Interner Verteilerschlüssel:

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

Datenblatt zur Entscheidung vom 23. Juli 2026

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1489/24 - 3.2.04

Anmeldenummer: 10002669.9

Veröffentlichungsnummer: 2229861

IPC: A47L9/22

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Sauggerät mit Motormodul

Patentinhaber:
Festool GmbH

Einsprechende:
Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54(2), 56, 123(2)
VOBK 2020 Art. 12(4), 13(2)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun
Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung geändert werde

Schlagwort:
Änderungen - Zwischenverallgemeinerung (nein)
Änderung des Vorbringens - Änderung zugelassen (ja)
Änderung nach Mitteilung gemäss Artikel 15(1) VOBK - außergewöhnliche Umstände (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun(
Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung geändert werde

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

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 1489/24 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 23. Juli 2026

Beschwerdeführer: (Patentinhaber)	Festool GmbH Wertstrasse 20 73240 Wendlingen am Neckar (DE)
Vertreter:	Patentanwälte Bregenzer und Reule Partnerschaftsgesellschaft mbB Neckarstraße 47 73728 Esslingen (DE)
Beschwerdeführer: (Einsprechender)	Josef Kränzle GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Straße 20 89257 Illertissen (DE)
Vertreter:	Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB (Muc) Bavariaring 11 80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2229861 in geändertem Umfang, zur Post gegeben/elektronisch übermittelt am 8. November 2024.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. Pieracci
Mitglieder: S. Hillebrand
K. Kerber-Zubrzycka
J. Wright
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 2 die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

In dieser hat die Einspruchsabteilung unter anderem festgestellt, dass
- der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (erteilte Fassung) und Hilfsantrag 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, der des Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 jedoch nicht,
- das Patent die Erfindung nach Hilfsantrag 2 so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne,
- der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 neu sei und auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

II. In einer Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK hat die Kammer die vorläufige Auffassung geäußert, dass
- das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann,
- der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht,
- die mit Beschwerdebegründung der Patentinhaberin gestellten Hilfsanträge zuzulassen sind.

III. Am 23. Juli 2026 fand eine mündliche Verhandlung in Anwesenheit beider Parteien statt.
Im Laufe der Verhandlung nahm die Beschwerdeführerin ihren ursprünglichen Hauptantrag auf Zurückweisung des

Einspruchs und ihre ursprünglichen Hilfsanträge 1 bis 8, 3a bis 6a und 8a auf Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung zurück.

IV. Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die eingeschränkte Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß dem erstmals mit Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag 7a.

Die Beschwerdeführerin-Einsprechende beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den vollständigen Widerruf des Patents.

V. Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 7a hat folgenden Wortlaut (Merkmalsbezeichnungen durch die Kammer hinzugefügt):

1.1 Sauggerät zum Absondern von Partikeln aus einem Saugstrom (13),
1.2 mit einem Saugmotor(12) zum Erzeugen des Saugstroms(13),
1.3 wobei der Saugmotor (12) Bestandteil eines Motormoduls (58)ist und
1.4 in einem Motoraufnahmeraum (54) eines Saugergehäuses (11) des Sauggeräts (10) angeordnet ist,
1.5 wobei das Saugergehäuse (11) eine mit dem Motoraufnahmeraum (54) kommunizierende Luftführungsanordnung (55) aufweist,
1.6 wobei der Motoraufnahmeraum (54) an einer Saugergehäuse-Wand (49a) des Saugergehäuses (11) eine Montageöffnung (57) aufweist,
1.7 durch die das Motormodul (58) aus dem Motoraufnahmeraum (54) entnommen oder in den Motoraufnahmeraum (54) eingebracht werden kann, und
1.8 wobei das Saugergehäuse einen Deckel (60) zum Verschließen des Motoraufnahmeraums (54) aufweist,

1.9 wobei das Saugergehäuse (11) ein den Motoraufnahmeraum (54) aufweisendes Motorgehäuseteil (30) und
1.10 ein mit dem Motorgehäuseteil (30) lösbar verbindbares Filtergehäuseteil (31) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
1.11 die Saugergehäuse-Wand (49a) mit der Montageöffnung (57) eine dem Filtergehäuseteil (31) zugewandte Seitenwand, nämlich eine Bodenwand (49), des Motorgehäuseteils (30) ist, und dass
1.12 die Montageöffnung (57) nur einen Teilbereich der Bodenwand (49) benötigt und
1.13 an der Bodenwand (49) ein dem Motoraufnahmeraum (54) vorgelagerter Ansaugfilter neben der Montageöffnung (57) für das Motormodul (58) angeordnet ist.

Im unabhängigen Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 war Merkmal 1.8 entfallen bzw. durch folgendes Merkmal nach Merkmal 1.10 ersetzt worden:
1.10-2 und wobei das Motorgehäuseteil (3) des Saugergehäuses (11) einen mit Schrauben (59) und/oder Schnellverschlüssen am Motorgehäuseteil (30) festegelgten Deckel (60) zum Verschließen des Motoraufnahmeraums (54) aufweist,

VI. Nachfolgend wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:
D4: US 3 775 951
D12: EP 1 656 872 A2
D14: EP 0 557 978 A1.

VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin-Einsprechenden lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Hilfsantrag 7a ist wegen verfahrensmissbräuchlicher Zurückhaltung im Einspruchsverfahren sowie mangelnder Konvergenz zu dem in der mündlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer behandelten Hilfsantrag 4a nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 7a geht über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinaus. Darüber hinaus ist er nicht neu gegenüber D4, D12 und der im Einspruchsverfahren geltend gemachten Vorbenutzung Festool CT22E. Anspruch 1 ist auch nicht klar.

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Hilfsantrag 7a entspricht dem im Einspruchsverfahren rechtzeitig eingereichten Hilfsantrag 7 bis auf die von der Einspruchsabteilung zu Unrecht als im Licht der ursprünglichen Offenbarung nötig angesehenen Einschränkungen des Motorgehäuseteils aus dem aufrechterhaltenen Hilfsantrag 2 (Merkmal 1.10-2). Er ist deshalb eine legitime Änderung, die zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurde.
Hingegen sind die erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer von der Einsprechenden erhobenen Einwände gegen Hilfsantrag 7a wegen Verspätung nicht zuzulassen. Im übrigen geht der Gegenstand seines Anspruchs 1 nicht über den Inhalt der Anmeldung hinaus und ist neu gegenüber dem angezogenen Stand der Technik.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.

2. **Das Patent und sein technischer Hintergrund**

2.1 Das Patent befasst sich mit einem Sauggerät der Art, wie sie oft bei Bau- und Renovierungsarbeiten von Handwerkern professionell eingesetzt werden. Ein Motorgehäuseteil, das Saugmotor und Saugturbine aufnimmt oder hält, sitzt typischerweise abnehmbar auf einem Filtergehäuseteil.

2.2 Der Zugang zum Saugmotor soll für Wartungsarbeiten verbessert werden, indem das Motormodul in einem Motoraufnahmeraum im Motorgehäuseteil sitzt, der durch einen Deckel verschlossen und über eine Montageöffnung zugänglich ist. Die Montageöffnung befindet sich an der dem Filtergehäuseteil zugewandten Bodenwand des Motorgehäuseteils und benötigt nur einen Teilbereich der Bodenwand.

3. **Zulassung des Hilfsantrags 7a**

3.1 Die Einspruchsabteilung hatte in Abschnitt 1.1 ihres ersten Ladungsbescheids zunächst den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 aus dem damaligen Hauptantrag der Patentinhaberin als ursprünglich offenbart angesehen und hat erst während der ersten mündlichen Verhandlung ihre Meinung hierzu revidiert. Folglich hat sie die noch in der ersten mündlichen Verhandlung von der Patentinhaberin eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 als legitime Reaktion auf ihre Meinungsänderung zugelassen bzw. als prima facie diesen Einspruchsgrund ausräumend, siehe Abschnitte 3.1.2.2 und 4.1.2(.2) des zweiten

Ladungszusatzes und der angefochtenen Entscheidung. Darüber hinaus hat die Einspruchsabteilung mit diesem zweiten Ladungsbescheid eine Frist nach Regel 116 EPÜ zur Einreichung weiterer Unterlagen gesetzt, innerhalb derer am 9. November 2023 die Hilfsanträge 3 - 8 eingingen. Der unabhängige Anspruch dieser Hilfsanträge 3 - 8 enthält jeweils ein von der Einspruchsabteilung als notwendig für die Behebung einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung im erteilten Merkmal 1.8 angesehenes Merkmal 1.10-2. Daher sieht die Kammer keinen Grund, aus dem die Einspruchsabteilung die Hilfsanträge 3 - 8 nicht zugelassen hätte, wenn sie höherrangige Anträge als nicht gewährbar erachtet hätte. Insbesondere hatte die Einspruchsabteilung keinen Anlass, von den Hilfsanträgen 3 - 8 strikte Konvergenz zu verlangen, da sie nicht verspätet vorgelegt worden waren. Im übrigen waren die Hilfsanträge 1 - 6 unstreitig konvergent und beruhte Hilfsantrag 7 auf Hilfsantrag 3, wobei dessen Anspruch 1 die ebenfalls in Anspruch 1 von Hilfsantrag 5 enthaltenen Merkmale 1.12 und 1.13 hinzugefügt wurden.
Da die Hilfsanträge 3 - 8 demnach im Einspruchsverfahren in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten worden waren, stellten sie keine zulassungsbedürftigen Änderungen im Sinne des Artikels 12(4) VOBK dar.

3.2 Mit ihrer Beschwerde hat sich die Patentinhaberin gegen die Feststellung der Einspruchsabteilung auf eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung durch das erteilte Merkmal 1.8 gewandt und konsequenterweise ihre ursprünglichen Hilfsanträge 3 - 8 durch entsprechende Hilfsanträge 3a - 8a ergänzt, in deren unabhängigem Anspruch lediglich das zur Behebung der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung eingefügte Merkmal 1.10-2

entfernt bzw. wieder durch das erteilte Merkmal 1.8 ersetzt wurde.
Von ihren anfänglichen Anträgen im Beschwerdeverfahren erhielt sie schließlich nur noch Hilfsantrag 7a aufrecht.

3.3 Da die Einreichung des Hilfsantrags 7a mit Beschwerdebegründung somit eine zeitnahe und angemessene Reaktion der Patentinhaberin auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung darstellt, dieser keine komplexe Änderung umfasst und nicht im Widerspruch zum Gebot der Verfahrensökonomie steht, hat die Kammer ihn in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12(2), (4) VOBK zum Beschwerdeverfahren zugelassen.
Auch Artikel 12(6), 2. Absatz VOBK steht der Zulassung des Hilfsantrags 7a nicht entgegen, denn es bestand keinerlei Veranlassung für die Patentinhaberin, ihre Hilfsanträge 3 - 8 bereits im Einspruchsverfahren durch von der Einspruchsabteilung offensichtlich als unzulässig erweitert angesehene Versionen 3a - 8a zu ergänzen.

3.4 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende trägt vor, die Patentinhaberin hätte die Hilfsanträge 3a - 8a ohne weiteres bereits rechtzeitig im Einspruchsverfahren stellen können, habe sie aber bewusst zurückgehalten, um sie erst im Beschwerdeverfahren zu präsentieren. Eine solches rechtsmissbräuchliches Vorgehen stehe der Zulassung dieser Hilfsanträge entgegen.
Nach Ansicht der Kammer konnte es nicht von der Patentinhaberin erwartet werden, die Hilfsanträge 3a - 8a zusammen mit oder nach den Hilfsanträgen 3 - 8 im Einspruchsverfahren zu stellen, weil die Sinnlosigkeit eines solchen Unterfangens aus den oben genannten Gründen klar auf der Hand lag: Die Einspruchsabteilung

hätte die Hilfsanträge 3a - 8a als nicht gewährbar erachtet oder sogar als verspätet und offensichtlich nicht gewährbar nicht zum Verfahren zugelassen. Die Vorgehensweise der Patentinhaberin ist daher nicht als rechtsmissbräuchlich einzustufen, sondern als an den Verlauf des Verfahrens angepasst, realistisch und verfahrensökonomisch. Sie kann mithin nicht zur Nichtzulassung der Hilfsanträge 3a - 8a im Beschwerdeverfahren führen. In jedem Fall vermag die Kammer keinen wie auch immer gearteten Verfahrensmissbrauch seitens der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin zu erkennen.

3.5 Ferner wendet sich die Beschwerdeführerin-Einsprechende gegen die Zulassung des Hilfsantrag 7a wegen mangelnder Konvergenz.
Dieses Kriterium kann bei der Zulassung von neuen Hilfsanträge durchaus eine Rolle spielen. Allerdings ist Hilfsantrag 7a nicht völlig neu, sondern lediglich ein an die beantragte und mögliche Aufhebung der angegriffenen Entscheidung angepasster Hilfsantrag 7, der wiederum rechtzeitig und in zulässiger Weise im Einspruchsverfahren vorgebracht wurde, siehe oben Punkt 3.1.

4. **Unzulässige Erweiterung, Klarheit, Ausführbarkeit**

4.1 Anspruch 1 des Hilfsantrag 7a beruht auf einer Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1, 13 und 15 und Absatz [0021] der ursprünglichen Beschreibung, wobei dessen Wortlaut auf eine in Merkmal 1.11 zusätzlich vorgenommene Beschränkung auf eine Bodenwand angepasst wurde. Der vorhergehende Absatz [0020] enthält ebenfalls die aus Anspruch 15 aufgenommenen Merkmale. Durch die Beschränkung auf eine Bodenwand wurden die von der Beschwerdeführerin-Einsprechenden

ursprünglich gegen den Ausdruck "Seitenwand, insbesondere eine Bodenwand" erhobenen Einwände unter Artikel 83, 84 EPÜ obsolet.
Ferner ist gegenüber dem Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs 1 ("es") in Merkmal 1.8 wie im erteilten Anspruch 1 spezifiziert, dass *das Saugergehäuse* einen Deckel (60) zum Verschließen des Motoraufnahmeraums (54) aufweist. Dies veranlasste die Einspruchsabteilung zu der Feststellung, dass der erteilte Anspruch 1 eine unzulässige Änderung aufwies.

4.2 Rein grammatikalisch lässt sich im ursprünglichen Anspruch 1 allein nicht eindeutig bestimmen, auf welches vorher eingeführte Merkmal sich "es" in Merkmal 1.8 bezieht: Prinzipiell in Betracht kommen das Sauggerät, das Saugergehäuse und das Motormodul.
Laut Absatz [0008] der ursprünglichen Beschreibung kann der Deckel alternativ ein integraler Bestandteil des Motormoduls oder ein separates Bauteil sein. Geht man davon aus, dass der ursprüngliche Anspruch 1 beide Optionen umfassen sollte, kommen weder "Motormodul", noch "Saugergehäuse" als Subjekt des Merkmals 1.8 in Frage, denn sie schließen als zuvor voneinander verschieden definierte Bauteile die jeweils andere Option aus. Mit anderen Worten kann der Deckel nicht Teil des Motormoduls sein, wenn er Teil des Saugergehäuses ist und umgekehrt. Daraus folgt, dass Merkmal 1.8 ursprünglich wohl dahingehend zu verstehen war, dass *das Sauggerät* den Deckel (als integralen Teil des Motormoduls oder als separates Bauteil) aufwies.

4.3 Durch die im Prüfungsverfahren in Merkmal 1.8 vorgenommene Änderung von "es" zu "das Saugergehäuse" ist also die Alternative "Teil des Motormoduls" aus dem erteilten Anspruch 1 ausgeschlossen worden. Dass sie weiterhin in Absatz [0008] des Patents verblieb,

begründet nach Ansicht der Kammer einen Klarheitsmangel im Sinne einer mangelnden Stützung durch die Beschreibung, der jedoch keinen Einspruchsgrund darstellt.
Zu prüfen war jedoch, ob der Deckel als separates, nicht im Motormodul integriertes Bauteil eindeutig als Teil des Saugergehäuses offenbart ist. Dabei ist das Verständnis der Fachperson maßgeblich, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 11. Auflage, 2026 überarbeitete Fassung (im folgenden RSBK), II.E.1.3.2., die die Kammer als Diplom-Ingenieur mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet elektrischer Reinigungsgeräte ansieht.

4.4 Dem ursprünglichen Anspruch 1 selbst und insbesondere dem strittigen Merkmal 1.8 entnimmt die Fachperson, dass der Deckel einen Motoraufnahmeraum verschließt, der vorher in den Merkmalen 1.4 - 1.7 folgendermaßen definiert wird: Er ist (innerer) Teil eines Saugergehäuses (Merkmal 1.4) und durch eine Saugergehäuse-Wand mit einer Montageöffnung begrenzt, durch die ein Motormodul aus dem Motoraufnahmeraum entnommen oder in den Motoraufnahmeraum eingebracht werden kann (Merkmale 1.6, 1.7). Der Deckel ermöglicht oder verhindert also wahlweise den Zugang zu einem Innenraum des Saugergehäuses über eine Öffnung in einer Saugergehäusewand (siehe auch Absatz [0009] der Offenlegungsschrift). Wenn der Deckel aber eine solche Öffnung im Saugergehäuse verschließt, bildet er damit selbst einen Wandbereich des Saugergehäuses. In diesem Zusammenhang identifiziert die Fachperson den Deckel eindeutig als ein Gehäuse-Bauteil. Auch in der nicht mehr beanspruchten Alternative des Absatzes [0008] wäre der Deckel ein einteilig mit dem Motormodul ausgebildetes Gehäuse-Bauteil. In der verbliebenen Alternative als separates Gehäuse-Bauteil kann er

aufgrund der oben dargelegten Verknüpfungen der Merkmale 1.4 - 1.8 ohne weiteres dem Saugerhäuse als "Oberbegriff" sämtlicher Gehäuseteile des Sauggeräts zugeordnet werden, siehe Absatz [0019].
Daher entnimmt die Fachperson der ursprünglichen Offenbarung des Anspruchs 1 und des Absatzes [0008] ohne Rückgriff auf Ausführungsbeispiele eindeutig und unmittelbar, dass der Deckel wie beansprucht zum Saugergehäuse gehört, wenn er als separates Bauteil ausgebildet ist. Somit genügt der Gegenstand des Anspruchs 1 den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

4.5 Man könnte analog argumentieren, dass der Deckel bei einem Sauggerät mit den zusätzlichen Merkmalen der ursprünglichen Ansprüche 13 und 15 Teil des Motorgehäuseteils ist, weil er eine Montageöffnung an einer Wand eines zum Saugergehäuse gehörenden Motorgehäuseteils verschließt (Merkmale 1.6, 1.8, 1.9, 1.11). Dem steht jedoch die in Absatz [0033] der Offenlegungsschrift verwendete Formulierung "am Motorgehäuseteil 30 festgelegter Deckel 60" entgegen. Da das Motorgehäuse nicht an sich selbst festgelegt sein kann, kann zumindest bei wörtlicher Lesart der Deckel hier nicht Teil des Motorgehäuses sein, wie die Beschwerdeführerin-Einsprechende zu Recht einwendet.

4.6 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin-Einsprechenden ist der Deckel in Absatz [0008] der ursprünglichen Beschreibung lediglich als separates Bauteil des Sauggeräts offenbart, nicht aber als separates Bauteil seines Saugergehäuses. Dieses sei nämlich im Ausführungsbeispiel nur zweiteilig aus Motorgehäuseteil und Filtergehäuseteil aufgebaut, Absatz [0027], so dass der Deckel einerseits kein drittes Bauteil des Saugergehäuses sein, andererseits aber aus dem oben zu Absatz [0033] erläuterten Grund auch nicht dem

Motorgehäuse und schon gar nicht dem Filtergehäuse zugeordnet werden könne.

Absatz [0019] der Offenlegungsschrift offenbart jedoch ein zwei- oder *mehrteiliges* Saugergehäuse als vorteilhaft, das beispielsweise ein Motorgehäuseteil und ein Filtergehäuseteil gemäß Anspruch 13 bzw. wie beim Ausführungsbeispiel als Gehäuseober- bzw. -unterteil aufweist. Diese Offenbarungsgrundlage aus dem allgemeinen Teil der ursprünglichen Beschreibung schließt einen am Motorgehäuseteil festgelegten Deckel als weiteres, separates Bauteil des Saugergehäuses keineswegs aus.
Daher ist die Antwort auf die Frage, wie eng die Fachperson "zweiteilig" versteht- ob nur auf Hauptkomponenten und Funktionseinheiten bezogen, wie Gehäuseober- und -unterteil, Motorgehäuse und Filtergehäuse, oder jedes weitere Bauteil wie die diese beiden Gehäuseteile verbindenden Laschen 38 und den Deckel 60 vom Saugergehäuse ausschließend - nicht entscheidungserheblich für das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung. Sie kann allenfalls dafür von Bedeutung sein, ob das "zweiteilige" Ausführungsbeispiel noch unter den unabhängigen Anspruch fällt, der als Bestandteile des Saugergehäuses Deckel, Motorgehäuseteil und Filtergehäuseteil nennt.

5. **Zulassung neuer Einwände gegen Hilfsantrag 7a**

5.1 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende beabsichtigte, in der mündlichen Verhandlung Einwände gegen Hilfsantrag 7a hinsichtlich unzulässiger Erweiterung, mangelnder Klarheit und Neuheit gegenüber D4, D12 und der Vorbenutzung CT22E vorzutragen und erstmals zu substantiieren. Auf Nachfrage des Vorsitzenden erklärte sie, im bisherigen Verfahren keine konkreten Einwände

gegen Hilfsantrag 7a vorgebracht zu haben.

5.2 Nach Artikel 13(2) VOBK bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens, wozu völlig neue Angriffe ebenso zählen wie nachträgliche Substantiierung, nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, es werden stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

5.2.1 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende sieht als ersten außergewöhnlichen, die Zulassung weiteren Vortrags rechtfertigenden Umstand an, dass die Kammer sich letztlich ihrer breiteren, funktionellen Auslegung des Merkmals 1.8 angeschlossen hat. Danach bedingt die Ausbildung des Deckels "zum Verschließen des Motoraufnahmeraums" lediglich, dass die Entfernung des Deckels eine Maßnahme ist, um Zugang zu Motormodul und Motoraufnahmeraum zu gewähren, unabhängig von weiteren gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen wie der Entnahme des Motormoduls. Folglich hat die Kammer dieses Merkmal als in den Sauggeräten nach D14 und D4 realisiert angesehen, obwohl sie in den Punkten 2.2, 2.4 ihrer Mitteilung noch eine engere, geometrische Auslegung vertreten hatte.
Dass eine Kammer ihre vorläufige Meinung während der mündlichen Verhandlung ändert, stellt grundsätzlich keinen außergewöhnlichen Umstand dar, solange sie dabei lediglich bereits schriftlich vorgetragenen Argumenten einer der Beteiligten folgt, die der/den anderen Beteiligten schon vor Erhalt der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK bekannt waren, RSBK, V.A.4.5.5f), erste beide Absätze. Wieso der Beschwerdeführerin-Einsprechenden aufgrund einer Meinungsäußerung zu ihren Gunsten Gelegenheit zu neuem und ergänzendem Sachvortrag eingeräumt werden sollte, hat sie weder

dargelegt, noch erschließt es sich der Kammer.

5.2.2 Darüber hinaus sieht die Beschwerdeführerin-Einsprechende ihre neuen Angriffe und Ergänzungen pauschal als prima facie relevant an. Nach ständiger Rechtssprechung ist prima facie Relevanz allein kein ausreichender Grund für eine Zulassung neuen Vorbringens während der mündlichen Verhandlung, RSBK, V.A.4.5.5m). Im übrigen enthält der bisherige Vortrag der Beschwerdeführerin-Einsprechenden zu den Merkmalen 1.12 und 1.13, D4, D12 und der Vorbenutzung CT22E keine Anhaltspunkte, die ihre Behauptung einer prima facie mangelnden Klarheit, unzulässigen Erweiterung und mangelnden Neuheit von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7a stützen könnten.

5.3 Da sie aus den vorstehenden Gründen keine außergewöhnlichen Umstände feststellen konnte, hat die Kammer den neuen Vortrag der Beschwerdeführerin-Einsprechenden zu Hilfsantrag 7a nicht zum Verfahren zugelassen, Artikel 13(2) VOBK.

6. Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Die Kammer sieht keinen Grund, die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands anzuzweifeln.

7. Ergebnis

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Patentinhaberin letztlich erfolgreich gegen die Feststellung der Einspruchsabteilung, durch das Merkmal 1.8 des erteilten Anspruchs 1 (gleichlautend in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7a) werde eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung eingeführt. Da sie zudem

Hilfsantrag 2 und damit ihr Einverständnis zu der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Fassung zurückgezogen hat, ist die entsprechende Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des Hilfsantrags 2 aufzuheben.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des von der Kammer unter Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12(2), (4) VOBK zum Verfahren zugelassenen Hilfsantrags 7a erfüllt die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Die Beschwerdeführerin-Einsprechende hat schriftlich keine weiteren Gründe genannt bzw. substantiiert, die der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung des Hilfsantrags 7a entgegenstehen. Die Kammer sieht unter Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin zu den in Hilfsantrag 7a vorgenommenen Änderungen auf Seiten 3 - 5 ihrer Beschwerdebegründung vorgetragenen Erläuterungen von sich aus ebenfalls keine solchen Gründe. Neue Einwände der Beschwerdeführerin-Einsprechenden gegen Hilfsantrag 7a bzw. deren erstmalige Substantiierung in der mündlichen Verhandlung hat die Kammer unter Artikel 13(2) VOBK nicht zugelassen. Folglich ordnet die Kammer die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des Hilfsantrags 7a an.

Da dieser keine angepasste Beschreibung umfasste, auf deren Diskussion in der mündlichen Verhandlung (z.B. hinsichtlich der oben in Punkt 4.6 angedeuteten Streitfrage) sich die Beteiligten und die Kammer hätten vorbereiten können, sah die Kammer es als angebracht an, die Angelegenheit zur Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Gegen dieses Vorgehen der Kammer erhob keine der Parteien Einwände.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. **Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.**

2. **Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent mit folgenden Ansprüchen und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:**

   <u>Ansprüche</u>:
   Nr. 1 bis 13 des Hilfsantrags 7a eingereicht mit Schreiben vom 28. Februar 2025

Der Geschäftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Magouliotis A. Pieracci

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt