

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Juni 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0109/20 - 3.2.06

Anmeldenummer: 11000585.7

Veröffentlichungsnummer: 2479398

IPC: F01N13/00, F01N13/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Strassenfertiger oder Beschicker

Patentinhaberin:
Joseph Vögele AG

Einsprechende:
Caterpillar Inc.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56, 123(2)

Schlagwort:
Änderungen - unzulässige Erweiterung (ja)
Neuheit - Hilfsantrag III (ja)
Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag III (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0109/20 - 3.2.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 20. Juni 2024

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629 (US)

Vertreter:

Kramer Barske Schmidtchen
Patentanwälte PartG mbB
European Patent Attorneys
Landsberger Strasse 300
80687 München (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

Joseph Vögele AG
Joseph-Vögele-Straße 1
67067 Ludwigshafen (DE)

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2479398 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 26. November 2019.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender T. Rosenblatt
Mitglieder: P. Cipriano
J. Hoppe

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, in der diese zum Schluss gekommen war, dass das europäische Patent mit der Nummer 2 479 398 unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen gemäß einem Hilfsantrag I den Erfordernissen des EPÜ genüge.
- II. Die Beschwerdeführerin beantragte mit der Beschwerdebegründung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.
- III. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte mit der Beschwerdeerwiderung die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage eines der Hilfsanträge Ia, Ib, Ic, II, IIa, IIb, IIc, III, IIIa, IIIb und IIIc, eingereicht mit Schreiben vom 16. August 2019.
- IV. Die Parteien wurden zu einer mündlichen Verhandlung vor der Kammer geladen. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung informierte die Kammer die Parteien über ihre vorläufige Beurteilung der Sache. Demnach erfüllte der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ. Für den Fall, dass die Kammer in der mündlichen Verhandlung von dieser vorläufigen Meinung abweicht, wurde dargelegt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 allerdings neu und erfinderisch sein dürfte, dass jedoch Anspruch 1 der Hilfsanträge mit den römischen Nummern I und II den

Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ nicht beseitigen dürfte.

V. Die folgenden Dokumente sind für diese Entscheidung relevant:

KBS5 EP 1 637 710 A1
KBS6 DE 10 2009 023 207 A 1
KBS7 US 5 228 530
KBS8 FR 2 170 753

VI. Am 20. Juni 2024 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. In den abschließenden Anträgen der Beschwerdegegnerin wurde ergänzend ein Hilfsantrag I aufgeführt. Hierbei handelt es sich um eine offensichtliche Unrichtigkeit, denn der Hilfsantrag I aus dem Einspruchsverfahren entspricht dem geltenden Hauptantrag. Im Beschwerdeverfahren wurde ein "Hilfsantrag I" nicht eingereicht, sondern lediglich die Hilfsanträge Ia, Ib und Ic, die im Verlauf der mündlichen Verhandlung zurückgenommen wurden. Am Ende der mündlichen Verhandlung lagen demnach folgende Anträge vor:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag) hilfsweise, das Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten auf Grundlage eines der folgenden Anträge in der angegebenen Reihenfolge: Hilfsanträge II, III, IIIa, IIIb und IIIc, eingereicht mit Schreiben vom 16. August 2019.

VII. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"1. Straßenfertiger oder Beschicker, umfassend:
ein Abgassystem (1) mit einem Motorraum (2), der eine Motorhaube (3) umfasst, und mit einem Abgasrohr (4), das Verbrennungsgase von einem Motor (101) des Straßenfertigers oder des Beschickers (100) abführt, wobei das Abgasrohr (4) im Motorraum (2) angeordnet ist dadurch gekennzeichnet, dass das Abgasrohr (4) unter der Motorhaube (3) endet, wobei in der Motorhaube (3) sowohl eine Abgasauslassöffnung (6) vorgesehen ist, die mit dem Abgasrohr (4) strömungstechnisch ausgerichtet ist, als auch in der Motorhaube (3) zum Auslass von Abwärme des Motors (101) mindestens eine Abluftöffnung (7) vorgesehen ist, wobei die mindestens eine Abluftöffnung (7) Strömungsrippen (8) umfasst, um einem austretenden Abluftstrom eine Ausströmungsrichtung zu geben, und dass die Abgasauslassöffnung (6) und die Abluftöffnung (7) derart konfiguriert sind, dass ein aus der Abluftöffnung (7), von oberen Strömungsrippen (8) geleitete [sic] Abluftstrom über der Abgasauslassöffnung (6) ausströmt, und dadurch die ausströmenden Abgase aus der Abgasauslassöffnung (6) bedeckt, um die Abgase vom Bedienpersonal fernzuhalten."

Wenngleich die folgende, auf Seite 5 der Beschwerde begründung basierende Merkmalsnummerierung in eckigen Klammern den Wortlaut des Anspruchs nicht zutreffend wiedergibt, wird sie nachfolgend zur besseren Verständlichkeit der Entscheidungsgründe in Punkten 3.3 und 3.4, die auf den Vortrag der

Beschwerdeführerin Bezug nehmen, wiedergegeben:

"[M1.] Straßenfertiger oder Beschicker, umfassend:

[M2.] einen Motorraum (2), der eine Motorhaube (3) umfasst,

[M3a.] ein Abgasrohr (4), das Verbrennungsgase von einem Motor (101) des Straßenfertigers oder des Beschickers (100) abführt,

[M3b.] das Abgasrohr (4) ist im Motorraum (2) angeordnet,

[M3c.] das Abgasrohr (4) endet unter der Motorhaube (3),

[M4a.] eine Abgasauslassöffnung (6) ist in der Motorhaube (3) vorgesehen,

[M4b.] die Abgasauslassöffnung (6) ist mit dem Abgasrohr (4) strömungstechnisch ausgerichtet,

[M5a.] mindestens eine Abluftöffnung (7) zum Auslass von Abwärme des Motors (101) ist in der Motorhaube (3) vorgesehen,

[M5b.] die mindestens eine Abluftöffnung (7) umfasst Strömungsrippen (8), um einem austretenden Abluftstrom eine Ausströmungsrichtung zu geben,

[M6a.] die Abgasauslassöffnung (6) und die Abluftöffnung (7) sind derart konfiguriert, dass ein aus der Abluftöffnung (7) ausströmender Abluftstrom die ausströmenden Abgase aus der Abgasauslassöffnung (6) bedeckt, um die Abgase vom Bedienpersonal fernzuhalten

[M6b.] der Abluftstrom wird von oberen Strömungsrippen (8) geleitetet,

[M6c.] der Abluftstrom strömt über der Abgasauslassöffnung (6) aus."

VIII. Anspruch 1 des Hilfsantrags II lautet:

"Straßenfertiger oder Beschicker, umfassend:
ein Abgassystem (1) mit einem Motorraum (2), der eine Motorhaube (3) umfasst, und mit einem Abgasrohr (4), das Verbrennungsgase von einem Motor (101) des Straßenfertigers oder des Beschickers (100) abführt, wobei das Abgasrohr (4) im Motorraum (2) angeordnet ist dadurch gekennzeichnet, dass das Abgasrohr (4) unter der Motorhaube (3) endet, wobei in der Motorhaube (3) sowohl eine Abgasauslassöffnung (6) vorgesehen ist, die mit dem Abgasrohr (4) strömungstechnisch ausgerichtet ist, als auch in der Motorhaube (3) zum Auslass von Abwärme des Motors (101) mindestens eine Abluftöffnung (7) vorgesehen ist, wobei die mindestens eine Abluftöffnung (7) Strömungsrippen (8) umfasst, um einem austretenden Abluftstrom eine Ausströmungsrichtung zu geben, wobei die Abgasauslassöffnung (6) entlang zwei Seiten der Abluftöffnung (7) anliegt, und wobei die Abgasauslassöffnung (6) vor und neben einigen Strömungsrippen (8) angeordnet ist, so dass der Abluftstrom beim Verlassen der Abluftöffnung (7) einen aus der Abgasauslassöffnung (6) kommenden Abgasstrom nach vorn von der Motorhaube (3) weg mitnimmt, und dass die Abgasauslassöffnung (6) und die Abluftöffnung (7) derart konfiguriert sind, dass ein aus der Abluftöffnung (7), von oberen Strömungsrippen (8) geleitete [sic] Abluftstrom über der Abgasauslassöffnung (6) ausströmt, und dadurch die

ausströmenden Abgase aus der Abgasauslassöffnung (6) bedeckt, um die Abgase vom Bedienpersonal fernzuhalten."

IX. Anspruch 1 des Hilfsantrags III lautet:

"Straßenfertiger oder Beschicker, umfassend:
ein Abgassystem (1) mit einem Motorraum (2), der eine Motorhaube (3) umfasst, und mit einem Abgasrohr (4), das Verbrennungsgase von einem Motor (101) des Straßenfertigers oder des Beschickers (100) abführt, wobei das Abgasrohr (4) im Motorraum (2) angeordnet ist dadurch gekennzeichnet, dass das Abgasrohr (4) unter der Motorhaube (3) endet, wobei in der Motorhaube (3) sowohl eine Abgasauslassöffnung (6) vorgesehen ist, die mit dem Abgasrohr (4) strömungstechnisch ausgerichtet ist, als auch in der Motorhaube (3) zum Auslass von Abwärme des Motors (101) mindestens eine Abluftöffnung (7) vorgesehen ist, wobei die mindestens eine Abluftöffnung (7) Strömungsrippen (8) umfasst, um einem austretenden Abluftstrom eine Ausströmungsrichtung zu geben, wobei die Strömungsrippen (8) parallel in der Abluftöffnung (7) angeordnet sind und eine geneigte Position einnehmen, um den Abluftstrom nach vorn von der Motorhaube (3) weg zu leiten, wobei die Abgasauslassöffnung (6) entlang zwei Seiten der Abluftöffnung (7) anliegt, und wobei die Abgasauslassöffnung (6) vor und neben einigen Strömungsrippen (8) angeordnet ist, so dass der Abluftstrom beim Verlassen der Abluftöffnung (7) einen aus der Abgasauslassöffnung (6) kommenden Abgasstrom nach vorn von der Motorhaube (3) weg mitnimmt, und dass die Abgasauslassöffnung (6) und die Abluftöffnung (7) derart konfiguriert sind, dass ein aus der Abluftöffnung (7), von oberen Strömungsrippen (8) geleitete [sic] Abluftstrom über der

Abgasauslassöffnung (6) ausströmt, und dadurch die ausströmenden Abgase aus der Abgasauslassöffnung (6) bedeckt, um die Abgase vom Bedienpersonal fernzuhalten."

X. Der Wortlaut von Anspruch 1 der Hilfsanträge IIIa, IIIB und IIIc ist für die hier zu treffende Entscheidung nicht relevant, so dass auf seine Wiedergabe verzichtet werden kann.

XI. Der entscheidungsrelevante Vortrag der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Absatz [0032] der Beschreibung der veröffentlichten Anmeldung, der dem fünften Absatz auf Seite 5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung entspreche, offenbare eine spezifischere Anordnung der Abgasauslassöffnung 6 und der Abluftöffnung 7, wie sie in Figur 1 gezeigt sei. Tatsächlich könnte die Fachperson den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen unmittelbar und eindeutig lediglich entnehmen, dass die Abgasauslassöffnung 6 vor und neben den Strömungsrippen 8 angeordnet sei. Zudem werde insbesondere in Absatz [0032] herausgestellt, dass diese Anordnung der Öffnungen 6 und 7 dazu diene, dass der Abluftstrom beim Verlassen der Abluftöffnung 7 den aus der Abgasöffnung 6 kommenden Abgasstrom nach vorn von der Motorhaube 3 weg mitnehme.

Hilfsantrag II - Artikel 123 (2) EPÜ

Die Änderungen am Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags II würden den Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ nicht überwinden, da die ursprünglich

eingereichte Beschreibung, siehe den vierten und fünften Absatz auf Seite 5, eine spezifischere Anordnung der Abgasauslassöffnung 6 und der Abluftöffnung 7 offenbare.

Hilfsantrag III

Die Beschwerdeführerin hat zu Hilfsantrag III lediglich vorgetragen, dass dieser nicht gewährt werden könne, da für diesen keine geänderte Beschreibung vorgelegt worden sei. Gegen eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur Anpassung der Beschreibung sei jedoch nichts einzuwenden.

- XII. Der entscheidungsrelevante Vortrag der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Die Fachperson erkenne, dass im fünften Absatz der Seite 5 zwei verschiedene Funktionen beschrieben sind, nämlich einerseits das Nach-Vorne-Lenken der ausströmenden Abgase und andererseits das Bedecken der ausströmenden Abgase. Somit könne die Funktion des Bedeckens alleine (ohne das Nach-Vorne-Lenken) im Anspruch 1 definiert werden.

Hilfsantrag II - Artikel 123 (2) EPÜ

Grundlage für die aufgenommenen Merkmale sei Absatz [0032] der veröffentlichten Anmeldung. Die Merkmale im Absatz [0031] seien dagegen nur fakultativ und daher für die Abdeckfunktion nicht wesentlich.

Hilfsantrag III - Artikel 123 (2) EPÜ

Grundlage für die aufgenommenen Merkmale sei Absatz [0031] der veröffentlichten Anmeldung.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Die Begründung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, wonach der geänderte Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags I (hier Hauptantrag) die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle, hält einer Überprüfung durch die Kammer nicht stand.

Zum Zweck des Vergleichs des geänderten Gegenstands mit dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung wird nachfolgend auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen Bezug genommen.

1.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 wurde unter anderem mit den folgenden unterstrichenen Merkmalen ergänzt, die unbestritten der Beschreibung entnommen sind:

"... die Abgasauslassöffnung (6) und die Abluftöffnung (7) derart konfiguriert sind, dass ein aus der Abluftöffnung (7), von oberen Strömungsrippen (8) geleitete [sic] Abluftstrom über der Abgasauslassöffnung (6) ausströmt, und dadurch die ausströmenden Abgase aus der Abgasauslassöffnung (6) bedeckt, um die Abgase vom Bedienpersonal fernzuhalten."

1.2 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die Grundlage für die hier unterstrichenen Merkmale der zweite Satz des fünften Absatzes auf Seite 5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung sei. Sie trug vor, dass der erste und der zweite Satz dieses Absatzes zwei getrennte Offenbarungen darstellten. Dies ergebe sich deutlich aus der Formulierung "[v]orgesehen ist auch... und dadurch...". Der zweite Satz betreffe eine allgemeinere Form der Abdeckung der ausströmenden Abgase im Gegensatz zum ersten Satz, der zusätzlich einen Effekt "nach vorne von der Motorhaube weg" impliziere. Die Fachperson verstehe den gesamten Absatz so, dass für den abdeckenden Effekt nur die im zweiten Satzes erwähnten Merkmale ausreichen, nämlich dass ein von der Abluftöffnung (7) durch obere Strömungsrippen (8) geleiteter Abluftstrom oberhalb der Abgasaustrittsöffnung (6) austrete.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt.

1.2.1 Dieses Argument beruht im Kern bereits auf einem falschen Kriterium, welches die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung bei der Beurteilung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ angewendet hat. Es geht nämlich nicht um die von ihr gestellte Frage, ob die Fachperson bestimmte Merkmale als wesentlich für die Erreichung eines bestimmten Effekts erkennen oder ansehen würde (vgl. Randnummer 23 der angefochtenen Entscheidung). Vielmehr darf eine vorgenommene Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen, was die Fachperson der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann

(siehe z.B. Entscheidungsgründe 4.3 der Entscheidung G 2/10 der Großen Beschwerdekammer, ABl. EPA 2012, 276). Die Kammer sieht keinen Grund von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

- 1.2.2 Der Inhalt des zweiten Satzes des fünften Absatzes auf Seite 5 der ursprünglichen Beschreibung stellt keine vom Inhalt des ersten Satzes zu trennende Offenbarung dar, die unmittelbar und eindeutig zum beanspruchten Gegenstand führt.

Wie auch von der Beschwerdeführerin argumentiert wurde, betrifft der fünfte Absatz auf Seite 5 der Beschreibung in der Tat ein in Figur 1 gezeigtes Ausführungsbeispiel. Der vorausgehende vierte und der fünfte Absatz auf Seite 5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbaren nämlich:

Absatz 4: "Wie durch die Figur 1 gezeigt wird, weist die Abluftöffnung 7 Strömungsrippen 8 auf, die parallel in der Abluftöffnung 7 angeordnet sind. Die Strömungsrippen 8 nehmen dabei eine geneigte Position ein, um den Abluftstrom nach vorn von der Motorhaube 3 weg zu leiten.

Absatz 5: "Entlang zwei Seiten der Abluftöffnung 7 liegt die Abgasauslassöffnung 6 an, wobei die Abgasauslassöffnung 6 vor und neben einigen Strömungsrippen 8 angeordnet ist, so dass der Abluftstrom beim Verlassen der Abluftöffnung 7 den aus der Abgasöffnung 6 kommenden Abgasstrom nach vorn von der Motorhaube 3 weg mitnimmt.

Vorgesehen ist auch, dass der von den oberen Strömungsrippen 8 geleitete Abluftstrom über der Abgasauslassöffnung 6 ausströmt, und dadurch die ausströmenden Abgase aus der Abgasauslassöffnung 6

bedeckt, so dass die Abgase vom Bedienpersonal ferngehalten werden."

Beide Sätze des fünften Absatzes gehören zur Offenbarung eines einzigen Ausführungsbeispiels, nämlich des Ausführungsbeispiels der Figur 1.

Der erste Satz des fünften Absatzes beschreibt demnach Merkmale der Ausführungsbeispiels der Figur 1, die zur Leitung des Abluftstroms nach vorn von der Motorhaube weg dienen, ohne dass dabei eines der Merkmale als optional für dieses Ausführungsbeispiel dargestellt wird.

Durch die Verwendung des Wortes "auch" in seinem einleitenden Teil wird die Fachperson den zweiten Satz als Ergänzung zum ersten Satz verstehen und daraus schließen, dass die in beiden Sätzen offenbarten Merkmale für den abdeckenden Effekt ("dadurch...") und folglich ("so dass...") für das Fernhalten der Abgase vom Bedienpersonal erforderlich sind. Es gibt somit eine inhaltliche Verbindung zwischen beiden Sätzen, aus der sich ein struktureller und funktioneller Zusammenhang der beschriebenen Merkmale für dieses Fernhalten der Abgase ergibt, selbst wenn der abdeckende Effekt nur im zweiten Satz offenbart wird. Er wird an dieser Stelle aber gerade kausal mit dem Effekt des Fernhaltens verknüpft und nicht unabhängig von ihm.

Die Aufnahme der Merkmale aus dem zweiten Satz des fünften Absatzes auf Seite 5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung in Anspruch 1, isoliert von den vorher in diesem Zusammenhang offenbarten Merkmalen, führt deshalb zu einem Gegenstand, der nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der

eingereichten Fassung entnommen werden kann und deshalb über ihren Inhalt hinausgeht.

1.3 Anspruch 1 des Hauptantrags erfüllt folglich das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht. Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

2. Hilfsantrag II - Artikel 123(2) EPÜ

Die Änderung gemäß Hilfsantrag II beseitigt den Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ gegen Anspruch 1 des Hauptantrags nicht.

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags II wurde gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags um folgende Merkmale ergänzt:

"wobei die Abgasauslassöffnung (6) entlang zwei Seiten der Abluftöffnung (7) anliegt, und wobei die Abgasauslassöffnung (6) vor und neben einigen Strömungsrippen (8) angeordnet ist, so dass der Abluftstrom beim Verlassen der Abluftöffnung (7) einen aus der Abgasauslassöffnung (6) kommenden Abgasstrom nach vorn von der Motorhaube (3) weg mitnimmt".

Die Beschwerdegegnerin hat als Grundlage die Zeilen 36 bis 42 des Absatzes [0032] der veröffentlichten Anmeldung genannt. Dies entspricht Seite 5, Satz 1 der ursprünglichen Anmeldung.

2.2 Die ursprünglich eingereichte Anmeldung offenbart, wie oben bereits ausgeführt, eine spezifischere Anordnung der Abgasauslassöffnung und der Abluftöffnung, die das Bedecken und das "nach vorn von der Motorhaube weg"-Leiten auf den Abluftstrom und auf den Abgasstrom ermöglicht. Insbesondere werden die Leitfunktion und

die dazu verwendeten Merkmale bereits im vorausgehenden vierten Absatz auf Seite 5 der Beschreibung offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags II, der aus der Hinzufügung der lediglich dem fünften Absatz isoliert entnommenen Merkmale resultiert, ist der Beschreibung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

- 2.3 Die Beschwerdegegnerin trug vor, dass der gesamte fünfte Absatz auf Seite 5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung und damit alle für die Abdeckfunktion wesentlichen Merkmale zu Anspruch 1 hinzugefügt worden seien. Die Fachperson würde erkennen, dass weitere Merkmale, bzw. die Merkmale im vierten Absatz der Seite 5, optional seien.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt.

- 2.3.1 Wie oben bereits dargelegt, beruht dieses Argument der Beschwerdegegnerin nicht auf dem richtigen Kriterium für die Prüfung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ (vgl. Punkt 1.2.1).
- 2.3.2 Darüber hinaus ist Folgendes zu den Merkmalen im vierten Absatz der Seite 5 anzuführen: wie bereits oben erwähnt, gehören sowohl der vierte als auch der fünfte Absatz auf Seite 5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung zur Offenbarung des Ausführungsbeispiels nach Figur 1 und beschreiben die Anordnung der Abluftöffnung mit ihren Strömungsrippen sowie der Abgasauslassöffnung. Die geneigten und parallelen Strömungsrippen, die im vierten Absatz beschrieben sind, leiten den Abluftstrom nach vorne von der Motorhaube weg. Keines dieser Merkmale ist hierbei als optional für diese Funktion beschrieben.

Auch die Anordnung der Abgasauslassöffnung entlang zweier Seiten (vor und neben) der Abluftöffnung, die im ersten Satz des fünften Absatzes beschrieben wird, dient dem Zweck, dass der Abluftstrom beim Verlassen der Abluftöffnung den aus der Abgasöffnung 6 kommenden Abgasstrom nach vorne von der Motorhaube weg mitnimmt. Das Bedecken der Abgase aus der Abgasauslassöffnung, wie sie dann im zweiten Satz des fünften Absatzes beschrieben wird, ist ohne diese spezifische Anordnung nicht offenbart. Wie im vierten Absatz findet sich auch im fünften Absatz nirgends ein Hinweis, dass ein Teil der Merkmale in diesem Zusammenhang optional wäre oder fortgelassen werden könnte.

Die Merkmale aus dem vierten Absatz sind somit für das Bedecken der Abgase nicht als optional oder "unwesentlich" dargestellt.

- 2.4 Die Beschwerdegegnerin hat zudem geltend gemacht, dass die Beschwerdeführerin ihren Vortrag gegenüber dem Einspruchsverfahren geändert habe und mit der Erwähnung des vierten Absatzes einen neuen Einwand vorgebracht habe. Die Beschwerdeführerin hätte diesen Einwand schon früher erheben können.

Diese Argumente überzeugen die Kammer auch nicht.

- 2.4.1 Die Beschwerdeführerin hat bereits in den Absätzen 1.4 und 1.6 im Abschnitt II ihrer Einspruchsschrift den Einwand erhoben, dass das Fernhalten der Abgase vom Bedienpersonal über spezielle obere Strömungsrippen erfolgt, die im Zusammenspiel mit einer speziellen Anordnung der Abluftöffnung zur Abgasauslassöffnung funktionieren, bzw. dass nur eine mit weiteren speziellen Merkmalen ausgestaltete Ausführungsform, wie sie in der Figur 1 gezeigt ist, offenbart sei. Der

Einwand richtete sich somit schon im Einspruchsverfahren genau wie in der Beschwerdebegündung auf eine Zwischenverallgemeinerung des Gegenstands des betreffenden unabhängigen Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung der Figur 1. Auch wenn der vierte Absatz in der Einspruchsschrift und in der Beschwerdebegündung nicht explizit erwähnt wird, gibt es keine Veranlassung diesen Vortrag allein auf den fünften Absatz der Seite 5 zu beziehen. Vielmehr umfasst er die gesamte Beschreibung der Figur 1. Die Beschwerdeführerin ist darüber hinaus in keiner Weise verpflichtet, bei einem Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ alle Merkmale aufzulisten, die ihrer Meinung nach fehlen würden, um diesen Einwand zu überwinden. Vielmehr ist es Aufgabe eines Patentinhabers, den Anspruch so zu ändern, dass dessen Gegenstand der ursprünglichen Offenbarung entspricht.

Die Kammer stuft somit das Vorbringen in der Beschwerdebegündung zum Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ allenfalls als Weiterentwicklung des Vorbringens im Einspruchsverfahren ein, wonach es sich bei der Merkmalskombination des Anspruchs 1 um eine Zwischenverallgemeinerung der Offenbarung der Figur 1 handelt.

- 2.5 Rein vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass die Kammer das Vorbringen, das auf das Fehlen der Merkmale gerichtet ist, die im vierten Absatz der Seite 5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart sind, zulassen würde, wenn dieses als eine Änderung im Sinne von Artikel 12 (4) VOBK anzusehen wäre.
- 2.6 Da Anspruch 1 des Hilfsantrags II das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllt, ist Hilfsantrag II nicht gewährbar.

3. Hilfsantrag III

3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III wurde gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags II um folgende Merkmale ergänzt:

"wobei die Strömungsrippen (8) parallel in der Abluftöffnung (7) angeordnet sind und eine geneigte Position einnehmen, um den Abluftstrom nach vorn von der Motorhaube (3) weg zu leiten"

Die Beschwerdegegnerin hat insoweit Absatz [0031] als Grundlage für die Änderung angegeben. Dies entspricht Seite 5, vierter Absatz der ursprünglichen Anmeldung.

3.2 Die Beschwerdeführerin hatte keine Einwände gegen die geänderten Ansprüche des Hilfsantrags III erhoben. Die Kammer sieht das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ als erfüllt an, da der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III alle Merkmale angibt, die im vierten und fünften Absatz der Seite 5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung im Zusammenhang offenbart sind.

3.3 Die gegen die Patentierbarkeit des Hauptantrags erhobenen Einwände stehen der Gewährbarkeit des Hilfsantrags III nicht entgegen. Die vorläufige Meinung der Kammer entsprechend ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK bezüglich der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hauptantrags war die folgende (siehe Punkte 2.1 bis 2.4, *ibid.*):

"Hauptantrag - Artikel 54(2) EPÜ

Die Absätze [0001] und [0002] der KBS5 offenbaren lediglich allgemein eine Baumaschine oder verschiedene Baumaschinentypen. Ein Straßenfertiger oder Beschicker wird jedoch nicht offenbart. Daher dürfte Merkmal 1 (gemäß der Merkmalanalyse auf Seite 5 der Beschwerdebegründung) nicht offenbart sein.[...]

Die Kammer ist der Auffassung, dass die Öffnungen bzw. der Auslass 41ba in Figur 8 der KBS5 keine Rippen aufweisen. Der Fachmann würde die Abkantungen, die die Öffnung bzw. den Auslass 41ba begrenzen, nicht als Rippen im Sinne der Merkmale [M] 5b und [M] 6b verstehen. Merkmale M5b und [M] 6b sind somit nicht offenbart.

KBS5 offenbart keine separaten Öffnungen für Motorwärmeabluft und Motorabgase in der Motorhaube. Stattdessen werden der Abluftstrom und der Abgasstrom bereits vor dem Auslass 41ba in der Ausführungsbeispiel der Figur 8 vermischt, d.h. innerhalb des Motorraums, und dann als Gemisch aus dem Auslass 41ba ausgestoßen.

Es könnte zu erörtern sein, ob Anspruch 1 zwei getrennte Öffnungen definiert und wie diese gegebenenfalls voneinander unterschieden werden könnten. Allerdings ist die Kammer der Auffassung, dass in Figuren 3 und 8 der KBS5 keine Bedeckungsfunktion im Sinne einer sachgerechten Auslegung des Merkmals 6a offenbart ist.

Das Ausführungsbeispiel der Figur 3 zeigt auch nicht, dass der Abluftstrom über einer Abgasauslassöffnung gemäß Merkmal 6c ausströmt. Die Kammer ist auch hier nicht überzeugt, dass die Auslegung des Merkmals 6c durch die Beschwerdeführerin sachgerecht ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenüber KBS5 neu."

- 3.4 Die vorläufige Meinung der Kammer bezüglich erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hauptantrags war die folgende (siehe Punkte 3.1 bis 3.9 der Kammermitteilung):

*"Hauptantrag - Artikel 56 EPÜ
KBS6 als nächstliegender Stand der Technik*

Es ist nicht strittig zwischen den Parteien, dass KBS6 die Merkmale [M]1 bis [M]3b offenbart.

In der KBS6 wird ein in Dachhöhe endendes Abgasrohr eingesetzt, aus dem die Abgase auf einem Höhenniveau oberhalb des Bedienstands an die Umgebung abgegeben werden, so dass sie vom Bedienpersonal ferngehalten werden. Dieser Effekt ist somit bereits in KBS6 vorhanden. Die Merkmale [M]5a bis [M]6c dürften somit nur eine alternative Konstruktion ermöglichen, mit der Abgase zuverlässig vom Bedienpersonal ferngehalten werden können.

Die Merkmale [M]3c bis [M]4b sorgen jedoch dafür, dass das Abgasrohr nicht mehr den Wetterbedingungen ausgesetzt ist.

Die objektive Aufgabe dürfte darin bestehen, einen Straßenfertiger so zu gestalten, dass das Abgasrohr nicht mehr den Wetterbedingungen ausgesetzt ist und die Abgase dennoch zuverlässig vom Bedienpersonal ferngehalten werden.

In Kombination mit KBS7

Selbst wenn der Fachmann den Rasenmäher der KBS7 nicht aufgrund eines gattungsfremden Einsatzzwecks ausschließen würde, unterscheidet sich die Motorhaube 50 des Rasenmähers der KBS7 konstruktiv und von ihrer Anordnung von der Motorhaube des Straßenfertigers der KBS6.

Zwar scheint unter anderem das funktionelle Merkmal [M] 6a in KBS7 offenbart zu sein, da die Abgase vom Bedienpersonal ferngehalten werden; dies dürfte jedoch an der Tatsache liegen, dass das Abgassystem des Rasenmähers in KBS7 hinter dem Bedienstand liegt und seine Abgase nach hinten ausgestoßen werden.

Der Antrieb und das Abgassystem der KBS6 befinden sich jedoch vor dem Bedienstand. Selbst wenn der Fachmann die Öffnung in der Seitenverkleidung (siehe Figur 1 der KBS6) als Teil der Motorhaube betrachten und mit dem Abgassystem der KBS7 kombinieren würde, würde eine solche Anordnung nicht die ausströmenden Abgase aus der Abgasauslassöffnung (6) bedecken, um die Abgase vom Bedienpersonal fernzuhalten. Außerdem hat die Kammer Zweifel, ob eine solche Öffnung in der KBS6 an der Motorhaube liegt.

Die Kammer hat Bedenken, ob schräge Gitterlamellen 52a in der schematischen Figur 2 der KBS7 offenbart werden. Jedoch dürfte eine Lenkung der Abgase im Sinne von Anspruch 1 nicht offenbart sein. In Figur 2 der KBS7 zeigt der Pfeil in Strömungsrichtung nach den Lamellen noch horizontal nach hinten, wie die beiden Pfeile vor den Gitterlamellen.

Der Fachmann würde somit, ausgehend von KBS6 und auf der Suche nach einer Konstruktion, bei der das Abgasrohr nicht mehr den Wetterbedingungen ausgesetzt

ist und die Abgase dennoch zuverlässig vom Bedienpersonal ferngehalten werden können, in Kombination mit der Lehre der KBS7 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen.

In Kombination mit KBS8

Figur 1 der KBS8 zeigt, dass der Motorraum des Schaufelbaggers hinter einer geschlossenen Fahrerkabine positioniert ist. Die Kammer stimmt zu, dass die Leitschaufeln 28 Strömungsrippen im Sinne von Anspruch 1 sind und schräg ausgebildet sind (siehe Figuren 1 und 2). Jedoch dürften sie nach vorne in Richtung Fahrer zeigen, so dass anscheinend eine Lenkung der Strömung in Richtung Fahrerkabine erkennbar ist.

Darüber hinaus scheint sich KBS8 mit der Minimierung des Geräuschs zu befassen (Seite 1, Zeilen 14-18). Auf Seite 4, Zeilen 15-18 wird außerdem offenbart, dass die Abgase nach oben getragen und in einem großen Luftvolumen verteilt werden, sodass ihre Konzentration verringert wird und die Luftverschmutzung in der Umgebung des Fahrzeugs akzeptabler wird. Eine spezifische Fernhaltung der Abgase vom Bedienpersonal wird weder implizit noch explizit in KBS8 beschrieben.

Der Fachmann würde somit, ausgehend von KBS6 und auf der Suche nach einer Konstruktion, bei der das Abgasrohr nicht mehr den Wetterbedingungen ausgesetzt ist und die Abgase dennoch zuverlässig vom Bedienpersonal ferngehalten werden können, in Kombination mit der Lehre der KBS8 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags dürfte somit auf einer erfinderischer Tätigkeit beruhen."

- 3.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III baut auf dem entsprechenden Anspruch des Hauptantrags auf und ist somit im Vergleich zu diesem durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale weiter eingeschränkt (siehe Punkte 2.1 und 3.1 oben). Argumente, warum die vorläufige Meinung der Kammer zur Neuheit und/oder erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Hauptantrag falsch sein könnte, wurden nicht vorgetragen. Folglich gibt es auch keine Gründe, die zu einer anderen Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des weiter eingeschränkten Anspruchs 1 von Hilfsantrag III führen könnten.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 von Hilfsantrag III neu ist (Artikel 54 EPÜ) und auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56 (EPÜ)).

- 3.6 Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass der Hilfsantrag III keine angepasste Beschreibung habe und daher der Hilfsantrag III aus diesem Grund nicht gewährbar sei.

Dieser Auffassung folgt die Kammer nicht. Im vorliegenden Fall steht das Fehlen einer angepassten Beschreibung der Beurteilung der Gewährbarkeit der Ansprüche nicht entgegen. Es entspricht der üblichen Praxis vor den Beschwerdekammern, die Sache zur Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Im Übrigen kann es durchaus verfahrensökonomisch sein, die Anpassung der Beschreibung eines geänderten Patents zurückzustellen und die Angelegenheit hierzu an die Einspruchsabteilung

zurückzuverweisen. Dort wird auch die Beschwerdegegnerin die Möglichkeit haben, zu entsprechenden vorgeschlagenen Änderungen Stellung zu nehmen. Die Kammer sieht keinen Anlass, im vorliegenden Fall von dieser üblichen Vorgehensweise abzuweichen, zumal auch die Beschwerdeführerin erklärt hat, dass sie mit einer entsprechenden Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung einverstanden wäre.

4. Da die Erfordernisse des EPÜ, abgesehen von einer an die geänderten Ansprüche anzupassenden Beschreibung, erfüllt sind, kann das Patent im Umfang der geänderten Ansprüche gemäß Hilfsantrag III aufrechterhalten werden (Artikel 101 (3) a) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten mit folgenden Unterlagen:
Ansprüche 1 bis 13 gemäß Hilfsantrag III, eingereicht mit Schreiben vom 16. August 2019
und einer noch anzupassenden Beschreibung und Figuren.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Grundner

T. Rosenblatt

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt