

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 15. Oktober 2010**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1168/09 - 3.2.04

**Anmeldenummer:** 02023117.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1314894

**IPC:** F04D 25/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Lüfter

**Patentinhaberin:**

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

**Einsprechende:**

HKR Climatec GmbH  
Thorsten Meyer

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 100b)

**Schlagwort:**

"Ausführbarkeit der Erfindung - bejaht"  
"Offenkundige Vorbenutzung - Lastenheft, Pflichtenheft,  
Lieferung einer Vielzahl von Kfz-Teilen an einen Kfz-  
Hersteller"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 1081/01, T 1512/06

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1168/09 - 3.2.04

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04  
vom 15. Oktober 2010

**Beschwerdeführerin:** ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG  
(Patentinhaberin) Hermann-Papst-Strasse 1  
D-78112 St. Georgen (DE)

**Vertreter:** Tobias Raible  
Schoderstrasse 10  
D-70192 Stuttgart (DE)

**Beschwerdegegnerin:** HKR Climatec GmbH  
(Einsprechende I) Robert-Bosch-Strasse 6/1  
D-74653 Künzelsau (DE)

**Vertreter:** Hans-Ludwig Trösch  
Eisenführ, Speiser & Partner  
Postfach 31 02 60  
D-80102 München (DE)

**weiterer  
Verfahrensbeteiligter:** Thorsten Meyer  
(Einsprechender II) Pfarrer-Schultes-Weg 14  
D-89077 Ulm (DE)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 24. März 2009  
zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 1314894 aufgrund des  
Artikels 101 (2) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

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

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung hat mit der Entscheidung vom 24. März 2009 das europäische Patent 1 314 894 widerrufen.

II. Der erteilte Anspruch 1 lautet:

"Gerätelüfter mit einem Antriebsmotor (20), welcher Gerätelüfter zusätzlich zu seinen Zuleitungen (86, 88) für die Stromversorgung des Antriebsmotors (20) eine Steuerleitung (90) aufweist, über die diesem Antriebsmotor (20) ein Signal (164) von außen (156) zugeführt wird, wobei dem Antriebsmotor (20) eine Vorrichtung (152, 186), zugeordnet ist, welche dazu ausgebildet ist, abhängig von diesem Signal (164) die Drehzahl des Antriebsmotors (20) zu beeinflussen, und mit einer dem Antriebsmotor (20) zugeordneten Vorrichtung (152; 186) zur Erzeugung eines Fehlersignals, welche Vorrichtung aktiviert wird ist, wenn eine vorgegebene Fehlerbedingung vorliegt, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerleitung (90) über welche dem Antriebsmotor (20) ein Signal (164) von außen (156) zugeführt wird, und zur Signalübertragung in beiden Richtungen ausgebildet ist und auch dazu dient, das Fehlersignal von der dem Antriebsmotor (20) zugeordneten Vorrichtung (152; 186) nach außen zu übertragen".

III. Mit zwei Einsprüchen waren die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht worden. Die Einsprechende I hat zur Stützung einer Vorbenutzung folgende Beweismittel eingereicht:

- D4a: HKR-Climatec-Dokument; 1.1.0 Prinzipdarstellung  
(Kopie aus dem Pflichtenheft)
- D4b: HKR-Climatec-Dokument; 2.1.4 PWM (Kopie aus dem  
Pflichtenheft)
- D4c: Mercedes-Benz-Unterlage; 1.1.0 Prinzipdarstellung  
(Kopie aus dem Lastenheft)
- D4d: Mercedes-Benz-Unterlage; 2.1.4 PWM (Kopie aus dem  
Lastenheft)
- D4e: Lieferschein der Firma Seuffer
- D4f: ppm-Bewertung der Firma Daimler Chrysler  
Zeugenangebot zum Nachweis, dass Steuergeräte und D4a  
bis D4d gemäß D4e und D4f an die Firma Mercedes-Benz  
geliefert wurden.

Die Einspruchsabteilung hat auch u.a. die folgende  
Druckschrift berücksichtigt:

- D6: Eingabe an das Deutsche Patent- und Markenamt  
(eingereicht mit Schreiben vom 3.12.07)

Die Einspruchsabteilung hat den Widerruf mit dem  
Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit nach  
Artikel 100b EPÜ begründet, den sie erstmals in der  
mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat.

Zur Begründung hat sie angegeben, dass das in Absatz 43  
der Patentschrift beschriebene periodische Signal kein  
Fehlersignal im Sinne des Anspruches 1 sei und dass das  
einzige Fehlersignal "Fault" ausschließlich im  
Steuergerät 156 erzeugt würde. Auch könne die  
Steuerleitung 90 nicht derart ausgebildet sein, dass sie  
sowohl im Fall eines Gleichspannungs-Steuersignals als  
auch im Fall eines PWM-Signals ein Signal zum  
Steuergerät 156 übermitteln könne.

Die offenkundige Vorbenutzung sei nicht schlüssig vorgebracht worden und könne deshalb nicht als Stand der Technik anerkannt werden. Den im Einspruchsschriftsatz angebotenen Zeugen hat die Einspruchsabteilung nicht gehört. Demgegenüber hat sie einen verspätet vorgelegten Einspruchsschriftsatz der Patentinhaberin für das Deutsche Patent- und Markenamt (D6) als relevant angesehen und zum Einspruchsverfahren zugelassen.

- IV. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 26. Mai 2009 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 29. Juli 2009 eingegangen. Am 15. Oktober 2010 hat die beantragte mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer stattgefunden.
- V. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents im Umfange des Hilfsantrages I (eingereicht am 26.9.2007), Hilfsantrages II (eingereicht am 18.8.2008), Hilfsantrages III oder IV (eingereicht am 10.2.2009), Hilfsantrag IX (eingereicht mit der Beschwerdebegründung), Hilfsantrag VI (eingereicht am 10.3.2009), Hilfsantrag X (eingereicht mit der Beschwerdebegründung) oder Hilfsantrag VIII (eingereicht am 10.3.2009).

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende I) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Der Einsprechende II hat sich im Beschwerdeverfahren sachlich nicht geäußert.

VI. Die Beschwerdeführerin argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

- a) Die Erfindung nach Anspruch 1 sei ausführbar, weil die zusammenbrechende Spannung in der Steuerleitung 90 ein Fehlersignal im Sinne des Anspruches 1 sei. Auch könne die Steuerleitung 90 sowohl im Fall eines Gleichspannungs-Steuersignals als auch im Fall eines PWM-Signals, ein Signal zum Steuergerät 156 übermitteln.
- b) Die Umstände der Benutzung seien nicht schlüssig vorgetragen worden und deshalb nicht ausreichend substantiiert. So seien die Unterlagen gemäß D4a bis D4d nicht öffentlich zugänglich gewesen, was im übrigen auch für die Lieferungen gemäß D4e und D4f gelte. Es sei auch unklar, ob die gelieferten Steuergeräte den in D4a bis d beschriebenen entsprachen und auch, wie die Steuergeräte gemäß D4a bis d aufgebaut gewesen sind.
- c) Dokument D6 stelle keinen Stand der Technik dar, da es zum Prioritätszeitpunkt des vorliegenden Patents nicht der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei.
- d) Da die Einspruchsabteilung zur Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes noch keine Ausführungen gemacht hat, sollte der Fall an sie zurückverwiesen werden.

VII. Dem hielt die Beschwerdegegnerin entgegen:

- a) Der Gegenstand des Anspruches 1 sei nicht ausführbar, weil dieser Anspruch nicht sämtliche zur Lösung der Aufgabe wesentlichen Merkmale angebe. Insbesondere gebe die Patentschrift dem Fachmann keine ausreichenden Informationen um die Erfindung gemäß Anspruch 1 im Sinne eines technischen Geräts mit einer Gesamtfunktion verwirklichen zu können.

Das Steuergerät 156 sei ein unverzichtbarer Bestandteil der Erfindung zur Erfassung des erzwungenen Massepotenzials und damit zur Lösung der zu Grunde liegenden Aufgabe. Das erzwungene Massepotential selbst stelle kein Fehlersignal im Sinne des Anspruches 1 dar und könne, wie in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, allenfalls als Vorstufe eines Fehlersignals angesehen werden.

- b) Die zu einer Vorbenutzung vorgelegten Unterlagen seien Auszüge aus Lasten- und Pflichtenheften. Solche richten sich an Fachkreise in Unternehmen und würden von diesen untereinander ausgetauscht. Deshalb seien sie als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen und eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung anzunehmen sei abwegig.

Es sei zwar zutreffend, dass sich auf den vorgelegten Unterlagen die Sachnummern geringfügig unterscheiden würden. Dies sei jedoch unbeachtlich, weil es entscheidend nur auf die Angabe "ESG 300/400/600" ankomme.

Die Unterlagen D4c und D4d tragen ein Datum, welches nach der Lieferung der Steuergeräte liege, weil es sich wahrscheinlich um aktualisierte Fassungen handeln würde. Bereits aus der Menge der gelieferten Steuergeräte gemäß Unterlage D4f, müsste nach der Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass sie für die Serienfertigung geliefert worden sind und deshalb der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

- c) Da die Einspruchsabteilung zur Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes noch keine Ausführungen gemacht hat, sollte der Fall an sie zurückverwiesen werden. Dabei sollten die im Beschwerdeverfahren eingereichten Druckschriften DE-C-19 502 016 (D11) und DE-A-3 629 195 (D12) berücksichtigt werden.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht worden und deshalb zulässig. Sie ist teilweise begründet.
2. Wortlaut des erteilten Anspruches 1 (Hauptantrag)
  - 2.1 Dieser Anspruch enthält einige offensichtliche Fehler. Deshalb hat die Beschwerdekammer für die hier getroffene Entscheidung den erteilten Anspruch 1 unter der Annahme zu Grunde gelegt, dass in der Formulierung "Vorrichtung (152, 186), zugeordnet ist", das Komma gestrichen wird, in der Formulierung "Vorrichtung aktiviert wird ist", "ist" gestrichen wird und in der Formulierung "zugeführt wird, und zur Signalübertragung in beiden Richtungen ausgebildet ist", "und" gestrichen wird. Dies entspricht

auch dem von der 1. Instanz nicht berücksichtigten Antrag der Patentinhaberin vom 25. November 2005.

- 2.2 Darüber hinaus weist die Beschwerdekammer darauf hin, dass die Vorrichtung zur Erzeugung eines Fehlersignals in Anspruch 1 nicht mit den korrekten Bezugszeichen versehen ist, denn das Fehlersignal wird im Wesentlichen durch das Zusammenwirken des Steuergeräts 186 und des Transistors 192 erzeugt.

### 3. Ausführbarkeit

- 3.1 Gemäß Wahrig, deutsches Wörterbuch, Jubiläumsausgabe 1989 und Duden, deutsches Universalwörterbuch 1989 ist ein Signal ein optisches, akustisches oder elektromagnetisches Zeichen, das eine Information übermittelt.

Demnach ist ein "Fehlersignal" ein optisches, akustisches oder elektromagnetisches Zeichen, das eine Information zu einem Fehler übermittelt.

Wird die Spannung am Widerstand 184 des in Figur 10 der Patentschrift dargestellten Schaltkreises zu hoch, erzeugt das Steuerglied 186 an seinem Ausgang 190 ein Signal, das einem npn-Transistor 192 zugeführt wird und diesen leitend macht (siehe Patentschrift, Absatz 31). Dadurch erhält die Steuerleitung 90 in etwa das Potenzial von Masse 88 (siehe Absatz 32).

Im Falle einer Fehlfunktion, beispielsweise einem Blockieren des Lüfters (siehe Patentschrift, Spalte 1, Zeilen 44, 45), bewirken das Steuerglied 186 und der Transistor 192, dass die Spannung in der Steuerleitung

90 zusammenbricht. Dies ist ein elektromagnetisches Zeichen dafür, dass ein Fehler aufgetreten ist. Die Änderung des Spannungspotenzials ist also ein Fehlersignal im oben genannten Sinne.

Dem steht nicht entgegen, dass in der Beschreibung ein weiteres, als "Fault" bezeichnetes Fehlersignal erwähnt wird (siehe Patentschrift, Absätze 36 und 43). Dieses wird im Steuergerät 156 durch die Auswertung des in Absatz 24 genannten Fehlersignals, also der Änderung des Spannungspotenzials erzeugt.

- 3.2 Gemäß Anspruch 1 soll die Steuerleitung 90 zur Signalübertragung in beiden Richtungen geeignet sein, was bei elektrischen Leitern zweifellos der Fall ist.
- 3.3 Das europäische Patent offenbart die Erfindung somit so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Artikel 100b EPÜ 1973).
4. Offenkundige Vorbenutzung
  - 4.1 Geltend gemacht wurden zwei Vorbenutzungshandlungen, nämlich einmal Lieferung von 170 Steuergeräten ESG 400 und von 111.143 Steuergeräten ESG 300/600.
  - 4.2 Umstände der Lieferung
    - 4.2.1 Grundsätzlich ist nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Information dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen, wenn (a) zumindest ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit in der Lage ist, sich diese Information zu verschaffen und sie zu verstehen, und (b) keine

Geheimhaltungsverpflichtung besteht (siehe z.B. T 1081/01 vom 27. September 2004, Gründe Nr. 5; nicht im Amtsblatt EPA veröffentlicht).

4.2.2 Beim vorbehaltlosen Verkauf der Steuergeräte wäre der Käufer als Mitglied der Öffentlichkeit anzusehen, weil er uneingeschränkt darüber verfügen könnte. Zu den Lieferbedingungen ist im vorliegenden Fall jedoch nichts vorgetragen worden, insbesondere, ob eine Geheimhaltung vereinbart wurde oder nicht. Deshalb hat die Kammer geprüft, ob nach den Umständen der Geschäftsbeziehung zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer eine Geheimhaltungsverpflichtung als stillschweigend vereinbart angenommen werden muss.

4.2.3 Eine stillschweigend vereinbarte Geheimhaltungsverpflichtung kann unter anderem dann angenommen werden, wenn Geschäftspartner ein gemeinsames Interesse an einer Geheimhaltung haben.

Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn sich Entwicklungspartner Muster einer gemeinsamen Entwicklung für Versuchszwecke überlassen. Allerdings könnte ein solches Interesse nur bis zur Lieferung der Teile für die Serienproduktion angenommen werden, weil ab diesem Zeitpunkt die Teile dazu bestimmt sind, in Fahrzeugen für den Verkauf eingebaut zu werden und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. In anderen Worten ausgedrückt, ab der Lieferung der Teile für die Serienproduktion kann kein gemeinsames Interesse an einer Geheimhaltung mehr angenommen werden (siehe T 1512/06 vom 25. September 2008, Gründe 4.2.5.a; nicht im Amtsblatt EPA veröffentlicht).

Im vorliegenden Fall kommt es deshalb entscheidend darauf an, ob es sich bei den gelieferten Steuergeräten um Versuchsgeräte gehandelt hat oder um Geräte für die Serienproduktion.

Aus Unterlage D4e ergibt sich, dass 170 Steuergeräte ESG 400 geliefert worden sind. Demgegenüber wurden gemäß Unterlage D4f 111143 Geräte ESG 300/600 geliefert. Im Gegensatz zur Lieferung der Steuergeräte ESG 400, spricht bereits die große Anzahl der gelieferten Steuergeräte ESG 300/600 gegen die Annahme, dass es sich um Versuchsgeräte gehandelt haben könnte.

Deshalb geht die Kammer zumindest von der öffentlichen Zugänglichkeit der gelieferten Steuergeräte ESG 300/600 aus.

#### 4.3 Gegenstand der Lieferung

4.3.1 Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich nicht, dass es sich bei den nach Unterlage D4e und D4f gelieferten Steuergeräten um die in den Unterlagen D4a bis d beschriebenen Steuergeräte gehandelt hat.

Zum einen kann Unterlage D4e über die Sachnummern keiner der Unterlagen D4c und D4d zugeordnet werden, weil diese Nummern nicht übereinstimmen. Dies gilt auch für Unterlage D4f. Zum anderen ist auch fraglich, ob die Unterlagen D4a,b und D4c,d zueinander gehören.

Gemäß den Ausführungen der Beschwerdegegnerin handelt es sich bei D4a,b um Kopien aus dem Pflichtenheft und bei D4c,d um Kopien aus dem Lastenheft. In einem Lastenheft wird üblicherweise beschrieben, was der Auftragnehmer

für den Auftraggeber entwickeln soll. Nach dessen Annahme folgt mit dem Pflichtenheft die nächste Phase, in der festlegt wird, wie der Auftragnehmer die Vorgaben des Auftraggebers zu erfüllen hat.

Da das Lastenheft üblicherweise also vor dem Pflichtenheft erstellt wird, und im vorliegenden Fall die Kopie D4c,d aus dem Lastenheft ein Datum trägt, welches nach dem Datum des der Kopie D4b des Pflichtenheftes liegt, bezweifelt auch die Kammer, dass diese Unterlagen zusammen gehören.

Diese Zweifel werden auch nicht dadurch ausgeräumt, dass es sich bei D4c,d um eine aktualisierte Version des vor dem Datum der D4a,b erstellten Lastenheftes handeln soll. Denn üblicherweise werden Änderungen des Lastenheftes in einem Addendum auf diesem vermerkt, und ein solcher Hinweis fehlt auf D4c,d.

Diese Zweifel werden durch den Umstand, dass D4a,b eine technische Information der HKR Klimatec GmbH darstellt und nicht ersichtlich ist, wie diese mit der liefernden Robert Seuffer GmbH und Co. gemäß D4e,f in Verbindung steht, noch erhärtet.

## 5. Druckschriften D6, D11 und D12

- 5.1 Druckschrift D6 ist nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht worden und gilt deshalb als ein verspätet vorgebrachtes Vorbringen. Nach der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern hat die Einspruchsabteilung bei der Zulassung solchen Vorbringens ein Ermessen und sollte die Umstände des Falles berücksichtigen. Diese Grundsätze finden sich

auch in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wieder, siehe Artikel 13.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung ausführlich begründet, warum sie Druckschrift D6 für relevant hält. Dieses Vorgehen und die gezogene Schlussfolgerung sind nicht zu beanstanden.

- 5.2 Da zu der Zulassung der Druckschriften D11 und D12 keine Bedenken bestanden, hat die Kammer diese nach Artikel 114 (2) EPÜ 1973 zum Verfahren zugelassen.
6. Da die Einspruchsabteilung zur Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes noch nicht Stellung genommen hat, hat die Kammer die Sache gemäß Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ 1973 an sie zur weiteren Prüfung zurückverwiesen. Dabei wird sie die Frage, ob die durch Lieferung der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Steuergeräte gemäß D4f tatsächlich den in D4a bis D4d beschriebenen entsprachen, noch unter Berücksichtigung des im Einspruchsschriftsatz der Einsprechenden I auf Seite 4, Absätze 2 und 3 angebotenen Zeugen zu prüfen haben.

**Entscheidungsformel:**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende

G. Magouliotis

M. Ceyte