

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Januar 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0461/12 - 3.2.06

Anmeldenummer: 06122631.2

Veröffentlichungsnummer: 1785602

IPC: F01N1/02, F01N13/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Schalldämpfer

Patentinhaberin:

Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Friedrich Boysen GmbH & Co. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 113(1)

EPÜ R. 103(1)(a)

Schlagwort:

Änderungen - Zwischenverallgemeinerung - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (ja)
Rechtliches Gehör - wesentlicher Verfahrensmangel (ja)
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/10

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0461/12 - 3.2.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 26. Januar 2017

Beschwerdeführerin: Friedrich Boysen GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Friedrich-Boysen-Strasse 14-17
D-72213 Altensteig (DE)

Vertreter: Manitz, Finsterwald & Partner GbR
Postfach 31 02 20
80102 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Homburger Strasse 95
66539 Neunkirchen (DE)

Vertreter: RLTG
Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll
Patent- und Rechtsanwälte
Arnulfstraße 58
80335 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1785602 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 23. Dezember 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Harrison
Mitglieder: T. Rosenblatt
W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, in der festgestellt wurde, dass das im Einspruchsverfahren geänderte europäische Patent 1 785 602 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt.
- II. In dem der Beschwerde vorausgehenden Einspruchsverfahren hatte die jetzige Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) vor der mündlichen Verhandlung geänderte Anspruchssätze eingereicht (Schreiben datiert auf den 19. September 2011), in denen den jeweiligen unabhängigen Ansprüchen ein explizit in der Beschreibung genanntes Merkmal hinzugefügt wurde. In Antwort auf diese Eingabe nahm die Einsprechende schriftlich Stellung zu den Änderungen (Schreiben vom 19. Oktober 2011). Zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung legte die Beschwerdegegnerin neue Anträge vor, die weitere Änderungen am unabhängigen Anspruch 1 enthielten, mittels derer unter anderem das zuvor eingefügte Merkmal durch Aufnahme eines in Figur 1 des Patents, bzw. der zugrundeliegenden Anmeldung gezeigten Merkmals präzisiert wurde. Dem Einwand der Beschwerdeführerin gegen die Zulassung der entsprechenden Anträge, wonach diese Änderung überraschend gekommen wäre und sie keine Gelegenheit gehabt hätte, den Gegenstand zu recherchieren, ist die Einspruchsabteilung nicht gefolgt. Sie ließ einen entsprechenden Hauptantrag in das Verfahren zu, für den sie abschließend feststellte, dass er die Erfordernisse des EPÜ erfüllte.

- III. In der Beschwerdebegründung argumentierte die Beschwerdeführerin unter anderem, dass entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung die Änderungen am Anspruch 1 das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllten. Außerdem beurteilte sie die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Änderung zuzulassen ohne Gelegenheit zur Durchführung einer weiteren Recherche zu geben, als wesentlichen Verfahrensmangel, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.
- IV. In ihrem Schreiben vom 1. Oktober 2012 widersprach die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) dem Vorbringen der Beschwerdeführerin und reichte vier Anspruchssätze entsprechend einem Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 ein.
- V. In einer Mitteilung in Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Auffassung zu der Sache mit.
- VI. Während der mündlichen Verhandlung am 26. Januar 2017 vor der Beschwerdekammer änderte die Beschwerdegegnerin ihre Anträge erneut (siehe unten) und ersetzte unter anderem die Ansprüche des zwischenzeitlich in Hilfsantrag 4 umbenannten Hilfsantrags 3 vom 1. Oktober 2012 durch einen einzigen geänderten Anspruch.
- VII. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent zu widerrufen. Zudem beantragte sie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers.

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 1. Oktober 2012 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3 (im vorgenannten Schreiben als Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 2 bezeichnet) oder auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vom 26. Januar 2017 eingereichten Hilfsantrags 4 aufrecht zu erhalten.

IX. Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Schalldämpfer für eine Abgasanlage (1) einer Brennkraftmaschine, insbesondere in einem Kraftfahrzeug,
- mit einem Gehäuse (5), das einen Mantel und zwei axiale Stirnseiten aufweist und in dem wenigstens zwei Resonator-kammern (6, 7, 8) voneinander getrennt sind,
- mit einem Abgas führenden Rohr (4), von dem in einem Abzweigabschnitt (14) wenigstens zwei Abzweigrohre (11, 12, 13) abzweigen, die in verschiedenen Resonator-kammern (6, 7, 8) münden,
- wobei die jeweilige Resonator-kammer (6, 7, 8) mit dem zugehörigen Abzweigrohr (11, 12, 13) jeweils einen Helmholtz-Resonator (6-11, 7-12, 8-13) bildet,
- wobei die wenigstens zwei Helmholtz-Resonatoren (6-11, 7-12, 8-13) verschiedene Resonanzfrequenzen aufweisen,
- wobei im Gehäuse (5) eine Absorptionskammer (15) angeordnet ist, die mit dem Rohr (4) kommunizierend verbunden ist und in einer einen Längsabschnitt des Rohres (4) achsparallel umhüllenden Hülse (16) ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (16) so dimensioniert und im Gehäuse (5) angeordnet ist, dass sie die Stirnseiten und den Mantel des Gehäuses (5) nicht berührt."

X. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 hat folgenden Wortlaut:

"Schalldämpfer für eine Abgasanlage (1) einer Brennkraftmaschine, insbesondere in einem Kraftfahrzeug,

- mit einem Gehäuse (5), das einen Mantel und zwei axiale Stirnseiten aufweist und in dem wenigstens zwei Resonatorkammern (6, 7, 8) voneinander getrennt sind,
- mit einem abgasführenden Rohr (4), von dem in einem Abzweigabschnitt (14) wenigstens zwei Abzweigrohre (11, 12, 13) abzweigen, die in verschiedene Resonatorkammern (6, 7, 8) münden,
- wobei die jeweilige Resonatorkammer (6, 7, 8) mit dem zugehörigen Abzweigrohr (11, 12, 13) jeweils einen Helmholtzresonator (6 bis 11, 7 bis 12, 8 bis 13) bildet,
- wobei die wenigstens zwei Helmholtzresonatoren (6 bis 11, 7 bis 12, 8 bis 13) verschiedene Resonanzfrequenzen aufweisen,
- wobei im Gehäuse (5) eine Absorptionskammer (15) angeordnet ist, die mit dem Rohr (4) kommunizierend verbunden ist und in einer einen Längsabschnitt des Rohres (4) achsparallel umhüllenden Hülse (16) ausgebildet ist,
- wobei die Hülse (16) so dimensioniert und im Gehäuse (5) angeordnet ist, dass sie die Stirnseiten und den Mantel des Gehäuses (5) nicht berührt."

XI. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 hat folgenden Wortlaut:

"Schalldämpfer für eine Abgasanlage (1) einer Brennkraftmaschine, insbesondere in einem Kraftfahrzeug,

- mit einem Gehäuse (5), das einen Mantel und zwei axiale Stirnseiten aufweist, und in dem wenigstens drei Resonatorkammern (6, 7, 8) voneinander getrennt sind,

- mit einem Abgas führenden Rohr (4), von dem in einem Abzweigabschnitt (14) wenigstens drei Abzweigrohre (11, 12, 13) abzweigen, die in verschiedene Resonatorkammern (6, 7, 8) münden,
- wobei die jeweilige Resonatorkammer (6, 7, 8) mit dem zugehörigen Abzweigrohr (11, 12, 13) jeweils einen Helmholtz-Resonator (6 bis 11, 7 bis 12, 8 bis 13) bildet,
- wobei die wenigstens drei Helmholtz-Resonatoren (6 bis 11, 7 bis 12, 8 bis 13) verschiedene Resonanzfrequenzen aufweisen,
- wobei im Gehäuse (5) eine Absorptionskammer (15) angeordnet ist, die mit dem Rohr (4) kommunizierend verbunden ist und in einer einen Längsabschnitt des Rohres (4) achsparallel umhüllenden Hülse (16) ausgebildet ist,
- wobei die Hülse (16) so dimensioniert und im Gehäuse (5) angeordnet ist, dass sie die Stirnseiten und den Mantel des Gehäuses (5) nicht berührt,
- wobei die Hülse (16) an ihren axialen Enden mit Böden verschlossen ist, durch die das Rohr (4) hindurchgeführt ist."

XII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass die Merkmale im letzten Spiegelstrich, "wobei die Hülse ... hindurchgeführt ist", in ihrer Gesamtheit im Folgenden auch kurz als Merkmalsgruppe "Böden" bezeichnet, ersetzt sind durch folgende:

"und wobei gleichviele Abzweigrohre (11, 12, 13) wie Resonatorkammern (6, 7, 8) vorgesehen sind und jedes Abzweigrohr (11, 12, 13) von dem axial begrenzten Abzweigabschnitt (14) des Rohres (4) abzweigt",

kurz in ihrer Gesamtheit im Folgenden als Merkmalsgruppe "axial begrenzt" bezeichnet.

- XIII. Im einzigen Anspruch von Hilfsantrag 4 sind beide Merkmalsgruppen "Böden" und "axial begrenzt" definiert. Außerdem wurde im Vergleich zu Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 (und 3) der Ausdruck "wenigstens" in den Merkmalen im ersten, zweiten und vierten Spiegelstrich gestrichen.
- XIV. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden.

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Das Merkmal "wobei die Hülse (16) so dimensioniert und im Gehäuse (5) angeordnet ist, dass sie die Stirnseiten ... des Gehäuses (5) nicht berührt" sei nur Figur 1 der Anmeldung des Patents zu entnehmen. Es sei nur im Zusammenhang mit den weiteren dort gezeigten und in der Beschreibung in den Absätzen 20 und 21 beschriebenen Merkmalen offenbart, die nicht im Anspruch 1 aufgenommen wurden. Die von der Einspruchsabteilung in ihrer Begründung zur Gewährbarkeit der Änderung zitierte Passage in Spalte 5, Zeilen 52-58 (aus Absatz 21), mache nur Sinn, wenn tatsächlich drei Resonatorkammern vorhanden seien und nicht wenigstens zwei, wie im Anspruch angegeben. Die Änderung stelle somit eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

Hilfsanträge 2 und 3 - Artikel 123 (2) EPÜ

Die hinzugefügten Merkmale in Anspruch 1 des jeweiligen Antrags seien nicht geeignet, den Einwand gegenüber dem Hauptantrag zu beheben.

Insbesondere lasse Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 weiter offen, ob sich die Hülse durch eine der Resonatorkammern hindurch und in die anderen Resonatorkammern hinein erstrecke, im Unterschied zur Beschreibung der Figur 1. Gleiches gelte für Anspruch 1 von Hilfsantrag 3.

Hilfsantrag 4 - Artikel 123 (2) EPÜ

Das im Anspruch von Hilfsantrag 4 definierte Merkmal (Merkmalsgruppe "axial begrenzt") habe keinen technischen Zusammenhang mit der Erstreckung der Hülse durch die drei Kammern. Es sei immer noch nicht definiert, dass sich die Hülse gemäß der Figurenbeschreibung in Absatz 21 durch die 3 Kammern erstrecke, bzw. hineinerstrecke. Diese Merkmale stünden eindeutig im Zusammenhang mit der Erstreckung der Hülse und dem Nicht-Berühren der Stirnseiten des Gehäuses durch die Hülse.

Erstattung der Beschwerdegebühr

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen bei der Zulassung des Antrags, mit dem das streitige Merkmal erstmals in der mündlichen Verhandlung überraschend eingeführt wurde, in dem Sinne falsch ausgelegt, dass sie der Beschwerdeführerin keine Gelegenheit gegeben habe, weiteren Stand der Technik zu recherchieren. Damit habe sie der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör abgeschnitten.

XV. Die Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden.

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Das angegriffene Merkmal sei für den Fachmann ausreichend deutlich im Gesamtzusammenhang der Beschreibung, der ursprünglichen Ansprüche und Figur 1 offenbart. Figur 1 und die Beschreibung seien hinsichtlich ihrer Eignung für den Nachweis der Offenbarung eines Merkmals gleichrangig. Das angegriffene Merkmal sei erkennbar in den ursprünglich eingereichten Ansprüche 8 und 9, insbesondere im Anspruch 9 im zweiten und dritten Spiegelstrich im Zusammenhang mit Figur 1 offenbart. Dass die Hülse die Stirnseiten des Gehäuses nicht berühre, sei nur eine Präzisierung des im dritten Spiegelstrich von Anspruch 9 abstrakt definierten Merkmals. Die in Anspruch 9 definierten Merkmale seien darüber hinaus erkennbar losgelöst voneinander und von all den anderen den konstruktiven Aufbau der Hülse spezifizierenden Merkmalen und deren Beziehung zum abgasführenden Rohr und zur Absorptionskammer definiert. Sie würden somit vom Fachmann bei sinnvoller Auslegung der gesamten Offenbarung als beliebig miteinander kombinierbare Einzelmerkmale verstanden werden, entsprechend Absatz 9 der Beschreibung. So seien sie auch in den Absätzen 20 und 21 der Anmeldung beschrieben. Das Merkmal trage darüber hinaus für den Fachmann erkennbar zur Lösung des der Patentanmeldung zugrundeliegenden Problems vereinfachter Herstellbarkeit, siehe Absatz 4, bei.

Hilfsantrag 1 - Artikel 123 (2) EPÜ

Die Argumente hinsichtlich des Hauptantrags gelten auch hinsichtlich dieses Hilfsantrags.

Hilfsanträge 2 und 3 - Artikel 123 (2) EPÜ

Im Hilfsantrag 2 und 3 sei Anspruch 1 jeweils auf drei Resonator-kammern und drei Abzweigrohre eingeschränkt. Der Ausdruck "wenigstens" sei in den ursprünglichen Ansprüchen offenbart. Das in Hilfsantrag 2 zusätzlich eingefügte Merkmal präzisiere, dass die Hülse nicht die Stirnseiten berühren könne, da es andernfalls unnötig wäre, sie durch Böden zu verschließen.

Die in Hilfsantrag 3 hinzugefügten Merkmale dienten einer weiteren Einschränkung in Bezug auf das einzige Ausführungsbeispiel.

Hilfsantrag 4 - Artikel 123 (2) EPÜ

Im Hilfsantrag 4 wurde der Anspruch weiter auf das Ausführungsbeispiel eingeschränkt, in dem nun genau drei Kammern und Abzweigrohre definiert seien und die beiden hinzugefügten Merkmale den Anspruch weiter auf das Ausführungsbeispiel einschränkten.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

1. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurde neben einer genaueren Definition der Merkmale des Gehäuses im ersten Spiegelstrich von Anspruch 1 das Merkmal in seinem kennzeichnenden Teil hinzugefügt.

2. Es ist unstreitig, dass das Teilmerkmal "dass die Hülse (16) so dimensioniert und im Gehäuse (5) angeordnet ist, dass sie ... den Mantel des Gehäuses (5) nicht berührt" in der Beschreibung des einzigen Ausführungsbeispiel, in Absatz 20, Spalte 5, Zeilen 46-49, der A1-Veröffentlichung der dem Patent zugrundeliegenden europäischen Patentanmeldung, auf die sich in der Folge bezogen wird, offenbart ist. Dieses Merkmal wird im Folgenden kurz auch als "Mantel-Merkmal" bezeichnet.
3. In Spalte 3, Zeilen 6-10 der Beschreibung wird hinsichtlich der Bezeichnung der Abschnitte des Gehäuses zwischen seinen Stirnseiten und seinem Mantel unterschieden. Darum versteht der Fachmann die oben zitierte Passage in Absatz 20 nur als Offenbarung für das Nicht-Berühren des Mantels des Gehäuses durch die Hülse.
4. Das andere Teilmerkmal "dass die Hülse (16) so dimensioniert und im Gehäuse (5) angeordnet ist, dass sie die Stirnseiten ... des Gehäuses (5) nicht berührt", im Folgenden auch kurz als "Stirnseiten-Merkmal" zitiert, ist nicht explizit offenbart, was ebenfalls unstreitig ist, sondern nur der Figur 1 zu entnehmen.
5. Bei dieser auf Figur 1 beruhenden Änderung wurden aber keine andere dort gezeigten Merkmale in den Anspruch aufgenommen. Der resultierende Gegenstand von Anspruch 1 stellt demnach eine Zwischenverallgemeinerung zwischen dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 und dem in Figur 1 gezeigten einzigen Ausführungsbeispiel dar.
6. Bei der Prüfung, ob diese Zwischenverallgemeinerung im Hinblick auf das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPÜ

zulässig ist, ist zu beurteilen, ob die vorgenommene Änderung nur im Rahmen dessen erfolgt ist, was der Fachmann der Gesamtheit der Unterlagen der Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann, siehe die Entscheidung G 2/10 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2012, 376, Punkt 4.3).

7. Die Kammer kann der Auffassung der Beschwerdegegnerin zustimmen, dass bei der Beurteilung dieser Frage in der Regel unerheblich ist, ob der fragliche Gegenstand in den Figuren oder in der Beschreibung offenbart ist. Entscheidend ist einzig, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der Gesamtheit der Unterlagen, unabhängig in welchem Teil also, entnimmt.
8. Zentrales Argument der Beschwerdeführerin ist, dass das der Figur 1 entnommene Stirnseiten-Merkmal für den Fachmann nur im Zusammenhang mit weiteren in der Figur gezeigten und den entsprechenden Passagen der Beschreibung genannten Merkmalen des einzigen Ausführungsbeispiels offenbart ist, die im Anspruch nicht definiert sind, ohne dass es für deren Weglassung eine Grundlage in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gibt. Die Kammer kann diesem Argument folgen.
9. Das einzige Ausführungsbeispiel betrifft einen Schalldämpfer, der in der Tat, wie in Figur 1 gezeigt, unter anderem genau drei Resonatorkammern 6, 7, 8, aufweist, durch die sich die Hülse 16 hindurch bzw. in sie hinein erstreckt, wie es im entsprechenden Absatz 21 beschrieben ist. Die Erstreckung der Hülse im

Gehäuse des Schallämpfers relativ zu seinen Stirnflächen ist demnach für den Fachmann nur im Zusammenhang mit zumindest den genau drei Resonatorkammern und ihrer relativen Anordnung zu diesen offenbart. Anspruch 1 hingegen definiert Ausführungsformen eines Schalldämpfers, die nur [wenigstens] zwei Resonatorkammern aufweisen und wobei die Hülse die Stirnseiten des Gehäuses nicht berühren. Die Kammer kann nicht erkennen, dass der Fachmann einen solchen Schalldämpfer den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

10. Die Argumente der Beschwerdegegnerin überzeugen die Kammer nicht.
- 10.1 Die Beschwerdegegnerin hat zur Stützung ihres Vortrags unter anderem auf Absatz 9 der Beschreibung der Patentanmeldung hingewiesen, wonach alle Merkmale des in der Patentanmeldung offenbarten Schalldämpfers in beliebiger Weise miteinander kombiniert werden könnten, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen. Aber weder Absatz 9 noch die Formulierungen der Ansprüche, z.B. in Anspruch 9, oder in der Beschreibung, die bestimmte Merkmale als bevorzugte Merkmale darstellen, offenbaren dem Fachmann die beanspruchte Kombination der Merkmale inklusive des Stirnseiten-Merkmals aber ohne die beispielhaft genannten Merkmale. Aus der Formulierung in Absatz 9 ergibt sich eine einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung widersprechende unüberschaubare Zahl möglicher Merkmalskombinationen. Ein Hinweis auf das Stirnseiten-Merkmal ist diesen Stellen überhaupt nicht zu entnehmen.
- 10.2 Die Kammer kann auch nicht dem Argument folgen, wonach das Stirnseiten-Merkmal eine Präzisierung des im

Anspruch 9 im dritten Spiegelstrich definierten Merkmals sei.

In diesem Merkmal wird, ähnlich wie in Absatz 21 der Patentanmeldung, angegeben, dass sich die Hülse in wenigstens eine Resonanzkammer hinein- oder durch wenigstens eine hindurch erstreckt. Daraus kann der Fachmann aber keine eindeutige Schlussfolgerung über den Ausschluss einer Berührung der Stirnseiten des Gehäuses ziehen, zumal die Stirnseiten im Anspruch und in der korrespondierenden Passage der Beschreibung in diesem Zusammenhang überhaupt nicht erwähnt werden.

Der Ausdruck "hineinerstrecken", im Gegensatz zu dem Ausdruck "hindurcherstrecken", bedeutet nach Auffassung der Kammer jedenfalls nicht zwangsläufig, dass eine Hülse, die irgendwo (durch eine undefinierte Wand) in eine Resonanzkammer eintritt, wobei die Resonanzkammer offensichtlich neben dieser Eintrittswand noch durch mindestens die Stirnseiten des Gehäuses begrenzt wird, die Stirnseiten des Gehäuses nicht berühren dürfe. Der Ausdruck hat keine Bedeutung in Bezug auf die relative Länge, wie weit sich die Hülse von einer (impliziten) Eintrittswand kommend in eine Resonanzkammer hineinerstrecken darf. Der Fachmann versteht aus der Gegenüberstellung der beiden Ausdrücke, dass eine Hülse, die sich in eine Resonanzkammer hineinerstreckt sich aus dieser - im Gegensatz zu einer Hülse, die sich durch eine Kammer hindurcherstreckt - nicht wieder herauserstrecken soll, sondern irgendwo in ihr endet, was im Extremfall die Stirnseiten des Gehäuses einschließt.

Darüber hinaus kann der Fachmann Anspruch 9 und den Stellen der Beschreibung im Zusammenhang mit Figur 1 nur entnehmen, dass sich die Hülse durch bzw. in genau

drei Kammern erstreckt, nämlich durch eine mittlere, 7, hindurch und in die zwei axial zu beiden Seiten zu dieser mittleren angeordneten Kammern 6 und 8, die in axialer Richtung durch die Stirnseiten des Gehäuses begrenzt sind, hinein erstreckt. Demnach ist das Stirnseiten-Merkmal auch im Zusammenhang von Anspruch 9 und Figur 1 nur mit dieser Kammeranordnung eindeutig und unmittelbar erkennbar.

- 10.3 Für einen Zusammenhang zwischen dem Stirnseiten-Merkmal und einer mit der Patentanmeldung laut Absatz 4 verfolgten vereinfachten Herstellung des Schalldämpfers hat die Beschwerdegegnerin keine Grundlage in den ursprünglichen Unterlagen angegeben und die Kammer kann einen solchen Zusammenhang, unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens, auch nicht finden.
11. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und somit das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllt ist.
12. Das Patent kann folglich mit dem Anspruchssatz gemäß Hauptantrag nicht aufrechterhalten werden.

Hilfsantrag 1 - Artikel 123 (2) EPÜ

13. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem des Hauptantrags nicht substantiell geändert. Dem wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht widersprochen. Das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ ist daher aus den gleichen Gründen, die oben ausgeführt wurden, nicht erfüllt. Die Beschwerdegegnerin hat dem auch nicht widersprochen.

14. Damit kann das Patent auch mit dem Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 1 nicht aufrechterhalten werden.

Hilfsantrag 2 - Artikel 123 (2) EPÜ

15. In Anspruch 1 wurde die Anzahl der Resonatorkammern und Abzweigerohre des Schalldämpfers von "wenigstens zwei" auf "wenigstens drei" geändert und die Merkmalsgruppe "Böden" hinzugefügt.

Die Änderungen bringen nach Auffassung der Beschwerdegegnerin den Anspruchsgegenstand näher an das spezifische Ausführungsbeispiel und würden explizit durch die Definition der die Hülse abschließenden Böden das Stirnseiten-Merkmal weiter präzisieren. Sie hat allerdings keine Grundlage in den ursprünglichen Unterlagen angegeben, wonach der in Figur 1 dargestellte Schalldämpfer "wenigstens", d. h. auch mehr als drei Resonatorkammern aufweisen könne. Auch wenn der ursprüngliche Anspruch 1 mit der Formulierung "wenigstens zwei" Ausführungsformen mit z.B. mehr als drei Resonatorkammern umfasste, sind die im Einspruchsverfahren eingefügten Merkmale, insbesondere das Stirnseiten-Merkmal, nur im Zusammenhang mit der speziellen Resonatorkammeranzahl und -anordnung offenbart. Die weitere hinzugefügte Merkmalsgruppe "Böden" ändert in diesem Zusammenhang nichts.

16. Der Gegenstand von Anspruch 1 geht daher zumindest aus diesem Grund über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so dass das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllt ist.
17. Das Patent kann daher mit dem Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 2 nicht aufrechterhalten werden.

Hilfsantrag 3 - Artikel 123 (2) EPÜ

18. Anspruch 1 von Hilfsantrag 3 definiert ebenfalls "wenigstens drei" Resonatorkammern und Abzweigrohre und erfüllt damit aus dem gleichen Grund wie Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 zumindest das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

Die anstelle der Merkmalsgruppe "Böden" hinzugefügte Merkmalsgruppe "axial begrenzt" ändert in dieser Hinsicht auch nichts an dieser Feststellung. Die Beschwerdegegnerin hat dies auch nicht behauptet.

19. Das Patent kann daher mit dem Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 3 auch nicht aufrechterhalten werden.

Hilfsantrag 4 - Artikel 123 (2) EPÜ

20. Anspruch 1 von Hilfsantrag 4 wurde durch Streichung des Adverbs "wenigstens" auf einen Schalldämpfer mit genau drei Resonatorkammern und Abzweigrohren eingeschränkt. Darüber hinaus wurde sein Gegenstand durch Aufnahme beider Merkmalsgruppen "Böden und "axial begrenzt" weiter eingeschränkt, die der Beschreibung des Ausführungsbeispiels, Spalte 5, Zeilen 40-42, bzw. Spalte 3, Zeilen 48-51, entnommen wurden.

21. Die Änderungen sind aber aus folgenden Gründen nicht geeignet, den Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ zu beheben.

- 21.1 Der Anspruch definiert immer noch nicht alle Merkmale, die im Hinblick auf die Aufnahme des Stirnseiten-Merkmals in diesem Zusammenhang für den Schalldämpfer des speziellen Ausführungsbeispiels offenbart sind. Zum Beispiel und wie auch von der Beschwerdeführerin

vorgetragen wurde, ist die genaue Erstreckung der Hülse im Gehäuse in Bezug auf seine Stirnseiten und relativ zu den Resonator-kammern, wie sie in Figur 1 gezeigt ist und in Absatz 21 der Anmeldung beschrieben wird, nicht angegeben. Das Stirnseiten-Merkmal ist für den Fachmann nicht unabhängig von, zum Beispiel, der Erstreckung der Hülse in Bezug auf die drei Resonator-kammern offenbart. Die Definition der die Hülse abschließenden Böden stellt diesbezüglich weder explizit noch implizit eine Einschränkung dar. Ebenso wenig hat, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin, die Definition eines "axial begrenzten" Abzweigeabschnitts weder explizit noch implizit eine für die Erstreckung der Hülse einschränkende Bedeutung. Wo der Abzweigeabschnitt angeordnet ist und wie er im Verhältnis zur Hülse insbesondere ihren Enden liegt wird auch nicht definiert.

22. Da der Anspruch zumindest das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllt, kann das Patent gemäß Hilfsantrag 4 auch nicht aufrechterhalten werden.
23. In Ermangelung eines Anspruchs, der den Erfordernissen des EPÜ genügt, ist das Patent zu widerrufen (Artikel 101 (3) b) EPÜ).

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - Regel 103 EPÜ

24. Gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ wird die Beschwerdegebühr unter anderem dann zurückgezahlt, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.
25. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung der Entscheidung und Widerruf des Patents hat aus den oben

dargelegten Gründen Erfolg, so dass zu prüfen ist, ob auch die zweite Bedingung für die Rückzahlung, nämlich das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels, erfüllt ist.

26. In Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hatte die Beschwerdegegnerin unter anderem das in der Beschreibung offenbarte Mantel-Merkmal in Anspruch 1 aufgenommen, um seinen Gegenstand vom im Verfahren befindlichen Stand der Technik abzugrenzen. Zu dieser Änderung hat die Beschwerdeführerin vor der mündlichen Verhandlung schriftlich Stellung genommen (Schreiben vom 19. Oktober 2011, Übergang der Seiten 2 und 3).

Unter Hinweis auf Spalte 3, Zeilen 21 bis 25 und Figur 1 des Streitpatents legt sie dar, was laut Streitpatent unter dem Ausdruck "Mantel des Gehäuses" zu verstehen sei. In diesem Zusammenhang untersucht sie die Anordnung des Rohres 4 relativ zum Gehäuse und trägt vor, dass das Rohr 4 im Gehäuse 5 so angeordnet sei, "dass es entlang seines gesamten Umfangs von einem nicht näher bezeichneten, zwischen den Stirnseiten liegenden Mantel des Gehäuses radial beabstandet ist" (Unterstreichung im Original) und dass somit im Sinne des Streitpatents der Mantel nicht das ganze Gehäuse umfasse sondern nur denjenigen, radial außen liegenden Teil, der sich längs des Abgas führenden Rohres erstreckt. Diese Passage des Schreibens enthält keine Bezugnahme auf die Hülse. Im darauf folgenden Absatz argumentiert die Beschwerdeführerin, dass das aufgenommene Merkmal aus dem Stand der Technik bekannt sei. Sie erwähnt zwar in diesem Zusammenhang die Elemente im Stand der Technik, die das entsprechende Gehäuse bilden, unter anderem auch seine Seitenwände. Ein Hinweis, dass Stirnseiten-Merkmal für die

Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit von Bedeutung sein könnte, ergibt sich aus diesem Vortrag nicht.

27. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde die zusätzliche Aufnahme des Stirnseiten-Merkmals für zulässig erachtet.

28. Es kann dahin gestellt bleiben, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen bezüglich der Zulassung dieses Antrags falsch ausgeübt hat, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen wurde. Denn die Kammer findet, dass die Einspruchsabteilung dem Einwand der Beschwerdeführerin gegen die Zulassung des entsprechenden Antrags, wonach sie von dieser Änderung überrascht wurde und keine Gelegenheit gehabt habe, dieses nur in Figur 1 gezeigte Merkmal zu recherchieren, nicht ausreichend Beachtung geschenkt und dadurch das rechtliche Gehör (Artikel 113(1) EPÜ) der Beschwerdeführerin beschnitten hat.

29. In ihrer Begründung, die Änderungen in das Verfahren zuzulassen, hat die Einspruchsabteilung zwar knapp dargelegt, warum die Beschwerdeführerin nicht überrascht sein durfte. Diese Begründung hält aber einer Überprüfung nicht stand.

Der Begründung in der Mitte der Seite 5 der Entscheidung ist nicht zu entnehmen, auf Grundlage welcher Argumente der Beschwerdeführerin die Einspruchsabteilung zu der Auffassung gelangte, dass die Beschwerdeführerin das Stirnseiten-Merkmal selbst in die Diskussion eingeführt hätte. Die Kammer kann jedenfalls allein der Erwähnung der Stirnseiten des Gehäuses im Zusammenhang mit der Auslegung des zuvor eingefügten Mantel-Merkmals oder auf Grund seiner

Hervorhebung durch Unterstreichung in dem relevanten Abschnitt des Schreibens der Beschwerdeführerin (siehe oben Punkt 26) nicht entnehmen, dass dem Stirnseiten-Merkmal nach Auffassung der Beschwerdeführerin eine besondere Bedeutung zukommen sollte.

Darüber hinaus wurde, wie aus dem Vorhergehenden folgt, das Merkmal und seine mögliche Bedeutung für den im Patent offenbarten Gegenstand in keiner Weise in der Beschreibung oder den Ansprüchen erwähnt. Auch im Zusammenhang mit dem Mantel-Merkmal, dessen vermeintliche Wirkungen und Vorteile ebenfalls nicht beschrieben wurden, ist deshalb nicht erkennbar, dass dem Stirnseiten-Merkmal eine besondere Bedeutung zukommen könnte. Die entsprechende Änderung in der mündlichen Verhandlung war für die Beschwerdeführerin darum nicht vorhersehbar.

30. Zeit für weitere Recherchen, die implizit in ihrer Kritik an der Zulassung der Änderung in der mündlichen Verhandlung eingefordert wurde, wurde ihr von der Einspruchsabteilung nicht gewährt. Der Beschwerdeführerin wurde damit verwehrt, auf die Änderungen mit angemessenen Mitteln reagieren zu können. Dies stellt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (Artikel 113 (1) EPÜ), worin die Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel erkennt, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. H. A. Patin

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt