

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 17. September 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0453/05 - 3.2.04

**Anmeldenummer:** 98938655.2

**Veröffentlichungsnummer:** 0998624

**IPC:** F01M 11/03

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Konditioniereinheit für Schmieröl

**Patentinhaberin:**  
Mann + Hummel GmbH

**Einsprechende:**  
DEUTZ AG

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
-

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**  
EPÜ Art. 100 b)

**Schlagwort:**  
"Ausführbarkeit (verneint)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
-

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0453/05 - 3.2.04

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04  
vom 17. September 2009

**Beschwerdeführerin:** Mann + Hummel GmbH  
(Patentinhaberin) Hindenburgstrasse 45  
D-71638 Ludwigsburg (DE)

**Vertreter:** Gerhard Voth  
MANN + HUMMEL GMBH  
Hindenburgstrasse 45  
D-71638 Ludwigsburg (DE)

**Beschwerdegegnerin:** DEUTZ AG  
(Einsprechende) Patente und Marken, Abt. KP-R2  
D-51057 Köln (DE)

**Vertreter:** Hans-Jörg Schaller  
Karl-Zörgiebel-Straße 19  
D-50259 Pulheim (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 22. März 2005  
zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 0998624 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Ceyte  
**Mitglieder:** M. Poock  
T. Bokor

## Sachverhalt und Anträge

I. Diese Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 22. März 2005, mit der das europäische Patent 0 998 624 widerrufen worden ist, weil der Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit nach Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstände.

II. Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Konditioniereinheit für Schmieröl, mit einer Filteranordnung (3) für das Schmieröl mit einem austauschbaren, metallfreien Filterelement (8) und einem Umgehungsventil (11) für das Filterelement (8) und einem Ölkühler (2) im Ölkreislauf des Schmieröls, wobei die Filteranordnung (3) mit dem Filterumgehungsventil (11) an einen Grundkörper (1) der Konditioniereinheit angefügt ist, wobei der Grundkörper (1) der Konditioniereinheit ein Aluminium- oder Kunststoffgussteil ist und mit Anschlüssen und innenliegenden Kanälen zur Führung des Schmieröls und des Kühlmittels versehen ist und ein weiteres Umgehungsventil (16) für den Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher (6) angefügt ist, dadurch gekennzeichnet, dass an den Grundkörper (1) der Ölkühler (2), und ein Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher (6) angefügt ist, wobei die Anschlusskanäle zum Wärmetauscher für das Schmieröl und das Kühlmittel durch diesen Grundkörper (1) geführt werden".

III. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass an der beanspruchten Konditioniereinheit nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 zwar sowohl ein Ölkühler 2 als auch ein Öl-

Kühlmittel-Wärmetauscher 6 vorzusehen sei. Jedoch könne der Fachmann der Patentschrift keine eindeutige Lehre bezüglich der Anordnung dieser Wärmetauscher in der beanspruchten Konditioniereinheit entnehmen.

- IV. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 7. April 2005 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am 13. April 2005 entrichtet und die Beschwerdebegründung ist am 15. Juli 2005 eingegangen.

Am 17. September 2009 hat eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer stattgefunden.

- V. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin argumentierte im Wesentlichen, dass der Fachmann die Erfindung ausführen könne. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer brachte sie insbesondere vor, dass erfindungsgemäß zwei Wärmetauscher vorzusehen seien, nämlich der Ölkühler 2 und der Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher 6. Zwei Kühlsysteme seien vorteilhaft, weil dadurch weitere Anwendungsmöglichkeiten geschaffen würden, beispielsweise in der Formel 1 oder zur Erwärmung des Trinkwassers auf einem Hausboot.

- VI. Demgegenüber argumentierte die Beschwerdegegnerin, dass die Erfindung für einen Fachmann nicht ausführbar sei, weil in der Patentschrift nicht angegeben sei, wie die

beiden Wärmetauscher, also der Ölkühler 2 und der Ölkühlmittel-Wärmetauscher 6 zusammenwirken bzw. konkret in der Konditioniereinheit anzuordnen seien.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht worden und somit zulässig.
2. Das europäische Patent muss die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Artikel 100 b) EPÜ 1973).
  - 2.1 Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Fachmann aufgrund der Angaben in der Patentschrift und mit seinem Fachwissen dessen technische Lehre praktisch verwirklichen kann. Er muss also in der Lage sein mit dem beanspruchten Gegenstand den angestrebten Erfolg zu erzielen (s. auch Teschemacher in Singer/Stauder, EPÜ, 4. Auflage, Art. 83, Randnummer 16).
  - 2.2 In der Patentschrift wird von der aus der US-A-4 174 699 bekannten Konditioniereinheit für Schmieröl ausgegangen. Sie weist einen einzigen Wärmetauscher für das Schmieröl auf, nämlich den Ölkühler 16, der über Rohre oder Schläuche 42, 48 (s. Sp. 3, Z. 35 - 38) mit einem Grundkörper 20 verbunden ist.

Der angestrebte Erfolg ist in Absatz [0004] der Patentschrift wiedergegeben. Die bekannte Konditioniereinheit soll so fortgebildet werden, dass sie einfach herstellbar und kompakt aufgebaut ist.

Nach dem eindeutigen Wortlaut des Anspruchs 1 sind dazu zwei Wärmetauscher an dem Grundkörper 1 angefügt, nämlich der Ölkühler 2 und der Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher 6, wobei die Anschlusskanäle zum Wärmetauscher für das Schmieröl und das Kühlmittel durch den Grundkörper 1 geführt werden. Dies entspricht der Darstellung der Erfindung in der Beschreibung des Patents (siehe Spalte 1, Zeilen 44 bis 48). Auch in dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist dies der Fall. So zeigt Figur 1 sowohl einen Ölkühler 2 als auch einen Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher 6. In Figur 2 ist der Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher 6 zwar nicht dargestellt, in Spalte 3, Zeilen 10-12 wird jedoch beschrieben, dass auch dieser vorgesehen ist. Im übrigen hat auch die Beschwerdeführerin vorgetragen, dass mit Anspruch 1 zwei Wärmetauscher beansprucht würden. Deshalb ist es unerheblich, dass in Figur 3 eine Konditioniereinheit mit nur einem Wärmetauscher, ohne Ölkühler 2 dargestellt ist.

- 2.3 Mit der in Anspruch 1 beanspruchten Konditioniereinheit wird die in der Patentschrift angegebene Aufgabe nicht gelöst, d.h. der angestrebte Erfolg wird damit nicht erzielt.

Bei der aus der o.g. US-A-4 174 699 bekannten Konditioniereinheit ist ein Wärmetauscher extern vorgesehen und über Schlauchleitungen mit dem Grundkörper verbunden. Bei der in Anspruch 1 beanspruchten Lösung ist ein weiterer Wärmetauscher, nämlich der Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher 6 vorgesehen, wobei beide Wärmetauscher am Grundkörper angefügt sind. Zwar wird dadurch ein kompakter Aufbau erreicht, jedoch auf Kosten der einfachen Herstellbarkeit. Denn dadurch

ist es erforderlich, dass die Anschlusskanäle für das Schmieröl und das Kühlmittel zum Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher durch den Grundkörper geführt werden, was eine zusätzliche, aufwendige Bearbeitung des Grundkörpers erfordert.

2.4 Es ist in der Patentschrift auch nicht beschrieben, welchen Beitrag der zweite Wärmetauscher in der bekannten Konditioniereinheit zur Lösung der angegebenen Aufgabe leistet.

2.4.1 Für den Fachmann ergibt sich nicht aus der Patentschrift, wo der zweite Wärmetauscher im Ölkreislauf des Schmieröls der bekannten Konditioniereinheit vorzusehen ist und wie beide Wärmetauscher miteinander, mit dem Filterelement und dem Grundkörper zur Lösung der angegebenen Aufgabe zusammenwirken.

Zu Figur 1 wird in Absatz [0010] beschrieben, dass das zu filternde Öl durch einen Ölkühler 2 in eine Filteranordnung 3 geleitet wird. An welcher Stelle im Ölkreis und wozu der Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher 6 vorgesehen ist, ist in der Beschreibung zu Figur 1 nicht erwähnt. Dies gilt auch für die Beschreibung der Darstellung in Figur 2. Zwar wird in Absatz [0012] der Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher 6 erwähnt, jedoch nicht, wo im Strömungsverlauf des Öls dieser anzuordnen ist und welchen besonderen Zweck er dort erfüllen soll. Demgegenüber wird in Figur 3 nur der Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher 6 gezeigt. Auch im entsprechenden Beschreibungsteil, Absatz [0013], wird nicht erwähnt, wo der Ölkühler 2 im Ölkreis vorzusehen ist.

2.4.2 Es mag zwar weitere Anwendungen der beanspruchten, mehrere Wärmetauscher aufweisenden Konditioniereinheit geben, z. B. in der Formel 1 oder zur Erwärmung des Trinkwassers auf einem Hausboot.

Da solche Verwendungen in der Patentschrift jedoch nicht beschrieben werden bzw. aufgezeigt wird, welcher Zusammenhang zwischen dem zweiten Wärmetauscher und der dargestellten technischen Lehre besteht, ist die Kammer diesem Argument der Beschwerdeführerin nicht gefolgt.

Die bloße Erwähnung von technischen Merkmalen, die deren Bedeutung für die dargestellte technische Lehre nicht erkennen lässt, stellt nach Auffassung der Kammer keine ausreichende Offenbarung dar (so auch Moufang in Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auflage, § 34, Randnummer 331).

2.5 Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass der Fachmann nicht in der Lage ist, aufgrund der Angaben in der Patentschrift und mit seinem Fachwissen mit dem beanspruchten Gegenstand den angestrebten Erfolg zu erzielen.

3. Da die Erfindung in der Patentschrift somit nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, steht der Aufrechterhaltung des Patents der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ 1973 entgegen.



**Entscheidung**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

G. Magouliotis

M. Ceyte