

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. Juni 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0142/05 - 3.2.01

Anmeldenummer: 97110740.4

Veröffentlichungsnummer: 0826915

IPC: F16L 11/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kraftstoffschlauch

Patentinhaber:

Mündener Gummiwerk GmbH

Einsprechender:

Veritas AG
Continental AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(3), 69(1)

Schlagwort:

"Erweiterung des Schutzbereichs durch Streichung in der Beschreibung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/93, G 0002/88, T 1149/97

Orientierungssatz:

Auch bei unverändertem und klarem Wortlaut der erteilten Patentansprüche kann die bloße Streichung der Angabe einer wichtigen gewünschten Eigenschaft des erfindungsgemäßen Gegenstands in der Beschreibung zu einer nach Artikel 123 (3) unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs führen.



Aktenzeichen: T 0142/05 - 3.2.01

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 13. Juni 2006

Beschwerdeführer:
(Einsprechender 01)

Veritas AG
Stettiner-Strasse 1-9
D-63571 Gelnhausen (DE)

Vertreter:

Schickedanz, Willi
Langener Strasse 68
D-63073 Offenbach (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Mündener Gummiwerk GmbH
Kasseler Strasse 11
D-34346 Hannoversch Münden (DE)

Vertreter:

WALTHER, WALTHER & HINZ
Patentanwälte - European Patent Attorneys
Postfach 41 01 45
D-34063 Kassel (DE)

**Weiterer Verfahrens-
beteiligter:**
(Einsprechender 02)

Continental AG
Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE)

Vertreter:

-

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0826915 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 28. Dezember 2004.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Crane
Mitglieder: P. L. P. Weber
T. Karamanli

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 28. Dezember 2004, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

II. Der gegenüber der erteilten Fassung unveränderte Anspruch 1 gemäß den geänderten Unterlagen lautet:

Kraftstoffschlauch (1) mit einer Innenschicht (2) aus einem Fluorplastik, einer darauf aufgebauten Zwischenschicht (3) aus einem Elastomerwerkstoff, einem auf der Zwischenschicht aufliegenden Festigkeitsträger (4) und einer Außenschicht (5),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Außenschicht (5) einen Werkstoff aus Äthylenacrylatkautschuk (AEM) aufweist.

Die übrigen Ansprüche wurden gegenüber der erteilten Fassung ebenfalls nicht geändert.

In den geänderten Unterlagen wurde jedoch in der erteilten Fassung der Beschreibung in der Spalte 2, Abs. 0007, Zeilen 8,9 der Satzteil "und der darüber hinaus besser recyclebar ist." und in der Spalte 2, Abs. 0008, Zeilen 12 bis 14 der Satz "Ein derartiger Kraftstoffschlauch weist eine Wärmebeständigkeit bis ca. 160° auf." gestrichen.

III. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) legte am 1. Februar 2005 Beschwerde ein und bezahlte am selben

Tag die Beschwerdegebühr. Sie reichte die
Beschwerdebegründung am 22. April 2005 ein.

Die Einsprechende 2 legte keine Beschwerde ein.

- IV. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung und den Widerruf
des Patents.
- V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die
Zurückweisung der Beschwerde.
- VI. Die für die Entscheidung wesentlichen Argumente der
Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst
werden:

Die im Einspruchsverfahren vorgenommenen Streichungen in
der Beschreibung seien nur dann zulässig, wenn der
Inhalt der gestrichenen Passagen nicht einschränkender
Natur sei. Dies gehe aus der Entscheidung G 1/93 (ABl.
EPA 1994, 541) hervor.

Es spiele keine Rolle, wo im Patent die Streichungen
erfolgen, da zur Ermittlung des Schutzbereichs sowohl
die Ansprüche als auch die Beschreibung und die
Zeichnungen gemäß Artikel 69 EPÜ und dem Protokoll über
seine Auslegung zu berücksichtigen seien. Eine
Streichung in der Beschreibung sei daher einer
Streichung in den Ansprüchen gleichzusetzen. Im
vorliegenden Fall seien die vorgenommenen Streichungen
unzulässig, da der Inhalt der gestrichenen Passagen
einschränkender Natur sei und im direkten Zusammenhang
mit dem Anspruch 1 stehe, dessen Gegenstand nämlich
besser recyclebar sein und eine Wärmebeständigkeit bis

160° aufweisen solle. Durch diese Streichungen sei jedoch die Wärmebeständigkeit nicht mehr auf 160° limitiert.

Diese Angaben in der Beschreibung schränkten den Schutzbereich des Patents ein, da laut Patentschrift ein Schlauch mit einer wesentlich höheren Wärmebeständigkeit als ein Schlauch nach dem Stand der Technik geschaffen werden sollte.

Auch die Streichung von "besser recyclebar" bedeute, dass nunmehr Schläuche beansprucht werden, die eine höhere Wärmebeständigkeit aufwiesen, aber bei denen die Recyclfähigkeit keine Rolle mehr spiele.

VII. Die für die Entscheidung wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/93 beschäftige sich im Kern mit der Frage, ob ein im Prüfungsverfahren in den Anspruch aufgenommenes Merkmal, das keine Stütze in den ursprünglichen Unterlagen fand, im Einspruchsverfahren wieder gestrichen werden könne. Es ginge daher primär nicht um die Frage, ob losgelöst von Änderungen im Anspruchswortlaut auch Änderungen in der Beschreibung durch Streichen von Satzteilen möglich seien.

Im vorliegenden Fall sei der Gegenstand des Anspruches im kennzeichnenden Teil auf die Anordnung einer Außenschicht aus AEM beschränkt, so dass der Schutzbereich klar definiert sei.

Das Merkmal der besseren Recyclbarkeit werde von dem Fachmann lediglich als eine immanente Eigenschaft des erfindungsgemäßen Schlauchs im Gegensatz zum Stand der Technik, in dem Blei benutzt würde, wahrgenommen und könne daher nicht als Einschränkung gelten.

Auch bezüglich der Wärmebeständigkeit werde der Fachmann die Angabe von ca. 160° lediglich als immanente Eigenschaft des erfindungsgemäßen Schlauchs wahrnehmen. Daher verstehe der Fachmann dieses Merkmal als Hinweis auf eine bekannte Eigenschaft des Werkstoffes AEM, was keinerlei Einfluss auf den Schutzbereich habe, der primär durch den Wortlaut des Anspruches bestimmt werde.

Außerdem sei die Aufgabenstellung in Anbetracht des Standes der Technik in den meisten Fällen zu ändern. Daher sollte eine Umformulierung der Aufgabe im Einspruchsverfahren generell zulässig sein, ohne dass hierdurch eine Erweiterung des Schutzbereichs bewirkt werde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.
2. Das angegriffene Patent betrifft einen Kraftstoffschlauch, der aus mehreren Schichten gebildet ist, wobei die Außenschicht AEM aufweisen soll. Laut Patentschrift wird durch das Benutzen einer Außenschicht aus AEM eine höhere Wärmebeständigkeit erreicht.

Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurde in der Beschreibung der erteilten Fassung folgender Satz gestrichen: "Ein derartiger Kraftstoffschlauch weist eine Wärmebeständigkeit von bis ca. 160° auf."

Der Wortlaut der Ansprüche entspricht der erteilten Fassung.

Es stellt sich die Frage, ob trotz unverändertem Wortlaut der erteilten Patentansprüche die bloße Streichung des oben erwähnten Satzes in der Beschreibung den Schutzbereich des Patents erweitern und zu einem Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ führen kann.

3. Nach dem Wortlaut des Artikels 123 (3) EPÜ dürfen im Einspruchsverfahren die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich erweitert wird.

Diese Vorschrift könnte ihrem Wortlaut nach möglicherweise so verstanden werden, dass Änderungen in der Beschreibung von dieser Einschränkung nicht betroffen sind, da nur die Patentansprüche genannt sind.

Das in Artikel 123 (3) EPÜ enthaltene Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs durch eine Änderung des Anspruchs dient dem Schutz der Interessen Dritter (siehe G 1/93, Nr. 9 der Entscheidungsgründe). Aus Gründen der Rechtssicherheit müssen Dritte sich darauf verlassen können, dass der durch ein erteiltes Patent gewährte Schutz im Einspruchsverfahren durch Änderungen lediglich eingeschränkt wird (siehe G 1/93, Nr. 11 der Entscheidungsgründe und T 1149/97, ABl. EPA 2000, 259, Nr. 6.1.10 der Entscheidungsgründe).

Nach Artikel 69 (1), Satz 1 EPÜ wird der Schutzbereich des europäischen Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt.

Zur Auslegung der Patentansprüche sind jedoch die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen (Artikel 69 (1), Satz 2 EPÜ).

Auch soll Artikel 69 EPÜ nicht in der Weise ausgelegt werden, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind (Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, Satz 1).

Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer verfolgt das Protokoll damit den Zweck, "eine Überbewertung des konkreten Wortlauts der Patentansprüche zu vermeiden, wenn diese losgelöst vom übrigen Text des entsprechenden Patents betrachtet werden" (siehe G 2/88, ABl. 1990, 93, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

In ihrer Entscheidung G 1/93 bestätigte die Große Beschwerdekammer zwar die zentrale Rolle der Ansprüche, gleichzeitig jedoch auch die Notwendigkeit der Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen bei der Ermittlung des Schutzbereichs bei Anwendung von Artikel 123 (3) EPÜ: "Es kommt grundsätzlich nicht darauf an, ob die Hinzufügung die Ansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen betrifft, denn nach Artikel 69 EPÜ und dem Protokoll über seine Auslegung

wird der Schutzbereich des Patents durch all diese Komponenten bestimmt. Allerdings sind die Ansprüche in dieser Beziehung zweifellos die wichtigste Komponente." (Nr. 11 der Entscheidungsgründe).

4. Aus dem Vorgenannten schließt die Kammer, dass, obwohl die Ansprüche zur Bestimmung des Schutzbereichs die wichtigste Komponente darstellen, der Wortlaut des Anspruchs nicht allein maßgebend sein soll, sondern vielmehr die Beschreibung und die Zeichnungen grundsätzlich zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind. Daraus folgt, dass auch wenn der Wortlaut eines Anspruchs klar und deutlich ist, also deutlich ist, was unter den genauen Wortlaut des Anspruchs fällt, die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Diese Vorgehensweise kann unter Umständen zu einer anderen Auslegung des Anspruchs führen als bei alleiniger Berücksichtigung des Wortlauts des Anspruchs.

Nach Ansicht der Kammer ist bei der Auslegung der Ansprüche der technische Gesamtinhalt der Patentschrift zu berücksichtigen. Der Gesamtinhalt eines Patents vermittelt dem Fachmann auf dem Fachgebiet der Erfindung eine Lehre, die im Wesentlichen darin besteht, wie er eine aus den Schwierigkeiten im Stand der Technik sich ableitende Aufgabe lösen kann.

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs kann dieser Gesamtinhalt nicht unberücksichtigt bleiben, sondern es müssen die vom unbefangenen Fachmann als bedeutend erachteten Aussagen in der Beschreibung, wie z.B. Einschränkungen oder Wortdefinitionen, bei der Auslegung der Ansprüche mitberücksichtigt werden, insofern sie deren Gegenstand betreffen.

Ob diese Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen dann zu einer Änderung des Anspruchsinhalts und des Schutzbereichs führt, und welchen Umfang dieser Schutzbereich letztendlich hat, ist von Fall zu Fall festzustellen.

Änderungen in der Beschreibung und den Zeichnungen können daher den Inhalt der Ansprüche verändern und gegebenenfalls den Schutzbereich nach Artikel 69 (1) EPÜ erweitern, auch wenn der Wortlaut der Ansprüche klar ist und unverändert bleibt.

5. Im vorliegenden Fall entnimmt der fachkundige Leser der Beschreibung des Patents, dass die Kraftstoffschläuche des Standes der Technik eine Wärmebeständigkeit haben, die nur bis 120° reicht, und dass es die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe ist, diese Wärmebeständigkeit zu erhöhen. Er erfährt ferner, dass mit der erfindungsgemäßen Hinzufügung einer Außenschicht aus AEM diese Wärmebeständigkeit bis auf ca. 160° erhöht wird.

In der vorliegenden Patentschrift werden die Mittel zur Lösung der Aufgabe angegeben und unmittelbar im Satz danach wird darauf hingewiesen, dass ein derartiger Schlauch - also ein erfindungsgemäßer Schlauch mit einer Außenschicht aus AEM - eine Wärmebeständigkeit von bis ca. 160° aufweist. Dies ist für den fachkundigen Leser eine eindeutige Aussage über die Temperatur, die ein erfindungsgemäßer Schlauch aushalten soll.

Anspruch 1 betrifft einen Kraftstoffschlauch mit einer Innenschicht aus einem Fluorplastik, einer darauf aufgebauten Zwischenschicht aus einem

Elastomerwerkstoff, einem auf der Zwischenschicht aufliegenden Festigkeitsträger und einer Außenschicht, wobei die Außenschicht einen Werkstoff aus AEM aufweisen soll.

Auch wenn der Anspruchswortlaut an sich klar ist und keine Angabe einer bestimmten Wärmebeständigkeit im Anspruch zu finden ist, entnimmt der Fachmann der Beschreibung der Patentschrift, dass der erfindungsgemäße Schlauch auch eine Wärmebeständigkeit bis ca.160° aufweisen soll. Für den Fachmann ist somit ausgeschlossen, dass auch Schläuche, die die Temperatur von ca. 160° nicht aushalten, zur Erfindung gehören bzw. durch das Patent geschützt sein sollen, denn dies wäre gegen die Lehre der Patentschrift in ihrer Gesamtheit. In der Patentschrift ist auch kein Ausführungsbeispiel offenbart, das diese Aussage über die Eigenschaft des erfindungsgemäßen Schlauchs entkräften oder zumindest relativieren könnte.

Vielmehr umfasst der Anspruchswortlaut sogar Material- und Schichtenkombinationen, die nicht einmal die Wärmebeständigkeit von 120° des als Stand der Technik angegebenen Schlauchs aushalten. Für den Fachmann ist dies ein zusätzliches Zeichen dafür, dass solche Schläuche wohl nicht zu der beanspruchten Erfindung gehören und damit nicht unter den Schutzbereich des Patents fallen können, da laut Patentschrift gerade eine höhere Wärmebeständigkeit erreicht werden sollte.

Nach Auffassung der Kammer führt daher die Streichung des Satzes "Ein derartiger Schlauch weist eine Wärmebeständigkeit von bis ca. 160° auf." eindeutig zu einer Erweiterung des Schutzbereichs. Diese Streichung

bewirkt eine Verallgemeinerung der Lehre des Patents, da ohne diese Angabe die Größenordnung der Wärmebeständigkeit, die der erfindungsgemäße Schlauch aufweisen soll, offen bleibt.

Daher ergibt die Auslegung des Patentanspruchs 1 unter Heranziehung der während des Einspruchsverfahrens eingereichten geänderten Beschreibung gemäß Artikel 69 (1), Satz 2 EPÜ und dessen Auslegungsprotokoll einen weiteren Schutzbereich als die Auslegung des Anspruchs 1 unter Heranziehung der unveränderten Beschreibung.

Somit liegt ein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vor.

6. Die Beschwerdegegnerin behauptet, dass die Entscheidung G 1/93 sich nicht mit der Frage befasst, ob losgelöst von Änderungen im Anspruchswortlaut auch Änderungen in der Beschreibung durch Streichen von Satzteilen möglich seien, und dass daher die Aussagen in dieser Entscheidung nicht direkt auf den vorliegenden Fall übertragen werden könnten.

Die Kammer kann der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht zustimmen.

Zwar ging es in dem Fall, der zu der Entscheidung G 1/93 geführt hat, tatsächlich um ein nicht offenbartes technisches Merkmal, das im Prüfungsverfahren in Anspruch 1 unberechtigt hinzugefügt wurde, und das bei einem Streichen im Einspruchsverfahren zu einer Erweiterung des Schutzzumfangs nach Artikel 123 (3) EPÜ geführt hätte. Die Große Beschwerdekammer hat jedoch in den Entscheidungsgründen die allgemeine Tragweite der

Artikel 123 (2),(3) und 69 EPÜ analysiert. Unter Nr. 11 der Entscheidungsgründe hat sie auch den Fall einer Hinzufügung eines nicht offenbarten Gegenstands während des Prüfungsverfahrens erörtert, die eine Grundlage für eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents in der erteilten Fassung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung wäre. In diesem Zusammenhang hat die Große Kammer festgestellt, dass eine solche Erweiterung in einer Verallgemeinerung spezifischer Merkmale oder Ausführungsarten und in der Einführung neuer Alternativen bestehen kann, und dass es grundsätzlich nicht darauf ankommt, ob die Hinzufügung die Ansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen betrifft, denn nach Artikel 69 EPÜ und dem Protokoll über seine Auslegung wird der Schutzbereich des Patents durch all diese Komponenten bestimmt.

Diese allgemeine Feststellung verliert nicht nur deswegen an Aussagekraft, weil sie nicht unmittelbar auf den Fall einer Streichung in der Beschreibung bezogen ist. Vielmehr ist sie als eine Rechtsauffassung der Großen Beschwerdekammer mit allgemeiner Tragweite zu verstehen, die in den unterschiedlichen Fallkonstellationen entsprechend angewandt werden kann.

7. Die Beschwerdegegnerin behauptet ferner, dass eine Wärmebeständigkeit von bis ca. 160° dem Stoff AEM immanent sei, so dass diese Angabe ohne jegliche Auswirkung auf den Schutzbereich beliebig belassen oder gestrichen werden könne.

Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht anschließen. Zum einen betrifft der betreffende Satz in der Beschreibung nicht nur den Stoff AEM, sondern den

gesamten erfindungsgemäßen Schlauch mit den Schichten wie beansprucht.

Zum anderen, wie weiter oben schon dargelegt wurde, kann dieser Satz bei der Auslegung des Anspruchs 1 zur Bestimmung des Schutzbereiches nicht unberücksichtigt bleiben, da er eindeutig eine Aussage über die in Anspruch 1 beanspruchte Merkmalskombination enthält und dem Fachmann eine wichtige gewünschte Eigenschaft des erfindungsgemäßen Gegenstands offenbart.

Dieser Satz steht auch in direktem Zusammenhang mit der Aufgabe, die darin besteht, die Wärmebeständigkeit des Schlauchs des Stands der Technik zu erhöhen. Gerade diese Temperaturangabe in dem gestrichenen Satz ist für den Fachmann eine Angabe über das Maß der gewünschten Erhöhung der Wärmebeständigkeit des erfindungsgemäßen Schlauchs.

Was die Ausführungen der Beschwerdeführerin bezüglich der Formulierung der Aufgabe betrifft, ist festzuhalten, dass die Aufgabe und die Lösung zwar im Laufe des Erteilungsverfahrens zur Erfüllung von Erfordernissen des EPÜ geändert werden können oder müssen, aber dass die Erteilung eine Zäsur im Leben des Patents darstellt, die den Schutzbereich des Patents und damit die Freiräume der Dritten festlegt.

Die Formulierung der Aufgabe und der Lösung liegt in der Verantwortung des Anmelders und gehört in dem erteilten Patent zum Gesamtinhalt und zur Lehre der Patentschrift und kann daher eine direkte Auswirkung auf den Schutzbereich haben.

Eine Umformulierung der Aufgabe und der Lösung nach der Patenterteilung muss somit sehr kritisch untersucht werden, und jede Änderung, die eine Erweiterung des Schutzbereichs zur Folge hat, muss zum Schutz der Dritten unterbunden werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Vottner

S. Crane