaufräse gemäß E2. Auch seien E2 und E1 unterschiedlichen technischen Gebieten zuzuordnen: Die Schlitzwandfräse gemäß E1 sei nur für den Einsatz im Spezialtiefbau vorgesehen, während die Anbaufräse gemäß E2 im Straßenbau, Tunnel- oder Wasserbau oder in der Abbruchtechnik zum Fräsen von Beton und Mauerwerk eingesetzt werde.

Im Übrigen sei die in E1 offenbarte Anordnung einer langen umlaufenden Fräskette 25 mit einem im Fräsrahmen 11 angebrachten, von den Fräserädern entfernt angeordneten Antriebmotor 20 mit der schlanken und kompakten Bauform der Anbaufräse gemäß E2 nicht kompatibel, so dass der Fachmann von einer Kombination der Lehre von E2 und E1 absehen würde.

E1, E3 und E5 stellen jeweils keinen geeigneten Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar. Die dort offenbarten Fräsen erfüllten nämlich nicht den gleichen Zweck wie die beanspruchte Anbaufräse und diese Dokumente befassten sich mit anderen technischen Problemen als das Patent.

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Ausgehend von E2 sei die beanspruchte Lösung für den Fachmann aufgrund der Lehre von E1 naheliegend, zumal dort ausdrücklich gelehrt werde, dass dank der zwischen den Querschneidköpfen angeordneten Fräskette gleichmäßige lückenlose Fräsflächen ohne Verschwenkung der Fräse hergestellt werden könnten (siehe Absätze 6 und 41 in E1). Der Fachmann würde E1 berücksichtigen, weil E2 und E1 unmittelbar benachbarten Gebieten der Frästechnik angehörten. Im Übrigen wiesen E2 und E1 benachbarte IPC-Klassen auf, nämlich E02F3/20 und E02F3/14. Obwohl die in E2 und E1 offenbarten Fräsen unterschiedlich eingesetzt würden und unterschiedlich groß und schwer seien, dürfe dies keine Rolle spielen, denn es gehe aus dem Patent selbst hervor, dass die erfindungsgemäße Anbaufräse sowohl im Spezialtiefbau - wie die Fräse gemäß E1 - als auch im Straßenbau, Tunnel- oder Wasserbau - wie die Fräse gemäß E2 - einsetzbar sei (Absatz 2 der Patentschrift).

Darüber hinaus werde der Gegenstand von Anspruch 1 jeweils durch E1, E3 und E5 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt. Ausgehend von E1 sei es für den Fachmann naheliegend, die Schlitzwandfräse zu verkleinern und dann an den Arm eines Hydraulikbaggers anzuf lanschen, um Bodenschlitze geringer Tiefe herzustellen. Ausgehend von E5 sei es für den Fachmann naheliegend, die Kopfeinheit 130 der Anbaufräse 100 an den Arm eines Hydraulikbaggers anzuf lanschen, um die Austauschbarkeit der Kopfeinheit zu erleichtern und Wartungs- und Reparaturarbeiten zu vereinfachen. Das in E3 offenbarte Arbeitsorgan einer Schrämmaschine stelle eine anspruchsgemäße Anbaufräse dar, die implizit zum Anflanschen an den Arm eines Hydraulikbaggers vorgesehen sei. Der beanspruchte

Gegenstand unterscheide sich von dieser Anbaufräse nur dadurch, dass sie den Antriebsmotor umfasse. Diese bauliche Änderung sei für den Fachmann naheliegend.

