

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 30. März 2011**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1717/08 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 03004526.4

**Veröffentlichungsnummer:** 1452357

**IPC:** B60H 1/22

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Elektrische Heizvorrichtung mit Heizzonen

**Patentinhaber:**

Catem GmbH & Co. KG

**Einsprechender:**

BorgWarner BERU Systems Kandel GmbH

Behr GmbH & Co. KG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2)

VOBK Art. 13(1)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Unzulässige Erweiterung (Hauptantrag: ja)"

"Zulassung zum Verfahren (Hilfsantrag 1: nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1717/08 - 3.2.01

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01  
vom 30. März 2011

**Beschwerdeführerin:** Behr GmbH & Co. KG  
(Einsprechende 02) Mauserstr. 3  
D-70469 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** Wallinger, Michael  
Wallinger Ricker Schlotter Foerstl  
Patent- und Rechtsanwälte  
Zweibrückenstrasse 5-7  
D-80331 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Catem GmbH & Co. KG  
(Patentinhaberin) Gewerbepark West 16  
D-76863 Herxheim bei Landau/Pfalz (DE)

**Vertreter:** Grünecker, Kinkeldey  
Stockmair & Schwanhäusser  
Anwaltssozietät  
Leopoldstrasse 4  
D-80802 München (DE)

**Weitere Verfahrensbeteiligte:** BorgWarner BERU Systems Kandel GmbH  
(Einsprechende 01) Jahnstrasse 2  
D-76870 Kandel (DE)

**Vertreter:** Twelmeier Mommer & Partner  
Postfach 10 18 80  
D-75118 Pforzheim (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1452357 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 15. Juni 2008.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** G. Pricolo  
**Mitglieder:** C. Narcisi  
S. Hoffmann

## Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent Nr. 1 452 357 wurde mit der am 15. Juli 2008 zur Post gegebenen Entscheidung in geändertem Umfang aufrechterhalten. Dagegen wurde von der Einsprechenden 02 am 26. August 2008 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 30. Oktober 2008 eingereicht.
- II. Es wurde am 30. März 2011 mündlich verhandelt. Die Einsprechende 01 nahm an der mündlichen Verhandlung nicht teil, wie bereits mit Schreiben vom 28. Februar 2011 mitgeteilt wurde. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 02) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag oder hilfsweise des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 jeweils eingereicht während der mündlichen Verhandlung.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Elektrische Heizvorrichtung, insbesondere als elektrische Zusatzheizung für Kraftfahrzeuge, mit einem geschichteten Aufbau, der wenigstens eine Schicht mit einer Mehrzahl von PTC-Heizelementen (30,31), die in einer Ebene in der Heizvorrichtung angeordnet sind, wenigstens ein Radiatorelement (23,24;68,73,74,75), und Kontaktbleche (26,27;64,65) zur Kontaktierung der PTC-Heizelemente (30,31) umfasst, wobei die PTC-Heizelemente (30,31) der Schicht in wenigstens zwei Gruppen separat

ansteuerbar sind, wobei der geschichtete Aufbau aus PTC-Heizelementen (30,31), Radiatorelementen (23,24;73,74) und Kontaktblechen (26,27;64,65) in einem Gehäuse oder rechteckigen Rahmen (3,4,5) geklemmt gehalten wird, und mit einem für jede Gruppe der separat ansteuerbaren PTC-Heizelemente (30,31) separaten Kontaktblech (26,27;64,65) zur Stromzuführung, gekennzeichnet durch elektrische Anschlüsse (26a,27a;64a,66a) zur Stromzuführung zu den separaten Kontaktblechen (26,27,64,65) auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung."

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags durch folgenden kennzeichnenden Teil:

"gekennzeichnet durch elektrische Anschlüsse (26a,27a;64a,66a) zur Stromzuführung zu den separaten Kontaktblechen (26,27,64,65) auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung angeordnet sind, eine Stromzuführung (66), die zwischen Isolatorplatten (70,71) in einer zweiten Ebene in der Heizvorrichtung angeordnet ist, der Strom zu einem der separaten Kontaktbleche (65) über die Stromzuführung (66) von einem dem Kontaktblech gegenüberliegenden elektrischen Anschluss (66a) zugeführt wird und zwischen der Ebene mit den PTC-Heizelementen (30,31) und der zweiten Ebene zumindest ein Radiatorelement (68) vorgesehen ist."

- III. Die Beschwerdeführerin legte dar, dass der Anspruch 1 des Hauptantrags nicht klar sei und dass dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Zum

ersten Einwand werde festgestellt, dass die Auffassung der Einspruchsabteilung, wonach gemäß Anspruch 1 sämtliche elektrischen Anschlüsse auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung angeordnet seien, nicht aus dem Anspruchswortlaut herzuleiten sei.

Der zweite Einwand sei dadurch begründet, dass der Gegenstand des Anspruchs nicht in dieser Allgemeinheit in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart sei. Insbesondere enthalte die veröffentlichte ursprüngliche Anmeldung (im Folgenden als EP-A bezeichnet) zwei Ausführungsformen, wobei die erste bspw. in den Figuren 1 bis 5, im Anspruch 12 und in den Absätzen [0013] und [0030] der Beschreibung der veröffentlichten Anmeldung, die zweite bspw. in den Figuren 6 bis 9, im Anspruch 7 und in den Absätzen [0039] und [0048] der Beschreibung wiedergegeben werde. Gemäß der ersten Ausführungsform seien die Kontaktbleche der hinteren PTC-Heizelemente seitlich an dem vorderen Kontaktblech vorbeigeführt und die elektrischen Anschlüsse zur Stromzuführung jeweils auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung vorgesehen. Gemäß der zweiten Ausführungsform werde einem Kontaktblech, über eine in einer zweiten Ebene der Heizvorrichtung liegenden Stromzuführung und über einen Anschluss Strom zugeführt, wobei der Anschluss auf der diesem Kontaktblech gegenüberliegenden Schmalseite der Heizvorrichtung angeordnet sei. Der Wortlaut des Anspruchs 1 sei durch die Aufnahme lediglich eines Teils der Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 12 entstanden und stelle somit eine Verallgemeinerung der ersten Ausführungsform dar, die nicht durch den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung gestützt werde. Diese Verallgemeinerung führe insbesondere dazu, wie in der Beschwerdebegründung auch durch ein Beispiel

bildlich dargestellt, dass in der Patentschrift nicht offenbarte Ausführungsformen durch den Anspruchsgegenstand ebenfalls gedeckt seien.

Der Hilfsantrag 1 der Beschwerdegegnerin sei verspätet vorgebracht und nach Art. 13 (1) VOBK nicht zulässig. Die auf Art. 123 (2) EPÜ und Art. 84 EPÜ gestützten Einwände der Beschwerdeführerin seien der Beschwerdegegnerin spätestens seit dem Beginn des Beschwerdeverfahrens bekannt gewesen und es seien auch keine Gründe für das verspätete Vorbringen angeführt worden. Weiterhin ergebe sich aus der Mitteilung der Kammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, dass die Einwände der Beschwerdeführerin gemäß Art. 84 EPÜ und Art. 123 (2) EPÜ nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen seien. Schließlich stehe auch der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht im Einklang mit den Erfordernissen von Art. 123 (2) EPÜ, weil die abhängigen Ansprüche 7 und 8, deren Merkmale in den Anspruch 1 aufgenommen seien, auf die vorgehenden Ansprüche 4 bis 6 rückbezogen seien, wobei die Merkmale dieser Ansprüche jedoch nicht in den Anspruch 1 eingegangen seien.

- IV. Die Beschwerdegegnerin vertrat den Standpunkt, dass der Anspruch 1 des Hauptantrags klar sei und dass dessen Gegenstand nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehe. Der Einwand mangelnder Klarheit sei überdies nicht zulässig, da das Merkmal, welches die elektrischen Anschlüsse zur Stromzuführung zu den separaten Kontaktblechen betreffe, während des Einspruchsverfahrens unverändert geblieben sei. Speziell zur Auslegung und Bedeutung des besagten Merkmals sei festzuhalten, dass dieses unmissverständlich die Lage und die Anordnung der

elektrischen Anschlüsse angebe, die nämlich zur Stromzuführung zu den separaten Kontaktblechen auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung angeordnet seien.

Der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Einwand der unzulässigen Erweiterung sei unbegründet, da der Gegenstand des Anspruchs 1 zweifellos die grundlegende Idee der Erfindung wiedergebe, wonach sämtliche elektrische Anschlüsse auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung angebracht seien. Dies sei keine unzulässige Verallgemeinerung, wie z.B. aus den Absätzen [0029], [0030] und [0039] der veröffentlichten ursprünglichen Anmeldung hervorgehe. Dort sei nämlich dargelegt, dass die erste Ausführungsform, bei der, um der hinteren Gruppe von PTC-Heizelementen Strom zuzuführen, das Kontaktblech 26, seitlich an dem Kontaktblech 27 vorbeigeführt werde, und die zweite Ausführungsform, die die Stromzuführung in einer von der Ebene der PTC-Heizelemente unterschiedlichen Ebene vorsehe, lediglich zwei Varianten seien, die beispielhaft die Verwirklichung der besagten erfinderischen Idee darstellten. In Absatz [0041] von EP-A sei zusätzlich noch ausgesagt, dass für die zweite Ausführungsform noch weitere mögliche Anordnungen der für die Stromzuführung und für das Anbringen der PTC-Elementen vorgesehenen Ebenen denkbar seien. Dies alles belege unmittelbar, dass beide Ausführungsbeispiele lediglich zwei Möglichkeiten zur Umsetzung der grundlegenden erfinderischen Idee verkörperten, wobei diese folglich unabhängig von den jeweiligen Besonderheiten dieser Ausführungsbeispielen gemäß dem Anspruch 1 formuliert werden könne. Schließlich sei auch noch zu bedenken, dass allgemein nur die beiden Möglichkeiten bestünden, entweder das Kontaktblech zur

Stromzuführung seitlich an dem vorderen Kontaktblech vorbeizuführen oder aber alternativ die Stromzuführung in einer anderen Ebene vorzusehen. Folglich könne der Gegenstand des Anspruchs 1 keine unzulässige Verallgemeinerung beinhalten, da sich die beiden Ausführungsbeispiele logisch zwingend als die einzig möglichen ergeben würden. Insbesondere entspreche das in der Beschwerdebegründung bildlich dargestellte Beispiel einer angeblichen möglichen, jedoch nicht in der Patentschrift offenbarten weiteren Ausführungsform des Gegenstands des Anspruchs 1, in Wahrheit lediglich der oben erstgenannten Möglichkeit, bei der das Kontaktblech seitlich an dem vorderen Kontaktblech vorbeigeführt werde.

Die vorgebrachten Einwände gegen die Zulassung des Hilfsantrags 1 zum Beschwerdeverfahren seien unbegründet. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich aus der Kombination des Anspruchs 1 des Hauptantrags mit den erteilten abhängigen Ansprüchen 7 und 8 und sei eindeutig auf die zweite Ausführungsform der Erfindung eingeschränkt. Zudem entspreche dieser Anspruch im Wesentlichen dem Anspruch 1 des mit Eingabe vom 4. Januar 2008 eingereichten Hilfsantrags 3. Somit könne dieser Hilfsantrag für die Beschwerdegegnerin nicht überraschend kommen. Die Zulässigkeit des Hilfsantrags 1 stehe auch außer Frage, da die erteilten Ansprüche 7 und 8 lediglich auf abhängige Ansprüche rückbezogen seien, deren Merkmale für die nun beanspruchte zweite Ausführungsform der Erfindung unwesentlich seien, und somit ohne Verletzung von Art. 123 (2) EPÜ ausgelassen werden könnten.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
  
2. Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag ist gegenüber dem Anspruch 1, auf dessen Grundlage die Einspruchsabteilung das Streitpatent in geändertem Umfang aufrechterhalten hat, nur dadurch geändert worden, dass die letzten beiden Worten des Kennzeichens ("angeordnet sind") gestrichen worden sind. Es handelt sich hierbei um die Korrektur eines offensichtlichen grammatikalischen Fehlers, die von der Beschwerdegegnerin mit ihrem Erwidierungsschreiben vom 18. März 2009 bereits in Aussicht gestellt wurde. Der sachliche Inhalt des Anspruchs 1 bleibt durch diese Änderung unberührt.
  
3. Die Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, ist im Folgenden zu klären. Zunächst wird festgestellt, dass die Offenbarung der veröffentlichten ursprünglichen Anmeldung (EP-A) eindeutig zwei unterschiedliche Ausführungsformen enthält. Die erste Ausführungsform wird insbesondere in den Figuren 1 bis 5 (siehe EP-A), in den Absätzen [0029] und [0030] der Beschreibung, und im Anspruch 12 offenbart, während die zweite Ausführungsform in den Figuren 6 bis 9 und in den Absätzen [0039] und [0048] sowie im Anspruch 7 und 9 von EP-A offenbart wird.  
Gemäß der ersten Variante der Erfindung ist vorgesehen, dass "die Anschlüsse zur Stromzuführung jeweils auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung vorgesehen sind und das von den Anschlüssen her gesehen den hinteren PTC-Elementen zugeordnete Kontaktblech seitlich

an dem vorderen Kontaktblech vorbeigeführt ist" (Anspruch 12), wobei "die PTC-Heizelemente entsprechend zur Lage der Kontaktbleche versetzt angeordnet" sind (Absatz [0030]).

Gemäß der zweiten Variante der Erfindung ist vorgesehen, dass "die Anschlüsse der separaten Kontaktbleche auf gegenüberliegenden Schmalseiten der Heizvorrichtung angeordnet sind" (Anspruch 7) und "dass Strom zu einem der separaten Kontaktbleche über eine Stromzuführung, die zwischen Isolatorplatten in einer zweiten Ebene in der Heizvorrichtung angeordnet ist, von einem Anschluss auf der der entsprechenden Kontaktplatte gegenüberliegenden Schmalseite der Heizvorrichtung zugeführt wird" (Anspruch 9), wobei "die Radiatorelemente und PTC-Heizelemente der verschiedenen Heizzonen ohne Versatz zueinander angeordnet sind" (Absatz [0039]).

In Absatz [0013] (insbesondere Spalte 2, Zeilen 42-50 von EP-A) wird besonders betont, dass "die elektrischen Anschlüsse für die Kontaktbleche jeweils auf entgegengesetzten Schmalseiten angeordnet werden", aber "vorzugsweise werden die elektrischen Anschlüsse jeweils auf derselben Schmalseite vorgesehen, wobei die Stromzuführung zu den von den Anschlüssen her gesehen hinteren PTC-Heizelementen seitlich an dem vorderen Kontaktblech vorbeigeführt ist".

Aus den genannten Stellen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung folgt insgesamt unmittelbar, dass das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, wonach "elektrische Anschlüsse zur Stromzuführung zu den separaten Kontaktblechen auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung angeordnet sind", nicht als wesentlicher, allgemeiner und

sämtlichen Ausführungsformen zugrundeliegender erfinderischer Gedanke gelten kann und aus keiner Stelle als solcher explizit oder implizit erkennbar ist. In der Tat ist das besagte kennzeichnende Merkmal bei der zweiten Ausführungsform nicht gegeben, da sich elektrische Anschlüsse auch auf der gegenüberliegenden Schmalseite der Heizvorrichtung befinden (siehe oben zitierte Stellen in EP-A).

Wie die zitierten Stellen in EP-A auch weiter belegen, ergibt sich das genannte Merkmal des Anspruchs 1 aus einer Verallgemeinerung der ersten Ausführungsform der Erfindung, die sich durch Weglassen von wesentlichen Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 12 ergibt, und für die es in der ursprünglichen Offenbarung der Erfindung keine Grundlage gibt.

Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 impliziert auch nicht logisch zwingend beide Ausführungsformen, wie seitens der Beschwerdegegnerin vorgebracht wurde, und dies allein schon deswegen nicht, weil dieses Merkmal, wie vorangehend ausgeführt, mit der zweiten Ausführungsform gar nicht zu vereinbaren ist (siehe z.B. EP-A, Ansprüche 7 und 9).

Im Ergebnis verstößt der Gegenstand des Anspruchs 1 gegen die Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ.

4. Selbst wenn man der Argumentation der Beschwerdegegnerin folgen würde, dass das Merkmal, wonach die elektrischen Anschlüsse für die Kontaktbleche auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung angeordnet sind, auch bei der zweiten Ausführungsform gegeben sei (d.h. dass als elektrische Anschlüsse nur die Anschlüsse 64a und 66a in Fig. 9 anzusehen sind), geht der Gegenstand des

Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Dieses Merkmal wäre dann zwar in beiden Ausführungsformen offenbart, jedoch nur in Kombination mit anderen Merkmalen, welche spezifische Anordnungen der Kontaktbleche bzw. der Stromzuführung widerspiegeln (seitliche Anordnung der Kontaktbleche in der ersten Ausführungsform und Stromzuführung in einer von der Ebene der PTC-Heizelemente unterschiedlichen Ebene in der zweiten Ausführungsform). Da Anspruch 1 diese weiteren Merkmale nicht enthält, und für den Fachmann nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, wie die elektrischen Anschlüsse für die Kontaktbleche auf derselben Schmalseite der Heizvorrichtung auf einer anderen Weise angeordnet werden könnten, stellt der Gegenstand des Anspruchs 1 eine unzulässige Verallgemeinerung dar, die gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt.

In dieser Hinsicht ist zu bemerken, dass andere Möglichkeiten zur Realisierung des besagten Merkmals nicht auszuschließen sind und wohl denkbar sind, wie z.B. in der von der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung aufgezeigten Ausführungsform, bei der das einstückige Kontaktblech zwischen den vorderen PTC-Heizelementen vorbei zu einem Stromanschluss auf derselben Schmalseite herausgeführt und gegen das vordere Kontaktblech isoliert ist.

5. Der Hilfsantrag 1 wurde von der Beschwerdegegnerin erst während der mündlichen Verhandlung vorgelegt, und es wurde seitens der Beschwerdegegnerin auch kein Grund für

das späte Vorlegen dieses Antrags angegeben. Selbst wenn der Hilfsantrag 1 mit einem im Einspruchsverfahren vorgelegten Hilfsantrag identisch sein sollte (was hier nicht zutrifft, da der Anspruch 1 unstrittig mit Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 vom 4. Januar 2008 nicht identisch ist), sind im Einspruchsverfahren vorgelegte Anträge nach ständiger Rechtsprechung der Kammern nicht automatisch Bestandteil des Beschwerdeverfahrens. Die gegen Anspruch 1 des Hauptantrags bestehenden Einwände hinsichtlich Art. 123 (2) EPÜ und Art. 84 EPÜ waren der Beschwerdegegnerin bereits seit Anfang des Beschwerdeverfahrens bekannt. Aus der Mitteilung der Kammer ging auch deutlich hervor, dass während der mündlichen Verhandlung die Frage betreffend die Begründetheit der vorgebrachten Einwände zur Diskussion stehen werden würde. Damit war die Beschwerdegegnerin hinreichend gewarnt, dass der Ausgang der Entscheidung völlig offen war und dass, bei Fehlen von jeglichen Hilfsanträgen, eine negative Entscheidung über den Hauptantrag hinsichtlich der genannten Einwände unmittelbar den Widerruf des Patents zur Folge hätte. Die Beschwerdegegnerin hatte demzufolge bereits vor der mündlichen Verhandlung sowohl hinreichend Gelegenheit als auch die Veranlassung zur Vorlage von Hilfsanträgen gehabt. Weiterhin ist zum vorgelegten Hilfsantrag 1 festzuhalten, dass die Zulässigkeit des Anspruchs 1 hinsichtlich den Erfordernissen von Art. 123 (2) EPÜ fraglich war, da insbesondere die in den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale den abhängigen Ansprüchen 7 und 8 der Patentsschrift entnommen wurden, welche aber ihrerseits auf die abhängigen Ansprüche 4 bis 6 rückbezogen sind, deren Merkmale jedoch nicht in den Anspruch 1 mit aufgenommen wurden. Die Einführung dieses Hilfsantrags in das Beschwerdeverfahren hätte somit die

Durchführung einer von Grund auf vorzunehmenden Prüfung des Anspruchs 1 bedeutet. Dies war aber im Hinblick auf den fortgeschrittenen Stand des Verfahrens nach Auffassung der Kammer ohne rechtzeitige Vorbereitung vor der mündlichen Verhandlung nicht zumutbar.

Im Ergebnis entschied die Kammer aus den ausgeführten Gründen und im Hinblick auf Art. 13 (1) VOBK (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) in der Ausübung ihres Ermessens, dass der Hilfsantrag 1 der Beschwerdegegnerin nicht zum Verfahren zuzulassen war.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Vottner

G. Pricolo