

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**

vom 20. April 1995

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0601/92 - 3.2.4

**Anmeldenummer:** 87113062.1

**Veröffentlichungsnummer:** 0261490

**IPC:** F04D 29/28

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Radialventilator

**Patentinhaber:**

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

**Einsprechender:**

Behr GmbH & Co.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(2), 123(2), (3), 112

EPÜ R. 67

**Schlagwort:**

"Offenkundige Vorbenutzung (bejaht)"

"Neuheit (verneint) - zufällige Vorwegnahme (Hauptantrag)"

"Änderung der Kategorie - Sachanspruch in Verfahren zur  
Herstellung (zugelassen) (Hilfsantrag 2)"

"Vorlage an die Große Beschwerdekammer (nein)"

"Verfahrensfehler (ja) - Rückzahlung der Beschwerdegebühr  
(nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0161/82, T 0098/84, T 0208/88, T 0243/89, T 0402/89,

T 0005/90

**Orientierungssatz:**

-

**Aktenzeichen:** T 0601/92 - 3.2.4

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4**  
**vom 20. April 1995**

**Beschwerdeführer:** SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
(Patentinhaber) Wittelsbacherplatz 2  
D-80333 München (DE)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegner:** Behr GmbH & Co.  
(Einsprechender) Mauserstraße 3  
D-70469 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** Riedel, Peter  
c/o Patentanwalt  
Dipl.-Ing. W. Jackisch & Partner  
Menzelstraße 40  
D-70192 Stuttgart (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 0 261 490 in geändertem Umfang, die am  
30. April 1992 zur Post gegeben worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. A. J. Andries  
**Mitglieder:** H. A. Berger  
M. Lewenton

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die am 30. April 1992 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Fassung, in der das Patent Nr. 0 261 490 in geändertem Umfang aufrechterhalten werden kann, die am 30. Juni 1992 eingegangene Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 29. August 1992 eingegangen.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 (a) EPÜ angefochten worden.

In einer mündlichen Verhandlung am 1. April 1992 hat die Einspruchsabteilung die Gewährbarkeit eines Anspruches 1 gemäß eines Hilfsantrages in Aussicht gestellt. Nach der mündlichen Verhandlung, jedoch noch vor dem Erlaß der Entscheidung durch die Einspruchsabteilung, hat die Patentinhaberin mit einem am 7. April 1992 eingegangenen Schreiben einen neuen Hilfsantrag 1 eingereicht.

Mit ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung den Hauptantrag der Patentinhaberin zurückgewiesen und den bei der mündlichen Verhandlung vorliegenden Hilfsantrag, wie angekündigt, als gewährbar erachtet. Zu dem nach der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1 hat sie nicht Stellung genommen. In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung im wesentlichen die von der Einsprechenden geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung berücksichtigt, wofür folgende Beweismittel angeführt wurden:

(D4) Zeichnung Nr. 90 415 00 862 des Gebläses DB W 201

(D4a) Eidesstattliche Erklärung von Werner Neugebauer,  
vom 19. September 1990.

II. Mit ihrer Beschwerdebeurteilung hat die  
Beschwerdeführerin einen Hauptantrag und 5 Hilfsanträge  
eingereicht sowie einen Antrag auf Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr. Mit dem Hauptantrag beantragt sie das  
Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Die Fassung des Anspruches 1 des Hauptantrages lautet  
wie folgt:

"Radialventilator mit jeweils axial beiderseits eines  
gemeinsamen Antriebsmotors auf dessen einem bzw. anderem  
Lüfterwellenende angeordneten, einander identischen  
Lüfterrädern mit jeweils über Speichen unter Freilassung  
von tangentialen Zwischenräumen mit in radialem Abstand  
zu einer auf der Lüfterwelle befestigten Lüfterradnabe  
gehaltenem Lüfterschaukelkranz, dadurch gekennzeichnet,  
daß die Lüfterräder (2 bzw. 3) einstückig aus Kunststoff  
gespritzt und um einen Verdrehungs-Umfangswinkel  $\alpha$   
derart gegeneinander versetzt auf der Lüfterwelle (4)  
befestigt sind, daß die Speichen (22 - 25) des einen  
Lüfterrades (2) relativ zu den Speichen (32 - 35) des  
anderen Lüfterrades (3), in Achsrichtung (Lüfterwelle 4)  
gesehen, auf Lücke angeordnet sind."

III. Auf einen Zwischenbescheid der Beschwerdekammer hat die  
Beschwerdegegnerin (Einsprechende) zum Nachweis der  
geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung noch  
weitere Beweismittel eingereicht.

IV. Am 20. April 1995 fand eine mündliche Verhandlung vor  
der Beschwerdekammer statt, während der die Beschwerde-

führerin gemäß einem Hilfsantrag 1 eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer beantragt und in einem zweiten Hilfsantrag einen Satz neuer Ansprüche eingereicht hat. Die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 2 bis 5 wurden als Hilfsanträge 3 bis 6 aufrechterhalten.

Mit dem Hilfsantrag 1 wurde folgende Frage an die Große Beschwerdekammer eingereicht:

"Kann bei einem in Serie produzierten Produkt, hier einem Radialventilator mit zwei Speichen-Lüfterrädern, ein lediglich bei einem Teil dieser Produkte rein zufällig und wenn überhaupt dann zum nicht erfindungsgemäßen Zweck und ohne die erfindungsgemäße Wirkung auftretendes allgemeines Merkmal, hier aufgrund einer Montagehilfe zur Verhinderung einer Befestigung beider Lüfterräder mit falscher Schaufelkrümmung, einem erfindungsgemäßen planmäßigen Einsatz eines speziellen Merkmals aus dem vorgenannten allgemeinen Merkmal bei allen Produkten der Serie, hier gegenseitiger Versatz der beiden Lüfterräder einer Welle auf Lücke, bei einer anderen Aufgabenstellung, hier Betriebsgeräuschminderung, und bei anderer Wirkung, hier Kompensation von gegenseitigen, betriebsmäßig auftretenden Unwuchten und gegenseitigen axialen Luftströmungen, neuheitsschädlich entgegenstehen?"

Die gültige Fassung des Anspruches 1 des Hilfsantrages 2 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung geräuscharmer Radialventilatoren mit jeweils axial beiderseits eines gemeinsamen Antriebsmotors auf dessen einem bzw. anderem

Lüfterwellenende angeordneten, einander identischen Lüfterrädern mit jeweils über Speichen unter Freilassung von tangentialen Zwischenräumen mit in radialem Abstand zu einer auf der Lüfterwelle befestigten Lüfterradnabe gehaltenem Lüfterschaukelkranz, dadurch gekennzeichnet, daß die Lüfterräder (2 bzw. 3) einstückig aus Kunststoff gespritzt und planmäßig um einen Verdrehungs-Umfangswinkel  $\alpha$  derart gegeneinander versetzt auf der Lüfterwelle (4) befestigt werden, daß die Speichen (22 - 25) des einen Lüfterrades (2) relativ zu den Speichen (32 - 35) des anderen Lüfterrades (3), in Achsrichtung (Lüfterwelle 4) gesehen, auf Lücke angeordnet sind."

An diesen Anspruch 1 schließen sich die auf ihn bezogenen Ansprüche 2 bis 5 an.

- V. Die Beschwerdeführerin hat zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung angeführt, daß zwar einer Vorbenutzung eines Ventilators nach der Zeichnung D4 zugestimmt und die Aussage des Zeugen, Werner Neugebauer, in der eidesstattlichen Erklärung vom 19. September 1990 (D4a) anerkannt werden könne, daß aber die Vorbenutzung im patentrechtlichen Sinne bestritten werde, d. h. daß die Lehre, wie sie in dem angefochtenen Patent angegeben sei, dem vorbenutzten Gegenstand nicht zugrunde liege. Es könne zwar sein, daß bei einigen der vorbenutzten Ventilatoren die Lüfterräder so befestigt sind, daß die Speichen des einen Lüfterrades relativ zu den Speichen des anderen Lüfterrades, in Achsrichtung gesehen, auf Lücke angeordnet sind; dies ergebe sich jedoch rein zufällig, wie auch aus der eidesstattlichen Erklärung (D4a) hervorgehe.

Zur Lösung der Aufgabe sei es wesentlich, daß in Achsrichtung gesehen, die Speichen des einen Lüfterrades ungefähr mittig auf Lücke gegenüber den Speichen des anderen Lüfterrades angeordnet sind, da dadurch Unwuchten weitgehend ausgeglichen werden und zudem ein axialer Luftstrom vermindert und dadurch Luftströmungsgeräusche reduziert werden. Eine derartige Anordnung ergebe sich bereits aus dem Inhalt des Anspruches 1 in Verbindung mit der Beschreibung. Die Anordnung Speiche auf Lücke sei eindeutig dann nicht gegeben, wenn die Speichen des einen Lüfterrades, bei axialer Durchsicht, im Schatten der Speichen des anderen Lüfterrades liegen. Eine Anordnung bei der die Speichen genau mittig auf Lücke liegen, könne zwar vorteilhaft sein, sei jedoch nicht unbedingt erforderlich.

Der Ventilator des angefochtenen Patents wurde an Hand eines Modells erläutert. Dabei wurde darauf hingewiesen, daß es sich um ein billiges Massenprodukt handelt, bei dem die Lüfterräder einstückig aus Kunststoff gespritzt seien und auf ein zusätzliches Auswuchten im allgemeinen verzichtet werden solle.

Gegenüber dem offenkundig vorbenutzten Ventilator sei der Ventilator des angefochtenen Anspruches 1 des Hauptantrages neu, da mit dem vorbenutzten Ventilator die Lehre der Anordnung der Lüfterräder, Speiche auf Lücke, nicht verwirklicht sei. Eine zufällige Vorwegnahme könne nicht als Neuheitsschädlich in Betracht gezogen werden, da eine Erfindung aus Aufgabe und Lösung bestehe und bei einer zufälligen Vorwegnahme eine andere Aufgabe vorliege. Die Beschwerdeführerin hat zur Stützung ihrer Argumente auf verschiedene Kommentare

sowie auf die Entscheidungen T 98/84, T 161/82 und T 208/88 hingewiesen.

Die Beschwerdeführerin hat in diesem Zusammenhang die Frage an die Große Beschwerdekammer vorgelegt (Hilfsantrag 1).

Zur erfinderischen Tätigkeit hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, daß die im angefochtenen Patent angegebene Lehre aus der offenkundigen Vorbenutzung nicht zu entnehmen sei und der Fachmann damit nicht zum Patent gelangen könne. Das Problem der Unwucht trete vor allem bei Lüfterrädern mit wenig Speichen auf. Der offenkundig vorbenutzte Ventilator weise Lüfterräder mit einer hohen Anzahl von Speichen, nämlich 11 Speichen, auf.

Zum Anspruch 1 des Hilfsantrages 2, der sich auf ein Verfahren zur Herstellung richtet, hat die Beschwerdeführerin auf den allgemeinen Inhalt der ursprünglichen und erteilten Unterlagen hingewiesen, worin implizit das Herstellungsverfahren offenbart sei. Auch sei der Schutzbereich gegenüber der erteilten Fassung des Anspruches 1 nicht erweitert, so daß Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht verletzt sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da Verfahrensfehler der Vorinstanz vorlägen. Hierzu hat sie angegeben, daß sie durch eine plötzliche Änderung der Meinung der Einspruchsabteilung bereits zu Beginn der abgehaltenen mündlichen Verhandlung überrascht worden sei, und daß die Einspruchsabteilung zu dem nach der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag, der als erster Hilfsantrag bezeichnet wurde, nicht Stellung genommen

hat und daher der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verletzt worden sei.

VI. Die Beschwerdegegnerin hat folgendes vorgebracht:

Bei den offenkundig vorbenutzten Ventilatoren seien die Ventilatorräder zwar nicht planmäßig so angeordnet worden, daß die Speichen des einen Lüfterrades auf Lücke des anderen Lüfterrades lägen, doch seien bei dem vorgenommenen Montageverfahren und der hohen Anzahl, die sogar bei ca. 130 000 für einen einzigen Kunden liege, mehrere Ventilatoren mit sämtlichen Merkmalen des Anspruches 1 des Hauptantrages hergestellt und ausgeliefert worden. Bei den Ventilatoren mit 11 Speichen und 29 Schaufeln, nach der Zeichnung D4, ergebe sich als statistischer Mittelwert eine Fertigungsquote von 89 % solcher Gebläse mit den Merkmalen des Anspruches 1 des Hauptantrages. Der Gegenstand dieses Anspruches 1 sei daher neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die Beschwerdegegnerin hat ein Modell vorgeführt, das angeblich dem offenkundig vorbenutzten Ventilator entsprach. Unwuchtprobleme beständen im allgemeinen bei den vorbenutzten Gebläsen nicht. Die Ventilatorräder würden nur auf besonderem Wunsch des Kunden ausgewuchtet.

Zum Hilfsantrag 1 der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin vorgetragen, daß eine Vorlage der von der Beschwerdeführerin gestellten Frage an die Große Beschwerdekammer nicht erforderlich sei, da keine unterschiedliche Rechtsprechung in dieser Hinsicht vorliege.

Sie war zudem der Auffassung, daß der Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 gegen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ verstoße, da aus den ursprünglichen Unterlagen weder explizit noch implizit ein Herstellungsverfahren hervorgehe, bei dem die Lüfterräder planmäßig so angeordnet würden, wie es in diesem Anspruch 1 angegeben ist. Auch sei dadurch der Schutzbereich gegenüber der erteilten Fassung erweitert worden, da nach Artikel 64 (2) EPÜ sich der Schutzbereich nicht nur auf das Herstellungsverfahren sondern auch auf das hergestellte Produkt erstrecke. Überdies handele es sich bei dem Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 nicht um einen echten Herstellungsanspruch, da die meisten Merkmale auf einen Gegenstand gerichtet seien.

Zum Verfahren vor der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdegegnerin klargestellt, daß als erste Handlung bei der dort abgehaltenen mündlichen Verhandlung eine Besichtigung des mitgebrachten Modells stattgefunden hat. Erst daraufhin habe die Einspruchsabteilung ihre Meinung geändert.

#### VII. **Anträge**

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Aufrechterhaltung des Patents,

- a) wie erteilt (Hauptantrag);
- b) mit Ansprüchen 1 bis 5, wie eingereicht während der mündlichen Verhandlung (Hilfsantrag 2);

c) gemäß Hilfsanträge 3 bis 6 (Hilfsanträge 2 bis 5, eingereicht mit Schreiben vom 28. August 1992);

außerdem beantragt die Beschwerdeführerin:

d) die Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer, wenn dem Hauptantrag mangels Neuheit nicht stattgegeben wird (Hilfsantrag 1);

e) sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung*

Das Gebläse nach der Zeichnung (D4) und der eidesstattlichen Erklärung (D4a) wurde während der mündlichen Verhandlung von der Beschwerdeführerin als offenkundig vorbenutzt und damit als Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ anerkannt. Es ist deshalb unbestritten, daß durch die offenkundige Vorbenutzung ein Radialventilator bekannt geworden ist, mit jeweils axial beiderseits eines gemeinsamen Antriebsmotors auf dessen einem bzw. anderem Lüfterwellenende angeordneten, einander identischen Lüfterrädern mit jeweils über Speichen unter Freilassung von tangentialen Zwischenräumen mit in radialem Abstand zu einer auf der Lüfterwelle befestigten Lüfternabe gehaltenem Lüfter-

schaufelkranz, wobei die Lüfterräder einstückig aus Kunststoff gespritzt sind.

Es wurde von der Beschwerdeführerin auch eingeräumt, daß durch die angewandte Ventilatormontage zufälligerweise Ventilatoren vorkommen können, bei welchen die Lüfterräder um einen Verdrehungs-Umfangswinkel derart gegeneinander versetzt auf der Lüfterwelle befestigt sind, daß die Speichen des einen Lüfterrades relativ zu den Speichen des anderen Lüfterrades, in Achsrichtung gesehen, auf Lücke angeordnet sind.

Aufgrund der nichtbestrittenen Tatsachen, daß sovieler Gebläse gemäß der Zeichnung (D4) verkauft und daß diese Gebläse gemäß der eidesstattlichen Erklärung (D4a) ohne Systematik, in der jeweiligen zufälligen Drehwinkellage der Speichen der beiden Lüfterräder zueinander, zusammengebaut worden sind, ist es für die Kammer über jeden vernünftigen Zweifel hinaus wahrscheinlich, daß mindestens ein Gebläse verkauft worden ist, bei dem die Speichen des einen Lüfterrades relativ zu den Speichen des anderen Lüfterrades, in Achsrichtung gesehen, auf Lücke angeordnet sind. Dieser verkaufte konkrete Gegenstand ist daher als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zu betrachten.

4. *Hauptantrag - Neuheit (Patentanspruch 1)*

- 4.1 Da durch die offenkundige Vorbenutzung mindestens ein Ventilator mit sämtlichen Merkmalen des angefochtenen Anspruches 1 vor dem Anmeldetag des Patents verkauft worden ist, ist der Gegenstand des Anspruches 1 nicht mehr neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

4.2 Der Schutzbereich des europäischen Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt (Artikel 69 (1) EPÜ). Zwar ist bei der Auslegung von technischen Merkmalen des Patentanspruches der Gesamtinhalt des Patents zugrunde zu legen, doch müssen die Patentansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird (Artikel 84 EPÜ). Der Schutzbereich kann daher nicht allein nur auf eine in der Beschreibung angegebene Lehre gestützt werden. Wenn die Beschwerdeführerin den wesentlichen Unterschied zwischen dem Gegenstand des Patents und der offenkundigen Vorbenutzung in der Lehre sieht, die Ventilatorräder so anzuordnen, daß bei den Ventilatoren die Speichen des eines Ventilatorrades gezwungenermaßen auf Lücke des anderen Ventilatorrades zu liegen kommen, so muß dieses unterschiedliche Merkmal im Anspruch 1 klar zum Ausdruck kommen. Der auf einen Gegenstand gerichtete Anspruch ist im vorliegenden Fall hierfür jedoch nicht geeignet.

Beim Vergleich des Gegenstandes nach dem angefochtenen Patent und dem offenkundig vorbenutzten Gegenstand ist auch zu beachten, daß beide in der bekannten Funktion als Ventilator eingesetzt sind und der angefochtene Anspruch 1 nicht auf eine besondere Verwendung gerichtet ist.

Die Beschwerdeführerin konnte während der mündlichen Verhandlung keine konkreten Unterschiede vorbringen, obwohl sie dazu von der Kammer aufgefordert wurde. Die von der Beschwerdeführerin stets hervorgehobene Wirkung erlaubt im vorliegenden Fall keine Festlegung irgendwelcher implizit vorhandenen gegenständlichen Unterschiede.

- 4.3 Die von der Beschwerdeführerin angegebenen Entscheidungen stehen der Auffassung der Beschwerdekammer nicht entgegen.

So geht aus der Entscheidung T 161/82 hervor, daß bei einer Vorwegnahme mit Zufallscharakter ohne einer gemeinsamen technischen Aufgabe besonders sorgfältig abzuwägen sei, was billigerweise als vom Anspruch erfaßt gelten kann und was tatsächlich aus der Vorveröffentlichung hervorgeht. Bei dem in dieser Entscheidung behandelten speziellen Fall ist ein tatsächlicher gegenständlicher Unterschied zwischen der Entgegenhaltung und dem beanspruchten Gegenstand aufgrund einer unterschiedlichen Funktion festgestellt worden. So konnte dort ein im Stand der Technik vorhandener zweiter Schlitz nicht als Einsteckschlitz betrachtet werden (vgl. Abschnitt 5). Dies trifft für den vorliegenden Fall jedoch nicht zu, da bei der baulichen Übereinstimmung des vorbekannten Gegenstandes und des Gegenstandes des angefochtenen Anspruches 1 kein Unterschied in der Funktion erkennbar ist und somit ein gegenständlicher Unterschied nicht ableitbar ist. Die angegebene "sorgfältige Abwägung" ist nur dann relevant, wenn unterschiedliche Interpretationen in einer Beurteilung hineingebracht werden können.

Nach der Entscheidung T 98/84 wird der Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit geänderten Unterlagen wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit abgelehnt. Infolge einer allgemeinen Auslegung eines Stoffes wird dort ein Unterschied gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik festgestellt und die Neuheit anerkannt. Es ist auch hierzu festzustellen, daß im vorliegenden Fall sämtliche bauliche Merkmale des angefochtenen

Anspruches 1 bei mindestens einem der offenkundig vorbenutzten Ventilatoren eindeutig auftreten, womit kein Raum für eine unterschiedliche Auslegung gegeben ist. Diese Entscheidung ist daher mit vorliegendem Fall nicht vergleichbar.

Nach der von der Beschwerdeführerin weiterhin genannten Entscheidung T 208/88 wird die Neuheit der zweiten nicht-medizinischen Verwendung bei gleicher technischer Realisierungsform anerkannt. Die betroffene Verwendungserfindung zeigt eine neue Wirkung für einen bekannten Stoff auf, die zwar auch bei der normalen Verwendung für den bekannten Zweck auftritt, die es aber ermöglicht, diesen Stoff für einen anderen Zweck mit einer anderen Funktion einzusetzen. Im vorliegenden Fall ist der Anspruch 1 des Hauptantrages jedoch auf einen Gegenstand gerichtet und nicht auf eine Verwendung. Auch läßt der Wortlaut des Anspruches nicht auf eine Verwendung schließen. Dieser Gegenstand nach Anspruch 1 ist mit seinen baulichen Merkmalen jedoch von mindestens einem der offenkundig vorbenutzten Ventilatoren nicht zu unterscheiden.

Auch die von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vorgetragene Stellen aus verschiedenen Kommentaren sieht die Beschwerdekammer für den vorliegenden Fall als nicht zutreffend an.

- 4.4 Der Gegenstand des Anspruches 1 des Hauptantrages ist daher nicht mehr neu im Sinne des Artikels 54 (1), (2) EPÜ.

5. *Frage an die Große Beschwerdekammer (Hilfsantrag 1)*

Die eingereichte Frage ist im wesentlichen auf den vorliegenden speziellen Fall abgestellt und daher nicht von grundsätzlicher Rechtsbedeutung. Dabei ist zu bemerken, daß der Anspruch 1 des Hauptantrages auf einen Gegenstand gerichtet ist und die von der Beschwerdeführerin genannte "Wirkung" auch bei dem offenkundig vorbenutzten Gegenstand auftreten wird, da kein Unterschied in den baulichen Merkmalen vorliegt. Der von der Beschwerdeführerin angesprochene unterschiedliche Zweck, mit dem die Anwendung der im angefochtenen Patent angegebenen Lehre angesprochen wird und der einen Vergleich mit einem auf eine Verwendung gerichteten Anspruch vermuten läßt, kommt im genannten Anspruch 1 nicht zum Ausdruck.

Überdies liegt eine uneinheitliche Rechtsanwendung im Zusammenhang mit der Neuheit eines Gegenstandes nicht vor. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen sind mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar (vgl. Abschnitt 4.3 oben).

Der Antrag der Beschwerdeführerin, die in Abschnitt IV genannte Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen (Artikel 112 EPÜ) wird daher abgelehnt.

6. *Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2*

6.1 Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)

Der Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrages ist gegenüber der erteilten Fassung des Anspruches 1 dadurch geändert,

daß am Beginn des Anspruches 1 angeführt ist, "Verfahren zur Herstellung geräuscharmer Radialventilatoren" und daß der Satzteil "um einen Verdrehungs-Umfangswinkel á derart gegeneinander versetzt auf der Lüfterwelle (4) befestigt sind" ersetzt ist durch "planmäßig um einen Verdrehungs-Umfangswinkel á derart gegeneinander versetzt auf der Lüfterwelle (4) befestigt werden".

Die Änderungen der Ansprüche 2 bis 5 betreffen die Abstimmung auf ein Verfahren zur Weiterbildung des Verfahrens nach Anspruch 1 und beinhalten die gleichen Merkmale wie sie in den erteilten Ansprüchen 2 bis 5 angegeben sind, lediglich im Anspruch 3 wurde das Wort "sind" in "werden" geändert und im Anspruch 4 wurde "versetzt angeordnete" ersetzt durch "versetzte".

#### 6.1.1 Artikel 123 (2) EPÜ

Dem Einwand der Beschwerdegegnerin, daß ein Verfahren zur Herstellung geräuscharmer Radialventilatoren mit dem angeführten geänderten Merkmal des Anspruches 1 in den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder explizit noch implizit offenbart sei, kann die Kammer nicht folgen.

In den ursprünglich eingereichten Unterlagen und in der erteilten Patentschrift ist zwar explizit kein Verfahren zur Herstellung geräuscharmer Ventilatoren angegeben, doch geht für einen Fachmann aus dem Inhalt implizit eindeutig ein Verfahren zur Herstellung geräuscharmer Ventilatoren hervor.

So soll gemäß der genannten Aufgabe der Erfindung (vgl. ursprünglich eingereichte Beschreibung Seite 1, letzter

Absatz, sowie Spalte 1, Zeilen 16 bis 21 des erteilten Patents) unter anderem ein Radialventilator geschaffen werden, der nur ein geringes Betriebsgeräusch aufweist. Auch ist bei der Lösung der Aufgabe von der Lehre des Anspruches 1 die Rede (ursprünglich eingereichte Beschreibung Seite 2, erster Absatz und erteiltes Patent Spalte 1, Zeilen 22 bis 24), die nach Meinung der Kammer mehr beinhaltet als den reinen Gegenstand, nämlich Aufgabe und Lösung. Weiterhin schließt die Tatsache, daß die Lüfterräder fest montiert sind (vgl. ursprünglich eingereichte Beschreibung Seite 3, Zeilen 21 bis 24 und Seite 4, Zeilen 21 bis 25; und erteiltes Patent Spalte 2, Zeilen 25 bis 28 und Zeile 64 bis Spalte 3, Zeile 4) ein, daß diese Lüfterräder bei der Herstellung des Ventilators montiert werden.

Aus der Beschreibung geht zudem eindeutig hervor, daß die Lüfterräder planmäßig um einen Verdrehungswinkel gegeneinander versetzt werden (vgl. ursprünglich eingereichte Beschreibung Seite 4, Zeilen 21 bis 25; und erteiltes Patent Spalte 2, Zeile 64 bis Spalte 3, Zeile 4). Es ist darin angegeben (vgl. ursprünglich eingereichte Beschreibung Seite 2, Zeilen 23 bis 27 und erteiltes Patent, Spalte 1, Zeilen 48 bis 53), daß durch den erfindungsgemäßen Versatz der beiden Lüfterräder in vorteilhafter Weise erreicht wird, daß sich die insgesamt auf die Lüfterwelle einwirkenden Rüttelkräfte weitgehend gegenseitig kompensieren und in ihrer Gesamtheit somit wirkungslos bleiben.

Daraus ist zu erkennen, daß das einzige wesentliche Merkmal, das zur Lösung der hervorgehobenen Problematik notwendig ist, einen bestimmten Zusammenbau impliziert.

Ohne diesen Zusammenbau gibt es diesen Gegenstand nicht und wird auch das Problem nicht gelöst.

Die Merkmale des Anspruches 1 des zweiten Hilfsantrages sind daher in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausreichend offenbart (vgl. auch Entscheidung T 243/89, Abschnitt 3, in der einer Hinzufügung einer anderen Kategorie im Prüfungsverfahren im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zugestimmt wird).

Da die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 5, die sich auf die ursprünglich eingereichten Ansprüche 2 bis 4 und 7 stützen, die allgemeine Herstellung, die zu diesen Gegenständen führt, voraussetzen, erfüllen auch die geänderten Ansprüche 2 bis 5 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

#### 6.1.2 Artikel 123 (3) EPÜ

In Anlehnung an die Entscheidung T 5/90, Abschnitt 4, sieht die Kammer mit dem durch das Produkt begrenzten Herstellungsanspruch eindeutig das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt. Dieser Herstellungsanspruch kann nur verletzt werden, wenn das dadurch erzeugte Produkt in den Bereich des erteilten Produktanspruches fällt und zusätzlich noch das spezielle Herstellungsmerkmal "planmäßig ... befestigt werden" aufweist. Durch dieses Merkmal wird das Herstellungsverfahren beschränkt auf ein gezieltes Zusammenbauen und schließt ein willkürliches Zusammenbauen aus. Der Anspruch 1 schränkt den Schutzbereich im Hinblick auf den erteilten Anspruch 1 daher eindeutig ein.

Hierzu ist noch festzustellen, daß sich der Schutz eines gültigen Produktanspruches an sich auch auf ein Herstellungsverfahren erstreckt, nach dem das Produkt in allgemeiner Art hergestellt wird (vgl. Entscheidung T 402/89, Abschnitt 2). Da im vorliegenden Fall nur ein einziger wesentlicher Herstellungsschritt vorliegt, können auch keine Bedenken (wie sie in der Entscheidung T 402/89 angeführt wurden) dahingehend entstehen, daß in einigen nationalen Verletzungsverfahren nur Teile der Herstellungsschritte als entscheidend herausgestellt werden.

Die Kammer sieht daher durch die Änderung der Kategorie im Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrages Artikel 123 (3) EPÜ nicht verletzt.

#### 6.1.3 Gegenständliche Merkmale im Herstellungsanspruch

Dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin, es liege kein richtiges Herstellungsverfahren vor, kann die Kammer nicht folgen, weil das zusätzliche Merkmal "planmäßig" eindeutig einen Verfahrensschritt betrifft und eine gezielte Herstellungshandlung ausdrückt. Auch ist es von einem gegenständlichen Merkmal nicht klar umfaßt und kann im vorliegenden Fall als wesentliches und auch einziges unterschiedliches Merkmal gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik gemäß der offenkundigen Vorbenutzung nur in einem Verfahrensanspruch Bedeutung erlangen.

Der Beschwerdegegnerin kann zwar zugestimmt werden, daß der auf ein Herstellungsverfahren gerichtete Anspruch 1 im großen Maße gegenständliche Merkmale umfaßt, doch sieht die Kammer darin keinen Grund zur Ablehnung. Im

vorliegenden Fall ist eine Mischung aus gegenständlichen Merkmalen mit einem auf ein Herstellungsverfahren gerichteten Merkmal die logische Folge einer engen Verbindung des Gegenstandes und dessen Herstellung, die nicht auseinanderzuhalten sind. So wie der Gegenstand durch die Herstellung geprägt wird, ist im vorliegenden Fall auch das Herstellungsverfahren durch das unmittelbar hergestellte Erzeugnis geprägt und begrenzt.

Im Hinblick auf den hier klar gegenüber dem Stand der Technik abgrenzbaren Schutzbereich ist im vorliegenden Fall der Herstellungsanspruch gerechtfertigt.

#### 6.2 Neuheit

Sowohl durch die Beweismittel zur Stützung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung (vgl. eidesstattliche Erklärung (D4a)) als auch durch die Aussage der Beschwerdegegnerin wird das offenkundig vorbenutzte Gebläse nicht planmäßig so hergestellt, daß die Lüfterräder gegeneinander so versetzt sind, wie es im erteilten Anspruch 1 angegeben ist. Das Herstellungsverfahren nach Anspruch 1 ist daher neu.

#### 6.3 Nächstkommender Stand der Technik

Im Beschwerdeverfahren wurde seitens der Beteiligten nur noch die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung in Betracht gezogen. Die im Einspruchsverfahren noch zusätzlich angeführten Druckschriften sind weniger relevant.

#### 6.4 Aufgabe und Lösung

#### 6.4.1 Aufgabe

Nach übereinstimmender Aussage der Beteiligten tritt das Problem eines unruhigen Laufes der Lüfterwelle infolge von Rüttelkräften vor allem bei der Verwendung von Lüfterrädern mit einer geringen Anzahl von Speichen auf. Der offenkundig vorbenutzte Ventilator ist jedoch mit Lüfterrädern mit elf Speichen ausgestattet, so daß dieses Problem dort keine große Rolle spielt. Zudem erfolgt die versetzte Anordnung der Lüfterräder dort nicht planmäßig. Die Aufgabe besteht daher im Hinblick auf den offenkundig vorbenutzten Radialventilator darin, durch ein einfaches Verfahren Ventilatoren herzustellen, die durchwegs - auch bei einer geringen Speichenanzahl - einen weitgehend ruhigen Lauf gewährleisten und ein geringes Betriebsgeräusch aufweisen.

#### 6.4.2 Lösung

Durch die im Anspruch 1 angegebene planmäßige Versetzung der Lüfterräder zueinander wird erreicht, daß sich auf einfache Weise die insgesamt auf die Lüfterwelle einwirkenden Rüttelkräfte weitgehend kompensieren. Auch werden dadurch infolge einer Reduktion axialer Luftströmungen die Luftströmungsgeräusche vermindert.

#### 6.5 Erfinderische Tätigkeit

Aus keinem der vorgelegten Beweismittel zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung kann eine Anregung zur planmäßigen Anordnung der Lüfterräder, nach den Merkmalen des Anspruch 1 des Hilfsantrages 2, abgeleitet werden. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht behauptet. Da das Problem bei dem offenkundig

vorbenutzten Ventilator mit Laufrädern mit 11 Speichen nicht wesentlich ist, konnte der Fachmann mit Hilfe der Ventilatoren, die zufällig die Merkmale des erteilten Anspruches 1 aufweisen, auch nicht zu einer planmäßigen Versetzung der Lüfterräder nach den Merkmalen des Anspruches 1 kommen.

Das Herstellungsverfahren des Anspruches 1 beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

6.6 Der Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrages und die auf ihn gerichteten Ansprüche 2 bis 5 sind daher gewährbar.

7. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

Die Beschwerdeführerin macht Verfahrensfehler der Einspruchsabteilung geltend und beantragt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

7.1 Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, daß sie durch eine plötzliche Änderung der Meinung der Einspruchsabteilung bereits zu Beginn der mündlichen Verhandlung überrascht worden sei und daß bereits damit ein Verfahrensmangel vorliege. Hierzu ist festzustellen, daß nach der von der Beschwerdeführerin unwidersprochenen Angabe der Beschwerdegegnerin die Änderung der Meinung der Einspruchsabteilung nach einer Besichtigung eines vorgelegten Modells des offenkundig vorbenutzten Ventilators erfolgt ist. Auch wäre der Sinn einer mündlichen Verhandlung verfehlt, wenn eine Meinungsänderung während der mündlichen Verhandlung nicht mehr möglich wäre.

- 7.2 Die Beschwerdeführerin führt weiterhin an, daß die Einspruchsabteilung zu ihrem nach der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1 nicht Stellung genommen hat und daher der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 EPÜ verletzt worden sei.

Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 1. April 1992 hat der Vorsitzende laut Protokoll vom 30. April 1992 mitgeteilt, daß eine Zwischenverfügung ergehen wird, mit einer Begründung weshalb dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden könne, wohl jedoch dem Hilfsantrag. Dieser Hilfsantrag wurde während der mündlichen Verhandlung eingereicht. Die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang wurde in Aussicht gestellt. Eine abschließende Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung ist damit nicht ergangen.

Aus der Angabe im Protokoll geht auch nicht hervor, daß den Beteiligten am Ende der mündlichen Verhandlung mitgeteilt wurde, daß die sachliche Debatte abgeschlossen ist. Die Patentinhaberin mußte daher zu Recht annehmen, daß der von ihr rechtzeitig vor der Beschlußfassung durch die Einspruchsabteilung eingegangene Hilfsantrag 1, der im Range vor dem während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag steht, Berücksichtigung finden würde. Zu diesem Hilfsantrag wurde weder in einem Bescheid noch in der Entscheidung der Einspruchsabteilung Stellung genommen. Es liegt daher in dieser Hinsicht ein wesentlicher Verfahrensfehler vor.

- 7.3 Im Beschwerdeverfahren wurden zusätzlich zu dem Hauptantrag 5 Hilfsanträge eingereicht, wobei der im Einspruchsverfahren nicht berücksichtigte Hilfsantrag 1



20. April 1995  
(Hilfsantrag 2).

3. Der Antrag (Hilfsantrag 1) auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

C. Andries