

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Oktober 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1262/23 - 3.2.04

Anmeldenummer: 18174063.0

Veröffentlichungsnummer: 3412185

IPC: A47L5/24, A47L9/28

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

BEQUEM WIEDERAUFLADBARER IN DER HAND GEHALTENER
AKKUBETRIEBENER STAUBSAUGER

Patentinhaberin:

BSH Hausgeräte GmbH

Einsprechende:

Murgitroyd & Company Limited
Miele & Cie. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 84, 123(2), 123(3)
VOBK 2020 Art. 12(4), 12(6), 13(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - nicht naheliegende Alternative
Patentansprüche - Klarheit nach Änderung (ja)
Änderungen - Zwischenverallgemeinerung
Spät eingereichter Antrag - wäre bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorzubringen gewesen (nein)
Änderung des Vorbringens - Eignung der Änderung zur Behandlung
der Fragestellungen (ja)
Spät eingereichte Beweismittel - Umstände der Beschwerdesache
rechtfertigen Zulassung (nein)

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1262/23 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 22. Oktober 2025

Beschwerdeführerin: BSH Hausgeräte GmbH
(Patentinhaberin) Carl-Wery-Strasse 34
81739 München (DE)

Vertreter: BSH Hausgeräte GmbH
Zentralbereich Innovation -
Gewerblicher Rechtsschutz
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Murgitroyd & Company Limited
(Einsprechender 1) Murgitroyd House
165-169 Scotland Street
Glasgow G5 8PL (GB)

Vertreter: Keltie LLP
No. 1 London Bridge
London SE1 9BA (GB)

Beschwerdegegnerin: Miele & Cie. KG
(Einsprechender 2) Carl-Miele-Str. 29
33332 Gütersloh (DE)

Vertreter: Miele & Cie. KG
Schutzrechte/Verträge
Postfach
33325 Gütersloh (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 10. Mai 2023 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3412185 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. Pieracci
Mitglieder: S. Hillebrand
 C. Heath

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Streitpatent zu widerrufen.

In dieser hatte die Einspruchsabteilung unter anderem festgestellt, dass der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gemäß der Hilfsanträge I und II (ursprünglich eingereichter Hilfsantrag V) über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

II. In einer Mitteilung nach Artikel 15(1) hat die Kammer die vorläufige Auffassung geäußert, dass

- mit Beschwerdebegründung eingereichte Haupt- und Hilfsanträge zuzulassen sind,
- der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen I, II nach wie vor über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, der gemäß Hilfsantrag III jedoch nicht,
- die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags III klar sind sowie
- ihr Gegenstand bezüglich des angezogenen Stands der Technik neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

III. Am 22. Oktober 2025 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer in Form einer Videokonferenz unter Beteiligung aller Parteien statt.

IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung eines

geänderten Hauptantrags oder eines der geänderten Hilfsanträge I - V, alle erstmals eingereicht mit Beschwerdebegründung und basierend auf dem zuletzt im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrag I, und weiter hilfsweise für den Fall der Zulassung der Dokumente D19 - D21 in der Fassung eines geänderten Hauptantrags_1 oder einer der geänderten Hilfsanträge I_1 - V_1, jeweils basierend auf Haupt- und Hilfsanträgen I - V und eingereicht mit Schreiben vom 27. Juni 2024.

Beide Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende) 1 und 2 beantragen die Zurückweisung der Beschwerde.

- V. Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:
- "In der Hand gehaltener akkubetriebener Staubsauger (1) mit einem rohrförmigen Saugstutzen (9), durch den im vorgesehenen Betrieb des Staubsaugers (1) Saugluft in einer Einströmungsrichtung zu einem Fliehkraftabscheider (8) in den Staubsauger (1) eingesaugt wird, wobei eine Längsachse des Saugstutzen (9) senkrecht zu einer Längsachse des Fliehkraftabscheiders (8) verläuft, einem elektrischen Akkumulator (3) zum Betreiben des Motors einer Motor-Gebläse-Einheit (4) des Staubsaugers (1) und einem Steckverbinder (16) zum Laden des elektrischen Akkumulators (3), wobei der Steckverbinder (16) eine vorgesehene Steckrichtung entlang einer Achse, die sich parallel zur Einströmungsrichtung erstreckt oder mit dieser einen Winkel von weniger als 45° einschließt, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckverbinder (16) über die Bodenseite des Staubsaugers (1) zugänglich an dem Staubsauger (1) angeordnet ist."

Anspruch 2 des Hauptantrags hat folgenden abweichenden

kennzeichnenden Teil:

"dass der Steckverbinder (16) so ausgelegt und an dem Staubsauger (1) angeordnet ist, dass die vorgesehene Steckrichtung des Steckverbinders (16) entgegen der Einströmungsrichtung verläuft oder mit dieser einen Winkel von mehr als 135° und von höchstens 180° einschließt."

Die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags I enthalten gegenüber den Ansprüchen 1 und 2 des Hauptantrags die folgenden zusätzlichen Merkmale im Oberbegriff:

"... [eingesaugt wird,] wobei der Saugstutzen (9) in einem oberen Bereich des Fliehkraftabscheiders (8) vorgesehen ist, und ..."

Die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags II enthalten gegenüber den Ansprüchen 1 und 2 des Hilfsantrags I die folgenden zusätzlichen Merkmale im Oberbegriff:

"... [Saugstutzen (9), durch den im vorgesehenen Betrieb des Staubsaugers (1) Saugluft in einer Einströmungsrichtung zu einem] allgemein aufrecht ausgerichteten [Fliehkraftabscheider (8) in den Staubsauger (1) eingesaugt wird,] ... "

Die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags III enthalten gegenüber den Ansprüchen 1 und 2 des Hilfsantrags II die folgenden zusätzlichen Merkmale im Oberbegriff:

" ... [Akkumulators (3),] wobei der Fliehkraftabscheider (8) im Wesentlichen parallel zu der ebenfalls aufrecht angeordneten Motor-Gebläse-Einheit (4) angeordnet ist, und ...".

VI. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D3: JP 2016-137165 A

D7: JP 2016-131792 A

- D8: GB 2468719 A
D19: WO 2015/077802 A1
D20: Screenshots waybackmaschine einer website mit
John Lewis Staubsaugern
<https://web.archive.org/web/20170309105520/>
[https://www.johnlewis.com/browse/electricals/
vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/_/N-aif](https://www.johnlewis.com/browse/electricals/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/_/N-aif)
D21: Screenshots waybackmaschine einer website mit
Dyson Lewis Staubsaugern
<https://web.archive.org/web/20170320111656/>
[https://ao.com/l/cordless_vacuum_cleaners/1/
127-57-155/](https://ao.com/l/cordless_vacuum_cleaners/1/127-57-155/)
D22: EP 2 581 022 A1
D23: EP 1 752 076 A1.

VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Die Einspruchsabteilung hat während der mündlichen Verhandlung ihre vorherige positive Auffassung zur ursprünglichen Offenbarung geändert, der Patentinhaberin aber weder Gelegenheit, noch Hinweise gegeben, um den Mangel zu beheben.
Zumindest Hilfsantrag III genügt den Erfordernissen der Artikel 56, 84, 123(2), (3) EPÜ.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Die Beschwerdeführerin hatte ausreichend Gelegenheit, neue Hilfsanträge in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorzulegen und hat davon auch Gebrauch gemacht. Es liegen keine Umstände vor, die die Zulassung weiterer geänderter Anträge im Beschwerdeverfahren rechtfertigen.
Auch die unabhängigen Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen I - III sind unzulässig zwischenverallgemeinert, da in ihnen weitere

wesentliche Merkmale des Fliehkraftabscheiders und des Saugstutzens fehlen. Zudem ist die Einströmungsrichtung in ihnen erweitert definiert.

Die unabhängigen Ansprüche sind bezüglich dieser Merkmale auch nicht klar.

Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gemäß Hilfsantrag III beruht ausgehend von D8 und unter Berücksichtigung von Fachwissen oder D3, D7 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Das Patent und sein technischer Hintergrund

2.1 Das Patent befasst sich mit einem handgehaltenen, akkubetriebenen Staubsauger. Der Steckverbinder zum Laden des Akkus definiert eine Einsteckrichtung im wesentlichen parallel zur Einströmungsrichtung der Luft in den Staubsauger über einen Saugstutzen.

Der Steckverbinder ist am Boden des Staubsaugers vorgesehen (erster unabhängiger Anspruch 1) oder die Steckrichtung verläuft im wesentlichen entgegen der Einströmungsrichtung (zweiter unabhängiger Anspruch 2).

2.2 Im Ausführungsbeispiel des Patents (und in D8) liegt der Handgriff mehr oder weniger senkrecht zu Einströmungsrichtung und Saugstutzen, so dass der Staubsauger "von hinten" wie eine Pistole geführt wird. Bei anderen Typen von Staubsaugern (wie D3 oder D7) ist der Handgriff im wesentlichen parallel zu Einströmungsrichtung und Saugstutzen angeordnet ist, so dass der Staubsauger "von oben" wie an einem ein Tragegriff geführt wird.

3. **Hauptantrag, Hilfsanträge I - V - Zulassung**

3.1 Die Zulassung dieser erstmals mit Beschwerdebegründung eingereichten Anträge unterliegt dem Ermessen der Kammer, Artikel 12(2), (4) VOBK.

Sie beruhen auf einem während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag I, den diese aufgrund des in dessen unabhängige Ansprüche aufgenommenen Merkmals "zu einem Fliehkraftabscheider" als unzulässig zwischenverallgemeinert angesehen hatte.

Strittig ist hier vor allem, ob es sich um eine zeitnahe und legitime Reaktion der Beschwerdeführerin auf den Verlauf und das Ergebnis des Einspruchsverfahren handelt, oder von ihr hätte erwartet werden können, diese Anträge bereits vor oder zumindest noch während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu stellen, Artikel 12(6), zweiter Absatz VOBK.

3.2 In Reaktion auf die Einsprüche hatte die Patentinhaberin erstmals Hilfsanträge mit ihrem Schreiben vom 26. Januar 2021 gestellt (im folgenden (1)). In zwei von diesen, IV(1) und V(1), war in den unabhängigen Ansprüchen das Merkmal "zu einem Fliehkraftabscheider" ohne weitere Details des Fliehkraftabscheiders aufgenommen worden. Die Einspruchsabteilung hat in Abschnitt 8.1.3 ihres Ladungszusatzes die ursprüngliche Offenbarung dieses Merkmals anerkannt und in Abschnitt 14 die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage von Hilfsantrag V(1) in Aussicht gestellt. Mit Schreiben vom 3. Januar 2023 hat die Einsprechende 2 zwei Jahre später und zwei Tage vor Ende der Frist nach Regel 116 EPÜ eine Zwischenverallgemeinerung in den Hilfsanträgen IV(1) und V(1) gerügt, weil sechs im ursprünglichen

Absatz [0034] im Zusammenhang mit dem Fliehkraftabscheider erwähnte Merkmale bzw. Merkmalsgruppen unzulässigerweise weggelassen worden seien (siehe Auflistung auf Seite 9, oben). Die Kammer sieht hierin keine Veranlassung für die Patentinhaberin, die Hilfsanträge IV(1) und V(1) noch vor der mündlichen Verhandlung zu ändern. Sie durfte vielmehr darauf vertrauen, dass ihr die Einspruchsabteilung, sollte sie dem nach der Ladung erhobenen Einwand zumindest teilweise folgen, Gelegenheit zu einer Reaktion auf ihre Meinungsänderung in Gestalt entsprechend geänderter Hilfsanträge gewähren würde (Richtlinien, E-VI.2.2.2, Fassungen 2022 und 2023).

- 3.3 Die Einspruchsabteilung scheint zu Beginn der mündlichen Verhandlung zunächst ihre Meinung zum Verständnis des Merkmals "mehr als 135°" in Anspruch 2 des Hauptantrags dahingehend geändert zu haben, dass nicht nur Winkel bis hin zu einer entgegengesetzten Einsteckrichtung, also 180°, umfasst sind (Abschnitt 7.1.9 des Ladungszusatzes zu D6), sondern auch eine gleichgerichtete Einsteckrichtung, also 360° (Abschnitt 2.2 der angefochtenen Entscheidung). Dies geht zwar nicht aus dem Protokoll hervor, nach dessen Abschnitt 1 die Parteien erst ihre Anträge bestätigen und als nächstes die Patentinhaberin scheinbar ohne Anlass einen neuen Hauptantrag vorlegt, der trotzdem ohne Diskussion um seine Verspätung zugelassen wird. Aber aus den mit Beschwerdebegründung eingereichten und von den Beschwerdegegnerinnen unbestrittenen Aufzeichnungen der Patentinhaberin, Seite 1, ergibt sich, dass der Vorsitzende der Einspruchsabteilung in Einklang mit den Richtlinien nach dieser ersten Meinungsänderung der Patentinhaberin angeboten hatte, ihren Hauptantrag HA

umzustellen.

- 3.4 Nach dessen Zurückweisung, verbunden mit dem Hinweis, dass die Einspruchsabteilung auch die Hilfsanträge I(1) - IV(1) nach wie vor wegen mangelnder Neuheit als nicht gewährbar erachtete, reichte die Patentinhaberin einen neuen Hilfsantrag I(2) ein, der diese bisherigen Hilfsanträge ersetzen sollte (Aufzeichnungen, Seite 6 unten). Er beruht auf dem vorherigen Hilfsantrag V(1) (oder IV(1)), und seine unabhängige Ansprüche enthalten insbesondere den in Abschnitt 12 des Ladungszusatzes als Neuheit und erfinderische Tätigkeit begründend angesehenen "kreiszyllindrisch aufgebauten" Steckverbinder. Der Vorsitzende schien eine Diskussion zur erfinderischen Tätigkeit beginnen zu wollen, wurde aber von der Einsprechenden 2 auf die vorgebrachte unzulässige Erweiterung aufmerksam gemacht (Aufzeichnungen Seite 7, oben). Nachdem sich die Einspruchsabteilung schließlich diesem Einwand angeschlossen hatte, allerdings ohne bekannt zu geben, welche der Merkmale aus Absatz [0034] der Offenlegungsschrift als fehlend angesehen wurden, stellte sie fest, dass er auch für den nächststrangigen, im Verfahren befindlichen Hilfsantrag V(1) bzw. nunmehr II(2) zuträfe, Abschnitt 5 des Protokolls. Anders als zuvor scheint der Vorsitzende der Patentinhaberin diesmal nicht angeboten zu haben, auf diese zweite Meinungsänderung mit einem geänderten Hilfsantrag reagieren zu können, sondern stattdessen direkt zu Hilfsantrag VI(1) übergegangen zu sein, Seite 8, unten der Aufzeichnungen.
- Nach Ansicht der Kammer wäre es der Patentinhaberin grundsätzlich möglich gewesen wäre, zu diesem Zeitpunkt einen geänderten Hilfsantrag I(3) vorzulegen, um den Einwand nach 123(2) EPÜ zu beheben. Jedoch war ihr einerseits noch nicht die Begründung der

Einspruchsabteilung bekannt, auf die sie gezielt hätte reagieren können. Andererseits kann nicht von ihr verlangt werden, die Ansprüche in einem neuen Hilfsantrag nur deshalb durch eine ganze Reihe von Merkmalen einzuschränken, weil eine der Einsprechenden behauptet, sie stünden allesamt in untrennbarem Zusammenhang mit einer zu einem Fliehkraftabscheider gerichteten Einströmungsrichtung, siehe das oben genannte Schreiben vom 3. Januar 2023 und Seite 7, Mitte der Aufzeichnungen. Zudem scheint es verständlich, wenn die Patentinhaberin zunächst nicht der Verfahrensführung des Vorsitzenden widersprechen, sondern kooperieren wollte, wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass die Einspruchsabteilung entweder einen der verbliebenen Hilfsanträge für aussichtsreich hielt, und deshalb so vorging, oder dass zumindest Gelegenheit zur Einreichung eines weiteren Hilfsantrags bestünde, wenn das eingeleitete "Abarbeiten" der übrigen Hilfsanträge erfolglos bliebe.

- 3.5 Entsprechend bat die Patentinhaberin lediglich darum, in Hilfsantrag VI(1) die gleiche Anpassung des Winkels wie vorher im Hauptantrag vornehmen zu dürfen. Ihr wurde Gelegenheit gegeben, solchermaßen geänderte Hilfsanträge VI(1) - VIII(1) als neue Hilfsanträge III(2) - V(2) einzureichen (Abschnitt 6 des Protokolls, Seiten 8/9 der Aufzeichnungen). In die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags VI(1) oder III(2) wurde zusätzlich das Merkmal "kreiszyklindrisch aufgebauten" eingefügt. Die Einspruchsabteilung ließ alle drei Hilfsanträge zu, gewährte aber keinen. Danach stellte "die Einspruchsabteilung klar, dass nun keine weiteren Hilfsanträge mehr zugelassen werden können", Abschnitt 11 des Protokolls.

3.6 Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass von der Patentinhaberin vorliegend nicht verlangt werden konnte, sich gegen eine bestimmte Verfahrensführung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung aktiv zur Wehr zu setzen, um weitere Hilfsanträge noch im Einspruchsverfahren unterzubringen, die ansonsten unter Artikel 12(6), zweiter Absatz VOBK nicht mehr im Beschwerdeverfahren zuzulassen wären. Dies gilt hier insbesondere auch deshalb, weil "die eine" Lösung für das Problem nicht auf der Hand lag und ohne die begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht ersichtlich war, mit welchem oder mit wie vielen zusätzlichen Merkmalen die Einspruchsabteilung den Einwand einer unzulässigen Erweiterung als behoben erachten würde. Selbst in Kenntnis der Begründung, die mit der Ausrichtung der beiden Achsen von Rohr/Saugstutzen und Fliehkraftabscheider "wenigstens" ein zentrales fehlendes Merkmal angibt (Abschnitt 4.1.2.1 der angefochtenen Entscheidung), ist es legitim, die unabhängigen Ansprüche stufenweise in mehreren Hilfsanträgen jeweils weiter einzuschränken. Eine solche vollständige und angemessene Reaktion kann von der Patentinhaberin weder in der mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erwartet werden, noch hätte eine Vielzahl weiterer Hilfsanträge verbunden mit einer möglichen Vertagung große Aussicht auf Zulassung gehabt.

Vielmehr bot im vorliegenden Fall ein Beschwerdeverfahren ein geeignetes Forum für die Nachholung einer legitimen und angemessenen Reaktion auf eine Meinungsänderung der Einspruchsabteilung während der mündliche Verhandlung, in der der Patentinhaberin keine Gelegenheit zur Behebung eines erstmals anerkannten, komplexen Mangels angeboten wurde.

- 3.7 Aus den vorstehenden Gründen hat die Kammer den Hauptantrag und die Hilfsanträge I - V in Ausübung ihres Ermessens zum Beschwerdeverfahren zugelassen, Artikel 12(2), (4) VOBK.
- 3.8 Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin 2 ist der der Entscheidung **T 0847/20** zugrunde liegende Sachverhalt nicht gleich gelagert. Erstens handelte es sich bei der von der Einspruchsabteilung festgestellten unzulässigen Erweiterung nicht um eine Zwischenverallgemeinerung durch Isolierung eines Merkmals aus einem ganzen Merkmalskomplex (Entscheidungsgrund 1.1). Zweitens hatte die Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung mehrere Gelegenheiten, den Einwand durch weitere Hilfsanträge zu beheben und diese auch wahrgenommen. Drittens war der schriftlichen Entscheidung nichts anderes zu entnehmen, als dass es eben keine Offenbarungsgrundlage für die beanspruchte Kombination von zwei Merkmalen gab, wie schon in der mündlichen Verhandlung festgestellt. Daher hatte die Begründung keinen Einfluss auf die Abfassung geänderter Ansprüche und war die Berufung auf deren vorherige Unkenntnis unmaßgeblich (Entscheidungsgrund 2.1).

4. **Unzulässige Erweiterung**

- 4.1 Die in die unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags ergänzend aufgenommene Zielrichtung "zu einem Fliehkraftabscheider" stammt aus einer mit dem erteilten Anspruchswortlaut übereinstimmenden Formulierung in Absatz [0034], Zeilen 40/41 der Offenlegungsschrift: "wird Saugluft durch den Saugstutzen 9 in einer Einströmungsrichtung zum Fliehkraftabscheider 8 hin eingesogen". Eine Grundlage für die Merkmale "rohrförmig" und der

aufeinander senkrecht stehenden Längsachsen bilden die Zeilen 30 - 33 desselben Absatzes: "Der Saugstutzen ist im Wesentlichen rohrförmig, wobei die Längsachse des Rohrs senkrecht zur Längsachse des Fliehkraftabscheiders 8 verläuft".

- 4.2 Diese Passage bezieht sich jedoch auf die vorher eingeführten und in bestimmter Weise definierten Komponenten Saugstutzen 9 und Fliehkraftabscheider 8. Insbesondere ist demnach ein Saugstutzen im oberen Bereich des Fliehkraftabscheiders vorgesehen, der selbst allgemein aufrecht ausgerichtet ist. Bezüglich der bereits beanspruchten Motor-Gebläse-Einheit ist der Fliehkraftabscheider im Wesentlichen parallel angeordnet, so dass diese ebenfalls aufrecht angeordnet sein muss.
- 4.3 Da diese mit dem Längsachsen-Merkmal unmittelbar zusammenhängend offenbarten Merkmale in den unabhängigen Ansprüchen des Hauptantrags und der Hilfsanträge I, II zumindest teilweise fehlen, ist deren Gegenstand gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig zwischenverallgemeinert. Die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags III, die alle diese Merkmale enthalten, genügen dagegen den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.
- 4.4 Die Beschwerdegegnerinnen halten zudem für ursprünglich untrennbar in Zusammenhang mit dem Fliehkraftabscheider offenbart, dass dessen oberer Teil als Abscheideeinrichtung und dessen unterer Teil als Staubsammelbehälter dient. Dies vor allem, weil der Saugstutzen an dem Fliehkraftabscheider in dessen oberen Bereich angeordnet sei. Die Kammer hat bereits in Punkt 3.3 ihrer Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK darauf hingewiesen, dass

zwischen der Anordnung des Saugstutzens, der ja auch im Patent nicht unmittelbar am Fliehkraftabscheider sitzt, und der Funktionsweise eines aufrecht ausgerichteten Fliehkraftabscheiders kein technischer Zusammenhang besteht. Vielmehr ist es physikalisch implizit, dass eingesaugte Luft in einem aufrechten Fliehkraftabscheider nach unten kreist, wobei durch die Fliehkraft Staub, Schmutz und Flüssigkeiten abgeschieden werden, die der Schwerkraft folgend in den unteren Teil des Fliehkraftabscheiders fallen, wie ausführlich in Absatz [0034] beschrieben. Dies gilt selbst dann, wenn verschmutzte Luft zuerst in einen zusätzlichen, stromaufwärts im unteren Bereich vorgesehenen Abscheider eintritt (z.B. 44 in Fig. 3 der D8).

Als Gegenbeispiel führte die Beschwerdegegnerin 1 den auf dem Titelblatt der nicht zum Verfahren zugelassenen D23 (siehe unten, Punkt 8) zu sehenden Fliehkraftabscheider an. Der Vollständigkeit halber merkt die Kammer an, dass dieser im Betrieb offensichtlich nicht aufrecht, sondern waagrecht angeordnet zu sein scheint.

4.5 Die Beschwerdegegnerin 1 ist der Ansicht, dass die unabhängigen Ansprüche nun auch eine unmittelbar hinter dem Fliehkraftabscheider aufrecht angeordnete Motor-Gebläse-Einheit einschließen, was nicht ursprünglich offenbart sei. Die Kammer sieht eine solch serielle Anordnung nicht als von der beanspruchten parallelen Anordnung umfasst an, sondern im Gegenteil als nicht beanspruchte Alternative hierzu.

Desweiteren sei der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche dadurch unzulässig erweitert worden, dass die relative Anordnung von Saugstutzen und Fliehkraftabscheider nicht wie ursprünglich offenbart über jeweils eine bestimmte ("die"), sondern über

unbestimmte ("eine") Längsachsen definiert werde. Die Kammer erkennt auch hier keine Erweiterung des ursprünglichen Offenbarungsgehalts. "Die" Längsachse eines Fliehkraftabscheiders und eines Saugstutzens ist nur dann als singuläre, zentrale Achse verständlich, wenn diese Bauteile im Querschnitt punktsymmetrisch, also allgemein zylinder- bzw. rohrförmig sind. Das bedeutet aber, dass sie unendlich viele parallele Längsachsen haben. Für ihre relative Anordnung ist es dann unerheblich, ob diese mit Bezug auf eine bestimmte, mittige dieser Längsachsen oder andere, hierzu parallele Längsachse als zueinander senkrecht definiert ist. Das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich.

Desweiteren müsse der beanspruchte rohrförmige Saugstutzen zusätzlich durch die aus den Figuren ersichtlichen Merkmale "kurz" und "gerade" ergänzt werden, da keine anderen Ausführungsformen ursprünglich offenbart seien. Die Kammer folgt dem nicht. "Kurz" und "gerade" sind implizit, siehe hierzu im folgenden Punkt 5.1.

5. **Hilfsantrag III - Verständnis der unabhängigen Ansprüche, Klarheit**

- 5.1 Wie die Kammer in Punkt 4.1.1 ihrer Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK dargelegt hat, versteht sie den in der maßgeblichen deutschen Fassung der Ansprüche verwendeten Begriff "Saugstutzen" in fachmännischer Lesart als kurzes Rohrstück (von "gestutzt", also gekürzt, abgeschnitten). Ein/e sich an einen Saugstutzen anschließende/r Leitung oder Raum, in die bzw. den der Saugstutzen übergeht oder mündet, ist nicht mehr Teil des Saugstutzens. Da eine Längsachse des rohrförmigen Saugstutzens senkrecht steht auf einer Längsachse des

Fliehkraftabscheiders, müssen die Längsachse(n) und der Saugstutzen "gerade", also nicht gekrümmt verlaufen.

- 5.2 Gemäß der unabhängigen Ansprüche wird "Saugluft in einer Einströmungsrichtung ... in den Staubsauger (1) eingesaugt". Demnach ist die Einströmungsrichtung klar diejenige Richtung, in der Luft in den Staubsauger eintritt, unabhängig davon, in welchen Richtungen sie durch den Staubsauger weiter strömt, z.B. durch ein sich schlängelndes Anschlussrohr. Mit anderen Worten ist die Einströmungsrichtung allein durch die Längsachse(n) des rohrförmigen Saugstutzens festgelegt.
- 5.3 Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Saugluft durch den Saugstutzen zu einem Fliehkraftabscheider eingesaugt wird. Wie die Kammer in Punkt 3.3 ihrer Mitteilung erläutert hat, ist der Fliehkraftabscheider als Zielort der Strömung angegeben, nicht als Eintrittsort. Saugluft wird eben nicht in einer Einströmungsrichtung *in einen* Fliehkraftabscheider *im* Staubsauger eingesaugt, sondern *in den* Staubsauger *zu einem* Fliehkraftabscheider. Dass der Fliehkraftabscheider in den Ansprüchen zuerst genannt wird und der Staubsauger zuletzt, mag ungewohnt klingen, ändert aber nichts an der Eindeutigkeit der verwendeten Präpositionen.
- 5.4 Vor oder während der mündlichen Verhandlung haben die Beschwerdegegnerinnen nicht zu den obigen Argumenten der Kammer Stellung genommen, sondern nur ihre Ansicht wiederholt, der Saugstutzen könne sich als "nozzle" oder Rohr bis zum Fliehkraftabscheider erstrecken, wodurch im Gegensatz zur erteilten Fassung verschiedene Einströmungsrichtungen umfasst seien. Die Kammer ist davon nach wie vor nicht überzeugt und sieht den Schutzzumfang des Patents daher auch nicht als

unzulässig erweitert an, Artikel 123(3) EPÜ.

5.5 Bezüglich der unbestimmten Längsachsen erkennt die Kammer aus den oben in Punkt 4.5 genannten Gründen auch keinen Klarheitsmangel.

5.6 Eine aufrechte Position ist für die Fachperson in Richtung auf die Schwerkraft bei vorgesehenem Betrieb des Staubsaugers und in der Ladestation zu verstehen, wie sich im übrigen auch aus Absatz [0014] des Patents ergibt. Hier sind auch sämtliche Seiten des Staubsaugers einschließlich der beanspruchten Bodenseite erwähnt. Warum die Bodenseite in den unabhängigen Ansprüchen unklar definiert wäre, insbesondere aufgrund des dort fehlenden oberen Funktionsbereich des Fliehkraftabscheiders, erschließt sich der Kammer nicht. Ist der Fliehkraftabscheider und die zu ihm parallele Motor-Gebläseeinheit im Betrieb aufrecht und senkrecht zur Einströmungsrichtung in den Staubsauger angeordnet, trifft dies auch für die Flächennormale der Bodenseite zu, wobei Vorder- und Rückseite des Staubsaugers dann folglich im wesentlich senkrecht zur Einströmungsrichtung stehen. Nichts anderes wird in Absatz [0014] bestätigt.

5.7 Aus den vorstehenden Gründen sind die Ansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag III klar und von der Beschreibung gestützt, Artikel 84 EPÜ.

6. Hilfsantrag III - Neuheit

Im Hinblick auf das oben dargelegte Verständnis der Merkmale Saugstutzen und Einströmungsrichtung werden keine Neuheitseinwände mehr erhoben.

7. Hilfsantrag III - erfinderische Tätigkeit

7.1 Aufgrund der in die unabhängigen Ansprüche aufgenommenen Merkmale ist der beanspruchte Staubsauger auf den pistolenartigen Typ des Ausführungsbeispiels beschränkt. Folglich bietet sich ein Staubsauger dieser Bauart, wie in D8 offenbart, als erfolgversprechender Ausgangspunkt an.

Der Vollständigkeit halber weist die Kammer darauf hin, dass die mit Beschwerdeerwidrerung von der Beschwerdegegnerin 1 eingereichten D19 - D21 nicht als Ausgangs- sondern als Kombinationsdokumente verwendet wurden, sowie zum Nachweis, dass der Fachperson diese Bauart geläufig war (was die Kammer nicht bezweifelt).

7.2 D8 zeigt in den Fig. 3, 4 unstreitig einen handgehaltenen, akkubetriebenen Staubsauger 100, dessen rohrförmiger Saugstutzen 38 senkrecht zu einem aufrecht ausgerichteten Fliehkraftabscheider 42 angeordnet ist (Seite 9, vorletzter Absatz). Stromabwärts eines ersten Fliehkraftabscheiders 44 sind zweite Fliehkraftabscheider 46 vorgesehen, nach denen Saugluft durch ein Motorgehäuse 48 zu Auslassschlitzen 50 strömt. Unterhalb des Motorgehäuses 48 befindet sich ein Handgriff 30, der eine Steckverbindung 22 für den Akkupack 1 ausbildet, Brückenabsatz Seiten 9/10. Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche unterscheidet sich also bereits dadurch im Aufbau von dem aus D8 bekannten Staubsauger, dass die Motor-Gebälse-Einheit nicht senkrecht zum Fliehkraftabscheider verläuft, sondern parallel zu diesem und ebenfalls aufrecht angeordnet ist.

7.3 Die Motor-Gebälse-Einheit ist in D8 so angeordnet, dass die Ansaugöffnung des Gebläses auf Höhe der zweiten Fliehkraftabscheider 46 liegt. Der Griff 30 bildet das

Bindeglied zwischen Motorgehäuse 48 und in ihn eingeschobenem Akkupack 1. Aufgrund dieser funktionalen Zusammenhänge der einzelnen Bauteile kann die Anordnung des Motorgehäuses bzw. der Motor-Gebläse-Einheit in D8 nicht als willkürlich, mit keinerlei technischer Wirkung verbunden angesehen werden. Eine naheliegende Alternative müsste ebenso für den zweiteiligen Fliehkraftabscheider wie für die Festlegung des Handgriffs geeignet sein.

Daraus, dass der Fachperson durchaus andere relative Anordnungen von Motor-Gebläse-Einheit und Fliehkraftabscheider in anderen Staubsaugern mit anderen Bauteilen allgemein bekannt sind ("could"), insbesondere aus Staubsaugern grundsätzlich anderer Bauart wie in D3, Fig. 32, und D7, Fig. 2, 3 folgt nicht, dass sie die Motor-Gebläse-Einheit aus D8 offensichtlich auch anders anordnen würde ("would"). Wie sollte ein wie in D3 unten im Staubsammelbehälter nach D8 angeordnetes elektrisches Gebläse Luft oben in die zweiten Fliehkraftabscheider 46 ziehen? Die Motor-Gebläse-Einheit nach D8 befindet sich bereits parallel zu und etwa auf Höhe des Saugstutzens, wie in D7, Fig. 3 gezeigt. Wird auch der Fliehkraftabscheider wie in D7 parallel dazu ausgerichtet, steht der Saugstutzen nicht senkrecht auf ihm, wie beansprucht.

7.4 Weil demnach kein Weg ersichtlich ist, auf dem die Fachperson ausgehend vom Staubsauger nach D8 in naheliegender Weise unmittelbar zum Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag III gelangt, beruht dieser im Lichte des angezogenen Stands der Technik auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

8. D22, D23 - Zulassung

Die Kammer kann die nach Erhalt der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK von der Beschwerdegegnerin 1 eingereichten D22 und D23 nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zulassen (Artikel 13(2) VOBK).

Die Beschwerdegegnerin 1 macht geltend, auf die Mitteilung der Kammer reagiert zu haben, in der diese den bisher von ihr vorgetragenen Angriffslinien zur erfinderischen Tätigkeit nicht gefolgt war.

Dass die Kammer sich vorläufig den Argumenten einer anderen Partei anschließt, ist kein außergewöhnlicher Umstand, sondern eine alltägliche Situation.

Weil außergewöhnliche Umstände somit weder geltend gemacht wurden, noch von der Kammer erkennbar sind, hat sie sie Dokumente 22 und 23 nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen, Artikel 13(2) VOBK.

9. Ergebnis

Da der erstmals im Beschwerdeverfahren zur Behebung eines von der Einspruchsabteilung korrekt festgestellten Mangels nach Artikel 123(2) EPÜ eingereichte Hilfsantrag III zum Verfahren zugelassen wurde und den Erfordernissen des EPÜ, insbesondere denen der Artikel 56, 84 und 123(2), (3) genügt, ist die Beschwerde der Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Widerruf des Patents insoweit erfolgreich, als das Patent auf Grundlage dieses Hilfsantrags III geändert aufrecht erhalten werden kann, Artikel 101(3)a) EPÜ. Während der mündlichen Verhandlung haben alle anwesenden Parteien übereinstimmend erklärt, keinen Anlass für eine Änderung der Beschreibung zu sehen. Auch die Kammer sieht einen solchen Anlass nicht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Maßgabe zurückverwiesen, das Patent in folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

**Ansprüche 1 - 12 des Hilfsantrages III wie eingereicht mit
der Beschwerdebegründung**

Beschreibung und Zeichnungen wie erteilt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Magouliotis

A. Pieracci

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt