

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Juli 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1535/07 - 3.2.05

Anmeldenummer: 01 986 409.9

Veröffentlichungsnummer: WO 02/48592

IPC: F16K 31/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Magnetventil für einen Kältemittelkreislauf

Anmelderin:

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Unzulässige Erweiterung - ja"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1535/07 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 11. Juli 2008

Beschwerdeführerin: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
D-81739 München (DE)

Vertreter: Heuer, Wilhelm
Patentanwalt
Dürrbergstrasse 20
D-82335 Berg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 20. März 2007
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 01986409.9
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ 1973
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: H. Schram
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die am 20. März 2007 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 01 986 409.9 Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht neu sei, Artikel 54 EPÜ, und dass die Ansprüche 1, 2, 6 und 7 der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht klar seien, Artikel 84 EPÜ.

- II. Am 11. Juli 2008 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

- III. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisung aufzuheben und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 12, eingereicht am 11. Juni 2008.

- IV. Anspruch 1 gemäß einzigem Antrag der Beschwerdeführerin lautet wie folgt:

"1. Magnetventil für einen Kältekreislauf mit einem von einem Gehäuse (12) aufgenommenen Ventilkörper (1), der einen Eingang (7) und wenigstens zwei Ausgänge (4) für das Kältemittel aufweist, und einem im Inneren des Ventilkörpers (1) zwischen zwei jeweils unterschiedlichen Schaltstellungen des Magnetventils entsprechenden Positionen beweglichen Ventilstellglied (8), wobei die zwei Ausgänge (4) durch je eine Kapillare (5) gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass das

Gehäuse (12) einen im Wesentlichen quaderförmigen Hauptkörper (13) aufweist, von dem zwei gegenüberliegende Wände einen U-förmigen Ausschnitt aufweisen, der in seinem unteren Bereich halbkreisförmig verläuft."

- V. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen folgendes ausgeführt:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nunmehr auf eine Kombination von Magnetventil und Gehäuse gerichtet. Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 sei auf Seite 3, Zeilen 36 und 37, und auf Seite 4, Zeilen 8 und 9, der ursprünglichen Beschreibung offenbart. Mit diesem Merkmal werde erreicht, dass der Ventilkörper 1 mit geringem Spiel in den Ausschnitt eingefügt werden kann. Dies wiederum erleichtere den Zusammenbau des Magnetsventils.

Im Ladungsbescheid habe die Kammer ausgeführt, dass das in den Anmeldungsunterlagen offenbarte Gehäuse Deckelteile 14, 15 einer bestimmten Konstruktion aufweise, die aber nicht in Anspruch 1 beansprucht werden, so dass der Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ zu erfüllen scheine. Die beanspruchte Konstruktion von zwei gegenüberliegenden Wänden des Gehäuses und die Konstruktion der Deckelteile des Gehäuses seien in der ursprünglichen Beschreibung isoliert offenbart. Außerdem wiesen die Wände des Gehäuses und die Deckelteile des Gehäuses unterschiedliche Merkmale mit unterschiedlichen technischen Funktionen auf. Der Fachmann als unbefangener Leser der Beschreibung werde verstehen, dass die Deckelteile mit den U-förmigen Ausschnitten in

den Seitenwänden nichts zu tun hätten. So viel Abstraktionsvermögen sei dem Fachmann zuzumuten. Wenn ein Anmelder gezwungen werde, ein Ausführungsbeispiel fotografisch in einen Anspruch zu übernehmen, um einen Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ zu vermeiden, werde er dafür bestraft, dass er das Ausführungsbeispiel in der Anmeldung detailliert beschrieben habe. Selbst wenn man annehme, dass die Merkmale des Gehäuses des einzigen in der Anmeldung beschriebenen Ausführungsbeispiels (siehe Seite 2, Zeile 30ff der ursprünglichen Beschreibung) gemeinsam offenbart seien, zwingt dies nicht dazu, sämtliche Merkmale in den Anspruch aufzunehmen. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sei anerkannt, dass selbst von gemeinsam offenbarten Merkmalen eines dann isoliert übernommen werden dürfe, wenn es keinen technischen Zusammenhang mit den anderen aufweise und nicht untrennbar mit den übrigen Merkmalen der offenbarten Kombination verbunden sei.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Änderungen, Artikel 84 und 123(2) EPÜ*
- 1.1 Beansprucht wird eine Kombination von Magnetventil und Gehäuse und nicht länger ein Magnetventil an sich (vgl. Anspruch 1 wie ursprünglich eingereicht). Anspruch 1 gemäß einzigem Antrag der Beschwerdeführerin unterscheidet sich vom Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung dadurch, dass die Ausdrücke "mit einem Ventilkörper (1)" bzw. "wenigstens einen Ausgang (4)" durch die Ausdrücke "mit einem **von einem Gehäuse (12) aufgenommenen** Ventilkörper (1)" und "wenigstens **zwei Ausgänge** (4)" ersetzt worden sind. Ferner wurde

dass das Merkmal "wobei der wenigstens einen Ausgang (4) durch eine Kapillare (5) gebildet ist" in abgeänderter Form ("wobei die **zwei** Ausgänge (4) durch je eine Kapillare (5) gebildet **sind**") in den Oberbegriff und das Merkmal "**dass das Gehäuse (12) einen im Wesentlichen quaderförmigen Hauptkörper (13) aufweist, von dem zwei gegenüberliegende Wände einen U-förmigen Ausschnitt aufweisen, der in seinem unteren Bereich halbkreisförmig verläuft**" am Ende des Anspruchs aufgenommen.

- 1.2 Gemäß Anspruch 1 weist der Ventilkörper (1) einen Eingang (7) und "wenigstens zwei Ausgänge (4) für das Kältemittel" auf, wobei dem Ausdruck "wenigstens zwei Ausgänge (4)" im Hinblick auf das letzte Merkmal im Oberbegriff des Anspruchs 1 die Bedeutung "zwei Ausgänge (4)" zukommt.
- 1.3 Es wird nunmehr ein *bestimmtes* Ausführungsbeispiel beansprucht, bei dem der Ventilkörper "von einem Gehäuse (12) aufgenommen ist" und "zwei Ausgänge (4)" für das Kältemittel aufweist. Eine Stütze für diese Merkmale *als solche* sind in der ursprünglich eingereichten Anmeldung die Figuren 3 bis 6 und die dazugehörige Beschreibung (siehe die veröffentlichte Fassung WO 02/48592).
- 1.4 Die europäische Patentanmeldung darf nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, vgl. Artikel 123(2) EPÜ. Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob durch eine Änderung ein Gegenstand hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, ist, ob dieser neue Gegenstand in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen, also in

der Beschreibung, den Patentansprüchen und ggf. den Zeichnungen, offenbart ist. Die ursprüngliche Anmeldung ist dabei nicht als "Reservoir von Merkmalen" (Baukasten) anzusehen, mit denen beliebige Gegenstände konstruiert werden können; vielmehr ist sie ein "Reservoir von Gegenständen", die, sofern in ihrer Gesamtheit offenbart, auch in ihrer Gesamtheit beansprucht werden können.

- 1.5 Das Merkmal "dass das Gehäuse (12) ... halbkreisförmig verläuft" ist auf Seite 3, Zeilen 36 und 37, und auf Seite 4, Zeilen 8 und 9, der ursprünglich eingereichten Anmeldung (veröffentlichte Fassung) im Rahmen der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels offenbart.

Aus der Beschreibung und aus den Figuren der ursprünglich eingereichten Anmeldung geht allerdings hervor, dass in diesem einzigen offenbarten Ausführungsbeispiel, das eine *bestimmte* Ausführungsform einer Kombination von Magnetventil und Gehäuse in seiner Gesamtheit zeigt und beschreibt, die U-förmigen Ausschnitte so bemessen sind, dass der Ventilkörper 1 mit geringem Spiel darin eingefügt werden kann, siehe Seite 4, Zeile 10, sowie Figuren 5 und 6 der ursprünglich eingereichten Anmeldung (veröffentlichte Fassung). Anspruch 1 lässt allerdings völlig offen, wie der Ventilkörper 1 im Gehäuse 12 angeordnet ist, und wie die U-förmigen Ausschnitte bemessen sind. Außerdem weist das in den Anmeldungsunterlagen offenbarte Gehäuse Deckelteile 14, 15 einer bestimmten Konstruktion auf, siehe Seite 4, Zeile 24 bis Seite 5, Zeile 12 der ursprünglich eingereichten Anmeldung (veröffentlichte Fassung). Anspruch 1 lässt auch offen, ob das Gehäuse Deckelteile aufweist.

Es gibt keine Offenbarung, dass die Konstruktion des Gehäuses anders sein kann als das gezeigte und beschriebene Gehäuse des Ausführungsbeispiels. Im Gegensatz hierzu ist z. B. die Wahl für das Material des Gehäuses nicht im Ausführungsbeispiel festgelegt, vgl. Seite 3, Zeilen 35 und 36 der ursprünglich eingereichten Anmeldung (veröffentlichte Fassung).

Der Beschreibung ist zu entnehmen, dass der besondere Vorteil des offenbarten Gehäuses bzw. das Problem, das dadurch gelöst wird, die Halterung mit geringem Spiel des Ventilkörpers im Gehäuse ist. Nicht offenbart ist, dass diese Halterung des Ventilkörpers im Gehäuse ausschließlich durch die U-förmigen Ausschnitte in zwei gegenüberliegenden Wänden des Gehäuses bewirkt wird.

Das Weglassen schon dieser Konstruktionsmerkmale (Bemessung der U-förmigen Ausschnitte; Deckelteile) stellt somit nach Auffassung der Kammer eine unzulässige Erweiterung im Sinne von Artikel 123(2) EPÜ dar, die der Erteilung des Patents entgegensteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber