

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. November 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1180/07 - 3.2.06

Anmeldenummer: 01969261.5

Veröffentlichungsnummer: 1322841

IPC: F01M 13/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Entlüftungsvorrichtung für ein Kurbelgehäuse

Patentinhaberin:

MAHLE Filtersysteme GmbH, et al

Einsprechende:

ALFA LAVAL CORPORATE AB

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123 (2)

VOBK Art. 13 (1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Hauptantrag - Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ"

"Hilfsanträge 1 und 2 - nicht zum Verfahren zugelassen"

Zitierte Entscheidungen:

G 0011/91, T 1408/04, T 0129/08, T 0583/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1180/07 - 3.2.06

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 6. November 2009

Beschwerdeführerin: ALFA LAVAL CORPORATE AB
(Einsprechende) S-147 80 Tumba (SE)

Vertreter: Lerwill, John
A.A. Thornton & Co.
235 High Holborn
London, WC1V 7LE (GB)

Beschwerdegegnerin: MAHLE Filtersysteme GmbH
(Patentinhaberin) Pragstraße 54
D-70376 Stuttgart (DE)

Vertreter: Bernhard, Uwe
Bongen, Renaud & Partner
Rechtsanwälte Notare Patentanwälte
Königstraße 28
D-70173 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1322841 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 14. Mai 2007.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Pricolo
Mitglieder: M. Harrison
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit der am 14. Mai 2007 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung hat die Einspruchsabteilung festgestellt, dass das europäische Patent Nr. 1 322 841 in seiner geänderten Fassung die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erfüllt.
- II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte u.a. wegen Verstoßes wegen Artikel 123(2) EPÜ die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
- III. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Zurückweisung der Beschwerde.
- IV. Nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung äußerte die Kammer in einem Bescheid vom 4. September 2009 ihre vorläufige Meinung. In Bezug auf den Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ wies die Kammer darauf hin, dass nach vorläufiger Beurteilung die Merkmalskombination des Anspruchs 1 nicht in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart sei.
- V. Mit ihrem Schreiben vom 21. Oktober 2009 reichte die Beschwerdegegnerin sieben Hilfsanträge ein.
- VI. Am 6. November 2009 wurde vor der Kammer mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin bestätigte ihren Antrag auf Widerruf.

Die Beschwerdegegnerin zog alle früheren Hilfsanträge zurück und beantragte als Hauptantrag die Beschwerde zurückzuweisen und hilfsweise, das europäische Patent auf der Grundlage der Ansprüche des 1. oder 2. Hilfsantrags, die in der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden, aufrechtzuerhalten.

VII. Patentanspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Entlüftungsvorrichtung für ein Kurbelgehäuse einer Brennkraftmaschine mit einem Zentrifugal-Ölabscheider (1), der einen Gemischeinlass (13) für ein Luft-Öl-Gemisch und einen Luftauslass (12) für Reinluft sowie einen Ölauslass (14) für Öl aufweist und der als Tellerseparator (1) ausgebildet ist, der einen als Gehäuse (7) ausgebildeten Stator (2) aufweist, in dem ein Rotor (3) untergebracht ist, der mehrere Teller (9) aufweist, die entlang der Rotorachse (19) parallel zueinander und koaxial zur Rotorachse (19) angeordnet sind, wobei jeweils zwischen zwei benachbarten Tellern (9) ein Spalt (10) ausgebildet ist, der einen im Inneren des Rotors (3) ausgebildeten Ringraum (11) mit einem Raum (8) verbindet, der im Inneren des Gehäuses (7) den Rotor (3) umgibt, wobei der Ringraum (11) des Rotors (3) mit einem den Luftauslass bildenden ersten Anschluss (12) und der Raum (8) des Gehäuses (7) mit einem den Gemischeinlass bildenden zweiten Anschluss (13) sowie einem den Ölauslass bildenden dritten Anschluss (14) verbunden ist, wobei jeder Teller (9) im wesentlichen die Gestalt einer sich mit zunehmender axialer Entfernung von einer den achsparallel zur Rotorachse (19) oder dazu geneigt ausgerichteten Gemischeinlass aufweisenden axialen Stirnseite des

Zentrifugal-Ölabscheiders (1) verjüngenden kegelstumpfförmigen Hülse aufweist."

VIII. Patentanspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet wie Anspruch 1 des Hauptantrags jedoch mit der Ausnahme, dass der Wortlaut:

"wobei jeder Teller (9) im wesentlichen die Gestalt einer sich mit zunehmender axialer Entfernung von einer den achsparallel zur Rotorachse (19) oder dazu geneigt ausgerichteten Gemischeinlass aufweisenden axialen Stirnseite des Zentrifugal-Ölabscheiders (1) verjüngenden kegelstumpfförmigen Hülse aufweist."

durch folgenden Wortlaut ersetzt wurde:

"wobei jeder Teller (9) im wesentlichen die Gestalt einer sich mit zunehmender axialer Entfernung von einer den Ölauslass und den achsparallel zur Rotorachse (19) ausgerichteten Gemischeinlass aufweisenden axialen Stirnseite des Zentrifugal-Ölabscheiders (1) verjüngenden kegelstumpfförmigen Hülse aufweist, wobei eine dem Gemischeinlass gegenüberliegenden Stirnseite den Luftauslass aufweist, wobei der Ölauslass und der Gemischeinlass radial zur Rotorachse (19) versetzt angeordnet sind, derart, dass der Auslass axial zu einem ringförmigen Abschnitt des Raums (8) fluchtet und der Gemischeinlass nur teilweise axial zum ringförmigen Abschnitt des Raums (8) fluchtet."

IX. Patentanspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautet wie Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags jedoch mit der Ausnahme, dass der Wortlaut

"derart, dass"

durch folgenden Wortlaut ersetzt wurde:

"wobei die Entlüftungsvorrichtung einen Verdichter (15) aufweist, der dem Tellerseparator (1) nachgeschaltet ist, wobei der Verdichter (15) im wesentlichen so dimensioniert ist, dass er einen Druckverlust, der sich bei der Durchströmung des Tellerseparators (1) einstellt, zumindest ausgleicht, wobei".

X. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die im Anspruch 1 definierte Ausrichtung der Teller des Tellerseparators sei nur in der Ausführungsform gemäß Figur 1 erkennbar. Die Ausrichtung der Teller, wie sie dort gezeigt sei, sei in Kombination mit mehreren anderen Merkmalen offenbart, zu denen eine funktionelle und strukturelle Verbindung bestehe. Diese Merkmalskombination sei jedoch im Anspruch 1 nicht wiedergegeben. Dort fehle z.B. die Lage des Luftauslasses, ein Verdichter und dessen Anordnung, die Lage und Anordnung des Gemischeinlasses und die Lage des Ölauslasses. Diesbezüglich sei anzumerken, dass der Ölauslass direkt unter dem Raum 8 in einem tiefgesetzten Teil der Stirnplatte liege. Diese bestimmte Lage des Ölauslasses sei funktionell verbunden mit der Lage des Gemischeinlasses und der Dichtung der Rotorwelle, weil sich das von dem

Tellerseparator separierte Öl aufgrund der TellerAusrichtung in diesem tiefgesetzten Teil sammeln solle. Dadurch würde verhindert, dass das separierte Öl in den Gemischeinlass oder in die Dichtungen der Rotorwellen komme. Ein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ liege deshalb vor.

Die Hilfsanträge seien sehr spät eingereicht, was verfahrensmisbräuchlich sei. Diese Hilfsanträge sollten wegen Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) nicht zum Verfahren zugelassen werden, u.a. deshalb, weil nicht alle Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ ausgeräumt seien.

XI. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Ein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ liege nicht vor, weil Anspruch 1 des Hauptantrags bereits alle wesentlichen Merkmale enthalte. Merkmale seien nur wesentlich, wenn sie funktionell und strukturell notwendig seien, einen geänderten beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen. Um dieses Erfordernis zu erfüllen, genüge die Ausrichtung der Teller. Für die Offenbarung in der Anmeldung sei Figur 1 nicht als einschränkend anzusehen, weil viele Ausführungsvarianten innerhalb der Figur möglich seien. Einige dieser Möglichkeiten seien bereits in der Beschreibung explizit offenbart. Die Entscheidung T 583/93 lege die Voraussetzungen fest, die für eine zulässige Änderung notwendig seien und diese seien erfüllt. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten fehlenden Merkmale seien keine wesentlichen

Merkmale. Darüber hinaus sei die Gestalt der Teller bereits im erteilten Anspruch 5 definiert.

Die neuen Hilfsanträge ersetzen alle bisher im Verfahren befindlichen. Das Einreichen dieser Anträge in der Verhandlung sei nicht verfahrensmisbräuchlich, weil die geänderten Anträge den in der Verhandlung vorgebrachten Einwänden Rechnung trügen. Alle wesentlichen Merkmale der Anordnung seien definiert. Unter anderem sei die Lage des Ölauslasses auch in beiden Anträgen ausreichend definiert, da die in der Figur 1 gezeigte Lage des Ölauslasses unabhängig von anderen Merkmalen sei. Insbesondere sei die Ausrichtung der gesamten Entlüftungsvorrichtung gemäß Figur 1 nur beispielhaft, weil die Entlüftungsvorrichtung der Figur 1 z.B. um 90° gedreht werden könne. Bei einer derartigen Orientierung würde die Lage des Ölauslasses keine funktionelle oder strukturelle Verbindung mit dem Gemischeinlass und mit den Lagerdichtungen haben.

Entscheidungsgründe

1. *Hauptantrag*

1.1 Gegenüber dem erteilten Anspruch 1 enthält Anspruch 1 des Hauptantrags die folgende Änderung:

"wobei jeder Teller (9) im wesentlichen die Gestalt einer sich mit zunehmender axialer Entfernung von einer den achsparallel zur Rotorachse (19) oder dazu geneigt ausgerichteten Gemischeinlass aufweisenden axialen Stirnseite des Zentrifugal-Ölabscheiders (1) verjüngenden kegelstumpfförmigen Hülse aufweist."

- 1.2 Diese Änderung hat zum Teil ihre Grundlage in Anspruch 6 der eingereichten Anmeldung. Gemäß diesem Anspruch weist "jeder Teller im wesentlichen die Gestalt einer kegelstumpfförmigen Hülse" auf. Die Ausrichtung der Teller wird jedoch nicht in Anspruch 6 definiert.
- 1.3 Die in Anspruch 1 definierte Ausrichtung der Teller ist ausschließlich in der Entlüftungseinrichtung gemäß Figur 1 der Anmeldung erkennbar. Dies ist von den Parteien auch nicht bestritten.
- 1.4 Figur 1 ist die einzige Figur der Anmeldung und sie zeigt "bevorzugte Ausführungsformen" der Erfindung (siehe z.B. in der Anmeldung auf Seite 6, Zeilen 7-9), die "in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert" werden.

In der Beschreibung sind auch andere Ausführungsformen erwähnt (siehe z.B. Seite 8, Zeilen 7-17). Es gibt jedoch an keiner Stelle eine Offenbarung der in Figur 1 dargestellten Anordnung mit einer anderen Ausrichtung der Teller. Vielmehr erkennt der Fachmann aus Figur 1, dass die Ausrichtung der Teller in einer bestimmten funktionellen Verbindung mit anderen Teilen der in der Figur gezeigten Entlüftungsvorrichtung steht. Unter anderem ist die Ausrichtung der Teller an die Lage des Ölauslasses 14 angepasst, der in einer gegenüber der Wellendichtung und dem Gemischeinlass 13 tiefergelegenen Teil der Stirnplatte liegt. Durch die Ausrichtung und Anordnung der Teller wird Öl von einem Luft/Öl-Gemisch abgeschieden und zwar durch eine zentrifugale Kraft radial auswärts. Durch die in der

Figur gezeigte Anordnung des Ölauslasses und die Anordnung der Teller läuft das abgeschiedene Öl weder in den Gemischeinlass noch in die Wellendichtung, weil der Ölauslass in einem abgesenkten Teil der Stirnplatte angeordnet ist. Eine funktionelle Verbindung zwischen der Ausrichtung und Gestalt der Teller, sowie der Lage und Anordnung des Ölauslasses ist deshalb für den Fachmann eindeutig erkennbar.

1.5 Es gibt daher keine Offenbarung der in Anspruch 1 allgemein definierten Merkmalskombination. Die Tellerausrichtung ohne die in Fig. 1 gezeigte Lage und Anordnung des Ölauslasses in Anspruch 1 zu definieren, stellt deshalb eine sogenannte unzulässige Zwischenverallgemeinerung (siehe z.B. T 1408/04) gegenüber der ursprünglichen Offenbarung dar. Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht daher über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

1.6 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass nur die gegenüber dem Stand der Technik als wesentlich anzusehenden Merkmale bei einer Änderung in Anspruch 1 definiert werden müssen.

Ob ein Merkmal als wesentlich oder unwesentlich gegenüber einem Stand der Technik anzusehen ist, ist jedoch für die Beurteilung einer Änderung gemäß Artikel 123(2) EPÜ unerheblich, weil diese Vorschrift sich auf die Offenbarung der Anmeldung bezieht und nicht auf die Offenbarung des Standes der Technik.

Es ist auch ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass Änderungen unter Artikel 123(2) EPÜ nur zulässig sind, wenn sie unmittelbar und eindeutig in der Anmeldung offenbart sind (siehe z.B. G 11/91).

- 1.7 Die Beschwerdegegnerin argumentierte weiter, dass die Offenbarung in der Figur 1 nicht als die Anmeldung einschränkend anzusehen sei. Deswegen sei die Definition von weiteren Merkmalen aus der Figur 1 nicht notwendig.

Es ist zwar richtig, dass die Figur 1 nur eine Ausführungsform zeigt und dass die Beschreibung der Anmeldung mehrere Möglichkeiten für alternative Ausführungsformen offenbart. Jedoch enthält die Anmeldung keine Offenbarung einer alternativen Lage oder Anordnung z.B. des Ölauslasses in Relation zu anderen Komponenten der Figur 1, mit denen der Ölauslass - wie oben ausgeführt - in einer funktionellen Verbindung steht (siehe z.B. T 0129/08, 4.2).

- 1.8 Zur Unterstützung ihrer Argumente zitierte die Beschwerdeführerin die Entscheidung T 583/93.

Aus dieser Entscheidung geht hervor (siehe Punkt 4.5), dass eine Voraussetzung für eine unter Artikel 123(2) EPÜ als zulässig anzusehende Änderung "eine geeignete Grundlage" in der ursprünglich eingereichten Anmeldung ist. In Anspruch 1 des Hauptantrags ist dies gerade nicht der Fall, weil die Kombination von (nur) den im Anspruch 1 definierten Merkmalen nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist.

1.9 Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass die Teller bereits im erteilten Anspruch 5 (Anspruch 6 der Anmeldung) definiert sind, ist zwar richtig; jedoch ist die in Anspruch 1 definierte Ausrichtung der Teller nicht im vorgenannten Anspruch 5 definiert. Dieses Merkmal findet sich nur in Figur 1, wo es - wie bereits oben ausgeführt - nur in Kombination mit anderen Merkmalen offenbart ist.

2. *Hilfsanträge 1 und 2*

2.1 Die Hilfsanträge 1 und 2 wurden erst während der mündlichen Verhandlung eingereicht. Deshalb steht es im Ermessen der Kammer sie zum Verfahren zuzulassen (siehe Artikel 12(2) und 13(1) VOBK).

2.2 Bei der Ausübung des Ermessens sind hier insbesondere der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie zu berücksichtigen. Die Zulassung von Anträgen, die nicht eindeutig gewährbar sind, z.B. weil sie nicht unmittelbar Einwände der Kammer ausräumen, ist offensichtlich nicht verfahrenswirtschaftlich.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sieht die Kammer allein durch die Einreichung dieser Anträge in einem sehr späten Verfahrensstadium keinen Verfahrensmisbrauch. Vielmehr stellen die Hilfsanträge ein Versuch dar, die während der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Einwände auszuräumen. Keiner der Hilfsanträge enthält jedoch eine Kombination von allen funktionell miteinander verbundenen Merkmalen der in der Figur 1 gezeigten Ausführungsform, insbesondere im

Hinblick auf die Anordnung des Ölauslasses in einem abgesenkten Teil der Stirnplatte, was bereits von der Beschwerdeführerin bezüglich des Hauptantrags bemängelt wurde.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass die Lage und Anordnung des Ölauslasses in den Hilfsanträgen ausreichend definiert sei, insbesondere weil die in der Figur 1 gezeigte vertikale Ausrichtung der Entlüftungsvorrichtung um 90° gedreht werden könne, mit der Folge, dass die Stirnplatte nicht am unteren Ende der Vorrichtung liegen würde. In dieser gedrehten Lage wäre eine abgesenkte Lage des Ölauslasses funktionell nicht notwendig.

Selbst wenn dies technisch möglich wäre, führt dieses Argument nicht weiter, weil die Anordnung der Entlüftungsvorrichtung in einer um 90° gedrehten Lage überhaupt nicht offenbart ist. Insoweit hat die Beschwerdegegnerin keine Stelle in der Anmeldung angegeben, aus der eine derartige Anordnung unmittelbar und eindeutig herleitbar werden könnte. Auch die Kammer konnte eine solche nicht finden.

- 2.3 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass weder der Hilfsantrag 1 noch der Hilfsantrag 2 alle unter Artikel 123(2) EPÜ erhobenen Einwände ausräumen. Daher wurden die Hilfsanträge 1 und 2 in Ausübung des Ermessens der Kammer nach Artikel 13(1) VOBK nicht zum Verfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das europäische Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

G. Pricolo