

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 7. Dezember 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1055/05 - 3.4.03

Anmeldenummer: 00945697.1

Veröffentlichungsnummer: 1192845

IPC: H05K 7/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Filterlüfter, der in einer Ausnehmung einer Wand montierbar ist

Anmelder:

STEGO-Holding GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 84, 113(1), 24(3), 111(1)

EPÜ R. 68(2)

Schlagwort:

"Neuheit (ja)"

"Aufnahme von Parteivortrag ins Protokoll"

"Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung"

Zitierte Entscheidungen:

T 0564/00, G 0010/93, G 0005/91

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1055/05 - 3.4.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 7. Dezember 2006

Beschwerdeführer: STEGO-Holding GmbH
Kolpingstraße 21
D-74523 Schwäbisch Hall (DE)

Vertreter: Bohnenberger, Johannes
Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstraße 48
D-80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. März 2005 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 00945697.1 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. G. O'Connell
Mitglieder: V. L. P. Frank
U. Tronser

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 00 945 697.1 wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPÜ) zurückzuweisen.

Das folgende Dokument wurde in der Entscheidung berücksichtigt:

D1: DE 197 00 065 A

- II. Der einzige unabhängige Anspruch gemäß dem ungeänderten Hauptantrag lautet wie folgt:

"Filterlüfter, der in eine Ausnehmung einer Wand (40), insbesondere der Wand (40) eines Schaltschranks, eines Schaltungsgehäuses oder eines Gerätegehäuses montierbar ist und folgendes aufweist:

- einen Lüftermotor (16) mit Gebläseflügeln,
- einen Filter (14), der dem Lüftermotor (16) im Luftstrom vorgeschaltet ist,
- einen Einbaurahmen (10), der mit Befestigungsmitteln (24) in der Ausnehmung dauerhaft befestigbar ist, und
- einen Einsetzrahmen (12), der im Einbaurahmen (10) lösbar eingesetzt ist, wobei der Filter (14) im Einsetzrahmen (12) lösbar eingesetzt ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Lüftermotor (16) mit dem Einsetzrahmen (12) derart lösbar verbunden ist, dass der Einsetzrahmen (12) zusammen mit dem Lüftermotor (16) aus dem in der Wand (40) des Schaltschranks befestigten Einbaurahmen (10) herausnehmbar ist."

Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 gemäß dem ungeänderten Hilfsantrag lautet (Hervorhebung durch die Kammer):

"dadurch gekennzeichnet,
dass der Lüftermotor (16) mit dem Einsetzrahmen (12) derart lösbar verbunden ist, dass der Einsetzrahmen (12) zusammen mit dem Lüftermotor (16) aus dem in der Wand (40) des Schaltschranks befestigten Einbaurahmen (10) von der Seite des Filters her herausnehmbar ist.

III. Die Prüfungsabteilung hat ihre Entscheidung wie folgt begründet:

- Dokument D1 offenbare einen Filterlüfter mit allen Merkmalen des Filterlüfters gemäß Anspruch 1, wobei der unnummerierte Kasten links in der Figur 1 als Einbaurahmen zu betrachten sei. Dieser Kasten sei mit Befestigungsmitteln in der Durchbrechung einer Wand befestigbar und entspreche somit dem Einbaurahmen gemäß dem vorliegenden Anspruch. Das in der Beschreibung des D1 erwähnte Gehäuse könne nicht mit dem unnummerierten Kasten gleichgesetzt werden, da dieses Gehäuse sich auf das gesamte Lüftergehäuse beziehe.

In einem sog. "zusätzlichen Vermerk" beanstandete die Prüfungsabteilung die Ausdrücke "lösbar verbunden" sowie "lösbar eingesetzt". Diese Ausdrücke seien unklar und nicht als abgrenzende Merkmale zu betrachten. Um das Erfordernis der Klarheit gemäß Artikel 84 EPÜ zu erfüllen, müsse der Gegenstand eines Anspruches so dargestellt sein, dass die Grenze des zu schützenden Bereiches klar und deutlich erkannt werden könne

(Richtlinien, CIII, 4.1, und 4.5, letzter Satz).

Angesichts dieser Ausdrücke war die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass diese Grenze nicht klar und einfach festzustellen sei, da sie von einer möglichen Zerlegbarkeit des Filterlüfters abhängt und "daher mittels einer Zerlegung zu bestimmen" sei.

IV. Die Beschwerdeführerin führte im Wesentlichen Folgendes aus:

- Ein Begriff sei nur dann als nicht klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ zu bewerten, wenn er dem auf dem einschlägigen Gebiet tätigen Fachmann weder aufgrund seines Fachwissens noch aufgrund Studiums der Beschreibung und der Zeichnungen eines Schutzrechtes unter Zuhilfenahme seines Fachwissens klar werde. Besondere Klarheit erfahre der Begriff "lösbar" durch den Anspruch selbst, da dort auch der Gegensatz zum Einbaurahmen beschrieben werde, der in der Ausnehmung "dauerhaft befestigbar" sei. Dieser Begriff sei jedoch nicht als unklar bewertet worden. Ein Begriff, der als das Gegenteil eines als klar betrachteten Begriffes verstanden werde, könne nicht unklar sein.
- Der unnummerierte Kasten der Figur 1 des D1 weise keinerlei Einrichtungen auf, um ihn in der Durchbrechung der Wand dauerhaft zu befestigen. Dem Dokument sei ferner nichts über die Befestigungsart (dauerhaft/lösbar) dieses Kastens zu entnehmen. Das Merkmal "dauerhaft befestigbar" sei in diesem nicht offenbart.
- Der Anmelderin sei das rechtliche Gehör verweigert worden. Der erste Prüfer habe dem Vertreter nicht

gestattet eine Erklärung zur Neuheit des Filterlüfters gemäß Anspruch 1 zu Protokoll zu geben. Nachdem der erste Prüfer dem Vertreter der Anmelderin verweigert habe, dessen Ausführungen zu Protokoll zu nehmen, sei beim Vertreter der Eindruck entstanden, dass der erste Prüfer nicht willens sei, den Vortrag des Vertreters zur Kenntnis zu nehmen. Darum habe der Vertreter den Antrag gestellt den ersten Prüfer wegen der Besorgnis der Befangenheit von der Verhandlung über die Neuheit auszuschließen. Diesen Antrag habe die Prüfungsabteilung als unzulässig abgelehnt.

- Eine nachvollziehbare Begründung, weshalb dieser Antrag unzulässig sei, fehle in der Entscheidung. Somit sei die beanstandete Entscheidung zumindest in diesem Punkt nicht im Sinne der Regel 68(2) EPÜ begründet.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Ansprüche:

Anspruch 1, des mit Schriftsatz vom 18. August 2004 eingereichten Hauptantrags,
Ansprüche 2 bis 23, wie ursprünglich eingereicht;

Beschreibung:

Seiten 1, 3 und 3a, eingereicht mit Schriftsatz vom 18. August 2004,
Seite 2 und 4 bis 17, wie ursprünglich eingereicht;

Figuren:

Seiten 1/8 - 8/8, wie ursprünglich eingereicht.

Hilfsweise hat die Beschwerdeführerin beantragt, ein Patent aufgrund der vorgenannten Unterlagen zu erteilen, mit der Maßgabe den Anspruch 1 durch den Anspruch 1 des Hilfsantrags zu ersetzen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*
 - 2.1 D1 offenbart gemäß dem Wortlaut des Anspruchs 1 des Hauptantrags (die entsprechenden Bezugszeichen des D1 wurden eingesetzt) einen:

Filterlüfter (100), der in eine Ausnehmung (81) einer Wand (80) (vgl. Spalte 5, Zeilen 61 - 63; Figur 4) montierbar ist und folgendes aufweist:

- einen Lüftermotor (71) mit Gebläseflügeln (vgl. Figur 10),
- einen Filter (60), der dem Lüftermotor im Luftstrom vorgeschaltet ist (vgl. Figur 10), und
- einen Einsetzrahmen (10) (vgl. Spalte 7, Zeilen 56 - 68, Figur 10; der Einsetzrahmen wird in dem D1 als Grundgehäuse bezeichnet).

Der Filter 60 ist in das Grundgehäuse 10 durch das Abdeckgehäuse 30 lösbar eingesetzt (vgl. Spalte 7, Zeilen 62 - 63; Figur 10) und auch der Lüftermotor 71 ist mit dem Grundgehäuse 10 lösbar mittels Schrauben verbunden (vgl. Figur 13 und 14). Ferner geht die Abmessung des Lüftermotors 71 nicht über die Abmessung

- des Rahmens des Grundgehäuses 10 hinaus, so dass beide durch die Durchbrechung 81 der Wand 80 passen und daher zusammen eingesetzt und herausgenommen werden können (vgl. Spalte 11, Zeilen 41 - 50).
- 2.2 Es verbleibt demnach festzustellen, ob das Dokument D1 einen Einbaurahmen offenbart, der mit Befestigungsmitteln in der Ausnehmung/Durchbrechung der Wand dauerhaft befestigbar ist, wobei der Einsetzrahmen/Grundgehäuse im Einbaurahmen lösbar eingesetzt ist.
- 2.3 Die Prüfungsabteilung hat in der beanstandeten Entscheidung argumentiert, dass der in Figur 1 des D1 dargestellte unnummerierte Kasten dem Einbaurahmen des beanspruchten Filterlüfters entspreche.
- 2.4 Die Kammer vermag dieser Argumentation jedoch nicht zu folgen. Es ist ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass sich der Gegenstand der Erfindung *unmittelbar und eindeutig* aus dem Stand der Technik *für den Durchschnittsfachmann* ergeben muss, und *alle* Merkmale aus dem Stand der Technik bekannt sein müssen, um auf fehlende Neuheit schließen zu können (vgl. Europäisches Patentübereinkommen, Singer/Stauder, 2. Auflage, Artikel 54, Rdn. 33 - 35).
- 2.5 Der in Figur 1 des D1 mit Strichpunktlinien dargestellte Kasten hat kein Bezugszeichen und wird im Dokument nicht erwähnt. Hingegen offenbart dieses Dokument, dass der Filterlüfter in die Durchbrechung einer Montagewand mittels einer Schnellbefestigung einfach zu montieren ist (Spalte 3, Zeilen 46 - 49). Dies wird ausführlicher in Bezug auf die Figur 14 beschrieben (Spalte 11,

Zeile 5 bis Spalte 12, Zeile 5). Es wird hier ausdrücklich erklärt, dass der Filterlüfter direkt in die Montagewand z. B. eines Schaltschranks montiert wird. Die Verwendung eines weiteren Zwischenteils, wie z. B. eines Einbaurahmens, ist aus dem D1 nicht zu entnehmen. Der Sinn und Zweck des in der Figur 1 dargestellten unnummerierten Kastens geht deshalb weder unmittelbar noch eindeutig aus dem D1 hervor. Ihn mit dem beanspruchten Einbaurahmen gleichzusetzen ist eine unzulässige, rückschauende Betrachtungsweise.

- 2.6 Da dem Dokument D1 ein Einbaurahmen im Sinne der vorliegenden Anmeldung nicht zu entnehmen ist, wird auch das Merkmal, dass der Einsetzrahmen in den Einbaurahmen lösbar eingesetzt ist, nicht offenbart.

Der Filterlüfter gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags gilt folglich als neu gegenüber dem Dokument D1.

3. *Klarheit (Artikel 84 EPÜ)*

- 3.1 Die Prüfungsabteilung hat ferner unter Punkt "Zusätzliche Vermerke" u. a. ausgeführt, dass die Ausdrücke "lösbar verbunden" und "lösbar eingesetzt" unklar seien.
- 3.2 Die Kammer vermag diesem Einwand nicht zu folgen. Wie oben unter Punkt 2.4 angeführt, ist das Verständnis des Durchschnittsfachmanns unabdingbar für den Offenbarungsgehalt des Standes der Technik sowie für die Auslegung des beanspruchten Gegenstandes.

Im vorliegenden Fall versteht der Fachmann unter "lösbar", dass die "gelösten" Teile später ohne

Funktionsverlust wieder zusammengefügt werden können. Ein Entlöten, Zersägen oder Brechen der Teile ist somit ausgeschlossen. Dieses Verständnis wird auch in der von der Anmelderin genannten Entscheidung T 564/00 (s. Punkt 4) vertreten.

4. Die Prüfungsabteilung vertrat ferner die Meinung, dass gemäß Artikel 54 (2) EPÜ die Öffentlichkeit und nicht der Fachmann maßgeblich für die Ermittlung des Standes der Technik sei, so dass eine Bestimmung des Fachmannes nicht erforderlich sei (s. Punkt 2 der "Zusätzlichen Vermerke"). Dies ist insofern richtig, als dies die Zugänglichkeit des Standes der Technik betrifft ("der Öffentlichkeit ... zugänglich gemacht worden ist", Artikel 54 (2) EPÜ; vgl. Europäisches Patentübereinkommen, Singer/Stauder, 2. Auflage, Artikel 54, Rdn. 18). Die Öffentlichkeit kann jedoch nicht für den Offenbarungsgehalt herangezogen werden, da hierfür das Verständnis des Fachmannes benötigt wird.

Sollte der entsprechende Fachmann unbestimmt oder strittig sein, so muss dieser durch die Prüfungsabteilung bestimmt und im Streitfall auch diese Bestimmung begründet werden.

5. *Verfahrensfragen*

- 5.1 Mit der Beschwerde macht die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Durchführung des Verfahrens in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung und auf eine Regel 68(2) EPÜ genügende Begründung der angefochtenen Entscheidung Folgendes geltend:

- a) Weil es ihrem Vertreter vom Berichterstatter der Prüfungsabteilung nicht gestattet worden sei, seine Auffassung zur Neuheit des Gegenstandes nach Anspruch 1 der Anmeldung zu Protokoll zu geben, sei ihr Recht auf rechtliches Gehör (Artikel 113 EPÜ) verletzt.
- b) Der Berichterstatter der Prüfungsabteilung sei wegen Besorgnis der Befangenheit (Artikel 24 (3) EPÜ) abzulehnen. Denn nachdem er es ihrem Vertreter verweigert habe, seine Auffassung zur Neuheit zu Protokoll zu geben, sei bei diesem der Eindruck entstanden, dass der Prüfer nicht willens sei seinen Vortrag zur Kenntnis zu nehmen.
- c) In der Entscheidung der Prüfungsabteilung fehle eine nachvollziehbare Begründung dafür, weshalb der Befangenheitsantrag unzulässig sein solle, so dass die angefochtene Entscheidung zumindest in diesem Punkt keine nach Regel 68(2) EPÜ erforderliche Begründung enthalte.

5.2 Zu (a):

Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Aus dem Protokoll über die mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung folgt, dass zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführerin und der Abteilung eine Diskussion "über die Neuheit des Anspruchs 1 im Lichte von Dokument D1", wie sie Grundlage der angefochtenen Zurückweisungsentscheidung ist, stattgefunden hat. Dies hat auch der Vertreter der Beschwerdeführerin nicht in

Abrede gestellt. Auch kann aus dem Umstand, dass zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführerin und der Prüfungsabteilung Streit über die Frage der Neuheit und die Reihenfolge der abzuhandelnden Diskussionspunkte entstanden ist, geschlossen werden, dass der Vertreter sehr wohl Gelegenheit hatte in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung Ausführungen hierzu zu machen. Etwas Gegenteiliges behauptet auch der Vertreter selbst nicht. Er trägt lediglich vor, dass ihm verweigert worden sei, diese Ausführungen zu Protokoll zu geben. Eine Weigerung der Abteilung in der mündlichen Verhandlung vor ihr von einem Beteiligten dargelegte Ausführungen zu Protokoll zu nehmen, kann jedoch nicht zu einer Verletzung des rechtlichen Gehörs führen.

5.3 Zu (b):

Deshalb lässt die Weigerung die Auffassung des Vertreters der Beschwerdeführerin zur Neuheit zu Protokoll zu nehmen, auch keine Rückschlüsse darauf zu, dass gegenüber einem einzelnen Mitglied der Prüfungsabteilung Grund zu einer Besorgnis der Befangenheit bestehen könnte. Wenn solche Ausführungen nicht im Protokoll festgehalten sind, macht dies in einer mündlichen Verhandlung dennoch dargelegte Ausführungen (siehe unter Punkt "Zu (a).") nicht ungeschehen oder zwingt zu dem Schluss, dass eines der Mitglieder der Prüfungsabteilung sich einer Kenntnisnahme verschlossen hätte. Auch der Umstand, dass solche Ausführungen von einzelnen, mehreren oder allen Mitgliedern der Prüfungsabteilung nicht gebilligt worden sind, lässt nicht den Schluss zu, sie hätten diese schon nicht zur Kenntnis genommen.

5.4 Zu (c):

Zur Ablehnung des Befangenheitsantrags, den der Vertreter der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung gestellt hat, findet sich in den Gründen der angefochtenen Entscheidung unter der Anmerkung "Zusätzliche Vermerke" Ziffer 4 folgende Bemerkung: "...im vorliegenden Fall ist die Prüfungsabteilung nicht überzeugt, dass gute, bewiesene Gründe vorgebracht worden sind. Der Antrag ist als unzulässig zu betrachten". Da die Gründe, die zu dieser Überzeugung der Prüfungsabteilung geführt haben, nicht dargelegt worden sind, kann eine solche Bewertung allein in den Gründen einer Entscheidung, die mit der Beschwerde anfechtbar ist, nicht den Anforderungen genügen, den dadurch beschwerten Beteiligten in die Lage zu versetzen, sich im Rahmen eines Rechtsmittels substantiiert mit ihrem Inhalt auseinandersetzen zu können. Da die vorliegende Beschwerde jedoch aus den vorstehend aufgeführten Gründen zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führt, fällt dieser Mangel hier nicht ins Gewicht.

6. Die Prüfungsabteilung hat in der beanstandeten Entscheidung lediglich die mangelnde Neuheit des Lüfterfilters gemäß Anspruch 1 festgestellt. Eine weitergehende Prüfung der Anmeldung auf Patentierungserfordernisse steht demnach noch aus. Eine derartige Prüfung ist grundsätzlich Aufgabe der Prüfungsabteilung, denn das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch in Ex-parte-Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt (siehe G 10/93, AB1 1995, 172; Punkte 3 bis 5). Da eine Prüfung u. a. auf erfinderische Tätigkeit

bislang noch nicht erfolgt ist, erachtet es die Kammer für sachdienlich die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (Artikel 111 (1) EPÜ). Die Beschwerdeführerin hat dieser Vorgehensweise telefonisch zugestimmt.

7. Soweit die Beschwerdeführerin beantragt hat, dass die Beschwerdekammer im Fall einer Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz dafür Sorge tragen solle, dass der erstinstanzlich bereits als befangen abgelehnte Prüfer bei einer erneuten Verhandlung durch die Prüfungsabteilung dieser nicht angehört, folgt aus den oben angeführten Gründen dass die von der Beschwerdeführerin gerügten Verfahrensmängel nicht vorliegen bzw. die Prüfungsabteilung nicht falsch besetzt war als sie die angefochtene Entscheidung getroffen hat (Zu den Folgen eines eine Besetzungsrüge begründenden Vorwurfs der Befangenheit vgl. G 5/91, ABl. 1992, 617). Diese Gründe können deshalb auch einem solchen Antrag nicht zum Erfolg verhelfen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

S. Sánchez Chiquero

R. G. O'Connell