

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ ] Veröffentlichung im Abl.  
(B) [ ] An Vorsitzende und Mitglieder  
(C) [X] An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 30. Januar 1996

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0001/94 - 3.2.3

**Anmeldenummer:** 88120097.6

**Veröffentlichungsnummer:** 0319009

**IPC:** F24H 1/18

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Warmwasserspeicher

**Anmelder:**  
Müller, Friedrich

**Einsprechender:**  
-

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 56, 109, 123(2)  
EPÜ R. 67

**Schlagwort:**  
"Änderungen - Erweiterung (verneint)"  
"Erfinderische Tätigkeit (bejaht)"  
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (abgelehnt)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0068/85, T 0139/87, T 0099/88, T 0047/90, T 0219/93,  
T 0508/94

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0001/94 - 3.2.3

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3  
vom 30. Januar 1996

**Beschwerdeführer:** Müller, Friedrich  
Dahlienweg 12  
D-74589 Satteldorf (DE)

**Vertreter:** von Hellfeld, Axel, Dr. Dipl.-Phys.  
Wuesthoff & Wuesthoff  
Patent- und Rechtsanwälte  
Schweigerstraße 2  
D-81541 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am  
19. Oktober 1993 zur Post gegeben wurde und  
mit der die europäische Patentanmeldung  
Nr. 88 120 097.6 aufgrund des Artikels 97 (1)  
EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. T. Wilson  
**Mitglieder:** H. Andrá  
M. Aúz Castro

## Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung vom 19. November 1992 wies die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung Nr. 88 120 097.6 (Veröffentlichungsnummer 0 319 009), die am 1. Dezember 1988 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier deutscher Anmeldungen vom 4. Dezember 1987 und vom 28. Januar 1988 eingereicht worden war, zurück, da der Gegenstand der Anmeldung im Hinblick auf die Druckschriften

US-A-4 549 525 und  
GB-A-358 366

nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Der Entscheidung lag folgender Hauptanspruch zugrunde:

"Warmwasserspeicher mit einem Abgasrohr (18), durch welches Heißgas geführt wird, das Wärme in das Wasser des Warmwasserspeichers abführt, einem Austritt (28) für Warmwasser und mit einem Eintritt (26) für Kaltwasser, wobei am aus gut wärmeleitendem Material bestehenden Abgasrohr (18) zumindest über einen Teil seiner Längserstreckung ein Mantel (20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g) vorgesehen ist, der Wasser in gutem Wärmekontakt mit dem Abgasrohr (18) führt und mit dem Innenraum (24) des Warmwasserspeichers (10) kommuniziert und der das Abgasrohr (18) zumindest teilweise umgibt, und wobei der Eintritt (26) für Kaltwasser am vertikal oberen Ende der Führung angeordnet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Mantel (20) aus einem schlecht wärmeleitenden Material besteht"

- II. Hiergegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde. Der mit der Beschwerdebegründung vom 1. März 1993 vorgelegte neue Hauptanspruch enthält folgende Abänderung:

Im Oberbegriff zwischen den Worten "vorgesehen ist, der" und "mit dem Innenraum" die Einfügung "mit dem Abgasrohr (18) geführt ist und der", im kennzeichnenden Teil nach dem Wort "besteht" die Ergänzung ", und daß Mittel (52, 54; 42, 44) vorgesehen sind, um eine unerwünschte Schwerkraftströmung von Wasser aus dem Zwischenraum (22) in den Innenraum (24) zu verhindern."

- III. Die Prüfungsabteilung half daraufhin mit Entscheidung vom 19. März 1993 der Beschwerde ab und setzte das Prüfungsverfahren fort.

Mit Bescheiden vom 15. April und vom 2. August 1993 wies sie daraufhin, daß die Formulierung "Mittel vorgesehen sind, um ...." in dieser allgemeinen Form nicht offenbart sei und deshalb ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vorliege. Die Prüfungsabteilung schlug ihrerseits eine Anspruchsfassung in Form von zwei Nebenansprüchen vor, die ihren Bedenken Rechnung tragen würde.

Nachdem der Anmelder an der von ihm eingereichten Fassung des Hauptanspruchs festhielt, da er das hinzugefügte Merkmal als ursprünglich offenbart ansah, wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung mit Entscheidung vom 19. Oktober 1993 erneut zurück.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 derart geändert worden sei, daß er über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, so daß ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vorliege.



VI. Zur Stützung seiner Anträge trug der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes vor:

Die Prüfungsabteilung habe einen groben Verfahrensfehler begangen, indem sie zunächst der Beschwerde des Anmelders abgeholfen, dann aber das mit der Beschwerde vorgelegte Patentbegehren als im wesentlichen nicht gewährbar abgelehnt und statt dessen selbst einen neuen Hauptanspruch vorgeschlagen habe, den der Anmelder nie zum Gegenstand seines Patentbegehrens gemacht habe.

Nach Artikel 109 EPÜ komme eine Abhilfe nur dann in Frage, wenn die Beschwerde zulässig und begründet sei. Begründet sei eine Beschwerde nur dann, wenn das mit der Beschwerde Begehrte als gewährbar erachtet werde.

Der mit der Beschwerde neu eingereichte Anspruch 1 vom 1. März 1993 sei von der Prüfungsabteilung als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anerkannt worden. Es sei unverständlich, daß dieser Anspruch nachfolgend wegen eines vermeintlichen Offenbarungsmangels als unzulässig zurückgewiesen worden sei. Die Zulässigkeit, hier also die ursprüngliche Offenbarung, eines Anspruchs sei doch wohl vor der Frage der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen. Bei dem Ergebnis fehlender Offenbarung des Schutzbegehrens stelle sich die Frage der erfinderischen Tätigkeit überhaupt nicht mehr.

In den Richtlinien werde die Entscheidung T 139/87 so verstanden, daß "eine Abhilfe dann möglich ist, wenn zwar die Entscheidung des betreffenden Organs zutreffend erscheint, der Anmelder aber ... Änderungen zur Anmeldung einreicht, die die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausräumen". Dieses Ausräumen von Einwänden könne doch wohl nur dahingehend verstanden werden, daß zumindest im wesentlichen erteilungsreife Unterlagen vorlägen.

Es werde die Rückzahlung der am 19. Januar 1993 eingezahlten Beschwerdegebühr beantragt, da ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliege und die Rückzahlung auch der Billigkeit entspreche. Der Anmelder habe nunmehr zwei Beschwerdegebühren eingezahlt, befinde sich nun aber in der gleichen Ausgangslage wie am 1. März 1993 mit dem einzigen Unterschied, daß die Pseudo-Abhilfe der Prüfungsabteilung die zweifache Einzahlung der Beschwerdegebühr erforderlich gemacht habe.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*
  - 2.1 Hinsichtlich des Zurückweisungsgrundes der unzulässigen Erweiterung des Schutzbegehrens hat die Vorinstanz argumentiert, daß aus den zur Stützung der Offenbarung des strittigen Merkmals genannten Seiten 9 bis 11 der ursprünglichen Beschreibung sowie den Figuren 4 und 7 der ursprünglichen Zeichnungen nicht hervorgehe, daß in allgemeiner Form "Mittel vorgesehen sind, um eine unerwünschte Schwerkraftströmung von Wasser aus dem Zwischenraum in den Innenraum zu verhindern". Im übrigen würde der Fachmann nicht auf die Idee kommen, daß diese Mittel ein Regler sein könnten, der temperaturabhängig öffne bzw. schließe und/oder eine Pumpe, die nur fördere, wenn das Abgasrohr beheizt werde, oder durch die Ventilanordnung (52, 54) gebildet sein könnten.
  - 2.2 Anspruch 1 stützt sich im wesentlichen auf die ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 4.

Hinsichtlich des o. g. Merkmals nach Anspruch 1 ist in dem die Seiten 10 und 11 der ursprünglichen Beschreibung überbrückenden Absatz unter Hinweis auf Figur 1 ausgeführt, daß bei beendetem Heizvorgang des Speichers und Zapfen von warmem Wasser kaltes Wasser über den Eintritt (26) in den Zwischenraum (22) einfließt. Um nun das Abfließen des kalten Wassers aufgrund der Schwerkraft aus dem Zwischenraum nach unten in den Innenraum (24) des Speichers und damit das Eintreten von warmem Wasser durch den Warmwasseraustritt (30) in den Zwischenraum zu verhindern, ist gemäß den Figuren 7 bis 7c der ursprünglichen Zeichnungen eine Feder (54) vorgesehen, welche eine Klappe (52) in der Verbindungsleitung (34) zwischen dem Innenraum und dem Zwischenraum derart vorspannt, daß die Schwerkraftströmung ("S"; Figur 7b) des Wassers die Klappe nicht gegen die Kraft der Feder öffnen kann.

Diese Vorrichtung stellt eine konkrete Ausführungsform eines Mittels zur Verhinderung einer unerwünschten Schwerkraftströmung von Wasser aus dem Zwischenraum (22) in den Innenraum (24) dar, mit der erreicht wird, daß das kalte Wasser im Zwischenraum verbleibt und die Aufheizung des Abgasrohrs (18) durch das warme Wasser des Speichers weitgehend verhindert bzw. verringert wird (vgl. Seite 2, letzter Absatz bzw. Seite 3, Absatz 2 der ursprünglichen Beschreibung).

Eine weitere Ausführungsform, die insbesondere zur Nachrüstung von einfachen Warmwasserspeichern geeignet ist, wird in den Absätzen 2 und 3 auf Seite 9 der ursprünglichen Beschreibung unter Hinweis auf Figur 4 erläutert. Bei dieser Ausführung sind der Gasbrenner (12), das Abgasrohr (18) und der äußere Mantel (20) des Zwischenraums (22) außerhalb der äußeren Wandung (10') des Speichers angeordnet, wobei eine obere (38) und eine untere (40) Leitung zur Verbindung

des Zwischenraums mit dem Innenraum (24) vorgesehen sind. In der oberen Leitung ist ein Regler (42) und/oder eine Pumpe (44) angeordnet, die bei abgestellter Kaltwasserzufuhr nur dann öffnen bzw. arbeiten, wenn das Wasser im Zwischenraum eine vorgegebene Temperatur, z. B. 50 °C, übersteigt. Unterhalb dieser vorgegebenen Temperatur des Wassers im Zwischenraum wird somit ein Ausströmen des Wassers in den Innenraum und damit ein Nachströmen von warmem Wasser in den Zwischenraum aufgrund von Unterschieden in der Wasserdichte durch den Regler und/oder die Pumpe verhindert. Daraus folgt, daß die Ausführungsform gemäß Figur 4 ein weiteres Mittel zur Verhinderung einer unerwünschten Schwerkraftströmung im Sinne des Anspruchs 1 offenbart.

- 2.3 Das strittige Merkmal gemäß Anspruch 1 ist *expressis verbis* nicht ursprünglich offenbart worden. Es ist daher zu überprüfen, ob eine implizite Offenbarung dieses Merkmals vorliegt.

Die ursprüngliche Beschreibung enthält folgende Ausführungen:

"Die erfindungsgemäß vorgesehene Führung schafft zwischen sich und dem Abgasrohr einen Zwischenraum, in dem kaltes Wasser geführt wird. Der erfindungsgemäß vorgesehene Zwischenraum zwischen dem Abgasrohr und der Führung ... wirkt als "Wärmepuffer" zwischen dem Innenraum des Warmwasserspeichers und dem Abgasrohr ..." (vgl. Seite 3, Absatz 4).

"Eine besonders einfache Steuerung der Wasserströmung zwischen dem Zwischenraum und dem Innenraum des Warmwasserspeichers ist bei einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung dadurch erreicht, daß in einer leitenden Verbindung zwischen den genannten Räumen im vertikal unteren Abschnitt ein Ventil vorgesehen ist, das in

Richtung in den Zwischenraum ohne wesentlichen Widerstand öffnet, während es in umgekehrter Richtung aus dem Zwischenraum in den Innenraum des Warmwasserspeichers nur bei Überschreiten einer vorgegebenen Druckdifferenz öffnet" (vgl. Seite 5, Absatz 1).

Aus den vorgenannten Stellen der Beschreibung entnimmt der Fachmann die Lehre, daß es für die Lösung der Aufgabe, die Wärmeableitung nach außen über das Abgasrohr eines beheizten Warmwasserspeichers in der aufgeheizten, aber abgeschalteten Betriebsphase zu reduzieren (vgl. Seite 2, letzter Absatz bis Seite 3, Absatz 4 der ursprünglichen Beschreibung), entscheidend ist, das kalte Wasser im Zwischenraum, das als "Wärmepuffer" wirkt, dort zu belassen, d. h. das Ausströmen dieses Wassers in den Speicherinnenraum, das bei abgeschalteter Umwälzpumpe durch Schwerkraftströmung erfolgen könnte, durch geeignete Mittel zu verhindern.

Darüber hinaus sind zwei unterschiedliche, konkrete Ausführungsformen solcher Mittel, nämlich gemäß Figur 4 und gemäß den Figuren 7 bis 7c offenbart, wie im Abschnitt 2.2 oben dargelegt.

- 2.4 Der Fachmann wird aber auch ohne Stütze durch die o. g. konkreten Ausführungen der Erfindung nach Offenbarung der Lehre, eine Schwerkraftströmung im Zwischenraum des Speichers zur Verringerung der Wärmeableitung über das Abgasrohr zu verhindern, sofort an Ventile, insbesondere Rückschlagventile, als dafür geeignete Lösungsmittel denken, da Ventile allgemein gebräuchliche Mittel zur Führung und Beeinflussung von Strömungen in Leitungssystemen auf verschiedenartigen Anwendungsgebieten darstellen. Er dürfte auch ohne besondere Überlegungen weitere konkrete Lösungen finden, wie z. B. den Ersatz der federbelasteten Klappen (52) gemäß den Figuren 7a bis 7c durch über Wasserdruckmeßgeräte oder Betriebsarten-

sensoren betätigte Ventile bzw. den Einbau von Pumpe und/oder Regler gemäß Figur 4 an anderen Stellen des Wasserkreislaufs, wie z. B. im Zwischenraum (22) oder in der unteren, den Zwischenraum mit dem Innenraum (24) verbindenden Leitung (40), oder das gesteuerte Abklemmen einer elastisch ausgebildeten Verbindungsleitung zwischen Innenraum und Zwischenraum.

Die Wahl eines funktionellen Merkmals anstelle einer strukturellen Anordnung ist nach der Rechtsprechung der Kammern grundsätzlich dann zulässig, wenn der Gegenstand der Erfindung auf andere Weise ohne unbillige Einschränkung der erfinderischen Lehre nicht präziser formuliert werden kann (vgl. z. B. T 68/85, ABl. 1987, 228, Pkt. 8.4).

Eine Beschränkung des Schutzbegehrens auf zwei unabhängige Ansprüche, die auf die Ausführungen gemäß der Figur 4 bzw. den Figuren 7 bis 7c gerichtet sind, würde zu einer unbilligen Einschränkung der erfinderischen Lehre führen, da diese beiden konkret beschriebenen Lösungen dem offenbarten Konzept der Verhinderung der Schwerkraftströmung im Zwischenraum nicht in ausreichendem Maße gerecht werden.

Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daß das strittige Merkmal nach Anspruch 1 sowie dieser Anspruch insgesamt der Bestimmung des Artikels 123 (2) EPÜ Rechnung trägt.

Die Ansprüche 2 und 3 beruhen auf den ursprünglichen Ansprüchen 5 und 6, und Anspruch 4 stützt sich auf Absatz 1 von Seite 5 der ursprünglichen Beschreibung in Verbindung mit den Figuren 7 bis 7c der ursprünglichen Zeichnungen. Somit genügen auch die Ansprüche 2 bis 4 dem Artikel 123 (2) EPÜ.

### 3. *Neuheit*

Keine der im Verfahren vor der Prüfungsabteilung herangezogenen Druckschriften einschließlich des im Recherchenbericht genannten Stands der Technik beschreibt sämtliche Merkmale nach Anspruch 1. Die Frage der Neuheit war im erstinstanzlichen Verfahren auch nicht strittig, so daß sich weitere Erörterungen dieser Frage erübrigen (vgl. hierzu Abschnitt 4.4).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gilt daher als neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

### 4. *Erfinderische Tätigkeit*

- 4.1 Anspruch 1 geht in seinem Oberbegriff von der Entgegenhaltung US-A-4 549 525 aus, die den nächstkommenden Stand der Technik beschreibt.

Diese Entgegenhaltung betrifft gemäß der Figur 9 einen Warmwasserspeicher (160) mit einem Abgasrohr (184), durch welches Heißgas geführt wird, das Wärme in das Wasser des Warmwasserspeichers abführt, einem Austritt (144, 146) für Warmwasser und mit einem Eintritt (168) für Kaltwasser, wobei am aus gut wärmeleitendem Material bestehenden Abgasrohr (184) zumindest über einen Teil seiner Längserstreckung ein Mantel (164) vorgesehen ist, der mit dem Abgasrohr (184) einen Zwischenraum bildet, in dem Wasser in gutem Wärmekontakt mit dem Abgasrohr (184) geführt ist und der mit dem Innenraum (170) des Warmwasserspeichers (160) kommuniziert, und wobei der Eintritt (168) für Kaltwasser am vertikal oberen Ende des Zwischenraums angeordnet ist.

Der Mantel (164) der zur Führung des zuströmenden Kaltwassers entlang einer Verkleidung (166) des Abgasrohres (184) dient, besteht aus Metall, also aus einem

gut wärmeleitenden Material, was sich aus der Art der Schraffierung dieses Elements in Figur 9 der Zeichnung ergibt.

- 4.2 Bei diesem bekannten Warmwasserspeicher tritt der nachteilige Effekt auf, daß auch bei aufgeheiztem, aber abgeschaltetem Warmwasserspeicher eine Wärmeleitung von dem heißen Wasser im Speicher über das Abgasrohr nach außen erfolgt.

Es stellt sich daher die Aufgabe, einen Warmwasserspeicher der vorstehend genannten Art derart weiterzubilden, daß in den Zeitspannen, in denen kein Heißgas durch das Abgasrohr geführt wird, ein Wärmeverlust aus dem erhitzten Wasser des Warmwasserspeichers über das Abgasrohr vermieden wird.

Die zur Lösung dieser Aufgabe vorgesehenen Maßnahmen nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bewirken, daß einerseits auf Grund der Ausbildung des Mantels aus einem schlecht wärmeleitenden Material der Wärmeübergang von dem heißen Wasser im Speicherinnenraum zu dem im Zwischenraum befindlichen Wasser gering ist und daß andererseits durch die Anordnung von Mitteln zur Verhinderung einer unerwünschten Schwerkraftströmung von Wasser aus dem Zwischenraum in den Speicherinnenraum eine Schicht aus relativ kaltem Wasser im Zwischenraum beibehalten wird, was insgesamt zu einer Vermeidung bzw. Verringerung von dem Abgasrohr während des Zeitraums außerhalb der Aufheizphase zugeführter Wärme führt.

- 4.3 Bei dem Warmwasserspeicher gemäß der US-A-4 549 525 ist der Mantel (164) zusammen mit weiteren Bauelementen (166, 172 und 174) zur Erzielung einer gleichmäßigen Verteilung des zugeführten Kaltwassers um die Abgasrohrverkleidung (166) vorgesehen, wie aus Spalte 8, Zeilen 24 bis 39 der Entgegenhaltung hervorgeht. Es ist dieser

Druckschrift kein Hinweis darauf zu entnehmen, daß in der Betriebsphase, in der der Speicher sich nicht im Heizbetrieb befindet, die Übertragung von Wärme von dem heißen Speicherwasser auf das Abgasrohr vermieden werden soll. Aus der gattungsgemäßen Entgegenhaltung selbst kann der Fachmann somit weder einen Hinweis auf das zugrundeliegende Problem noch auf dessen Lösung erhalten.

4.4 Die Prüfung der weiteren im Recherchenbericht genannten Entgegenhaltungen führt zu folgendem Resultat:

Die GB-A-358 366 beschreibt einen Warmwasserspeicher mit einem Abgasrohr (g), durch welches Heißgas zur Erwärmung des Speicherwassers geführt wird, mit Anschlüssen (Z bzw. Y) für Warmwasser bzw. Kaltwasser, wobei an dem aus gut wärmeleitendem Material bestehenden Abgasrohr ein Mantel (l) aus einem schlecht wärmeleitenden Material vorgesehen ist, der mit dem Abgasrohr (g) einen Zwischenraum (m) bildet, in dem Wasser in gutem Wärmekontakt mit dem Abgasrohr (g) geführt ist und der mit dem Innenraum des Warmwasserspeichers kommuniziert.

Der Eintritt für das Kaltwasser ist jedoch nicht am vertikal oberen Ende des Zwischenraums, sondern im Bereich (Y) von dessen unterem Ende angeordnet.

Es soll die Aufgabe gelöst werden, jeweils nur eine relativ geringe Wassermenge der Heizquelle auszusetzen, so daß heißes Wasser nach einer kurzen Betriebszeit des Brenners zur Verfügung steht und nach dem Austritt aus dem oberen Ende des Zwischenraums (m) an der benachbarten Heißwasserzapfstelle (Z) entnommen werden kann.

Das Problem, die Übertragung von Wärme von dem heißen Speicherwasser auf das Abgasrohr während der Heizpausen zu verringern bzw. zu verhindern, ist in der Entgegenhaltung nicht angesprochen. Darüber hinaus sind auch

keine Mittel vorgesehen, die geeignet sind, eine unerwünschte Schwerkraftströmung von Wasser aus dem Zwischenraum in den Innenraum zu verhindern.

Es ist somit nicht erkennbar, daß die GB-A-358 366, für sich oder in Verbindung mit der Offenbarung der US-A-4 549 525 betrachtet, den Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 führen kann.

Die US-A-2 356 657 beschreibt einen Warmwasserspeicher mit einem durch Heißgas beaufschlagten Abgasrohr, bei dem jedoch kein Mantel und damit kein durch das Abgasrohr und einen Mantel gebildeter Zwischenraum zur Aufnahme von Wasser vorgesehen ist. Damit sind auch die weiteren, die Ausbildung des Mantels und des Zwischenraums betreffenden Merkmale nach Anspruch 1 der Anmeldung nicht verwirklicht. Es ist außerdem keinerlei Hinweis auf das Problem der Verhinderung der Wärmeabführung über das Abgasrohr in den Außenbereich des Warmwasserspeichers zu erkennen.

Die GB-A-705 617 befaßt sich mit einem Warmwasserspeicher, der ein in das Speicherwasser eintauchendes, elektrisch beheiztes Heizelement aufweist, wobei das im Speicher enthaltene Wasser durch einen externen, mit üblichem Brennstoff beheizten Warmwasserspeicher vorgewärmt ist. Die Entgegenhaltung enthält keine Beschreibung eines ein Abgasrohr aufweisenden Warmwasserspeichers, so daß sich die auf der Anordnung eines Speichers mit Abgasrohr beruhende Aufgabe gemäß dem Gegenstand der Anmeldung hier überhaupt nicht stellt und die Entgegenhaltung als entfernter, irrelevanter Stand der Technik anzusehen ist.

- 4.5 Zusammenfassend gelangt die Kammer zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruht und dieser Anspruch gemäß Artikel 52 (1) EPÜ gewährbar ist.
5. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 sind auf besondere Ausgestaltungen des Warmwasserspeichers nach Anspruch 1 gerichtet und sind daher ebenfalls gewährbar.
6. Die geltende Beschreibung entspricht den Bestimmungen des EPÜ und ist daher ebenfalls für die Erteilung des Patents geeignet.
7. Der hilfsweise gestellte Antrag des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung ist gegenstandslos, da der Beschwerde stattgegeben wird.
8. *Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

Gemäß Regel 67, Satz 1 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel lag hier nicht vor.

Artikel 109 (1), Satz 1 EPÜ schreibt vor, daß das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde abzuhelfen hat, wenn es diese für zulässig und begründet erachtet. "Begründet" bedeutet hier entgegen der Ansicht des Anmelders nicht ohne weiteres, daß das mit der Beschwerdebegründung vorgelegte geänderte Patentbegehren die Patenterteilung unmittelbar nach sich zieht. Dies mag zwar häufig der Fall sein, bildet aber nicht den alleinigen Grund für Abhilfe.

"Begründet" i. S. des Artikels 109 EPÜ ist die Beschwerde vielmehr dann, wenn, wie hier, Änderungen des Patentbegehrens die Gründe der Zurückweisung gegenstandslos machen. Ob möglicherweise andere Gründe der Erteilung des Patents entgegenstehen, die nicht Gegenstand der Entscheidung waren, hat dabei außer Betracht zu bleiben (vgl. T 139/87, ABl. EPA 1990, 68; Singer).

Hier wurde der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, auf dem allein die Entscheidung beruhte, durch die Vorlage des abgeänderten Patentbegehrens vollständig ausgeräumt, so daß die Prüfungsabteilung zu Recht der Beschwerde abhalf.

Zwar enthält der Bescheid vom 15. April 1993 zunächst die mißverständlichen Darlegungen, daß der Beschwerde abgeholfen werde, weil substantielle Änderungen eingereicht worden seien, mit denen eine weitere Prüfung auf formale Erfordernisse und "erfinderische Tätigkeit" möglich sei. Wenn tatsächlich weiterhin die erfinderische Tätigkeit hätte geprüft werden sollen, hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht abhelfen dürfen.

Aus den weiteren Ausführungen ergibt sich jedoch eindeutig, daß die Prüfungsabteilung ausschließlich den aus ihrer Sicht bestehenden Mangel nach Artikel 123 (2) EPÜ rügt und daß sie keine weiteren Bedenken gegen die erfinderische Tätigkeit hegt.

Damit hat sich die Prüfungsabteilung bei ihrer Abhilfeentscheidung genau an die von der Rechtsprechung festgelegten Kriterien gehalten (vgl. T 139/87 a. a. O.; T 99/88, EPOR 90, 568; T 47/90, ABl. EPA 91, 486; T 219/93; T 508/94; ebenso die Prüfungsrichtlinien, Teil E, Kap. XI.7).

Die Kammer verkennt nicht, daß es für den Anmelder mißlich ist, wenn er die Beschwerdegebühr zweimal zu entrichten hat. Dies ist einmal durch die starre Vorschrift der Regel 67 EPÜ bedingt, die eine Rückzahlung nur bei Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels vorsieht. Aber auch der Anmelder muß sorgfältig prüfen, ob und wann es sich lohnt, eine Zurückweisung der Anmeldung zu riskieren, um dann erst mit der Beschwerdebegründung den Bedenken der Prüfungsabteilung Rechnung zu tragen. Hätte im vorliegenden Fall die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht abgeholfen, so wäre die Angelegenheit möglicherweise ohne Sachentscheidung an diese gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurückverwiesen worden, damit die Frage der unzulässigen Erweiterung zunächst von der ersten Instanz geprüft würde, was eine erhebliche Verzögerung bedeutet hätte (vgl. die oben zitierte Rechtsprechung).

Die Argumentation des Anmelders, daß die Zulässigkeit eines Anspruchs vor der Frage der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen sei und sich bei fehlender Offenbarung die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht mehr stelle, ist selbstverständlich zutreffend für nicht geänderte Ansprüche. Aber bei geändertem Patentbegehren ist es nicht zu beanstanden, wenn zunächst ohne weiteres festgestellt werden kann, daß die Bedenken gegen erfinderische Tätigkeit ausgeräumt worden sind, die Prüfung auf neue hinzugekommene Mängel wegen unzulässiger Erweiterung anschließend erfolgt.

Die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Neufassung des Patentbegehrens war ohne Zweifel als Hilfestellung für den Anmelder gedacht, wie er nach Ansicht der Prüfungsabteilung zu einem Patent gelangen könnte.

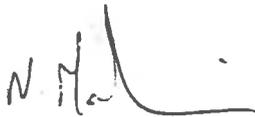
Unter diesen Umständen ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht geboten.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, ein Patent mit den im Abschnitt V aufgeführten Unterlagen zu erteilen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



N. Maslin

Der Vorsitzende:



C. T. Wilson