## **Entscheidungsgründe**

1. Zulassung von E8 bis E12 ins Verfahren
  - 1.1 Die Zulassung und Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin nach Einreichung ihrer Beschwerdebeurteilung eingereichten Dokumente E8 bis E12 liegt im Ermessen der Kammer, siehe Artikel 114 (2) EPÜ und Artikel 13 (1) VOBK.
  - 1.2 Diese Dokumente sind zum Nachweis des fachmännischen Verständnisses des in Anspruch 1 verwendeten Begriffs "Bagger" eingereicht worden. Das Einreichen dieser Dokumente stellt eine sachdienliche Reaktion auf das Argument des Beschwerdegegners in seiner Beschwerdeerwiderung dar, wonach die Beschwerdeführerin keinen Nachweis für die von ihr vertretene Interpretation des Begriffs "Bagger" vorgelegt habe.
  - 1.3 Die korrekte Auslegung dieses Begriffs ist *prima facie* hochrelevant für die Frage der Neuheit bzw. der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung.
  - 1.4 Die Kammer entscheidet daher, diese Dokumente zuzulassen und zu berücksichtigen.
2. Hauptantrag - Auslegung von Anspruch 1
  - 2.1 Es ist zwischen den Beteiligten streitig, wie die in Anspruch 1 verwendeten Begriffe "Bagger" und "Baggeranbaufräse" auszulegen sind.

- 2.2 Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass Anspruch 1 dem fachkundigen Leser eine klare - wenn auch breite - technische Lehre vermittelt, so dass keine Veranlassung besteht, die Beschreibung und Zeichnungen der Patentschrift zur Auslegung dieser streitigen Begriffe heranzuziehen.
- 2.3 Bagger gibt es in vielen verschiedenen Baugrößen und mit unterschiedlichen Fahrwerken (z. B. Raupen- oder Radfahrwerk), Auslegertypen (z. B. Hydraulik- oder Seilbagger) und Arbeitsausrüstungen (z. B. Grabgefäßen und Anbaugeräten), wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt. Sie werden vornehmlich bei Löse- und Ladearbeiten im Tiefbau, insbesondere Tunnel-, Erd-, Straßen-, Kanal- und Spezialtiefbau, sowie im Bergbau verwendet (siehe u. a. E8 bis E12 und den Wikipedia-Eintrag "Bagger", den die Beschwerdeführerin vor der Einspruchsabteilung eingereicht hatte).
- 2.4 Dem Fachmann in dem hier maßgebenden Fachgebiet des Baggerbaus ist bekannt, dass mit dem Begriff "Anbaugerät" verschiedenste Arbeitsausrüstungen bezeichnet werden, die bei Bedarf an einen Bagger als Trägergerät an- und abgebaut werden. Beispielweise stehen für Seilbagger eine Vielzahl von Anbaugeräten für den Spezialtiefbau zur Auswahl, nämlich Ramm- und Ziehgeräte, Bohrgeräte und Schlitzwandgeräte (siehe z. B. den Eintrag "Liste von Baumaschinen und Baugeräten" in Wikipedia). Der Fachmann versteht deshalb unter dem Begriff "Baggeranbaufräse" eine als Anbaugerät ausgeführte Fräse, die an einen Bagger an- bzw. wieder abgebaut werden kann. Das weitere, in Anspruch 1 aufgeführte Merkmal "mit einer Anbaukonsole zum Anbau an einen beweglichen Trägerarm eines Baggers" macht für den Fachmann deutlich, dass die beanspruchte

Anbaufräse eine Konsole zum Anbau an einen beweglichen Arm eines vorhandenen Baggers aufweisen muss.

2.5 Anspruch 1 schreibt nach seinem Wortlaut nicht zwingend vor, dass die Anbaukonsole zur kraftschlüssigen Verbindung, geschweige denn zur kraftschlüssigen Flanschverbindung, mit einem Baggerarm vorgesehen ist, wie in der Beschreibung des Patents offenbart (Absatz 19 der Patentschrift). Der Fachmann hat auch keinen Anlass, in Anspruch 1 die implizite Beschränkung hineinzulesen, dass die Anbaufräse zur kraftschlüssigen Verbindung mit dem Arm eines Hydraulikbaggers vorgesehen ist, wie in dem in der Beschreibungseinleitung des Patents gewürdigten Stand der Technik (Absätze 3 bis 5 der Patentschrift).

2.6 Anspruch 1 schreibt ebenfalls nicht zwingend vor, dass die Anbaufräse zum Abbau von harten Beton- bzw. Gesteinsschichten an Wänden vorgesehen ist, geschweige denn, dass der Baggerarm während des Fräsvorgangs bewegt oder gar verschwenkt wird, wie der Beschwerdegegner ausgeführt hat.

3. Hauptantrag - Neuheit

3.1 E1 offenbart in Figur 1 eine Schlitzwandfräse mit einem Fräsrahmen 11, an dessen unterem Ende zwei Paare von Fräsrädern 13 angebracht sind. Das in Figur 1 linke Paar von Fräsrädern 13 stellt zwei Querschneidköpfe im Sinne von Anspruch 1 dar: Sie sind von einem Motor 20 rotierend angetrieben und beidseitig der Längsachse des Fräsrahmens angebracht, und sie tragen jeweils zahlreiche Fräsmeißel 26, die bei Drehung des Schneidkopfes eine zylindrische Fräsmantelfläche beschreiben (Figuren 1 und 2b und Absatz 36 in E1). Weiterhin zeigt Figur 1 eine umlaufende, vom Motor

angetriebene Fräskette 25 mit zahlreichen Fräsmeißeln 126, deren Laufrichtung parallel zur Längsachse des Fräsrahmens verläuft und die sich so zwischen den beiden Querschneidköpfen erstreckt, dass eine vordere Umkehrlinie der Fräskette im wesentlichen in einer, die Fräsmantelflächen der beiden Querschneidköpfe tangierenden Ebene liegt (Figuren 2a, 3, 4, 7 bis 9 und Absätze 24, 38 und 41).

3.2 Figur 14 von E1 (nachfolgend wiedergegeben) zeigt, wie die Schlitzwandfräse als Anbaugerät an den beweglichen, gittermastartigen Auslegerarm eines mit einem Raupenfahrwerk ausgerüsteten Seilbaggers angebaut bzw. angehängt wird: Der Fräsrahmen 11 ist über einen weiteren Fräsrahmen und einen Seilzug an dem Auslegerarm vertikal verfahrbar aufgehängt. Die Schlitzwandfräse stellt mithin eine anspruchsgemäße Baggeranbaufräse dar, wobei der Fräsrahmen 11 die in Anspruch 1 geforderte Anbaukonsole verwirklicht (siehe dazu Punkt 2.4 oben).

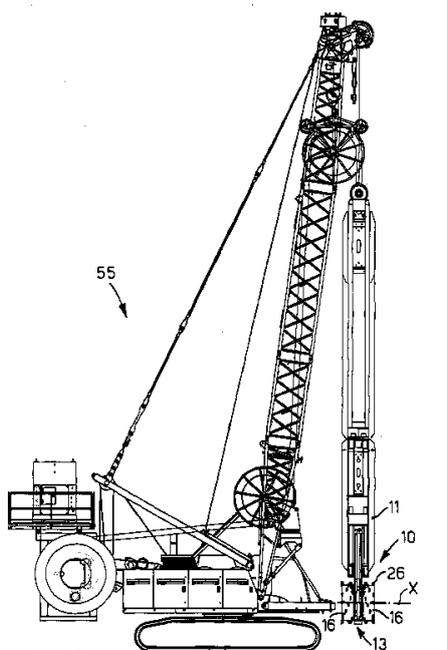


fig. 14

- 3.3 Damit verwirklicht die in E1 offenbarte Schlitzwandfräse alle in Anspruch 1 aufgeführten Merkmale ihrem Wortlaut nach.
- 3.4 Der Beschwerdegegner argumentiert, dass im Unterschied zu E1 bei der beanspruchten Erfindung der Anbau der Anbaufräse an den Baggerarm über eine kraftschlüssige Verbindung erfolge, wodurch eine direkte Kraftübertragung vom Baggerarm in die Anbaufräse beim Abbau von harten Beton- bzw. Gesteinsschichten an Wänden ermöglicht werde. Dieser angebliche Unterschied spiegelt sich aber nicht im Wortlaut von Anspruch 1 wider (siehe Punkte 2.5 und 2.6 oben).
- 3.5 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher nicht neu im Sinne von Artikel 54 (1) EPÜ.
4. Hilfsantrag - Neuheit
- 4.1 Im Unterschied zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag verlangt Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag, dass die Anbaufräse eine Anbaukonsole "zum Anflanschen an einen beweglichen Trägerarm eines Baggers" aufweist.
- 4.2 Der beanspruchte Gegenstand ist im Hinblick auf E1 und E5 neu, weil das in Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin dort nicht offenbart ist.
- 4.3 Die Schlitzwandfräse gemäß E1 ist dazu ausgebildet, an dem Ausleger eines Seilbaggers über einen zusätzlichen Fräsrahmen und einen Seilzug aufgehängt zu werden. Es ist nicht ersichtlich, dass sie - ohne jegliche konstruktive Änderung - an den beweglichen Auslegerarm eines Baggers angeflanscht werden kann, wie in Anspruch 1 vorgeschrieben. Diesbezüglich kann der schematischen

Darstellung in Figuren 1 und 14 von E1 nicht entnommen werden, dass der obere Teil des Fräsrahmens 11 so ausgebildet ist, dass er mit einem beweglichen Baggerarm über eine Flanschverbindung verbindbar wäre und dass er dann die bei der Bewegung des Baggerarms auf ihn einwirkenden Kräfte übertragen könnte. Dass auf dem Markt sehr große Hydraulikbagger erhältlich seien, wie die Beschwerdeführerin ausgeführt hat, ist insofern unerheblich.

- 4.4 E5 offenbart einen Bagger in Form einer Flächenfräse für den Einsatz im Berg- oder Straßenbau, mit einem Kettenfahrzeug und einer breiten, schwenkbar daran gelagerten Frästrommel im Frontanbau (Figuren 2 und 14). Figur 3 von E5 (nachfolgend wiedergegeben) zeigt, dass die Frästrommel Teil einer Anbaufräse 100 ist, die unmittelbar an dem Fahrzeugrahmen 30 anzubauen ist. Die Anbaufräse 100 umfasst einen Befestigungsabschnitt 110 ("mounting section 110") mit einem Drehlager 120 und eine darin schwenkbar gelagerten Kopfeinheit 130, die die Frästrommel 140 trägt. Der Befestigungsabschnitt 110 weist einen Befestigungsrahmen 112 auf (vgl. "mount frame 112" in Absatz 46 bzw. "sub-frame 112" in Anspruch 1), der um eine zur Längsachse des Fahrzeugs senkrechte Achse 114 am Fahrzeugrahmen 30 schwenkbar gelagert wird (Figur 2).

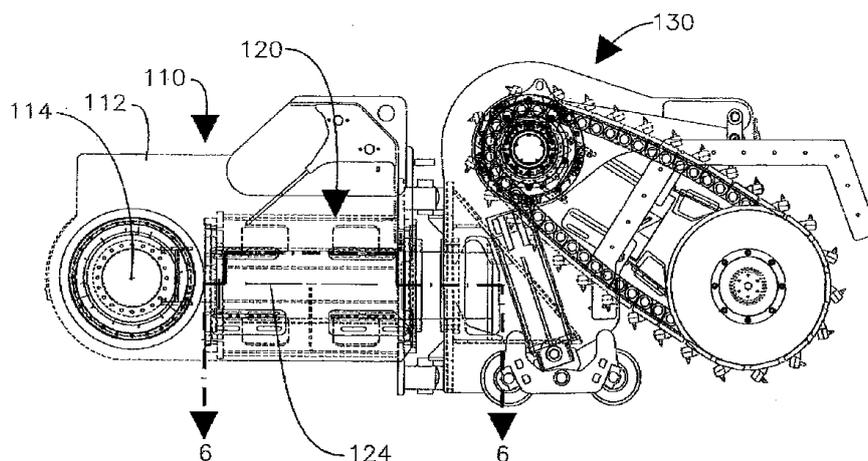


FIG 3

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin stellt der Rahmen 112 des Befestigungsabschnitts 110 keinen "Trägerarm" im Sinne von Anspruch 1 dar, obwohl er eine tragende Funktion für die Kopfeinheit 130 hat. Der Begriff "Trägerarm" bezeichnet nach dem allgemeinen Sprachverständnis einen armähnlichen, d. h. vergleichsweise schmalen und seitlich abstehenden, an einen Korpus angebrachten Trägerteil. Der in E1 dargestellte, kurze und breite Rahmen 112 erfüllt diese Voraussetzung nach Auffassung der Kammer nicht (vgl. Seitenansichten der Figuren 2 und 3 und Draufsicht der Figur 14). Dass der Befestigungsabschnitt 110 im Verfahren vor dem USPTO als beweglicher Trägerarm angesehen worden sei, wie die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, ist als solches unerheblich, weil nicht erkennbar ist, welche Überlegungen zu einer solchen Beurteilung geführt haben.

Die Beschwerdeführerin argumentiert ferner, dass der Rahmen 112 der Anbaufräse 100 - ohne jedwede Änderung - an den beweglichen Arm eines Hydraulikbaggers angeflanscht werden könnte. Es ist jedoch weder vorgetragen noch ohne weiteres erkennbar, wie diese Flanschverbindung ausgestaltet werden sollte und ob

dann die Anbaufräse noch voll funktionsfähig bleiben würde.

Figuren 6 bis 8 von E1 zeigen, dass die Drehwelle 128 der Kopfeinheit 130 einen ringförmigen Flansch zur Schraubverbindung mit einem Schwenkring 127 des am Rahmen 112 befestigten Drehlagers 120 aufweist (vgl. Absatz 48 von E1). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin bedeutet diese Tatsache allein aber nicht zwangsläufig, dass die Kopfeinheit 130 als separate Einheit über diesen Flansch direkt an den Arm eines Hydraulikbaggers angeflanscht werden könnte und dass sie dann weiter voll funktionsfähig wäre.

5. Hilfsantrag - Erfinderische Tätigkeit

5.1 E2 offenbart eine Baggeranbaufräse mit einer an das Ende eines beweglichen Baggerarms angeflanschten Konsole (siehe Figuren 11 bis 13 von E2).

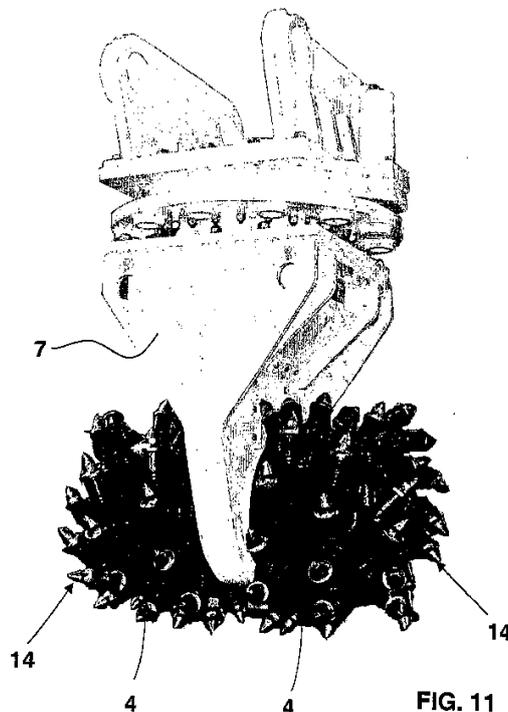


FIG. 11

- 5.2 Die Beteiligten stimmen mit der Einspruchsabteilung darin überein, dass diese in E2 offenbarte Baggeranbaufräse als der nächstliegende Stand der Technik anzusehen ist und dass der Gegenstand von Anspruch 1 sich davon nur durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils unterscheidet. Die Kammer teilt diese Auffassung.
- 5.3 In den Absätzen 3 und 4 der Patentschrift werden die Nachteile vorbekannter Baggeranbaufräsen genannt, die der Baggeranbaufräse von E2 im Wesentlichen entsprechen. Aus Absatz 11 geht hervor, dass dank der vorgenannten Unterscheidungsmerkmale diese Nachteile behoben werden. Unter Berücksichtigung dieser Lehre kann die zu lösende technische Aufgabe objektiv so formuliert werden, die in E2 offenbarte Baggeranbaufräse derart weiterzuentwickeln, dass ein zufriedenstellender flächiger Abbau von Material selbst ohne seitliches Verschwenken der Fräse bzw. des Baggerarms erzielt wird.
- 5.4 Ein mit dieser Aufgabe konfrontierter Fachmann erhält in E2 keine Anregung in Richtung der beanspruchten Lösung. Die Zusammenschau der Figuren 9 und 11 von E2 kann ihn allenfalls dazu anregen, die Ausgestaltung der Schneidköpfe und/oder der Konsole so zu verändern, dass die Lücke zwischen den Schneidköpfen verringert wird, um eine möglichst gleichmäßige Fräsoberfläche zu erhalten. Das entspräche aber nicht der anspruchsgemäßen Lösung.
- 5.5 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass ausgehend von E2 der Fachmann zur Lösung der gestellten Aufgabe aufgrund der Lehre von E1 in naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand gelangen würde. Aus folgenden

Gründen vermag der diesbezügliche Vortrag der Beschwerdeführerin nicht zu überzeugen.

- 5.6 Vom Fachmann kann nicht erwartet werden, dass er in E1 nach Anregungen zur Lösung der unter Punkt 5.3 genannten Aufgabe sucht, selbst wenn E2 und E1 benachbarte IPC-Klassen zugewiesen worden sind. Im Gegensatz zu der Anbaufräse gemäß E2, die zum Abbau von harten Beton- bzw. Gesteinsschichten an Böden und Wänden vorgesehen ist, ist die Schlitzwandfräse gemäß E1 zum Abtrag von weicheren Erd- und Gesteinsschichten, beispielsweise sandigen und bindigen Böden, vorgesehen, um tiefe Bodenschlitze herzustellen. Das der beanspruchten Erfindung zugrunde liegende Problem des seitlichen Verschwenkens des Baggerarms und der Fräse zur Erzielung eines zufriedenstellenden flächigen Materialabbaus stellt sich in E1 nicht. Die Schlitzwandfräse gemäß E1 ist nur vertikal verfahrbar und wird während der Herstellung der Bodenschlitze nicht verschwenkt. Sie wird auf den Boden herabgelassen, wobei durch die Drehbewegung der Fräsräder das darunterliegende Erdreich abgetragen wird. Aufgrund des Eigengewichts der Schlitzwandfräse und des zusätzlichen, oberhalb davon angebrachten Fräsrahmens gräbt sich die Schlitzwandfräse vertikal nach unten ins Erdreich. Da somit ein seitliches Verschwenken der Fräse während des Einsatzes beim Materialabtrag aufgrund ihres Wirkprinzips weder vorgesehen noch überhaupt möglich ist, wird der Fachmann die sie betreffende E1 auch nicht zur Lösung eines beim Materialabtrag aufgrund des seitlichen Verschwenkens eines Baggerarms auftretendes Problem heranziehen.

Die Beschwerdeführerin argumentiert mit Verweis auf Absatz 2 der Patentschrift, dass die anspruchsgemäße

Anbaufräse sowohl im Straßenbau, Tunnel- oder Wasserbau - wie die Anbaufräse gemäß E2 - als auch im Spezialtiefbau einsetzbar sei und dass der Fachmann sich daher für eine Weiterentwicklung der aus E2 bekannten Baggeranbaufräse auf dem fern liegenden Gebiet des Spezialtiefbaus, zu dem E1 gehört, umsehen würde. Die Kammer kann diesem Argument schon im Ansatz nicht folgen. Absatz 2 der Patentschrift bezieht sich ganz allgemein, ohne Bezugnahme auf einen spezifischen Stand der Technik, auf den Einsatzbereich verschiedener bekannter Anbaufräsen zum Anbau an einen Baggerarm. Es liegt darin gerade kein Hinweis darauf, dass die Anbaufräse gemäß E2 für den Einsatz im Spezialtiefbau vorgesehen oder gar geeignet ist und für den Fachmann deswegen der Weg zu der einem Spezialgebiet angehörenden E1 eröffnet wäre. Soweit die Beschwerdeführerin Gegenteiliges behauptet hat, fehlt dafür der Nachweis.

- 5.7 Selbst wenn der Fachmann - aus welchem Grund auch immer - die Lehre von E1, ausgehend von E2, dennoch berücksichtigen würde, gelänge er trotzdem nicht zwangsläufig zur beanspruchten Lösung.

Um vertikale Bodenschlitze mit gleichmäßigen lückenlosen Fräsflächen herzustellen, wird in E1 vorgeschlagen, eine Fräskette mit Fräsmeißeln zwischen zwei benachbarten Fräsrädern vorzusehen (siehe Absätze 6 und 41 in E1), ähnlich wie bei der beanspruchten Lösung. Die Fräskette dient zudem zum Antrieb der Fräsräder (in E1 vgl. Absätze 11, 24 und 25 und den durchgehend verwendeten Begriff "chain-type transmission means"). Figur 1 von E1 zeigt, dass ein Antriebsmotor 20 im Fräsrahmen 11 angeordnet ist, dessen Welle 21 mit einer langen Fräskette 25

zusammenwirkt, um so zwei darunter liegenden Fräsräder 13 anzutreiben.

Im Gegensatz dazu ist in E2 der Antriebsmotor zwischen den beiden Schneidköpfen innerhalb der Konsole angeordnet (Figur 5), so dass diese Anbaufräse eine schlanke und kompakte Bauform aufweist (Figur 11). Der Fachmann erkennt auf Anhieb, dass diese Bauform den möglichen Verschleiß durch anschlagendes Fräsgut minimiert. Er wird deswegen auf jeden Fall versuchen, diese schlanke und kompakte Bauform beizubehalten, was ihn von einer ernsthaften konstruktiven Veränderung dieser Anbaufräse abhält.

Insbesondere wird er nach Ansicht der Kammer daher auch nicht in Betracht ziehen, sie entsprechend der Lehre von E1 derart abzuändern, dass zwischen den Schneidköpfen eine lange umlaufende Fräskette angeordnet wird, die durch einen von den Schneidköpfen entfernt angeordneten Antriebsmotor angetrieben wird.

Denn entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin darf der Hinweis auf die Verwendung einer umlaufenden Fräskette in E1 nicht isoliert von der gesamten Offenbarung von E1 betrachtet werden, sondern ist im Zusammenhang mit den restlichen Ausführungen zu lesen. Demnach ist neben der Fräskette auch noch die Verwendung eines von den Schneidköpfen entfernt angeordneten Motors zum direkten Antrieb der Fräskette und zum indirekten Antrieb der Fräsräder vorgesehen (in E1, siehe Figur 1 und Absätze 11, 24 und 25, dort den verwendeten Begriff "chain-type transmission means").

6. Zusammenfassend kann die Kammer also nicht feststellen, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von

E2 entgegen Artikel 56 EPÜ in naheliegender Weise aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik ergibt.

- 6.1 Die Beschwerdeführerin hat des weiteren argumentiert, dass der Gegenstand von Anspruch 1 jeweils ausgehend von E1, E3 und E5 durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt sei.
- 6.2 Wie der Beschwerdegegner zutreffend argumentiert hat, können E1, E3 und E5 aber jeweils nicht als geeigneter Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen werden, da diese Dokumente weder eine Anbaufräse zum Anflanschen an einen beweglichen Baggerarm offenbaren, noch sich mit dem Problem der Verschwenkung der Fräse bzw. des Baggerarms während des Fräsvorgangs auseinandersetzen.
- 6.3 Die in E1 offenbarte Schlitzwandfräse ist zum Anflanschen an den beweglichen Trägerarm eines Baggers weder vorgesehen noch geeignet (vgl. Punkt 4.3). Selbst unter der Annahme, dass der Fachmann die Schlitzwandfräse weiterentwickeln möchte, wird das normale Ergebnis dieser Entwicklung letztendlich stets eine an einen Seilzug aufzuhängende Schlitzwandfräse sein und nicht eine miniaturisierte Anbaufräse zum Anflanschen an den Arm eines Hydraulikbaggers, wie die Beschwerdeführerin ausgeführt hat. Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Änderung einer bewusst als Ausgangspunkt gewählten Gattung zu einer anderen, bereits vorher bekannten, aber nicht gewählten anderen Gattung während der Weiterentwicklung unwahrscheinlich und im Normalfall nicht naheliegend (siehe dazu Rechtsprechung der Beschwerdekammer, 8. Auflage, 2016, Kapitel I.D.3.4.3).

- 6.4 Die in E5 offenbarte Anbaufräse 100 ist zum Anflanschen an den beweglichen Trägerarm eines Baggers weder vorgesehen noch geeignet (vgl. Punkt 4.4). Der Fachmann hat keine Veranlassung, die Kopfeinheit 130 der Anbaufräse 100 isoliert zu verwenden, geschweige denn in Richtung des beanspruchten Gegenstands weiterzuentwickeln. Wird der Fachmann vor die Aufgabe gestellt, Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten an der Kopfeinheit zu vereinfachen, stehen ihm viele Wege offen. Dass er die Kopfeinheit derart verändert, dass sie direkt an dem Arm eines Hydraulikbaggers angeflanscht wird, ist nicht ohne erfinderisches Zutun möglich. Im Übrigen ist nicht erkennbar, weshalb eine solche Änderung an der Kopfeinheit ihre Austauschbarkeit im Vergleich zu E5 erleichtern würde, wie die Beschwerdeführerin ausgeführt hat. In E5 ist nämlich bereits offenbart, dass die Kopfeinheit 130 über eine Flanschverbindung mit dem Rahmen 112 verbunden und auf diese Weise nach Lösen der Verbindung austauschbar ist (vgl. Punkt 4.4).
- 6.5 E3 offenbart das Arbeitsorgan einer Schrämmaschine für den Kohlenbergbau, mit einer Schrämkette (16), einer Schrämkrone (17) und einem Trommelkörper (2) mit Schrämmeißeln, das mittels einer Nabe (3) und elastischer Elemente (4) auf einer Antriebswelle befestigt ist. Um die Stabilität der Funktion des Antriebs und die Produktivität zu erhöhen, schlägt E3 eine Buchse (1) vor, die zwischen Trommelkörper und Nabe angeordnet ist, wobei die elastischen Elemente in Rillen angebracht sind, die im Trommelkörper, in der Nabe und in der Buchse ausgebildet sind. Die Nabe wird durch die Schrämkette angetrieben und die Rotation wird auf den Trommelkörper und die Schrämkrone übertragen. Somit befasst sich E3 mit einem anderen Sachverhalt und einer anderen Aufgabenstellung als die beanspruchte

Erfindung. Das Arbeitsorgan ist an eine Konsole (19) geschweißt. Dem Dokument E3 kann nicht entnommen werden, dass die Konsole ohne bauliche Änderung zum Anflanschen an einen beweglichen Baggerarm geeignet ist, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin. In E3 ist auch nicht offenbart, dass der Antriebsmotor im Arbeitsorgan angeordnet ist. Selbst wenn der Fachmann einen solchen Motor vorsehen würde, gelänge er noch nicht zu einer Anbaufräse zum Anflanschen an einen beweglichen Baggerarm, wie in Anspruch 1 vorgeschrieben.

7. Die Kammer kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit der Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hilfsantrags des Beschwerdegegners nicht entgegenstehen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang auf Basis folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:
  - Ansprüche 1 bis 10 des mit Schriftsatz vom 17. Juli 2013 eingereichten Anspruchssatzes;
  - eine noch anzupassende Beschreibung; und
  - Figuren 1 und 2 der Patentschrift.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Spira

D. Prietzel-Funk

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt