

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 30. Januar 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1341/13 - 3.2.03

**Anmeldenummer:** 07006495.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1855074

**IPC:** F28D9/00, F28F9/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Wärmetauscher, insbesondere Ölkühler

**Anmelderin:**  
Modine Manufacturing Company

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**  
Erfinderische Tätigkeit: Ja

**Zitierte Entscheidungen:**

**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 1341/13 - 3.2.03

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03**  
**vom 30. Januar 2015**

**Beschwerdeführerin:** Modine Manufacturing Company  
(Anmelderin) 1500 DeKoven Avenue  
Racine, Wisconsin 53403-2552 (US)

**Vertreter:** Wolter, Klaus-Dietrich  
Modine Europe GmbH  
Patentabteilung  
70790 Filderstadt (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. März 2013 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 07006495.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Ashley  
**Mitglieder:** Y. Jest  
I. Beckedorf

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 11. März 2013, mit der die Europäische Patentanmeldung Nr. 07006495.1, Veröffentlichungsnummer EP-A- 1 855 074, wegen mangelnder erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands zurückgewiesen worden ist.

Die Prüfungsabteilung stützte ihre Begründung zum Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf die Kombination von D6 mit D4 oder D5, oder alternativ auf die Kombination von D1 mit D6 unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns; die genannten Dokumente sind:

D1: JP-B- 2691155 (japanisches Original)  
D4: DE-A- 197 11 258  
D5: DE-A- 10 2005 048 452  
D6: EP-A- 1 522 811

Die Kammer hat eine nicht-amtliche Übersetzung von D1 vorgenommen und sie im Weiteren berücksichtigt.

- II. Am 15. April 2013 hat die Anmelderin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, die Beschwerdegebühr bezahlt und die Beschwerdebegründung eingereicht. Sie beantragte dabei die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Basis eines geänderten Anspruchsatzes.
- III. In Erwiderung zur im Ladungsbescheid mitgeteilten vorläufigen Meinung der Beschwerdekammer, nämlich dass der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse der Artikel 54 (1) und 56 EPÜ erfüllte, aber der Wortlaut des Anspruchs 1 noch klarzustellen wäre,

hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 8. Januar 2015, eingegangen am 10. Januar 2015, einen Satz geänderter Ansprüche 1 bis 5 eingereicht, auf dessen Basis die Erteilung eines europäischen Patents beantragt wird.

IV. Der mit Schriftstück geänderte Anspruch 1 lautet:

"Wärmetauscher, insbesondere Ölkühler (1), bestehend aus ineinander gestapelten Wärmetauscherplatten (10) mit wannenförmigem Rand (11) und mit dazwischen liegenden Strömungskanälen (5) für wärmetauschende Medien, mit Zu- und Abfuhrkanälen (20, 22), und mit einer dreiteiligen Befestigungsplatte (2, 3, 4) mit übereinstimmenden Löchern (30) zur Befestigung des Wärmetauschers in allen drei Befestigungsplatten (2, 3, 4) wobei die unterste Wärmetauscherplatte (10) auf einer ersten Befestigungsplatte (2) liegt, die Öffnungen (21) für die Zu - und Abfuhr der Medien besitzt, wobei eine darüber angeordnete zweite Befestigungsplatte (4) einen Ausschnitt (26) aufweist, dessen Rand (25) umgeformt ist, um am wannenförmigen Rand (11) der untersten Wärmetauscherplatte (10) anzuliegen, wobei eine dritte Befestigungsplatte (3) unterhalb der ersten Befestigungsplatte (2) angeordnet ist und auch die Öffnungen (21) und die Löcher (30) besitzt, wobei die erste und die dritte Befestigungsplatten (2, 3) an den Öffnungen (21) zur Aufnahme von Dichtungen (41) ausgebildet sind."

V. Die Beschwerdeführerin begründet ihren Antrag im Wesentlichen damit, dass die dreiteilige Ausführung der plattenartigen Befestigungseinrichtung weder an sich bekannt noch durch den zitierten Stand der Technik nahegelegt sei. Der beanspruchte Gegenstand erfülle daher die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ.

- VI. Aufgrund der den Einwänden der Kammer Rechnung tragenden, im geänderten Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen hat die Kammer die am 4. Februar 2015 anberaumte mündliche Verhandlung aufgehoben und das Beschwerdeverfahren schriftlich fortgeführt bzw. durch diese Entscheidung abgeschlossen.

## **Entscheidungsgründe**

1. Änderungen
  - 1.1 Der Anspruch 1 beruht inhaltlich auf der Kombination der Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 4 und 6 und ergänzender, der Beschreibung entnommener Merkmale (Seite 4, Zeilen 14 bis 16 und Seite 5, Zeilen 11 bis 13 der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen).
  - 1.2 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 entsprechen den Ansprüchen 2, 5, 7 und 8, wie ursprünglich eingereicht.
  - 1.3 Der Anspruchssatz erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.
2. Neuheit

Auch wenn die Begründung der Zurückweisung nicht auf dem Einwand mangelnder Neuheit beruht, möchte die Kammer der Vollständigkeit halber feststellen, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber der zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehörenden Entgegenhaltung WO-A-2007/038871 (D2) neu ist.

Der Aufbau gemäß D2, siehe z.B. Figuren 1 bis 4, offenbart lediglich eine erste Platte 13, auf welcher die unterste Wärmeplatte 12' des Stapels liegt, und eine darüber angeordnete zweite Platte 30, welche einen Ausschnitt aufweist, dessen Rand 34 umgeformt ist, um am wannenförmigen Rand der untersten Wärmetauscherplatte 12' anzuliegen.

Der Ausschnitt ist im inneren Bereich der zweiten Platten ausgeformt.

Im Übrigen weisen beide Befestigungsplatten 13, 30 Löcher 33 zur Befestigung des Wärmetauschers auf.

Im Wesentlichen unterscheidet sich der beanspruchte Gegenstand von der aus D2 bekannten Konstruktion also durch eine weitere, dritte Befestigungsplatte mit sämtlichen im Anspruch 1 definierten Merkmalen.

### 3. Erfinderische Tätigkeit

#### 3.1 Ausgehend von D6

3.1.1 Die von der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Zurückweisungsentscheidung als nächstliegender Stand der Technik gewürdigte Entgegenhaltung D6 zeigt eine zweiteilige Platte 3, bestehend aus einer Grundplatte 3a, auf welcher die unterste Wärmeplatte 1 liegt, und eine darunter angeordnete Befestigungsplatte 3b. Der Zusammenbau erfolgt durch Verlöten der Grund und Befestigungsplatten 3a, 3b mit den Wärmetauschplatten 1, siehe Anspruch 1 und Figuren 3a und 3b.

3.1.2 Die beanspruchte Vorrichtung unterscheidet sich somit von D6 durch eine dritte, einen Ausschnitt mit umgeformten Rand aufweisende Platte und durch das mechanische Zusammenbauen der Platten, wie im Anspruch 1 definiert.

- 3.1.3 Die daraus herleitbare Aufgabe könnte laut Patentanmeldung darin bestehen, einen herstellungsfreundlichen Wärmetauscher zu schaffen, ohne dabei den Widerstand der untersten Wärmetaucherplatten gegen thermische und mechanische Belastungen zu vermindern.
- 3.1.4 Zöge nun der Fachmann, wie von der Prüfungsabteilung begründet, die Lehre von D4 oder D5 heran, dann bekäme er lediglich die Anregung, die Befestigungsplatte aus D4 oder D5 einfach zu übernehmen. Dadurch gelangte er aber wiederum zu einem zweiteiligen Aufbau, mit dem gegenüber D6 wesentlichen Unterschied, dass die in D4/D5 vorgesehenen Platten keinen Ausschnitt mit umgeformten Rand im Sinne des Anspruchs 1 mehr aufwiesen.

In D4 (siehe Figur 5) liegt eine Verstärkungsplatte 12 auf einer Grundplatte 17 auf, wobei der am Umfang der Verstärkungsplatte 12 geformte Rand die untersten Wärmetauscherplatten umschließt.

In D5 ist die Grundplatte 1 schalenförmig gebildet (Figur 7), wobei auch hier der Rand 25 am Umfang der Grundplatte 1 geformt ist. Eine Verstärkungsscheibe 6 kann in die Grundplatte 1 integriert werden (siehe Absatz [0044]).

- 3.1.5 Der Fachmann müsste daher entweder den Aufbau gemäß D6 durch eine aus D4 oder D5 bekannte zweiteilige Befestigungsplatte ersetzen oder eine weitere Platte vorsehen, welche einen umfangsseitigen Rand aufwiese.

Selbst dann, wenn der Fachmann die Zusammenschau dieser Dokumente erwäge, gelangte er keineswegs in naheliegender Weise zum beanspruchten, einen Ausschnitt aufweisenden Gegenstand.

### 3.2 Ausgehend von D1

#### 3.2.1 Der Einwand einer mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1 wurde von der Prüfungsabteilung zuletzt in ihrer Mitteilung vom 8. Oktober 2012 bezüglich eines mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2011 eingereichten Anspruchs 1 erhoben, welcher sich vom in der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesenen Anspruch substantiell unterschied.

Diese in den Absätzen 1.9 bis 1.17 der angefochtenen Entscheidung dargelegte zweite Begründung, nach welcher der beanspruchte Gegenstand auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhe, weil er von der Zusammenschau der D1 und D6, unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens, in naheliegender Weise herleitbar sei, ist also der Anmelderin erstmals mit dem Zurückweisungsbeschluss mitgeteilt worden.

Obschon diese Vorgehensweise der Prüfungsabteilung verfahrensmäßige Zweifel aufwirft, kann dieser Aspekt angesichts der nachfolgenden Schlussfolgerung der Kammer dahingestellt bleiben, zumal die Beschwerdeführerin diese Frage nicht aufgeworfen hat und die D1 bereits in der ursprünglich eingereichten Beschreibung von der Anmelderin zitiert wurde.



3.2.2 Die Prüfungsabteilung hat im Absatz 1.9 ausschließlich auf die Figur 2 der japanischen Entgegenhaltung D1 verwiesen; eine Übersetzung der Beschreibung in eine Amtssprache wurde, soweit die Kammer dies der Akte entnehmen kann, nicht vorgelegt.

Auf die Darstellung der Figur 1 allein hat die Prüfungsabteilung ihre Vergleichsanalyse bezogen; sie kam dabei zum Ergebnis, dass eine zweiteilige Befestigungsplatte in D1 offenbart sei.

3.2.3 Eine von der Kammer herangezogene (nicht-amtliche) Google-Übersetzung der D1 in die deutsche Sprache lässt aber erkennen, dass die in Figur 2 dargestellten Teile 20,20a lediglich "Verstärkungsrippen" bzw. "Verstärkungslappen" und somit keine separate, Befestigungslöcher aufweisende Befestigungsplatte betreffe. Es fehlt daher der Nachweis für die behauptete Offenbarung in D1 einer zweiteiligen Befestigungsplatte mit Ausschnitt und umgeformten Rand gemäß Anspruch 1.

3.2.4 Ohne Vorkenntnis der Erfindung, also ohne rückschauende Betrachtung, ersetzte der Fachmann mithin nicht in naheliegender Weise den Gerüstrahmen 11 in Figur 2 von D1 durch zwei an sich aus D6 bekannte Befestigungsplatten.

3.3 Zusammenfassend scheinen die Begründungen in dem Zurückweisungsbeschluss bezüglich des Mangels erfinderischer Tätigkeit, ausgehend sowohl von dem nächstliegenden Stand der Technik D6 als auch von D1, auf einer *ex post facto* Analyse zu beruhen. Bereits dies rechtfertigt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

- 3.4 Der restliche, im Recherchenbericht zitierte Stand der Technik ist zur Frage der Neuheit bzw. der erfinderischen Tätigkeit nicht relevanter als die bereits berücksichtigten Entgegenhaltungen. Dementsprechend lässt sich der Gegenstand des geltenden geänderten Anspruchs 1 nicht in naheliegender Weise aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik herleiten.
- 3.5 Der beanspruchte Gegenstand erfüllt somit die Erfordernisse der Artikel 52(1) und 56 EPÜ.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent auf der Grundlage der mit Schriftsatz vom 8. Januar 2015, eingegangen am 10. Januar 2015, eingereichten Ansprüche 1 bis 5 sowie noch anzupassender Beschreibung und Figuren zu erteilen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

G. Ashley

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt