

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. Juli 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0416/06 - 3.2.04

Anmeldenummer: 02007375.5

Veröffentlichungsnummer: 1251253

IPC: F02B 27/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Schaltverband zum Verschluss von Saugkanälen einer
Ansaugvorrichtung

Anmelder:

Mann + Hummel GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 92(1), 111(1), 123(2)

Schlagwort:

"Einfügung eines ursprünglich nicht beanspruchten Merkmals"

"Eingefügtes Merkmal nicht aus dem aufgefundenen Stand der
Technik bekannt oder daraus herleitbar"

"Notwendigkeit einer Nachrecherche für die Prüfung der
Patentfähigkeit"

"Zurückverweisung an die erste Instanz"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0416/06 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 10. Juli 2006

Beschwerdeführer: Mann + Hummel GmbH
Hindenburgstrasse 45
D-71638 Ludwigsburg (DE)

Vertreter: Gerhard Voth
Mann + Hummel GmbH
D-71631 Ludwigsburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. November 2005 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 02007375.5 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte
Mitglieder: M. Poock
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Prüfungsabteilung hat mit der Entscheidung vom 3. November 2005 die europäische Patentanmeldung Nr. 02 007 375.5 zurückgewiesen.

Sie war der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruches 1 nicht erfinderisch sei, weil er sich aus der nahe liegenden Verwendung des aus EP-A-0 482 272 (D3) bekannten Montagespritzgießverfahrens für die Verschlussorgane des aus DE-A-19 800 207 (D1) bekannten Schaltverbandes ergäbe.

- II. Dagegen hat die Beschwerdeführerin am 19. Dezember 2005 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 3. März 2006 eingegangen.

In einem Bescheid teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Einschätzung mit, dass der Gegenstand des geltenden Anspruches 1, der der Entscheidung der Prüfungsabteilung zugrunde lag und am 22. Juli 2004 eingereicht worden ist, nicht erfinderisch sei.

- III. Am 10. Juli 2006 hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer einen geänderten Anspruch vorgelegt, der die bisher gültigen Ansprüche ersetzen soll.

Dieser Anspruch hat folgenden Wortlaut:

"Schaltverband (10) zum Verschluss von Saugkanälen (24, 24a, 24b) einer Ansaugvorrichtung einer Brennkraft-

maschine, der mehrere Verschlussorgane (13, 16) aufweist, die in durch Rahmen (14a) für die Verschlussorgane gebildeten Durchgängen (12) angeordnet sind, wobei die Verschlussorgane unter Verwendung von Teilflächen der jeweiligen Rahmen (14a), insbesondere der Durchgänge, als Formwandungen und zusätzlichen weiteren Formteilen im Montagespritzgießverfahren derart hergestellt sind, dass die Verschlussorgane in eine Kavität hineingespritzt werden, welche sich durch die Formteile und jene Teilflächen des Rahmens ergibt, mit denen die Verschlussorgane in Eingriff bringbar sind und wobei die Lagerwellen der Verschlussorgane, die zu einer Verdrehung der selben notwendig sind, einteilig mit den Verschlussorganen hergestellt sind, wodurch sich Lagerflächen im Rahmen für die Lagerwellen bilden, wobei jede Lagerwelle (15) eine eigene Drehachse aufweist, wobei eine Betätigungsvorrichtung, bestehend aus einer Schubstange (20) und einem Antrieb (21), für die Verschlussorgane (13, 16) vorgesehen ist, wobei der Schaltverband an zylinderkopfseitige Auslässe (23) der Brennkraftmaschine zur Verbindung der Saugkanäle (24) mit einem Zylinderkopf (25) der Brennkraftmaschine anschließbar ist, wobei der Schaltverband mit Dichtungen (28) versehen ist, um eine Abdichtung gegenüber einem Saugrohr (29) und dem Zylinderkopf (25) zu gewährleisten, wobei die Verschlussorgane aus Schaltklappen bestehen, wobei die Durchgänge (12) V-förmig versetzt derart angeordnet sind, dass sie zwei zueinander parallele Reihen bilden und wobei nur die Durchgänge einer Reihe mit den Schaltklappen (18) versehen ist."

- IV. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sei der Gegenstand dieses Anspruches nicht naheliegend, weil es im Stand der Technik nicht bekannt sei, die Durchgänge

V-förmig versetzt derart anzuordnen, dass sie zwei zueinander parallele Reihen bilden und nur die Durchgänge einer Reihe mit den Schaltklappen zu versehen.

- V. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit dem in der mündlichen Verhandlung am 10. Juli 2006 vorgelegten Anspruch und den mit Schreiben vom 31. Mai 2006 eingereichten Beschreibungsseiten 1-7 und Figuren 1-6 zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen*
 - 2.1 Mit dem geltenden Anspruch wird nunmehr der in den Figuren 5 und 6 dargestellte Schaltverband beansprucht. Bei diesem sind die (Rahmen für die Verschlussorgane bildenden) Durchgänge V-förmig versetzt derart angeordnet, dass sie zwei zueinander parallele Reihen bilden und nur die Durchgänge einer Reihe sind mit den Schaltklappen versehen.

Die Kombination der Merkmale dieses Anspruchs ergibt sich aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung durch die Ansprüche 1 und 3 in Verbindung mit den Figuren 5 und 6 sowie den Seiten 2, Zeile 24 bis Seite 3, Zeile 7 und Seite 7, Zeilen 4 bis 7; 10 bis 12 und 23 bis 25.

Demnach geht der Gegenstand des geänderten Anspruchs nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so dass die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt sind.

2.2 Dieser Patentanspruch ist auch klar und erfüllt somit die entsprechenden Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

3. *Zurückverweisung*

3.1 Die nach Auffassung der Beschwerdeführerin im Stand der Technik nicht bekannten Merkmale, die Durchgänge V-förmig versetzt derart anzuordnen, dass sie zwei zueinander parallele Reihen bilden, und dass nur die Durchgänge einer Reihe mit den Schaltklappen versehen sind, sind in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht in den Ansprüchen sondern lediglich in der Beschreibung (beispielsweise Seite 7, Zeilen 4 und 5 in Verbindung mit Figur 5) beschrieben.

Diese Änderung wird als wesentlich angesehen, weil der Anspruch dadurch auf einen Gegenstand gerichtet ist, der zum ersten Mal im gesamten Verfahren beansprucht wird.

3.2 Zwar scheint der im Recherchenbericht genannte Stand der Technik keine Hinweise hinsichtlich des nunmehr beanspruchten Gegenstandes zu geben, jedoch ist fraglich, ob dieser Gegenstand in der Recherche überhaupt berücksichtigt worden ist.

3.2.1 Der Recherchenbericht soll auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen erstellt werden (Artikel 92 (1) EPÜ). Hierzu wird in den Richtlinien für

die Prüfung im europäischen Patentamt B-III, 3.5 sinngemäß ausgeführt, dass die Recherche auch den Gegenstand umfassen sollte, von dem vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass er nach einer Anspruchsänderung beansprucht wird.

- 3.2.2 Nach Auffassung der Kammer war es für die Recherchenabteilung aber nicht vorhersehbar, dass die Ausführungsform der Figuren 5 und 6 im weiteren Verfahren als Erfindung beansprucht wird, da sie in der ursprünglich eingereichten Fassung der Ansprüche nicht beansprucht wurde.

Die Recherchenabteilung konnte deshalb davon ausgehen, dass dafür kein Schutz gewünscht wird und es war nicht zwingend erforderlich diesen Gegenstand in die Recherche mit einzubeziehen.

- 3.3 Aufgrund der ihr vorliegenden Informationen, ist es der Kammer nicht möglich zu beurteilen, ob die zusätzlichen, auf diese Ausführungsform gerichteten Merkmale bei der Recherche tatsächlich berücksichtigt worden sind oder nicht. Die Klärung dieser Frage ist aber erforderlich damit die Prüfung des beanspruchten Gegenstandes auf Patentfähigkeit fortgesetzt werden kann.

- 3.4 Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass die im Beschwerdeverfahren vorgeschlagenen wesentlichen Änderungen eine weitere Sachprüfung erforderlich machen.

- 3.5 Unter diesen Umständen hält es die Kammer für angebracht, von ihren Befugnissen nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Im weiteren Prüfungsverfahren sollte die Prüfungsabteilung insbesondere prüfen, ob eine Nachrecherche zum Gegenstand des nunmehr geltenden Anspruchs erforderlich ist. Darüber hinaus scheint es erforderlich zu sein, die Beschreibung an diesen Anspruch und die Bezugszeichen anzupassen, wobei hinsichtlich der einteiligen Fassung des Anspruches 1 auf die Richtlinien für die Prüfung im europäischen Patentamt C-III, 2.3b hingewiesen wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung überreichten einzigen Antrages zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

G. Magouliotis

M. Ceyte