

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. April 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0299/15 - 3.2.03

Anmeldenummer: 07012127.2

Veröffentlichungsnummer: 1890102

IPC: F28F9/02, F28F9/18, F28D1/053

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Gewölbter Bodenteil für einen Sammelkasten eines
Wärmeaustauschers

Patentinhaberin:

Modine Manufacturing Company

Einsprechende:

MAHLE International GmbH

Stichwort:

Fehlende Substantiierung des Einspruchsgrunds der
erfinderischen Tätigkeit bei gleichzeitiger hinreichender
Substantiierung des Einspruchsgrunds der mangelnden Neuheit

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 111(1)

Schlagwort:

Neuheit - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Beschwerdeentscheidung - Zurückverweisung an die erste Instanz
(nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0131/01

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0299/15 - 3.2.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 25. April 2018

Beschwerdeführerin: MAHLE International GmbH
(Einsprechende) Pragstrasse 26-46
70376 Stuttgart (DE)

Vertreter: BRP Renaud & Partner mbB
Rechtsanwälte Patentanwälte
Steuerberater
Königstraße 28
70173 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin: Modine Manufacturing Company
(Patentinhaberin) 1500 DeKoven Avenue
Racine, Wisconsin 53403-2552 (US)

Vertreter: Winter, Josef
Birkhuhnweg 22
88048 Friedrichshafen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Januar 2015 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1890102 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Ashley
Mitglieder: C. Donnelly
D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das Europäische Patent Nr. EP-B-1 890 102 zurückgewiesen wurde.
- II. In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung entschieden, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 hinsichtlich EP-0 377 936 (E1) neu sei. Jedoch hat sie auch entschieden, keine Prüfung der erfinderischen Tätigkeit durchzuführen, weil der Einspruchsgrund "Mangel an erfinderischer Tätigkeit" nicht substantiiert und daher ihrer Meinung nach nicht zulässig sei. Aus diesen Gründen hat sie den Einspruch zurückgewiesen.
- III. Hiergegen hat die Einsprechende (im Folgenden: "Beschwerdeführerin") form- und fristgemäß Beschwerde eingelegt und diese begründet.
- Die Beschwerdeführerin weist auf den folgenden Stand der Technik hin:
- E1: EP-0 377 936;
E5: US-6 145 589.
- IV. Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung versandte die Kammer eine Mitteilung mit ihrer vorläufigen Würdigung der Sach- und Rechtslage gemäß Artikel 15(1) VOBK. Insbesondere wies die Kammer zur Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt darauf hin, dass die Neuheit auch nach ihrer Auffassung gegeben sei. Weiterhin wies die Kammer darauf hin, dass die Einspruchsabteilung aber zu Unrecht den Einspruchsgrund "Mangel an

erfinderischer Tätigkeit" nicht als zulässig angesehen habe.

- V. Die mündliche Verhandlung fand am 25. April 2018 statt. Am Ende der Verhandlung stellten die Parteien folgende Anträge.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin ("Beschwerdegegnerin") beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

VI. *Vortrag der Beteiligten*

a) *Beschwerdeführerin*

Sie nimmt Bezug auf folgende Merkmalsanalyse des erteilten Anspruchs 1.

"1.0 Bodenteil

1.0.1 für einen Sammelkasten eines Wärmetauschers, bestehend aus

1.1 einem zumindest zum Teil ebenen Flachteil (11),

1.1.1 an dem ein Deckelteil befestigbar ist, und

1.1.2 der Öffnungen (13) zum Aufnehmen einzusteckender Rohre (14) enthält,

1.1.3 wobei der Flachteil (11) zumindest einen gerundeten Bereich aufweist, dadurch gekennzeichnet,

1.2 dass der Flachteil (11) einen zweiachsig gekrümmten Zentralteil (15) aufweist,

1.2.1 der um eine längsverlaufende Achse (16) und

1.2.2 zugleich auch um eine quer, insbesondere etwa rechtwinklig zur ersten Achse (16) verlaufende zweite Achse (17) gekrümmt ist."

Neuheit

Im Anspruch 1 werde ein Bodenteil "für" einen Sammelkasten eines Wärmetauschers beansprucht. Dieses Merkmal 1.0.1 stelle lediglich einen Verwendungshinweis und keinerlei Beschränkung auf ein Bodenteil eines Sammelkastens eines Wärmetauschers dar.

Ähnliches gelte für das Merkmal 1.1.2, denn das Wort "zum" sei lediglich der Anfang eines Hinweises auf eine mögliche Verwendung der dort angesprochenen Öffnungen.

Beim Merkmal 1.1.1 sei zu berücksichtigen, dass ein "Deckelteil" an beliebigen Konstruktionselementen befestigt werden könne. Das Merkmal 1.1.1 stelle also keinerlei zusätzliche Definition vorangegangener Merkmale dar.

Der Begriff "Flachteil" im Merkmal 1.1 werde in den Merkmalen 1.1.2 und 1.1.3 sowie in 1.2 als "der" Flachteil präzisiert. Während "das Teil" typischerweise einen Bestandteil eines aus vielen Teilen zusammengesetzten Gebildes bezeichne, bezeichne "der Teil" typischerweise einen Teilbereich eines größeren Objektes.

Somit sei bei Auslegung der Merkmale 1.1 bis 1.2 zu berücksichtigen, dass der dort angegebene Flachteil einen Teilbereich des im Merkmal 1.0 angegebenen Bodenteils bilden könne.

Es lasse sich den Zeilen 2 bis 7 des Absatzes [0002] der Beschreibung des angegriffenen Patents entnehmen, dass bei einem "zumindest zum Teil ebenen Flachteil",

wie es im Merkmal 1.1 aufgeführt sei, auch ausgeprägt gewölbte Teile umfasst werden sollen. Jedenfalls gehe aus der angegebenen Textstelle hervor, dass der im Merkmal 1.0 aufgeführte Begriff "Bodenteil" auch einen "Rohrboden" umfassen solle und mit einem "zumindest zum Teil ebenen Flachteil" auch ein im Querschnitt etwa U-förmig gestalteter Teil gemeint sein könne.

Aus der Fig. 1 des Dokuments El könne ein Wärmetauscher mit einem oberen und einem unteren Wasserkasten (10, 12) entnommen werden. Diese Wasserkästen haben gemäß den Zeilen 53 und 54 der Spalte 3 des Dokuments El die Form von Rohren mit Kreisquerschnitten. Dabei bilde der dem jeweils anderen Wasserkasten zugewandte Teil des oberen und/unteren Wasserkastens einen als Bodenteil benennbaren Bereich, der aus einem zumindest zum Teil ebenen Flachteil mit einem U-förmigen Querschnitt besteht.

Im Ergebnis lägen die Merkmale 1.0 bis 1.1. vor.

Darüber hinaus sei das Merkmal 1.1.2 gegeben, weil die genannten U-förmig gebogenen Flachteile Öffnungen (20) zur Aufnahme einzusteckender Rohre (14) aufwiesen.

Aufgrund seines U-förmigen Querschnitts sei jeder der genannten Flachteile entsprechend dem Merkmal 1.1.3 ausgebildet.

Zwischen den in die Flachteile eingesteckten Rohren (14) seien an den Flachteilen domförmige konvexe Bereiche ausgebildet, wie den Zeilen 21 bis 23 der Spalte 4 des Dokumentes El entnommen werden könne. Diese konvexen domförmigen Bereiche (24) seien offensichtlich zweiachsig gekrümmt und unter anderem

auch in einem Zentralbereich des jeweiligen Flachteils angeordnet. Somit lägen die Merkmale 1.2 bis 1.2.2 vor.

Im Ergebnis sei somit festzustellen, dass alle Merkmale des Anspruches 1 des angegriffenen Patents im Dokument E1 verwirklicht seien. Damit sei der Gegenstand des Anspruches 1 hinsichtlich E1 nicht neu.

Des Weiteren müsse auch das Dokument E5 als neuheitsschädlicher Stand der Technik angesehen werden.

In Fig. 1 dieses Dokumentes E5 werde ersichtlich ein Wärmetauscher dargestellt, der einen oberen und unteren Wasserkasten aufweise, wobei jeder Wasserkasten dem anderen Wasserkasten mit einem als "Bodenteil" benennbaren Umfangsbereich zugewandt sei. Dieser Bodenteil sei als wenig gewölbter Flachteil ausgebildet, der einerseits eine geringe Wölbung bezüglich der Längsachse des jeweiligen Wasserkastens aufweise und zwischen eingesteckten Flachrohren bzw. zwischen Öffnungen, die diese Flachrohre aufnehmen, auch eine geringe Wölbung bezüglich einer Querachse des jeweiligen Wasserkastens aufweise. Insbesondere weise der genannte Flachteil einen Zentralbereich auf, der zweiachsig, das heißt sowohl bezüglich der Längsachse des Wasserkastens als auch bezüglich einer Querachse des Wasserkastens, gekrümmt sei.

Damit würden wiederum alle Merkmale der oben angegebenen Merkmalskombination des Anspruches 1 verwirklicht.

Zulässigkeit des Einspruchsgrunds der erfinderischen Tätigkeit

Die Einspruchsabteilung habe zu Unrecht den Einspruchsgrund der erfinderischen Tätigkeit wegen angeblicher Unsubstantiiertheit des Vorbringens nicht geprüft. Wenn sie, die Beschwerdeführerin, auch nicht im Einzelnen in der Einspruchsschrift hierzu vorgetragen habe, gälten aber ihre Argumente für die mangelnde Neuheit ebenso auch gegen die erfinderische Tätigkeit.

Ausgehend von E1 oder E5 sei der Gegenstand des Patents wie erteilt nahegelegt. Der einzige Unterschied könne darin liegen, dass es sich bei dem Gegenstand des Anspruchs 1 um ein Bodenteil, an dem ein Deckelteil befestigbar sei, handele.

Die Wirkung dieses Merkmals sei die Vereinfachung des Herstellungsverfahrens des Sammelkastens.

Ausgehend von den aus E1 oder E5 bekannten Sammelkästen würde der mit dieser Aufgabe befasste Fachmann ohne weiteres erkennen, dass die Anbringung der domförmigen Teile der E1 sowie der Wölbungen bzw. der Verstärkungsausprägungen der E5 durch die Zerlegung des Sammelkastens in ein Bodenteil und ein Deckelteil vereinfacht werden könne.

Daher erfülle der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

b) *Beschwerdegegnerin*

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei neu, weil es sich bei den Sammelkästen der E1 um Rohre mit kreisrundem Querschnitt handele. Rohre hätten das typische Merkmal, dass sich ihre Rohrwand um den gesamten Umfang erstrecke. Auch bei den Sammelkästen der E5 handele es sich um Rohre mit kreisrundem Querschnitt.

Daher sei der Gegenstand des Anspruchs 1 allein deshalb neu, weil der Sammelkasten aus einem Bodenteil und aus einem daran zu befestigenden Deckelteil - also aus zwei Teilen - bestehen soll.

Erfinderische Tätigkeit

Nur bei einer unzulässigen rückschauenden Betrachtung würde der Fachmann die Lösung dieser Aufgabe einer Entgegenhaltung entnehmen, in der keinerlei Bodenteil zu erkennen ist. Tatsächlich sei der Entgegenhaltung keine solche Anregung zu entnehmen.

Entscheidungsgründe

1. *Neuheit*

1.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass "das Teil" typischerweise einen Bestandteil eines aus vielen Teilen zusammengesetzten Gebildes bezeichnet, während "der Teil" typischerweise auf einen Teilbereich eines größeren Objekts hindeutet.

1.2 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin dahingehend zu, dass bei Auslegung der Merkmale 1.1 bis 1.2 der

dort angegebene Flachteil einen Teilbereich des im Merkmal 1.0 angegebenen Bodenteils bildet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Bodenteil einen Teilbereich eines einstückigen Sammelkastens bilden kann. Anspruch 1 ist auf ein Bodenteil gerichtet, das wiederum ein getrenntes Bestandteil des aus dem Bodenteil und dem Deckelteil - also aus zwei Stücken - bestehenden Sammelkastens bildet.

- 1.3 Daher kann die Kammer der Meinung der Beschwerdeführerin nicht folgen, dass E1 und E5 die Merkmale 1.0 und 1.1 offenbaren. Der Begriff "Bodenteil" umfasst nicht auch einen "Rohrboden" mit einem "zumindest zum Teil ebenen Flachteil", mit dem auch ein im Querschnitt etwa U-förmig gestalteter Teil gemeint sein könnte.
- 1.4 Bei den Geräten nach E1 und E5 handelt es sich um Sammelkästen, die aus Rohren gebildet sind. Ein etwa U-förmig gestalteter Teil entstünde daher erst dann, wenn das Rohr längs in zwei Teile geschnitten würde.
- 1.5 Demzufolge beschreibt E1:

einen Sammelkasten eines Wärmetauschers, bestehend aus einem einstückigen Kasten, der eine erste Fläche aufweist, der Öffnungen (20) zum Aufnehmen einzusteckender Rohre (14) enthält, wobei diese Fläche zumindest einen gerundeten Bereich ("convex domes" 24) aufweist, wobei die erste Fläche einen zweiachsig gekrümmten Zentralbereich ("convex domes" 24) aufweist, der um eine längsverlaufende Achse und zugleich um eine quer, insbesondere rechtwinklig zur ersten Achse verlaufende Achse gekrümmt ist.

Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch, dass es um einen Bodenteil für einen Sammelkasten eines Wärmetauschers, bestehend aus einem zum Teil ebenen Flachteil, an dem ein Deckelteil befestigbar ist, handelt.

1.6 Ähnlich offenbart E5:

einen Sammelkasten eines Wärmetauschers, bestehend aus einem einstückigen Kasten, der eine erste Fläche aufweist, der Öffnungen (20,22,24) zum Aufnehmen einzusteckender Rohre (50,52,54) enthält, wobei diese Fläche zumindest einen gerundeten Bereich (30,32,34) aufweist (siehe Figuren 5, 10 und Spalte 7, Zeilen 26 bis 28), wobei diese erste Fläche einen zweiachsig gekrümmten Zentralbereich (32) aufweist, der um eine längsverlaufende Achse und zugleich um eine quer, rechtwinklig zur ersten Achse verlaufende zweite Achse gekrümmt ist.

1.7 Demzufolge ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber E1 und E5, weil es sich um einen Bodenteil für einen Sammelkasten eines Wärmetauschers, bestehend aus einem zum Teil ebenen Flachteil, an dem ein Deckelteil befestigbar ist, handelt, also um einen Sammelkasten, der aus zwei Teilen besteht.

2. *Zulässigkeit des Einspruchsgrunds "Mangel an erfinderischer Tätigkeit"*

2.1 Die Einspruchsabteilung hat zu Unrecht den Einspruchsgrund "Mangel an erfinderischer Tätigkeit" nicht als zulässig angesehen, nachdem sie eine gesonderte Substantiierung des Vorbringens zu diesem Einspruchsgrund als Voraussetzung für eine Prüfung

angesehen hat. Die Rechtspraxis der Beschwerdekammern (siehe Entscheidung T131/01 vom 18. Juli 2002, ABl. 2003, 115) ist bei dieser Sachlage klar. Danach ist keine gesonderte Begründung des Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit erforderlich, wenn - wie hier - gegen ein Patent gemäß Artikel 100(a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einspruch eingelegt worden ist und die mangelnde Neuheit bezüglich des selben Standes der Technik hinreichend substantiiert worden ist.

2.2 Während der mündlichen Verhandlung führten beide Beteiligten aus, dass die Sache aus ihrer Sicht entscheidungsreif sei, und baten darum, aus prozessökonomischen Gründen von einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung abzusehen und die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber E1 und E5 von der Kammer nach Erörterung selbst zu entscheiden (Artikel 111(1) EPÜ).

3. *Erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ*

3.1 Wie oben bei der Prüfung der Neuheit festgestellt, unterscheidet sich die Vorrichtung gemäß Anspruch 1 ausgehend von E1 oder E5 dadurch, dass es sich um einen Bodenteil für einen Sammelkasten eines Wärmetauschers, bestehend aus einem zum Teil ebenen Flachteil, an dem ein Deckelteil befestigbar ist, handelt.

3.2 Die technische Auswirkung dieses Merkmals liegt darin, dass das Bodenteil durch eine Optimierung ihrer geometrischen Form und des Materials verstärkt wird und das Herstellungsverfahren vereinfacht werden kann.

3.3 Die zu lösende technische Aufgabe liegt daher darin, ein optimiertes Bodenteil vorzusehen, der die

Druckfestigkeit des herzustellenden Sammelkastens erhöht und gleichzeitig die Vereinfachung des Herstellungsverfahrens ermöglicht.

- 3.4 Der mit dieser Aufgabe befasste Fachmann hat keinen Anlass, die aus einem einzigen Rohr gebildeten Sammelkästen der E1 oder E5 in zwei Teile zu zerlegen, weil nämlich ein einteiliges kreisförmiges Profil bekannterweise bereits vorzügliche allgemeine Festigkeitseigenschaften bietet (siehe z. B. E5, Spalte 1, Zeilen 39 bis 40). Weiterhin bringt die Zerlegung eines einteiligen Sammelkastens in zwei Teile auf den ersten Blick die Gefahr mit, dass dadurch Schwachstellen hergestellt werden sowie dass das Herstellungsverfahren unnötig verkompliziert wird, weswegen der Fachmann hiervon grundsätzlich Abstand nehmen würde.
- 3.5 Der mit dieser Aufgabe befasste Fachmann würde daher eher andere Vorgehensweisen wie z.B die bereits in E5 offenbarte Anbringung von Verstärkungsausprägungen in Betracht ziehen, um die einteilige Form des Sammelkastens weiter zu entwickeln.
- 3.6 Nur mit einer rückschauenden Betrachtung würde der Fachmann die Lösung dieser Aufgabe aus einer Entgegenhaltung entnehmen, die keinerlei Bodenteil erkennen lässt.
- 3.7 Ausgehend von E1 oder E5 beruht damit der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

G. Ashley

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt