

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. September 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1157/11 - 3.2.04

Anmeldenummer: 96113888.0

Veröffentlichungsnummer: 763659

IPC: F04C 2/344, F04C 15/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Pumpe

Patentinhaberin:
LuK Fahrzeug-Hydraulik GmbH & Co. KG

Einsprechende:
ZF Lenksysteme GmbH

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 84, 100(a), 123(2)
EPÜ R. 103

Schlagwort:
"Hauptantrag - unzulässige Erweiterung (ja)"
"Hilfsanträge - Zulässigkeit (nein)"
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"

Zitierte Entscheidungen:
G 0009/92, G 0004/93

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 1157/11 - 3.2.04

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 19. September 2013

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

ZF Lenksysteme GmbH
Richard-Bullinger-Strasse 77
D-73527 Schwäbisch Gmünd (DE)

Vertreter:

Lorenz, Werner
Lorenz & Kollegen
Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft
Alte Ulmer Strasse 2
D-89522 Heidenheim (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

LuK Fahrzeug-Hydraulik GmbH & Co. KG
Georg-Schaeffler-Strasse 3
D-61352 Bad Homburg (DE)

Vertreter:

Kordel, Mattias
Gleiss Grosse Schrell & Partner
Patentanwälte Rechtsanwälte
Leitzstrasse 45
D-70469 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 763659 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 15. März 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. de Vries
Mitglieder: C. Scheibling
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat am 24. Mai 2011 gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 15. März 2011 mit der sie befand, dass unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen, das europäische Patent den Erfordernissen des EPÜ genügt, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet und die Beschwerde am 25. Juli 2011 schriftlich begründet.
- II. Der Einspruch wurde auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) EPÜ gestützt. Während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung sind die geänderten Ansprüche auch in Hinblick auf die Artikel 84 und 123(2) EPÜ beanstandet worden.
- III. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Des Weiteren wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.
- IV. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in der während der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag eingereichten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise, das Patent auf der Grundlage eines der, mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2011 eingereichten Hilfsanträge 1.1 bis 1.4, 2.1 bis 2.4, 3.1 bis 3.4, 4.1 oder 4.2, weiter hilfsweise das Patent auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 5 aufrechtzuerhalten.

V. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Flügelzellenpumpe, zur Versorgung eines Verbrauchers mit einem Fluid, wobei ein Saugraum (29) in Fluidverbindung zu einem Sauganschluss (27) steht, über den ein Fluid aus einem Tank angesaugt wird, wobei zur Aufladung des Saugraumes (29) in der Pumpe (1) vom Verbraucher zurückgeführtes, unter Druck stehendes Fluid verwendet wird, wobei das vom Verbraucher zurückgeführte Fluid in einen Rücklaufanschluss (37) in einen Druckraum (33) geleitet wird, der einen sich zum Saugraum (29) in der Pumpe (1) öffnenden Auslass (35; 35 a; 35 b) aufweist, wobei der Querschnitt des Auslasses (35; 35 a; 35 b) kleiner ist als der Querschnitt des das Fluid heranzuführenden Rücklaufanschlusses (37), dadurch gekennzeichnet, dass der Sauganschluss (27) in Verbindung mit dem einen Konturring (9) praktisch vollständig umgebenden Saugraum (29) steht, der mit zwei Saugbereichen (17, 19) der Pumpe in Fluid Verbindung steht, wobei der Saugraum (29) an seinem dem Sauganschluss (27) abgewandten Ende über einen Dichtungswulst (31) abgeschlossen ist".

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1.1 betrifft eine "Pumpe, nämlich Rollenzellenpumpe oder Flügelzellenpumpe". Die zusätzlichen Merkmale "wobei die Pumpe einen ersten Saugbereich (17) und einen zweiten Saugbereich (19) aufweist, die sich - in Umfangrichtung des Konturrings (9) gesehen - gegenüberliegen" sind aufgenommen worden. Der Ausdruck "wobei der Saugraum (29) an seinem dem Sauganschluss (27) abgewandten Ende über einen Dichtungswulst (31) abgeschlossen ist" ist durch "und wobei der Wandabschnitt (39) einen einen Rotor (3) aufnehmenden Innenraum der Pumpe gegenüber dem

Rücklaufanschluss (37) und gegenüber dem Sauganschluss (27) abgrenzt, sodass bei Stillstand der Pumpe (1) ein Leerlaufen sicher vermieden wird" ersetzt worden.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.2 fügt im Vergleich zum Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.1 weiter hinzu: "und wobei der Wandabschnitt (39) eine Verengung des Sauganschlusses (27) im Übergangsbereich zu dem Saugraum (29) bewirkt".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.3 fügt im Vergleich zum Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.2 weiter hinzu: "und wobei der Auslass (35a; 35b) des Druckraums (33) unmittelbar in den Sauganschluss (27) mündet".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.4 hat den selben Oberbegriff wie Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.1 und ist dadurch gekennzeichnet, dass "der Sauganschluss (27) in Verbindung mit einem einen Konturring (9) praktisch vollständig umgebenden Saugraum (29) steht, und dass der Saugraum (29) ein erstes Ende und ein dem ersten Ende abgewandtes zweites Ende aufweist, wobei der Saugraum (29) an dem ersten Ende mit dem Sauganschluss (27) in Fluidverbindung steht, und an dem zweiten Ende über einen Wandabschnitt (39) abgeschlossen ist, wobei der Saugraum (29) zwischen dem ersten und dem zweiten Ende mit einem ersten Saugbereich (17) und - stromabwärts hiervon - im Bereich des zweiten Endes mit einem zweiten Saugbereich (19) in Fluidverbindung steht, und wobei der Wandabschnitt (39) einen einen Rotor (3) aufnehmenden Innenraum der Pumpe gegenüber dem Rücklaufanschluss (37) und gegenüber dem Sauganschluss (27) abgrenzt, so dass bei Stillstand der Pumpe (1) ein Leerlaufen sicher vermieden wird".

Anspruch 1 der Hilfsanträge 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 fügt dem Oberbegriff des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 weiter hinzu: "wobei die Pumpe (1) einen Rotor (3) aufweist, der drehbar in einem Konturring (9) angeordnet ist, wobei eine Innenfläche (11) des Konturrings (9) so ausgebildet ist, dass zwei einander - in Umfangrichtung des Konturrings (9) gesehen - gegenüberliegende, im Wesentlichen sichelförmig ausgebildete Förderräume (13; 15) ausgebildet werden", wobei das kennzeichnende Teil des Anspruch 1 dieser Hilfsanträge dem des Anspruchs 1 der jeweiligen Hilfsanträge 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 entsprechen.

Anspruch 1 der Hilfsanträge 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4 bezieht sich auf eine Flügelzellenpumpe. Im Oberbegriff ist im Vergleich zu dem Anspruch 1 der Hilfsanträge 2.1 bis 2.4 weiter angegeben: "wobei in eine Umfangswandung des Rotors (3) radial verlaufende Schlitze (5) eingebracht sind, die radial bewegliche Flügel aufnehmen, welche bei einer Drehung des Rotors (3) in einem Inneren des Konturrings (9) in den Schlitzen ein- und ausfahren können, sodass in den sich gegenüberliegenden Förderräumen (13; 15) ein erster Saugbereich (17) und ein diesem gegenüberliegender Saugbereich (19) sowie zwei gegenüberliegende Druckbereiche (21; 23) ausgebildet werden". Im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 3.1 bis 3.3 ist gegenüber dem des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2.1 "wobei die Pumpe einen ersten Saugbereich (17) und einen zweiten Saugbereich (19) aufweist, die sich - in Umfangsrichtung des Konturrings (9) gesehen - gegenüberliegen, wobei der Saugraum (29) mit dem ersten und dem zweiten Saugbereich (17; 19) in Fluidverbindung steht" durch "der mit dem

ersten und dem zweiten Saugbereich (17; 19) in Fluidverbindung steht" ersetzt worden.

Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 3.2 und 3.3 ist ferner durch dieselben Merkmale wie der Anspruch 1 der Hilfsanträge 2.2 und 2.3 ergänzt worden.

Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 der Hilfsantrags 3.4 entspricht dem des Anspruchs 1 der Hilfsantrags 2.4.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4.1 hat denselben Oberbegriff als Anspruch 1 des Hilfsantrags 3.1 und den selben kennzeichnenden Teil als Anspruch 1 des Hilfsantrags 3.4, wobei im Kennzeichen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4.1 zusätzlich angegeben wird: "und wobei der Wandabschnitt (39) eine Verengung des Sauganschlusses (27) im Übergangsbereich zu dem Saugraum (29) bewirkt". Das Kennzeichen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4.2 fügt hinzu: "und wobei der Auslass (35a; 35b) des Druckraums (33) unmittelbar in den Sauganschluss (27) mündet".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.2, wobei im Kennzeichnen die Passage ab "Wandabschnitt (30)" nun folgenden Wortlaut hat: "Dichtungswulst (31) abgeschlossen ist, und wobei jenseits des Dichtungswulstes (31) der Druckraum (33) liegt, der einerseits von dem Gehäuse (25) und andererseits von dem Konturring (9) abgegrenzt wird, und wobei zwischen dem Druckraum (33) und dem Sauganschluss (27) ein Wandabschnitt (39) liegt, der das aus dem Sauganschluss (27) in den Saugraum (29) strömende Fluid ablenkt."

VI. Am 19. September 2013 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

VII. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der neue Hauptantrag sei unzulässig, weil verspätet.

Im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag seien isolierte Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen worden, so dass dadurch eine Zwischenverallgemeinerung entstanden sei.

In den Hilfsanträgen 1.1 bis 1.4, 2.1 bis 2.4, 3.1 bis 3.4, 4.1 und 4.2 sei das Merkmal "Dichtungswulst" durch "Wandabschnitt" ersetzt worden, daher würden diese Anträge dem durch die Entscheidungen G 09/92 und G04/93 eingeführten Verschlechterungsverbot zu wider kommen. Hilfsantrag 5 sei verspätet, nicht "prima facie" zulässig und daher zurückzuweisen.

Die angefochtene Entscheidung begründe nicht, warum die Einspruchsabteilung den Argumenten der Einsprechenden nicht folgen konnte. Dies stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat dem widersprochen und im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der nun eingereichte Hauptantrag diene dazu die Diskussion durch Beschränkung des beanspruchten Gegenstandes auf eine Flügelzellenpumpe zu vereinfachen.

Die in dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag aufgenommenen Merkmale seien für die Funktion der Erfindung wesentlich.

Es bestehe kein funktioneller oder struktureller

Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen und den

restlichen in der Beschreibung offenbarten Merkmalen.

Ein Wandabschnitt sei im Lichte der Beschreibung

lediglich als eine besondere Form eines Dichtungswulstes

und daher als eine Einschränkung dieses Begriffes zu

verstehen.

Die angefochtene Entscheidung sei zwar nicht optimal verfasst, jedoch verständlich genug begründet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Hauptantrag - Änderungen:*

2.1 Zulässigkeit:

An Anfang der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ist von der Beschwerdegegnerin ein neuer Hauptantrag eingereicht worden.

Die Zulässigkeit dieses Antrags ist somit gemäß Artikel 13(3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) zu prüfen.

Es ist zwar der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass dieser Antrag bereits früher hätte eingereicht werden können, jedoch besteht die vorgenommene Änderung im Vergleich zum vorherigen Hauptantrag lediglich darin, den beanspruchten Gegenstand auf Flügelzellenpumpen zu beschränken. Dadurch entsteht kein neuer Sachverhalt, der eine wesentliche Abänderung des Vortrags der Beschwerdeführerin verursachen könnte, die wiederum zu einer Verlegung der Verhandlung hätte führen können, sondern eine Vereinfachung der Diskussion.

Daher hat die Kammer beschlossen diesen neuen Hauptantrag zuzulassen.

2.2 Unzulässige Erweiterung:

2.2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags ist im Vergleich zum erteilten Anspruch 1, u. a. durch Aufnahme von den folgenden Merkmalen, die aus der Beschreibung stammen, ergänzt worden: "dass der Sauganschluss (27) in Verbindung mit einem einen Konturring (9) praktisch vollständig umgebenden Saugraum (29) steht, der mit zwei Saugbereichen (17, 19) der Pumpe in Fluidverbindung steht, wobei der Saugraum (29) an seinem Sauganschluss (27) abgewandten Ende über einen Dichtungswulst (31) abgeschlossen ist".

2.2.2 Es ist zwar zulässig einen Anspruch auf ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel zu beschränken, es ist jedoch nicht zulässig isolierte Merkmale aus einer Reihe von ursprünglich in Kombination für dieses Ausführungsbeispiel offenbarten Merkmalen herauszugreifen. Dies ist nur gerechtfertigt, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen diesen Merkmalen vorliegt, siehe dazu die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage 2010, III.A.2.

2.2.3 Im vorliegenden Fall finden die aufgenommenen Merkmale ihren Ursprung in den Absätzen [0012] und [0013] der Patentschrift (die identisch in der Anmeldung wie veröffentlicht enthalten sind).

Im Absatz [0012] wird angegeben: "Der Rotor 3 ist drehbar in einem Konturring 9 angeordnet, dessen Innenfläche 11 so ausgebildet ist, dass zwei einander gegenüberliegende, hier identisch ausgebildete Förderräume 13 und 15 ausgebildet werden, die im wesentlichen sichelförmig sind". Dem Absatz [0013] der

Patentschrift ist folgendes zu entnehmen: "[der] Sauganschluss 27 steht in Verbindung mit einem den Konturring 9 praktisch vollständig umgebenden Saugraum 29, der mit zwei Saugbereichen 17 und 19 der Pumpe in Fluidverbindung steht".

Dass der Saugraum den Konturring praktisch vollständig umgibt, ist somit dadurch bedingt, dass zwei einander gegenüberliegende Förderräume 13 und 15 ausgebildet sind. Es besteht somit ein funktioneller und struktureller Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Konturrings und dem Vorhandensein von zwei einander gegenüberliegenden Förderräumen. Dass die zwei Förderräume einander gegenüberliegen ist jedoch nicht im Anspruch 1 angegeben.

Im Absatz [0013] wird auch der "Dichtungswulst" eingeführt. Ein Wulst ist gemäß Duden (Deutsches Universalwörterbuch, Auflage 1989) "etwas was in meist länglicher, wurstähnlicher Form aus einer Fläche dick hervortritt; gerundete Verdickung an einem Körper". Ein Wulst teilt somit den Raum in dem er sich erstreckt in zwei Regionen auf, "vor" und "jenseits" des Wulstes. Im vorliegenden Fall hat er die Aufgabe, den Saugraum vom Druckraum abzudichten. Dies wird insbesondere durch die zusätzlich im Absatz [0013] gemachte Aussage klar: "Jenseits des Dichtungswulstes liegt ein Druckraum 33, der einerseits von dem Gehäuse 25 und andererseits von dem Konturring 9 abgegrenzt wird und der einen Auslass 35 zum Saugraum 29 aufweist".

Es besteht somit ein funktioneller und struktureller Zusammenhang zwischen dem Saugraum, dem Dichtungswulst und dem Druckraum. Dass sich jenseits des Dichtungswulstes ein Druckraum befindet, ist nicht dem Anspruch 1 zu entnehmen.

2.2.4 Des Weiteren ist die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe in der Patentschrift dahingehend definiert worden, Kavitation zu vermeiden (Absatz [0003]). Es ist jedoch nicht nachvollziehbar warum der Fachmann gerade die Merkmale die im Anspruch 1 nun aufgenommen wurden, losgelöst von allen anderen Merkmalen die in Verbindung mit dem Ausführungsbeispiel genannt wurden, als wesentlich für die Erreichung des angestrebten Ergebnisses halten sollte. Dafür gibt es in der Beschreibung keine Anregung.

2.2.5 Aus alldem ergibt sich, dass der Gegenstand so wie er nun im Anspruch 1 des Hauptantrags beansprucht wird, sich nicht klar und eindeutig aus den ursprünglichen Unterlagen ergibt (Artikel 123(2) EPÜ).

Folglich muss der Hauptantrag scheitern.

3. *Hilfsanträge 1.1 bis 1.4, 2.1 bis 2.4, 3.1 bis 3.4, 4.1 und 4.2:*

3.1 In all diesen Anträgen ist im Anspruch 1 der Begriff "Dichtungswulst" durch "Wandabschnitt" ersetzt worden.

3.2 Die Beschwerdegegnerin hat zwar vorgetragen, dass ein Wandabschnitt im Lichte der Beschreibung lediglich eine besondere Form eines Dichtungswulstes und daher als eine Einschränkung des Begriffes "Dichtungswulst" zu verstehen sei, dem kann jedoch nicht gefolgt werden.

3.3 Das Wort "Dichtungswulst" enthält zwei Aussagen, einerseits ist dieses Element eine hervortretende gerundete Verdickung, andererseits hat es die Funktion abzudichten.

In der Ausführungsform der Figur 2, die als Grundlage zitiert worden ist, ist lediglich ein "Wandabschnitt", der den Saugraum abschließt, zu erkennen. Ein Dichtungswulst in der Form einer hervortretenden gerundeten Verdickung ist nicht vorhanden. Ferner muss der in Figur 2 offenbarte Wandabschnitt auch nicht zwingend den Saugraum abdichten. Die in Figur 2 offenbarte Pumpe ist auch funktionsfähig wenn der Wandabschnitt nicht dichtend am Konturring anliegt. Der in Figur 2 vorhandene Wandabschnitt ist somit keine besondere Ausführung eines "Dichtungswulstes".

- 3.4 Des Weiteren werden in der Beschreibung in Bezug auf Figur 1 sowohl ein Dichtungswulst (mit Bezugszeichen 31) als auch ein Wandabschnitt (mit Bezugszeichen 39) offenbart. Es handelt sich jedoch um zwei verschiedene Elemente (Spalte 2, Zeilen 43 bis 45 und 55 bis 58 der Patentschrift, die auch identisch mit der Anmeldung wie veröffentlicht enthalten sind) deren Funktionen auch verschieden sind. Der Dichtungswulst schließt den Saugraum in Richtung Druckraum ab, während der Wandabschnitt das aus dem Sauganschluss austretende Fluid ablenkt. Somit sind auch gemäß der Beschreibung in Bezug auf Figur 1 Dichtungswulst und Wandabschnitt keineswegs identisch.
- 3.5 Ein Wandabschnitt kann somit auch im Lichte der Beschreibung nicht als eine besondere Form eines Dichtungswulstes gesehen werden.
- 3.6 Folglich würde durch die Ersetzung des Begriffes "Dichtungswulst" durch den breiteren Begriff "Wandabschnitt" im Anspruch 1 der Schutzzumfang bezüglich

dieses Merkmals erweitert werden und daher die Beschwerdeführerin schlechter gestellt werden als wenn Sie keine Beschwerde eingereicht hätte. Da die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) selbst keine Beschwerde eingereicht hat, können Anträge die zu einem solchen Ergebnis führen würden, nicht in das Verfahren zugelassen werden (siehe G 09/92 und G 04/93). Die Kammer hat aus diesem Grund die Hilfsanträge 1.1 bis 1.4, 2.1 bis 2.4, 3.1 bis 3.4, 4.1 und 4.2 nicht zugelassen.

4. *Hilfsantrag 5:*

- 4.1 Der Hilfsantrag 5 ist erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht worden und stellt somit eine Änderung des Vorbringens der Patentinhaberin nach Einreichung ihrer Beschwerdeerwiderung im Sinne von Artikel 13 (1) VOBK dar.

Die Zulassung dieses neuen Hilfsantrags zum Verfahren liegt im Ermessen der Kammer, Artikel 13 (1) VOBK, es heißt dort weiter "Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt". Ferner sind Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zuzulassen "wenn sie Fragen aufwerfen deren Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist" (Artikel 13(3) VOBK).

Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Thema der Zulässigkeit von verspätet eingereichten Anspruchsänderungen, müssen gute Gründe für das verspätete Einreichen vorliegen, ansonsten werden

geänderte Ansprüche nur zugelassen, wenn sie eindeutig gewährbar sind, d. h. wenn die vorgenommenen Änderungen zumindest den formellen Vorschriften des EPÜ genügen und keinen Anlass zu bislang nicht erhobenen Einwände geben und wenn sie von den anderen Beteiligten und der Kammer in einem so fortgeschrittenen Verfahrensstadium ohne Weiteres und unverzüglich unter dem Gesichtspunkt der Patentfähigkeit beurteilt werden können, siehe die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA 6. Auflage 2010, VII.E.16.4.1 und die dort zitierte Entscheidung T0087/05 vom 4. September 2007.

- 4.2 Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass die im Anspruch 1 dieses Hilfsantrags vorgenommenen Änderungen, insbesondere die Aufnahmen von weiteren Merkmalen aus der Beschreibung, den Einwänden unter Artikel 123(2) EPÜ Rechnung tragen soll (siehe auch Punkt 2.2 oben). Diese Einwände liegen jedoch seit Anfang des Beschwerdeverfahrens vor, folglich hätte bereits früher ein Hilfsantrag eingereicht werden können, um diese Einwände auszuräumen. Insbesondere kann diese verspätete Vorlage nicht auf eine unvorgesehene Entwicklung des Verfahrens zurückgeführt werden. Somit liegt für die verspätete Vorlage keine Rechtfertigung vor.
- 4.3 Zusätzlich ist noch ein weiteres Merkmal, dass in Absatz [0014] offenbart ist, aufgenommen worden. Dieses Merkmal lautet: "zwischen dem Druckraum 33 und dem Sauganschluss 27 ein Wandabschnitt 39 liegt, der das aus dem Sauganschluss 27 in den Saugraum 29 strömende Fluid ablenkt".
- Es handelt sich hier also um eine Beschränkung auf ein besonderes Ausführungsbeispiel. Wie im Abschnitt 2.2.2 oben angegeben, kann ein Merkmal, das in Kombination mit

anderen Merkmalen offenbart wurde, nur unter bestimmten Bedingungen isoliert in einem Anspruch aufgenommen werden.

Im Absatz [0016] der Patentschrift (identisch in der Anmeldung wie veröffentlicht enthalten) heißt es zu diesem besonderen Ausführungsbeispiel weiter: "Da der Querschnitt des Saugraums 29 nach dem Auslass 35 wesentlich größer ist als der Querschnitt des Auslasses selbst, findet im Saugraum eine Energieumwandlung statt, aufgrund derer sich im Saugraum 29 ein Aufladedruck einstellt, der bis in die Saugbereiche 17 und 19 wirkt, so dass die Flügelzellenpumpe 1 das Fluid kavitationsarm ansaugen kann". Der Querschnitt des Auslasses wird jedoch durch den Wandabschnitt 39 bedingt. Durch die besondere Ausbildung des Wandabschnitts und folglich des Querschnitts des Auslasses wird also erreicht, dass "die Flügelzellenpumpe 1 das Fluid kavitationsarm ansaugen kann". Es handelt sich hier also um ein wesentliches Merkmal zur Lösung der in den Absätzen [0003] und [0004] angegebenen Aufgabe.

Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum der Fachmann der Beschreibung entnehmen sollte, dass es für die Erfindung wesentlich sein soll, dass der Wandabschnitt das aus dem Sauganschluss strömende Fluid ablenkt, aber als nicht Erfindungswesentlich erkennen sollte, dass der Wandabschnitt so ausgebildet ist, dass der Querschnitt des Saugraums nach dem Auslass wesentlich größer ist als der Querschnitt des Auslasses selbst.

Somit scheint die vorgenommene Änderung gegen den Artikel 123(2) EPÜ zu verstoßen und daher ist der Hilfsantrag 5 nicht klar und eindeutig gewährbar.

Folglich hat die Kammer unter Anwendung der Artikel 13(1) und 13 (3) VOBK diesen verspäteten Antrag nicht in das Verfahren zugelassen.

5. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr:*

- 5.1 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, sie habe in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einen Verstoß gegen Artikel 83 EPÜ geltend gemacht, der von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt wurde.

Dem Protokoll und der angefochtenen Entscheidung ist jedoch nicht zu entnehmen, ob es während der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung klar war, dass die Ausführbarkeit der Erfindung in Frage gestellt wurde.

Jedenfalls hat die Beschwerdeführerin zu keinem Zeitpunkt während des erstinstanzlichen Verfahrens darauf hingewiesen oder anderweitig gerügt, dass dieser Punkt nicht diskutiert worden ist, bzw. dazu keine Entscheidung getroffen wurde.

Daher ist für die Kammer nicht eindeutig feststellbar ob diesbezüglich ein Verfahrensfehler begangen wurde.

- 5.2 Die Beschwerdeführerin hat ferner ausgeführt, dass die angefochtene Entscheidung nicht ordnungsgemäß begründet sei.

Es ist zuzugestehen, dass die angefochtene Entscheidung knapp verfasst ist und nicht in einer völlig klaren und logischen Reihenfolge alle Punkte abhandelt.

Unter Punkt 10.1 wird jedoch die "Zulässigkeit der Änderungen" abgehandelt. Hierzu wird auch die Klarheit angesprochen. Zwar sagt die Entscheidung nicht eindeutig

aus, dass die Einspruchsabteilung sich den Argumenten der Patentinhaberin anschließt, jedoch ist dies Implizit, da sie letztendlich die Änderungen für zulässig erachtet.

- 5.3 Ferner muss die Rückzahlung, gemäß der Regel 103 EPÜ, damit ihr stattgegeben wird, wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entsprechen. Im vorliegenden Fall, wäre, auch wenn die Entscheidung ausführlicher Begründet worden wäre, die Einspruchsabteilung zu keinem anderen Endergebnis gekommen. Das heißt, dass die Beschwerdeführerin auch in diesem Fall eine Beschwerde eingereicht hätte (dies ist auch nicht bestritten worden).
- 5.4 Daher kommt die Kammer zum Ergebnis, dass nicht eindeutig feststellbar ist, ob ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt und eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch nicht der Billigkeit entsprechen dürfte. Daher hat sie beschlossen den Antrag auf Rückzahlung zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Magouliotis

A. De Vries