

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Januar 2026**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0644/24 - 3.2.03

Anmeldenummer: 20739299.4

Veröffentlichungsnummer: 3811016

IPC: F28D1/04, F28D20/00, F24T10/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VORRICHTUNG ZUR ENERGIEÜBERTRAGUNG UND ZUR ENERGIESPEICHERUNG
IN EINEM FLÜSSIGKEITSRESERVOIR

Patentinhaberin:
Envola GmbH

Einsprechende:
Max Bögl Wind AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(b), 100(c), 56, 83, 123(2)
VOBK 2020 Art. 12(4)

Schlagwort:

Einspruchsgründe - neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren
(ja) - Zustimmung erteilt (nein)
Änderung des Beschwerdevorbringens - rechtfertigende Gründe
des Beteiligten (ja)
Änderungen - unzulässige Erweiterung (nein)
Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/91, G 0009/91, G 0010/91, G 0001/03, G 0003/14

Orientierungssatz:

Wurden die Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) EPÜ und Artikel 100 c) EPÜ im Einspruchsverfahren nicht erhoben und erteilt der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren nicht sein Einverständnis zu deren Prüfung, darf im Beschwerdeverfahren das Patent im Fall einer Änderung des Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nicht in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit auf unzureichende Offenbarung und unzulässige Erweiterung geprüft werden, als die Änderung die unzureichende Offenbarung oder unzulässige Erweiterung herbeiführt (Nr. 1.5.14 der Gründe).



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 0644/24 - 3.2.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 22. Januar 2026

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

Max Bögl Wind AG
Max-Bögl-Straße 1
92369 Sengenthal (DE)

Vertreter:

Canzler & Bergmeier Patentanwälte
Partnerschaft mbB
Despag-Straße 6
85055 Ingolstadt (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Envola GmbH
Max-Born-Straße 2-4
89081 Ulm (DE)

Vertreter:

Baur & Weber Patentanwälte PartG mbB
Rosengasse 13
89073 Ulm (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3811016 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 5. März 2024.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

C. Herberhold

Mitglieder:

B. Goers

N. Obrovski

Sachverhalt und Anträge

- I. Das Europäische Patent mit der Nummer 3 811 016 betrifft eine Vorrichtung zur Energieübertragung und zur Energiespeicherung in einem Flüssigkeitsreservoir.
- II. Die Beschwerde der Einsprechenden ("Beschwerdeführerin") richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass das Patent in der Fassung des damaligen Hilfsantrags 3 den Anforderungen des EPÜ genügt (Hilfsantrag 3 wurde in der mündlichen Verhandlung am 8. Februar 2024 als "Hilfsantrag 4" eingereicht und unter dieser Bezeichnung an die Niederschrift angehängt, wird in der angefochtenen Entscheidung jedoch durchgehend als "Hilfsantrag 3" bezeichnet).
- III. Die mündliche Verhandlung fand auf Antrag der Parteien im Format einer Videokonferenz statt.
- IV. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer lauteten die Schlussanträge wie folgt:

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

Die Patentinhaberin ("Beschwerdegegnerin") beantragte die Beschwerde zurückzuweisen. Sie beantragte zudem, die von der Einsprechenden mit der Beschwerdebegründung erhobenen Einwände unzulässiger Erweiterung und mangelnder Ausführbarkeit nicht zu berücksichtigen.
- V. Das folgende Dokument ist relevant für diese Entscheidung.

D2: Brochüre "Hessischer Staatspreis Energie 2018",
Hrsg. Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen, 2018

VI. Der für die Entscheidung maßgebliche Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, wie mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechterhalten, lautet wie folgt (Merkmalsnummerierung in "[]" hinzugefügt, Änderungen gegenüber Anspruch 1 wie erteilt sind fett und durchgestrichen hervorgehoben).

"[1] Vorrichtung zur Energieübertragung und zur Energiespeicherung in einem Flüssigkeitsreservoir (FR),
[2] wobei die Vorrichtung (VO) einen auf einem Boden (BP) angeordneten Wasserwärmetauscher (WW) **und**
[3] **ein Ständerwerk (SW)** aufweist,
[4] wobei der Wasserwärmetauscher (WW) in einem Flüssigkeitsreservoir (FR) angeordnet ist,
[5] das von einer **der** [sic] Innenhülle (IH) umgeben ist,
[6] die die Vorrichtung (VO) gegen eine die Innenhülle (IH) vom Boden aus überdeckende Außenhülle (AH) abgrenzt,
[7] wobei die Außenhülle (AH) wenigstens teilweise in eine Erdschicht (ER) eingebracht werden kann,
~~dadurch gekennzeichnet, dass~~
[8] **wobei** die Vorrichtung (VO) einen über dem Wasserwärmetauscher (WW) angeordneten Luftwärmetauscher (LW) aufweist,
[9] und wobei die Vorrichtung (VO) ~~nach~~ oben durch einen Deckel (DE) so abgeschlossen ist, das ein Luftstrom von einem Lufteinlass (LE) zu einem Luftauslass (LA) durch den Luftwärmetauscher (LW) erzeugbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

[10] *beabstandet zur Außenhülle (AH) das auf dem Boden (BP) angebrachtes Ständerwerk (SW) vorgesehen ist,*
[11] *das den Deckel (DE) trägt,*
[12] *dass das Ständerwerk (SW) mit einem wenigstens teilweise umlaufenden Ringsegment (RS) versehen ist,*
[13] *das als oberer Abschluss der Innenhülle (IH) dient, und*
[14] *dass die Innenhülle (IH) als flexible Folie ausgeführt ist, die mit dem Ringsegment (RS) verbunden ist."*

VII. Für die Entscheidung relevantes Vorbringen der Beschwerdeführerin

a) Prüfung der Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) und c) EPÜ

Die Einwände unzureichender Offenbarung und unzulässiger Erweiterung richteten sich gegen den gegenüber dem Patent wie erteilt geänderten Hilfsantrag 3 und erforderten daher nicht die Zustimmung der Beschwerdegegnerin. Sie sollten daher zugelassen und im Beschwerdeverfahren geprüft werden.

b) Zulassung des neuen Einwands nach Artikel 123(2) EPÜ

Der neue Einwand sei im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen. Die Gründe für das Vorbringen dieses Einwandes erst mit der Beschwerdebegründung lägen in der mangelnden Sorgfalt der Beschwerdegegnerin bei der Einreichung des Hilfsantrags 3. Diese Änderung sei erstmals mit dem damaligen Hilfsantrag 1 eingereicht, die entsprechende Änderung jedoch im Korrektorexemplar nicht kenntlich gemacht worden. Auch die Einspruchsabteilung habe sie übersehen. Die jetzt

angegriffene Änderung sei der Beschwerdeführerin daher erst "bei erneuter Durchsicht" aufgefallen.

c) Einwand nach Artikel 123(2) EPÜ

Die Änderung von "nach oben" zu "oben" stelle eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar, denn die einzige Offenbarung von "oben" sei in der Ausführungsform (z. B. Figur 2) zu finden, dort jedoch nur zusammen mit den Merkmalen "Spalt zum Lufteinlass" und "Außenhülle" offenbart. Diese seien im Gegenstand von Anspruch 1 weggelassen, wodurch eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung resultiere.

d) Erfinderische Tätigkeit

D2 offenbare ein Ständerwerk, denn der Begriff "Ständerwerk" sei lediglich ein allgemeiner Begriff für das in D2 offenbarte Tragwerk. Die Fachperson lese zudem zwanglos eine flexible Folie in der Abbildung auf Seite 11 von D2 mit. Soweit man nicht bereits davon ausgehe, dass der Deckel in D2 zwingend von dem von der Außenwand gestützten Ringsegment getragen werde, sei dies zumindest offensichtlich, wenn man den Deckel beispielsweise begehbar gestalten wolle. Im Übrigen seien ein Ständerwerk und eine flexible Folie zur Bereitstellung eines Flüssigkeitsbehälters allgemeines Fachwissen und der Fachperson beispielsweise aus dem Schwimmbadbau bekannt.

VIII. Für die Entscheidung relevantes Vorbringen der Beschwerdegegnerin

a) Zulassung der neuen Einwände unzureichender Offenbarung und unzulässiger Erweiterung

Die Einwände unzureichender Offenbarung und unzulässiger Erweiterung, soweit letztere den Einwand "Vorrichtung, Außenhülle und Boden VS Vorrichtung", vgl. Punkt 2b) auf den Seiten 4 bis 6 der Beschwerdebegründung betreffen, beruhten auf den Einspruchsgründen unter Artikel 100 b) und c) EPÜ. Diese seien im Einspruchsverfahren nicht erhoben worden und könnten daher im Beschwerdeverfahren nicht geprüft werden, da sich die Beschwerdegegnerin mit der Prüfung dieser neuen Einspruchsgründe nicht einverstanden erklärt habe.

b) Zulassung des neuen Einwands unter Artikel 123(2) EPÜ

Der neue Einwand sei nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, da dieser bereits im Einspruchsverfahren hätte vorgebracht werden können und sollen.

c) Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ

Der Einwand sei auch in der Sache nicht überzeugend. Einerseits habe das Merkmal "nach oben" nie eine beliebige Position des Deckels umfasst. Andererseits liege auch keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor. Die angeblich unzulässig weggelassenen Merkmale des Lufteinlasses hingen nicht mit der Lage des Deckels zusammen. Zudem sei auf den Seiten 3 und 6 allgemein offenbart, dass die Vorrichtung zum Einbau in den Boden mit dem Deckel als oberen Abschluss vorsehbar sei, beispielsweise um diesen betretbar oder befahrbar auszugestalten.

d) Erfinderische Tätigkeit

Zumindest die Merkmale "Trägerwerk", "flexible Folie" und "Deckel vom Ständerwerk getragen" seien in D2 nicht offenbart. Es sei auch nicht gezeigt worden, dass diese ausgehend vom allgemeinen Fachwissen nahelägen. D2 zeige zudem ein System, bei dem der Deckel am Luftwärmetauscher befestigt und somit schwimmend gelagert sei. Die schwimmende Lagerung sei technisch notwendig, da so Höhenunterschiede durch Eisbildung ausgeglichen werden könnten. Daher würde die Fachperson auch nicht von der schwimmenden Lagerung des Deckels in D2 abrücken. Ohnehin lägen auch keine Hinweise vor, zusätzlich noch ein Ständerwerk und eine Innenhülle mit flexibler Folie vorzusehen.

Entscheidungsgründe

1. Nichtzulassung neuer Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 b) und c) EPÜ
- 1.1 Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden (G 10/91, Nr. 3 des Tenors). Zugleich sind Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ wie z. B. des Artikels 123 (2) EPÜ überprüfbar (G 10/91, Nr. 19 der Gründe).
- 1.2 Die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 b) und 100 c) EPÜ wurden im Einspruchsverfahren weder von der Beschwerdeführerin noch von der Einspruchsabteilung erhoben und die Patentinhaberin hat sich mit der Prüfung dieser Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren nicht einverstanden erklärt.
- 1.3 Erstmals mit der Beschwerdebegründung erhob die Beschwerdeführerin gegen Hilfsantrag 3 wie aufrecht erhalten die folgenden Einwände:
 - a) Anspruch 1 definiere lediglich eine Vorrichtung ohne Boden und Außenhülle und keinen Energiespeicher mit diesen Merkmalen, wie ursprünglich offenbart und sei daher unzulässig erweitert.
 - b) Eine direkte Anordnung des Wasserwärmetauschers am Boden wie definiert in Merkmal [2] und weiter in den Merkmalen [4] und [5] sei technisch nicht

möglich und der Gegenstand von Anspruch 1 sei daher nicht ausführbar.

- c) Durch die Streichung des Wortes "nach" in Merkmal [9] ("wobei die Vorrichtung ~~nach~~ oben [...] abgeschlossen ist") läge ebenfalls eine unzulässige Erweiterung vor.

- 1.4 Diese Einwände betreffen Hilfsantrag 3 und somit nicht die Ansprüche des Patents wie erteilt, sondern Ansprüche, die im Einspruchsverfahren geändert wurden, wobei die Einwände a) und b) allerdings weder die Änderungen selbst betreffen noch durch sie herbeigeführt wurden.
- 1.5 Vor diesem Hintergrund ist zu überprüfen, ob die von der Beschwerdeführerin erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwände unzureichender Offenbarung und unzulässiger Erweiterung als neue Einspruchsgründe im Sinne von G 10/91, Nr. 3 des Tenors, anzusehen sind.
- 1.5.1 Artikel 100 EPÜ enthält eine abschließende Aufzählung der Gründe, auf die ein Einspruch gestützt werden darf. Zu diesen Gründen gehört
- nach Artikel 100 b) EPÜ dass das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann und
 - nach Artikel 100 c) EPÜ, dass der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
- 1.5.2 Sowohl in Artikel 100 b) EPÜ als auch in Artikel 100 c) EPÜ fehlt - im Gegensatz zu Artikel 100 a) EPÜ mit

dortigem Verweis auf die Artikel 52 bis 57 EPÜ - ein Verweis auf andere, materiellrechtliche Bestimmungen des EPÜ. Dies versteht die Kammer dahingehend, dass in Artikel 100 b) und c) EPÜ nicht nur im Sinne einer verfahrensrechtlichen Bestimmung Gründe aufgezählt werden, auf die ein Einspruch in zulässiger Weise gestützt werden kann, sondern dass die darin genannten Einspruchsgründe als eigenständige materiellrechtliche Erfordernisse anzusehen sind.

- 1.5.3 Diese Sichtweise entspricht auch der Systematik des EPÜ, was insbesondere im Verhältnis von Artikel 100 c) EPÜ zu Artikel 123(2) EPÜ deutlich wird. Nach Artikel 123(2) EPÜ darf die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent "nicht in der Weise geändert werden", dass ihr Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht; die Überschrift von Artikel 123 EPÜ lautet "Änderungen". Eine Prüfung des Patents wie erteilt betrifft nicht die Prüfung einer "Änderung" des Patents und jedenfalls dem Wortlaut nach auch nicht die Prüfung einer Änderung der Anmeldung. Demnach ist Artikel 123 (2) EPÜ nicht auf das Patent wie erteilt anwendbar. Artikel 100 c) EPÜ betrifft hingegen das Erfordernis, dass der Gegenstand des europäischen Patents - im Gegensatz zu Artikel 123 (2) EPÜ ohne Bezugnahme auf eine Änderung - nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen darf. Artikel 100 c) EPÜ ermöglicht daher - in komplementärer Weise zu Artikel 123 (2) EPÜ - (nur) die Prüfung des Patents wie erteilt auf eine allfällige unzulässige Erweiterung.
- 1.5.4 Demnach kann das Patent wie erteilt im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren auf Grundlage von Artikel 100 c) EPÜ auf eine unzulässige Erweiterung

geprüft werden, während die im Erteilungsverfahren geänderte Anmeldung und das im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren geänderte Patent auf Grundlage von Artikel 123 (2) EPÜ auf eine unzulässige Erweiterung geprüft werden kann.

- 1.5.5 Diese Sichtweise entspricht den Ausführungen der Großen Beschwerdekammer in G 10/91. Während eine "Beschwerdekammer sachlich in keiner Weise auf einen neuen Einspruchsgrund eingehen darf, wenn der Patentinhaber seiner Einführung in das Verfahren nicht zugestimmt hat" (G 10/91, Nr. 18 der Gründe), sind Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ, "z.B. des Artikels 123 (2) [...] EPÜ" zu prüfen. Demnach geht auch die Große Beschwerdekammer in G 10/91 davon aus, dass Artikel 123 (2) EPÜ ausschließlich Änderungen betrifft, ohne dass dies das im Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ normierte Erfordernis, dass das Patent wie erteilt nicht unzulässig erweitert wurde, mit umfassen würde.
- 1.5.6 Wurde der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ im Einspruchsverfahren nicht erhoben und stimmt der Patentinhaber der Prüfung dieses Einspruchsgrunds im Beschwerdeverfahren nicht zu, darf Artikel 100 c) EPÜ im Beschwerdeverfahren daher nicht angewendet und das Patent wie erteilt nicht auf eine unzulässige Erweiterung geprüft werden. Änderungen des Patents im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren können im Beschwerdeverfahren unter Anwendung von Artikel 123 (2) EPÜ hingegen auch ohne Zustimmung des Patentinhabers bezüglich des Vorliegens einer unzulässigen Erweiterung geprüft werden.

- 1.5.7 In G 10/91 wird nicht erörtert, ob ein geänderter Patentanspruch im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nach Artikel 123 (2) EPÜ zur Gänze bezüglich einer unzulässigen Erweiterung geprüft werden darf oder nur bezüglich unzulässiger Erweiterungen, die von der Änderung herbeigeführt wurden. Nach Ansicht der Kammer ist aus folgenden Gründen Letzteres der Fall.
- 1.5.8 Zum Einen spricht die Große Beschwerdekammer in G 10/91, Nr. 19 der Gründe, nicht von "geänderten Ansprüchen", sondern von "Änderungen der Ansprüche", die auf die Erfüllung des Erfordernisses von Artikel 123 (2) EPÜ zu prüfen sind. Zum Anderen führte die Große Beschwerdekammer in G 10/91, Nr. 18 der Gründe an, dass neue Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren unter anderem deswegen nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers eingeführt werden dürfen, weil dies "verfahrenstechnische Unwägbarkeiten für die Patentinhaber, die sich ansonsten auch noch in einer sehr späten Phase des Verfahrens auf unvorhersehbare Komplikationen einstellen müssten, die die Gefahr eines Widerrufs des Patents und damit eines unwiderruflichen Rechtsverlusts bergen" verhindert. Dieser Überlegung würde nicht Rechnung getragen, wenn ein im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren geänderter Anspruch im Beschwerdeverfahren ohne Zustimmung des Patentinhaber auch bezüglich des nicht von der Änderung betroffenen Gegenstands - also bezüglich eines Gegenstands, der auch schon im Patent wie erteilt enthalten war - auf das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung geprüft werden dürfte. Soweit ein Einwand unzulässiger Erweiterung nach Artikel 100 c) EPÜ bereits gegen das Patent wie erteilt erhoben werden hätte können, im Einspruchsverfahren aber nicht erhoben wurde, greift daher das von der Großen Beschwerdekammer in G 10/91, Nr. 18 der Gründe genannte Verbot der Einführung neuer

Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren ohne Zustimmung des Patentinhabers.

- 1.5.9 Ähnliche Überlegungen gelten für den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ, der nach Ansicht der Kammer ebenfalls als eigenständige materiellrechtliche Norm für das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung bzw. der Ausführbarkeit bezüglich des Patents wie erteilt anzusehen ist. Im Gegensatz zu Artikel 123 (2) EPÜ nimmt Artikel 83 EPÜ jedoch nicht sowohl auf die europäische Patentanmeldung als auch auf das europäische Patent Bezug, sondern nur auf die europäische Patentanmeldung. Dies entspricht der jeweiligen Stellung des Artikels innerhalb des EPÜ, wonach Artikel 83 EPÜ zu den Vorschriften über "Die europäische Patentanmeldung" gehört, während Artikel 123 (2) EPÜ dem Teil "Gemeinsame Vorschriften" zugehörig ist. Wenngleich diese systematische Stellung den jeweiligen Regelungsgehalt erklärt, betrifft weder Artikel 83 EPÜ noch Artikel 100 b) EPÜ ihrem jeweiligen Wortlaut nach das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung für das geänderte europäische Patent.
- 1.5.10 Unter Berücksichtigung des für das gesamte Patentsystem grundlegenden Zwecks von Artikel 83 EPÜ - welcher sicherstellt, dass ein Patent nur erteilt wird, wenn die Erfindung einen entsprechenden Beitrag zum Stand der Technik leistet (siehe G 1/03, Nr. 2.5.3 der Gründe) - muss in teleologischer Hinsicht davon ausgegangen werden, dass das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auch für das geänderte Patent gelten muss. Die Große Beschwerdekammer stellt dies im Rahmen von G 3/14, Nr. 77 fest, wo Artikel 83 EPÜ (wie auch Artikel 123, 54, und 56 EPÜ) unter den Erfordernissen des EPÜ genannt wird, "die eindeutig unter Artikel 101 (3) EPÜ fallen" (siehe auch die

Bezugnahme in G 3/14, Nr.2.2 der Gründe auf G 1/91; G 1/91, Nr. 2.2 der Gründe betrifft die Frage, ob auch lediglich für die Patentanmeldung geltende Erfordernisse auf das geänderte Patent übertragen werden können). Nach Artikel 101 (3) EPÜ muss das geänderte Patent "den Erfordernissen dieses Übereinkommens" genügen.

- 1.5.11 In G 3/14, Nr. 76 der Gründe, stellte die Große Beschwerdekammer unter Verweis auf G 10/91 zudem klar, dass in einer Konstellation, in welcher der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ nicht erhoben und das Patent in der Folge z.B. zur Behebung eines Neuheitseinwands geändert wurde, ein Einwand nicht ausreichender Offenbarung im Beschwerdeverfahren ohne Einverständnis des Patentinhabers nur im Hinblick auf die Änderung im engeren Sinn, nicht aber im Hinblick auf "das gesamte Patent [...] oder [...] den [gesamten] geänderten Anspruch" geprüft werden darf.
- 1.5.12 Diese Überlegung entspricht auch der Kernaussage zur Auslegung von Artikel 101 (3) EPÜ und Artikel 84 EPÜ in G 3/14. Wie in G 3/14, Nr. 10 der Gründe ausgeführt wurde die Große Beschwerdekammer im Wesentlichen mit der Frage befasst, ob "bei jeder Änderung eines erteilten Patents nicht nur die geänderten Teile der Ansprüche auf alle Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind, sondern das gesamte Patent" oder ob "ein Einwand nach Artikel 84 EPÜ nur geprüft werden kann, wenn der angebliche Klarheitsmangel erst durch die Änderung herbeigeführt wurde, d. h. vorher noch nicht bestanden hat". Auch diesbezüglich entschied die Große Beschwerdekammer, dass bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des

Artikels 84 EPÜ geprüft werden, sofern - und dann auch nur soweit - diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt (siehe G 3/14, Tenor). In Zusammenschau mit G 3/14, Nr. 76 der Gründe zeigt dies auf, dass die Große Beschwerdekammer den Umstand, dass Artikel 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist und den Umstand, dass ein zuvor nicht erhobener Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ gemäß G 10/91 im Beschwerdeverfahren ohne Einverständnis des Patentinhabers nicht geprüft werden darf, für das Beschwerdeverfahren im Ergebnis gleichgesetzt hat.

- 1.5.13 Das Ausmaß der Prüfungsbefugnis bezüglich unzureichender Offenbarung beim geänderten Patent entspricht daher dem Ausmaß der Prüfungsbefugnis bezüglich unzulässiger Erweiterung beim geänderten Patent (siehe Punkt 1.5.8 oben). Die jeweiligen Schlussfolgerungen sind insofern auch systematisch kohärent.
- 1.5.14 Wurden die Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) EPÜ und Artikel 100 c) EPÜ im Einspruchsverfahren nicht erhoben und erteilt der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren nicht sein Einverständnis zu deren Prüfung, darf im Beschwerdeverfahren das Patent im Fall einer Änderung des Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren daher nicht in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit auf unzureichende Offenbarung und unzulässige Erweiterung geprüft werden, als die Änderung die unzureichende Offenbarung oder unzulässige Erweiterung herbeiführt.
- 1.5.15 Im Einspruchsverfahren ist hingegen zu berücksichtigen, dass die Einspruchsabteilung nach G 10/91, Nr. 2 des Tenors und G 3/14, Nr. 76 der Gründe, vorletzter Satz in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ die Möglichkeit

hat, ausnahmsweise auch neue Einspruchsgründe in das Einspruchsverfahren einzuführen, die *prima facie* der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen. Da dies bereits für das Patent wie erteilt gilt, ist die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ nicht darin gehindert, das geänderte Patent in seiner Gesamtheit zu prüfen.

1.6 Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall

1.6.1 Einwand a) bezieht sich auf einen angeblichen Mangel unzulässiger Erweiterung, der lediglich Merkmale betrifft, die bereits in Anspruch 1 und 4 wie erteilt vorhanden waren. Einwand b) bezieht sich auf eine angebliche unzureichende Offenbarung bzw. auf einen angeblichen Ausführbarkeitsmangel bezüglich der Merkmale [2], [4] und [5], welche ebenfalls bereits in der erteilten Fassung vorhanden waren (hierbei ist zu beachten, dass die in Merkmal [2] im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung "und ein Ständerwerk" für diesen Einwand keine Rolle spielt bzw. das Ständerwerk (mit den Merkmalen [10] bis [13] bereits im erteilten Anspruch 4 und 6 entsprechend definiert wurde).

1.6.2 Da diese angebliche unzureichende Offenbarung und angebliche unzulässige Erweiterung nicht durch Änderungen im Einspruchsverfahren herbeigeführt wurden, die Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) EPÜ und Artikel 100 c) EPÜ im Einspruchsverfahren nicht erhoben und der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren sein Einverständnis zu deren Prüfung nicht erteilt hat, dürfen diese Einwände im Beschwerdeverfahren nicht geprüft werden.

1.6.3 Die in Hilfsantrag 3 im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen der Ansprüche gegenüber der erteilten Fassung sind als solche hingegen auf Übereinstimmung mit dem Erfordernis von Artikel 123 (2) EPÜ überprüfbar. Einwand c) betrifft eine solche Änderung, da hier am erteilten Wortlaut eine Streichung vorgenommen wurde. Der Einwand c) der Beschwerdeführerin wird im Folgenden unter Punkt 1.7 behandelt.

1.7 Einwand c) - angeblich unzulässige Erweiterung

1.7.1 Erstmals mit der Beschwerdebegründung argumentierte die Beschwerdeführerin, dass durch die Streichung des Wortes "nach" in Merkmal [9] ("wobei die Vorrichtung ~~nach~~ oben [...] abgeschlossen ist") während des Einspruchsverfahrens eine unzulässige Erweiterung gemäß Artikel 123(2) EPÜ vorläge, die zudem nicht rückgängig gemacht werden könne, ohne die Erfordernisse von Artikel 123(3) EPÜ zu verletzen.

Dieser Einwand ist unstreitig eine Änderung des Vorbringens gemäß Artikel 12 (4) VOBK.

Die Kammer hat den Einwand in das Beschwerdeverfahren zugelassen, jedoch kann dieser in der Sache nicht überzeugen. Die Gründe hierfür werden im Folgenden dargelegt.

1.7.2 Zulassung des Einwandes

Die Beschwerdeführerin argumentierte, das Vorbringen des Einwands erst mit der Beschwerdebegründung liege in der mangelnden Sorgfalt der Beschwerdegegnerin bei Einreichung des Hilfsantrags 3 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung begründet. Die

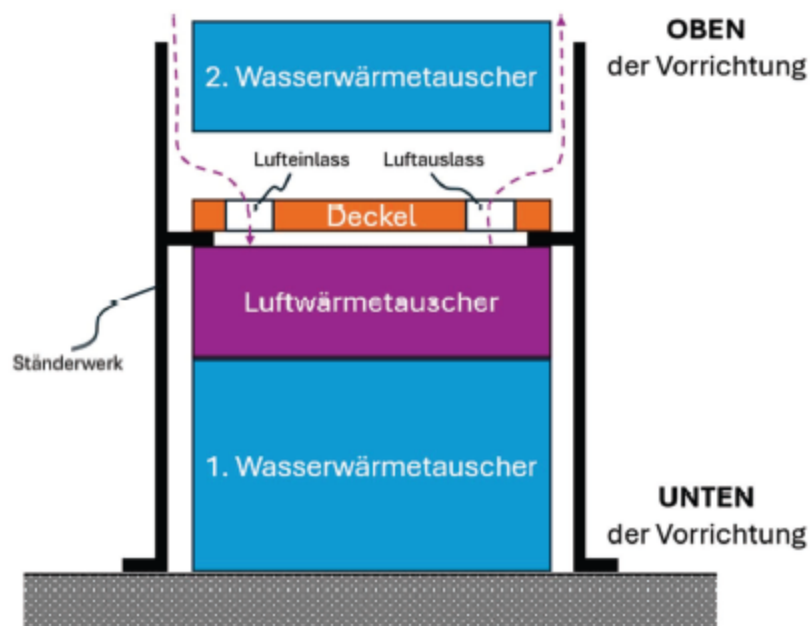
Änderung des Wortlauts in Merkmal [9] von Anspruch 1 von "nach oben" (wie offenbart in Anspruch 1 wie ursprünglich eingereicht) in "oben" sei erstmals mit dem damaligen Hilfsantrag 1 eingereicht, die entsprechende Änderung jedoch im Korrektorexemplar nicht kenntlich gemacht worden. Auch die Einspruchsabteilung habe sie übersehen. Die Änderung sei der Beschwerdeführerin daher erst "bei erneuter Durchsicht" aufgefallen.

Auch die Kammer konnte keine Hinweise dafür finden, dass die zur Diskussion stehende Änderung seitens der Beschwerdegegnerin im Einspruchsverfahren kenntlich gemacht oder erläutert worden ist. In der Tat ging auch die Einspruchsabteilung davon aus, dass Hilfsantrag 3 vollständig auf erteilten Ansprüchen beruhe (Entscheidung, II.7.3 und II.8.1). Im Hinblick hierauf, sowie in Anbetracht der begrenzten Zeit zur Überprüfung neuer Anträge in einer mündlichen Verhandlung, wurde der Einwand von der Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12(4) VOBK in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

In der Sache ist dieser Einwand jedoch nicht überzeugend.

- 1.8 Die Änderung ist eine Einschränkung des Anspruchsgegenstandes
- 1.8.1 Der ursprüngliche und auch der erteilten Fassung zugrunde liegende Wortlaut "wobei die Vorrichtung **nach oben** durch einen Deckel so abgeschlossen ist das ein Luftstrom von einem Lufteinlass zu einem Luftauslass durch den Luftwärmetauscher erzeugbar ist" definiert zwar einen Abschluss **nach oben**, dieser Wortlaut erfordert jedoch nicht zwingend, dass der Deckel

tatsächlich auch als oberstes Teil der im Anspruch definierten Vorrichtung angeordnet sein muss. Um diesen Umstand zu illustrieren, hatte die Beschwerdeführerin das folgende Beispiel einer Vorrichtung eingereicht (Schreiben vom 5.12.25, Seite 3, "Abbildung 2"), die eine Anordnung zeige, in der der Deckel einen Abschluss nach oben bildet, jedoch bezüglich der gesamten Vorrichtung nicht "ganz oben" (d. h. als oberstes Teil) angeordnet ist.



Eine solche Vorrichtung fällt nicht mehr unter den geänderten Wortlaut des aufrechterhaltenen Hilfsantrag 3, in dem das Wort "nach" gestrichen ist, und bei dessen Gegenstand es sich also um eine Vorrichtung mit einem oben abschließenden und somit auch als oberstes Teil der Vorrichtung angeordneten Deckel handeln muss. Damit stellt die Änderung eine Einschränkung des Gegenstandes gegenüber dem mit dem Wortlaut "nach oben" dar. Dies war unstrittig.

Diese Änderung betrifft dabei lediglich die Festlegung der Lage des Deckels, nicht jedoch das funktionale

Merkmal, gemäß dem ein Luftstrom von einem Lufteinlass zu einem Luftauslass durch den Luftwärmetauscher erzeugbar ist. In der ursprünglich eingereichten wie in der eingeschränkten Fassung ist die Lage des Luftein- und -auslasses bezüglich des Deckels und der weiteren Anspruchsmerkmale undefiniert.

1.9 Die Änderung ist unter Artikel 123(2) EPÜ gewährbar

Unstreitig ist der diskutierte Wortlaut nicht wörtlich in der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht enthalten.

Eine Änderung darf im Rahmen dessen erfolgen, was die Fachperson der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 11. Auflage, 2025, II.E.1.3.1).

1.9.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte, ein oben angeordneter Deckel sei lediglich in dem Ausführungsbeispiel dargestellt in Figur 2 offenbart. Hier sei der Deckel jedoch nur zusammen mit einer spezifischen Konfiguration von Luftein- und Luftauslass definiert, in der der Einlass als Spalt ausgeführt sei, der sich zwischen Deckel und Außenhülle erstrecke. Da jedoch weder der Spalt überhaupt, noch die Außenhülle als gegenständliches Merkmal in Anspruch 1 definiert seien, liege eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor.

Dies ist aus den folgenden Gründen nicht überzeugend.

- 1.9.2 Gemäß Seite 3, Zeilen 19 bis 23 der ursprünglich eingereichten Fassung wird bezüglich des Deckels offenbart, dieser sei gestaltet "um einen weiterhin nutzbaren Bereich [...] zu schaffen, wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung bis zum Deckel im Erdreich versenkt ist". Des Weiteren ist auf Seite 6 im letzten Absatz von einer möglichen Befahrbarkeit oder Begehrbarkeit des Deckels bzw. von einer Ausbildung als Pflanzenbeet oder Wasserspiel die Rede. Diese Stellen aus dem allgemeinen Teil der Beschreibung erfordern jeweils die Anordnung des Deckels als oberstes Teil der Vorrichtung und sind unabhängig von der Gestaltung des Lufteinlasses. Die Anordnung des Deckels oben ist zudem in Übereinstimmung mit der einzigen beschriebenen Ausführungsform.

Die Fachperson entnimmt somit aus der Gesamtschau der ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig das strukturelle Merkmal, dass der Deckel die Vorrichtung oben abschließen kann, und zwar auch die gemäß des ursprünglich offenbarten Anspruchs 1.

Bei der Einschränkung "oben" handelt es sich somit nicht um eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung und die Änderung entspricht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

2. Hilfsantrag 3 wie aufrecht erhalten- erfinderische Tätigkeit

Der einzige Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit beruht auf der in der Abbildung auf Seite 11 von D2 dargestellten Vorrichtung als Ausgangspunkt in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen.

Aus den folgenden Gründen hält die Kammer diesen Einwand nicht für überzeugend.

- 2.1 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass eine Reihe von Merkmalen, die sich auf den Boden und die Außenhülle bezögen, bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit vernachlässigt werden könnten (siehe Übersicht der Merkmale unter Punkt 4 der Beschwerdebegründung), da Boden und Außenhülle nicht gegenständliche Merkmale der beanspruchten Vorrichtung seien.

Unabhängig von der Frage, ob Boden und Außenhülle tatsächlich technische Merkmale des Gegenstands von Anspruch 1 sind, ist diese Herangehensweise unzulässig. Denn selbst wenn diese Merkmale nicht Teil des beanspruchten Gegenstandes sein sollten, so implizieren sie gegenständliche technische oder funktionelle Einschränkungen. Beispielsweise schränkt der Wortlaut "auf dem Boden angeordnete" (Merkmal [2]) die Lage des Wasserwärmetauschers ein, unabhängig davon, ob der Boden tatsächlich Teil des Anspruchsgegenstandes ist.

- 2.2 Unterscheidungsmerkmale gegenüber D2

Gemäß der angefochtenen Entscheidung (siehe Punkt II. 11.3) offenbart D2 nicht die Merkmale [3] sowie [10] bis [14], also kein auf dem Boden angebrachtes Ständerwerk, dass ein wenigstens teilweise umlaufendes Ringsegment aufweist, welches den oberen Abschluss der als flexible Folie ausgeführten Innenhülle bildet.

Dieser Analyse folgt die Kammer nicht vollständig, denn D2 offenbart ein Ringsegment, welches gemäß der Abbildung auf Seite 11 von D2 als oberer Abschluss der Innenhülle mit dieser verbunden ist.

Nicht jedoch unmittelbar und eindeutig in D2 offenbart sind zumindest die folgenden Merkmale:

- Vorsehung eines **Ständerwerks**;
- Ausführung der Innenhülle als **flexible Folie** (Merkmal [14]);
- das Ständerwerk **trägt den Deckel** (Merkmal [11]).

2.2.1 Merkmal "Ständerwerk"

Anspruch 1 definiert ein Ständerwerk, eine das Flüssigkeitsreservoir umgebende Innenhülle und eine vom Ständerwerk beabstandete Außenhülle.

In der Abbildung auf Seite 11 von D2 ist eine ringförmige Außenwand dargestellt, die in den Boden eingelassen ist. Zudem ist eine an dieser Außenwand angeordnete und in der Abbildung als dünne weiße Linie angedeutete Innenwand offenbart, die das Flüssigkeitsreservoir umgibt. Die Außenseite der ringförmigen Außenwand kann als Außenhülle im Sinne von Anspruch 1 betrachtet werden, die, wie optional definiert, direkt in eine Erdschicht eingebracht ist.

In D2 ist jedoch über den Aufbau und verwendete Materialien dieser ringförmigen Außenwand nichts offenbart. Ob diese also massiv (beispielsweise aus Beton) ausgeführt ist, oder ob sie tragende Ständer enthält, wird aus D2 nicht deutlich.

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die in D2 offenbarte ringförmige Außenwand ein "Ständerwerk" im Sinne des Patents darstelle, da der Begriff "Ständerwerk" ein allgemeiner Oberbegriff für

Tragstrukturen sei, welcher auch beispielsweise massive (z.B. aus Beton ausgeführte) Wände umfasse.

Das ist jedoch nicht überzeugend, denn gemäß fachüblichem Verständnis ist ein Ständerwerk ein aus einzelnen diskreten Stützen zusammengesetztes Tragwerk (wie z.B. in einer Trockenbauwand verwendet). Dieses Verständnis deckt sich mit der Verwendung im Patent (vgl. Absätze [0013] und [0035], Figur 4 sowie Absatz [0014], der in dem Zusammenhang von einem "Zusammensetzen des Ständerwerks" spricht). Der von der Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Argumentes vorgebrachte Verweis auf die Definition des Begriffes "Tragwerk" aus Wikipedia ist in diesem Zusammenhang nicht relevant, denn der Anspruch verwendet nicht den generischen Begriff des Tragwerks, sondern bezeichnet spezifisch ein Ständerwerk.

2.2.2 Merkmal "Ständerwerk trägt den Deckel"

In D2 ist nicht dargestellt, wie der Deckel getragen wird. Es ist nicht zwingend, dass der Deckel an dem in D2 dargestellten Ringsegment bzw. der ringförmigen Außenwand befestigt sein muss. Wie die Beschwerdegegnerin überzeugend dargelegt hat, besteht die Möglichkeit, dass der Deckel an dem als schwimmend gelagert offenbarten Luftwärmetauscher befestigt und somit ebenfalls schwimmend gelagert ist, beispielsweise um bei Eisbildung einen Höhenausgleich zu ermöglichen. Zudem ist, selbst wenn der Deckel an dem Ringsegment befestigt wäre, hierdurch noch nicht unmittelbar und eindeutig eine Abstützung auf einem Tragwerk der ringförmigen Außenwand offenbart, da das Ringsegment in D2 zumindest teilweise auch auf der Erde abgestützt ist.

Somit ist nicht in D2 offenbart, dass der Deckel von der ringförmigen Außenwand getragen wird, die zudem auch nicht als Ständerwerk offenbart ist, wie bereits festgestellt.

2.2.3 Merkmal "flexible Folie"

Material und Ausführung der Innenhülle wird in D2 nicht offenbart.

Dass die Fachperson implizit mitlese, die Innenhülle sei als flexible Folie ausgeführt, wie die Beschwerdeführerin ausführt, ist ebenfalls nicht überzeugend. Die Innenhülle könnte ebenso beispielsweise aus Metall oder einem nicht flexiblen Kunststoff ausgeführt sein.

2.3 Technische Aufgabe

2.3.1 Die Kombination aus einem Trägerwerk, das den Deckel trägt und einer als flexible Folie ausgestalteten Innenhülle hat den im Absatz [0014], Zeilen 27 bis 32 des Patents beschriebenen Effekt der Vereinfachung der vorbereitenden Tiefbauarbeiten zur Installation, wobei ein Ständersystem in Kombination mit einer flexiblen Folie auch die Möglichkeit bietet leichtere Unebenheiten auszugleichen. Daher wirken die Unterscheidungsmerkmale zusammen und lösen eine gemeinsame technische Aufgabe. Die objektive technische Aufgabe der Unterscheidungsmerkmale liegt daher in der Vereinfachung der Installation.

2.3.2 Die in der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegte technische Aufgabe der Schaffung einer Vorrichtung mit verbesserter Stabilität ist hingegen nicht überzeugend. Denn erstens gibt es für einen Vergleich der Stabilität

mit der Vorrichtung in D2 keine Grundlage, da die genauen Details bezüglich des tragenden Aufbaus (Welches sind die tragenden Teile? Wie ist der Deckel abgestützt?) in D2 nicht offenbart sind. Zweitens berücksichtigt diese Aufgabe auch nicht das weitere Unterscheidungsmerkmal der Ausführung der Innenhülle als flexible Folie.

- 2.3.3 Aus den gleichen Gründen ist die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Aufgabe nicht überzeugend, eine stabile Abstützung für den Deckel zu schaffen.

Die Beschwerdeführerin hatte zudem argumentiert, es sei zumindest naheliegend, den Deckel am Ringelement zu befestigen, wenn man beispielsweise den Deckel betretbar machen wollte. Eine Betretbarkeit des Deckels ist jedoch keine funktionale Anforderung des Gegenstands von Anspruch 1 und der Deckel in D2 ist hierfür auch weder vorgesehen noch geeignet. Denn in dem Deckel von D2 wird ein "offenes Gewässer [...] als Gestaltungselement" getragen (D2, Seite 11), in dem zudem noch ein zweiter Wasserwärmetauscher angeordnet ist. Die Fachperson hat somit keinen Anlass, sich darüber Gedanken zu machen, wie der Deckel betretbar gemacht werden könnte. Eine solche technische Aufgabe ist ausgehend von D2 unrealistisch.

2.4 Offensichtlichkeit

Die Beschwerdeführerin hat nicht gezeigt, warum es für die Fachperson offensichtlich sein sollte, eine seitliche Befestigung des Deckels vorzusehen und hierzu ein Ständerwerk einzufügen, dass den Deckel trägt.

Seitens der Merkmale "Ständerwerk" und "flexible Folie" hat die Beschwerdeführerin lediglich cursorisch auf angebliches allgemeines Fachwissen verwiesen, ohne dies jedoch zu belegen. Soweit die Beschwerdeführerin auf die Folien- und Ständertechnik bei Schwimmbecken verwiesen hat, ist es unbelegt und auch nicht überzeugend, dass die Fachperson im Bereich der Energiespeicher ohne Veranlassung entsprechendes Fachwissen aus der Schwimmbadtechnik anwenden würde. Dies gilt, da sowohl dem Ständerwerk der Erfindung (z. B. bei einer Ausbildung des Deckels als Beet oder Wasserspiel, oder zum Erreichen einer Begehrbarkeit bzw. Befahrbarkeit), als insbesondere auch der ringförmigen Außenwand der D2 (der Deckel ist dort mit Flüssigkeit gefüllt und mit zusätzlichem Wärmetauscher ausgebildet) eine nicht unerhebliche statische Funktion zukommt, um den jeweiligen Deckel tragen zu können. Eine derartige statische Funktion ist für einen Pool in Ständerwerk-Bauweise nicht erforderlich.

Allein die Tatsache, dass die Fachperson in Erwägung ziehen **könnte**, eine flexible Folie als Innenhülle zu verwenden, ein Trägerwerk zu implementieren und den Deckel hierauf abzustützen, zeigt nicht, dass die Fachperson auch tatsächlich ohne diesbezüglichen Anlass oder Hinweis in offensichtlicher Weise zur Lösung der technischen Aufgabe durch die beanspruchten Unterscheidungsmerkmale kommen **würde**.

Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Da keiner der Einwände der Beschwerdeführerin durchgreift, ist die Beschwerde nicht erfolgreich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

C. Herberhold

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt