

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 18. Februar 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0520/07 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 00939012.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1109712

**IPC:** B62D 25/14

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Dichtung

**Patentinhaber:**

Valeo Klimasysteme GmbH

**Einsprechender:**

Behr GmbH & Co. KG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

VOBK Art. 12(4)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 56

EPÜ R. 67

**Schlagwort:**

"Ausführungen einer Begleitperson - (nein)"

"Zulassung von Beweismitteln - (ja)"

"Erfinderische Tätigkeit (ja)"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0004/95, T 0783/89, T 0034/90, T 0640/91, T 0501/92,  
T 0201/98

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0520/07 - 3.2.01

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01  
vom 18. Februar 2009

**Beschwerdeführer:** Behr GmbH & Co. KG  
(Einsprechender) Mauserstrasse 3  
D-70469 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegner:** Valeo Klimasysteme GmbH  
(Patentinhaber) Werner-von-Siemens-Strasse 6  
D-96476 Rodach (DE)

**Vertreter:** Hofmann, Harald  
Sonnenberg Fortmann  
Patent- und Rechtsanwälte  
Herzogspitalstrasse 10a  
D-80331 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1109712 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 18. Januar 2007.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** S. Crane  
**Mitglieder:** C. Narcisi  
T. Karamanli

## Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent Nr. 1 109 712 wurde mit der am 18. Januar 2007 zur Post gegebenen Entscheidung der Einspruchsabteilung in geänderter Fassung auf der Basis des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag VII aufrechterhalten, welcher auf die "Verwendung einer einstückig ausgeführten Dichtung" gerichtet war. Dieser Antrag wurde in der mündlichen Verhandlung von der Patentinhaberin vorgelegt. Gegen diese Entscheidung wurde von der Einsprechenden am 28. März 2007 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Am 29. Mai 2007 wurde die Beschwerdebegründung eingereicht, zusammen mit den weiteren Dokumenten D9 (JP-A-11 078982) und D10 (JP-A-10 278 563) mit jeweiliger Übersetzung D9' bzw. D10'.
- II. Mit Schreiben vom 16. Januar 2009 teilte der zugelassene Vertreter der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) hinsichtlich ihrer Vertretung in der anberaumten mündlichen Verhandlung vor der Kammer folgendes mit:
- "Wie auch vor der Einspruchsabteilung wird die Vertretung wahrgenommen von Herrn Christophe Léveillé, Mitarbeiter der Patentinhaberin, und begleitet von Herrn Fred Sonnenberg. Herr Christophe Léveillé als zugelassener Vertreter möchte den Ausführungen in französischer Sprache folgen und selbst Ausführungen in französischer Sprache tätigen, weshalb um Bereitstellung einer entsprechenden Übersetzung gebeten wird".
- III. Es wurde am 18. Februar 2009 mündlich verhandelt. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung beantragte der

zugelassene Vertreter der Beschwerdegegnerin mündliche Ausführungen seiner Begleitperson, Herrn Sonnenberg, zuzulassen. Die Beschwerdeführerin stimmte ausdrücklich nicht zu, dass die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche 1-7 gemäß dem einzigen Antrag, eingereicht während der mündlichen Verhandlung.

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verwendung einer einstückig ausgeführten Dichtung für einen von zumindest einer Anschlußeinrichtung durchdrungenen Hohlraum in einem Karosserieblech, mit zumindest einem anschlussseitigen Dichtabschnitt (20,30) und einem karosserieseitigen Dichtabschnitt (40), dadurch gekennzeichnet, dass der karosserieseitige Dichtabschnitt (40) als offenes Hohlprofil mittels einer Klimaanlage bezüglich des Karosserieblechs angepresst im Angriff steht, und dass jeweils zwei anschlussseitige Dichtabschnitte (20;30) jeweils mit Verdampferrohren und Wärmetauscherrohren in Eingriff stehen, wobei ein vorkragendes Dämpfungselement (50) vorgesehen ist, welches sich lappenartig, auf der dem Motor zugewandten Seite zwischen den Verdampferrohren und zumindest einem der Wärmetauscherrohre erstreckt, und wobei die Dichtabschnitte (20,30,40), und die gesamte Dichtung, einstückig ausgebildet sind."

IV. Die Beschwerdeführerin sprach sich gegen mündliche Ausführungen der Begleitperson der Beschwerdegegnerin aus, da vor der mündlichen Verhandlung nicht angegeben worden sei, wozu Herr Sonnenberg den zugelassenen Vertreter der Gegenseite begleiten sollte. Erst in der mündlichen Verhandlung sei dies geschehen, so dass nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 4/95 die mündlichen Ausführungen nur mit Zustimmung der Beschwerdeführerin gestattet werden könnten. Diese Zustimmung werde jedoch verweigert, da die Beschwerdeführerin sich nicht auf die mündlichen Ausführungen der Begleitperson habe angemessen vorbereiten können.

Die Beschwerdeführerin vertrat des Weiteren die Ansicht, die Einführung der Dokumente D9 und D10 in das Beschwerdeverfahren sei zulässig, da es notwendig sei, ihr eine Gelegenheit zu geben, auf die durch das neue Schutzbegehren geänderte Sachlage zu reagieren. Mit dem Anspruch 1 des erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Hilfsantrags VII sei nämlich erstmalig der Schutz für eine Verwendung beansprucht worden, wogegen im vorangehenden Verfahren eine Dichtung Gegenstand der Ansprüche gewesen sei.

Die Beschwerdeführerin brachte weiter vor, dass der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 im Hinblick auf D9 nicht erfinderisch sei. Einerseits sei aus D9 (siehe D9', (Absatz [0031]) ausdrücklich der Hinweis zu entnehmen, dass die in den Figuren 1,2 desselben Dokumentes offenbarte Dichtungsanordnung für die Rohrleitung 13 der Klimaanlage entsprechend auch zur Abdichtung der in Figur 4 dargestellten und zum

Heizkörper 10 führenden Rohrleitungen eingesetzt werden könne. Andererseits sei auch der Ausdruck "lappenartig" nicht hinreichend klar. Jedenfalls sei im Hinblick auf die allgemeinen Kenntnisse des Fachmanns das Anbringen eines derartigen Dämpfungselementes zwischen den Verdampferrohren als naheliegend anzusehen. Tatsächlich würden z.B. auch die gemäß D4 (DE-U1-88 10 952) zur Versteifung vorgesehenen Stege eine ähnliche Funktion erfüllen. Insgesamt beruhe daher der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei gerechtfertigt, da der Gegenstand des erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung von der Beschwerdegegnerin überraschend vorgelegten und in das Verfahren zugelassenen Hilfsantrags VII einen Kategoriewechsel impliziere und die Beschwerdeführerin nicht damit habe rechnen können. Somit habe sie auch keine Gelegenheit für eine zusätzliche Recherche gehabt. Außerdem habe die Beschwerdeführerin während der Verhandlung nur über eine sehr kurze Zeit verfügen können, um sich mit dem neuen Hilfsantrag auseinanderzusetzen. Daher sei nach der Entscheidung T 783/89 die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt.

- V. Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin durchaus sich auf etwaige mündliche Ausführungen der Begleitperson habe vorbereiten können, da diese Begleitperson bereits in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung mündliche Ausführungen gemacht habe. Insofern könne die Beschwerdeführerin nicht überrascht sein. Deshalb bedürfe es auch nicht ihrer Zustimmung, so dass die

Kammer die mündlichen Ausführungen durch die Begleitperson zulassen könne.

Die Beschwerdegegnerin vertrat weiterhin den Standpunkt, dass die Dokumente D9 und D10 nicht in das Verfahren zuzulassen seien. Insbesondere habe die Beschwerdegegnerin bereits am 6. Dezember 2005, also mehr als ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, einen Hilfsantrag III eingereicht, dessen Anspruch 1 die wesentlichen Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 betreffend die Verwendung der Dichtung schon enthalten habe. Folglich hätten diese Dokumente bereits während des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens vorgelegt werden können.

Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit wurde der Standpunkt vertreten, dass die Offenbarung von D9 weder im Hinblick auf das allgemeine Fachwissen noch auf den weiter vorliegenden Stand der Technik den Gegenstand des Anspruchs 1 nahelegen könne. Die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale, insbesondere betreffend das Dämpfungselement, seien dafür vorgesehen, eine verbesserte mechanische und/oder thermische Entkopplung zwischen den Anschlusseinrichtungen zu erreichen. Eine entsprechende Maßnahme mit gleichem oder vergleichbarem technischen Effekt sei weder durch D9 noch durch die weiteren Dokumente nahegelegt und könne auch nicht als fachüblich bezeichnet werden. Folglich beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
  
2. In ihrer Entscheidung G 4/95 (ABl. EPA 1996, 412) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass ein Rechtsanspruch auf mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung im Rahmen des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht besteht. Vielmehr dürfen solche mündliche Ausführungen nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden, wobei bei der Ausübung dieses Ermessens die von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Kriterien zu berücksichtigen sind. Danach ist ein Antrag, der erst während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, zurückzuweisen, sofern nicht außerordentliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, dass die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden (G 4/95, Nr. 10 der Entscheidungsgründe).  
Im vorliegenden Fall wurde mit Schreiben vom 16. Januar 2009 lediglich ausgeführt, dass der Angestellte der Beschwerdegegnerin und zugelassene Vertreter in Begleitung von Herrn Sonnenberg in der mündlichen Verhandlung die Beschwerdegegnerin vertreten werde, und dass der zugelassene Vertreter seine Ausführungen in französischer Sprache tätigen werde. In diesem Schreiben wurde nicht beantragt, dass die Begleitperson mündliche Ausführungen vor der Kammer machen darf. Dieser Antrag wurde erstmals während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gestellt. Nach Ansicht der Kammer liegen keine außergewöhnlichen Umstände vor, die eine Zulassung der mündlichen Ausführungen rechtfertigen würden. Insbesondere teilt die Kammer nicht die Auffassung der

Beschwerdegegnerin, dass ihr Antrag für die Beschwerdeführerin nicht überraschend sein könne, da dieselbe Begleitperson bereits Ausführungen in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gemacht habe. Das Beschwerdeverfahren ist für alle verfahrenstechnischen Belange ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes Verfahren (T 34/90, ABl. EPA 1992, 454). Aus diesem Grund sind im erstinstanzlichen Verfahren gestellte Anträge für ein anschließendes Beschwerdeverfahren nicht wirksam, sondern müssen in der Beschwerdeinstanz gestellt werden (T 34/90 und T 501/92, ABl. EPA 1996, 261). Die Beschwerdeführerin muss sich daher nicht entgegenhalten lassen, dass sie von etwaigen mündlichen Ausführungen derselben Begleitperson nicht habe überrascht sein dürfen. Vielmehr durfte sie zu Recht davon ausgehen, dass für solche mündliche Ausführungen in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erneut ein Antrag unter Berücksichtigung der in der Entscheidung G 4/95 aufgestellten Kriterien gestellt werden würde. Da die Beschwerdeführerin diesen Ausführungen nicht zugestimmt hat, war der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zulassung von mündlichen Ausführungen einer Begleitperson zurückzuweisen.

3. Nach Artikel 12 (4) VOBK (ABl. EPA 2007, 536) wird das gesamte Vorbringen, welches der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung zu entnehmen ist, im Beschwerdeverfahren berücksichtigt. Die Kammer hat jedoch die Befugnis, Beweismittel nicht zuzulassen, die im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können (Artikel 12 (4) VOBK). Im vorliegenden Fall gelangt die Kammer nicht zu der Auffassung, dass die Dokumente D9 und D10 bereits in der ersten Instanz

hätten eingereicht werden können. In der Tat waren einerseits sowohl die ursprünglich eingereichten, als auch die erteilten Ansprüche auf eine Dichtung gerichtet, und das Merkmal, wonach "der karosserie seitige Dichtabschnitt (40) als offenes Hohlprofil mittels einer Klimaanlage bezüglich des Karosserieblechs angepresst im Angriff steht", ist weder aus den ursprünglich eingereichten, noch aus den erteilten Ansprüchen zu entnehmen. Andererseits war aber im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III vom 6. Dezember 2005 ein äquivalentes funktionales Merkmal enthalten, das aber den Anspruchsgegenstand, welcher eine Dichtung betraf, nicht einschränkte. Folglich war dieses nur ein fakultatives Merkmal und kein Bestandteil des Anspruchsgegenstandes. Somit bestand für die Beschwerdeführerin offensichtlich vor der mündlichen Verhandlung in der ersten Instanz keine Veranlassung, ihr Vorbringen auf die in der mündlichen Verhandlung gemäß Hilfsantrag VII vorgenommenen Änderungen einzustellen, zumal auch von der Gegenseite nicht erwartet werden kann, dass sie sich auf jede mögliche erdenkbare Änderung der Ansprüche vorbereitet. Aus diesen Gründen hätten die Dokumente D9 und D10 (einschließlich ihrer Übersetzungen) nicht in der ersten Instanz vorgebracht werden können, und somit hat die Kammer keine Befugnis nach Artikel 12 (4) VOBK, diese Dokumente nicht im Verfahren zu berücksichtigen.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D9, sowie von jedem der weiteren Dokumente aus dem Stand der Technik, zumindest durch das Merkmal, wonach "ein vorkragendes Dämpfungselement vorgesehen ist, welches sich lappenartig, auf der dem Motor zugewandten Seite zwischen den Verdampferrohren und zumindest einem der Wärmetauscherrohre erstreckt, und wobei die

Dichtabschnitte, und die gesamte Dichtung einstückig ausgebildet sind". Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin definiert dieses Merkmal nach Ansicht der Kammer eine hinreichend klare technische Maßnahme, deren Zweck und Bedeutung auch klar in der Patentschrift (Absätze [0019], [0022]) beschrieben sind. Diese Maßnahme wird auch durch kein Dokument aus dem Stand der Technik nahegelegt, und insbesondere nicht durch D4, weil dort keine Verdampferrohre und Wärmetauscherrohre offenbart sind, und auch kein "lappenartiges" oder flächenartiges, vorspringendes Bauelement gezeigt ist, das die genannten Funktionen besitzt. Der Fachmann würde auch nicht ohne Weiteres eine solche Maßnahme ergreifen, um die von der Beschwerdegegnerin genannten und in der Streitpatentschrift geschilderten Vorteile zu erreichen, da kein Nachweis dafür vorliegt, dass ein solches Merkmal in naheliegender Weise aus dem allgemeinen Fachwissen herzuleiten ist. Infolgedessen ergibt sich zwingend der Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ 1973).

5. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern ist bei der Überprüfung einer Ermessensentscheidung zu beurteilen, ob das erstinstanzliche Organ sein Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (T 640/91, ABl. EPA 1994, 918; T 201/98, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Die von der Beschwerdeführerin angeführte Entscheidung T 783/89 ist für den vorliegenden Fall nicht von Relevanz, da es sich dort um einen anderen Sachverhalt handelte, da beide Parteien durch die von der Einspruchsabteilung selbst

vorgeschlagene Fassung eines neuen Anspruchs überrascht wurden.

Bei den im vorliegenden Fall gegebenen Umständen, insbesondere aus dem im Protokoll geschilderten Ablauf der mündlichen Verhandlung und aus der Stellungnahme der Beschwerdeführerin, sowie aus dem konkreten Sachverhalt der durch den Anspruchsgegenstand gegebenen Änderung des Schutzbegehrens, ergeben sich für die Kammer keine Anhaltspunkte, dass das Ermessen fehlerhaft ausgeübt wurde. Insbesondere deswegen nicht, weil die genannte Änderung des Schutzbegehrens, obwohl nicht unmittelbar und unbedingt zu erwarten, gleichwohl für die Beschwerdeführerin nicht als völlig überraschend anzusehen ist. Wie unter Punkt 2 bereits ausgeführt wurde, war nämlich ein die Verwendung der Dichtung betreffendes Merkmal als fakultatives, nicht einschränkendes Merkmal im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III vom 6. Dezember 2005 aufgeführt.

Wenn nun die Beschwerdeführerin anführt, sie habe keine Gelegenheit für eine zusätzliche Recherche bekommen, so ist ihr entgegenzuhalten, dass aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht hervorgeht, dass sie den Bedarf für eine derartige Recherche geltend gemacht hat. Letzteres hat die Beschwerdeführerin auch in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingeräumt.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich insgesamt, dass ungeachtet dessen, ob man die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache selbst teilt oder nicht, kein Anhaltspunkt für die Annahme gegeben ist, die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen nach Maßgabe der

falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen oder in willkürlicher Weise ausgeübt.

Schließlich ist auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, lediglich eine sehr kurze Zeit gehabt zu haben, um sich mit dem Hilfsantrag VII auseinanderzusetzen, seitens der Kammer nicht nachvollziehbar. Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung geht nicht hervor, dass die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung eine längere Unterbrechung beantragt oder eine allzu kurze Dauer der Unterbrechung bemängelt hat. Folglich kann dies auch nicht nachträglich gerügt werden. Darüberhinaus, wie aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung hervorgeht, war es der Beschwerdeführerin möglich, in der zur Verfügung stehenden Zeit eine logische und vollständige Argumentationskette auf der Grundlage des verfügbaren Standes der Technik vorzubringen. Infolgedessen liegt auch aus diesem Grund kein Verfahrensfehler vor.

Aus den dargelegten Gründen ergibt sich insgesamt, dass der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ 1973 zurückzuweisen ist.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
  - Ansprüche 1-7 und Beschreibung, eingereicht in der mündlichen Verhandlung;
  - Zeichnungen der Patentschrift.
  
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Vottner

S. Crane