

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 14. Mai 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0926/07 - 3.2.04

**Anmeldenummer:** 98119036.6

**Veröffentlichungsnummer:** 0908615

**IPC:** F02M 25/07

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Abgasrückführventil

**Patentinhaberin:**

Volkswagen Aktiengesellschaft

**Einsprechende:**

Pierburg GmbH  
DaimlerChrysler AG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

-

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 56, 114(2)  
EPÜ R. 71 a

**Schlagwort:**

"Wesentlicher Verfahrensfehler, Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr (ja)" - keine verspäteten Tatsachen,  
Beweismittel oder Argumente"  
"Erfinderische Tätigkeit (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0092/92

**Orientierungssatz:**

-





Aktenzeichen: T 0926/07 - 3.2.04

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04  
vom 14. Mai 2008

**Beschwerdeführerin I:** Pierburg GmbH  
(Einsprechende I) Alfred-Pierburg-Straße 1  
D-42460 Neuss (DE)

**Vertreter:** Ter Smitten, Hans  
Pierburg GmbH,  
Patentabteilung,  
Alfred-Pierburg Straße 1  
D-41460 Neuss (DE)

**Beschwerdeführerin II:** DaimlerChrysler AG  
(Einsprechende II) Epplesstraße 225  
D-70567 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** Kreiser, André Manfred  
Daimler AG  
Int. Prop. Management IPM-C106  
D-70546 Stuttgart (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Volkswagen Aktiengesellschaft  
(Patentinhaberin) D-38436 Wolfsburg (DE)

**Vertreter:**

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. Mai 2007 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0908615 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Ceyte  
**Mitglieder:** M. Poock  
C. Heath

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung hat die Einsprüche der Einsprechenden I und II gegen das Europäische Patent Nr. 908 615 mit der Entscheidung vom 22. Mai 2007 zurückgewiesen.

II. Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Abgasrückführventil (1) mit einem Flanschmodul (2), der die Anschlussverbindung zwischen dem Auslass und dem Einlass eines Verbrennungsmotors darstellt und dem zusätzlich ein an den Kühlkreislauf des Verbrennungsmotors anschließbarer Kühlkanal (13) für das Abgas zugeordnet ist, der in dem Flanschmodul (2) des Abgasrückführventils (1) angeordnet ist und einen in diesem zum Abgasrückführventil (1) führenden Abgaskanal (12) umschließt, dadurch gekennzeichnet, dass der Flanschmodul (2) zum direkten Anschluss an den Zylinderkopf des Verbrennungsmotors einen ersten Anschlussflansch (3) mit Ein und Auslassöffnungen (4; 5) für die Kühlflüssigkeit des Kühlkreislaufs und einer Abgaseinlassöffnung (6) hat, und dass ein zweiter Anschlussflansch (8) die Abgasaustrittsöffnung (9) aufweist".

III. Mit den Einsprüchen wurde das Patent im gesamten Umfang angegriffen und der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 (a) iVm Artikel 56 EPÜ 1973) geltend gemacht.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der genannte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehe.

Dabei hat sie unter anderem die folgenden Druckschriften und Beweismittel in Betracht gezogen:

- D5/1: Fertigungszeichnung 7.22414.01, Pierburg GmbH, 1996;
- D5/2: Fertigungszeichnung 7.224 14.00, Pierburg GmbH, 1996;
- D9: Hardware eines Ventils gemäß D5/2;
- E2: JP-A-53 109 022.

Das Vorbringen der Einsprechenden zur Kombination des vorbenutzten Abgasrückführventils nach den Beweismitteln D5 bis D9 mit der Lehre der Druckschrift E2 hat sie unter Verweis auf Regel 71a EPÜ 1973 nicht zum Verfahren zugelassen, weil es zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung genannt worden sei und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruches 1 nicht *prima facie* in Frage stellen würde.

- IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende I am 01. Juni 2007 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 27. Juli 2007 eingegangen.

Auch die Einsprechende II hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und zwar am 25. Juni 2007. Die Beschwerdegebühr ist am 28. Juni 2007 entrichtet worden und die Beschwerdebegründung ist am 10. September 2007 eingegangen.

- V. Am 14. Mai 2008 hat eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer ohne die ordnungsgemäß geladene Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) stattgefunden, die

zuvor mitgeteilt hatte, dass sie nicht beabsichtige, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Das Verfahren wurde gemäß Regel 115 EPÜ ohne sie fortgesetzt.

- VI. Beide Beschwerdeführerinnen I, II (Einsprechende I, II) beantragten, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Darüber hinaus beantragten sie auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, im schriftlichen Verfahren sinngemäß die Beschwerden der Einsprechenden I und II zurückzuweisen.

- VII. Die Beschwerdeführerinnen I und II argumentierten im Wesentlichen folgendermaßen:

Die Nichtzulassung des Vorbringens zur Kombination des vorbenutzten Abgasrückführventils nach den Beweismitteln D5 bis D9 mit der Lehre der Druckschrift E2 stelle einen schwerwiegenden wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Dieses Vorbringen sei nämlich nicht auf neue Tatsachen oder Beweismittel gestützt sondern könnte allenfalls als ein neues Argument zur Stützung eines rechtzeitig substantiierten Einspruchsgrundes angesehen werden. Neue Argumente könnten aber jederzeit im Verfahren vorgebracht werden.

Der Gegenstand des Anspruches 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ausgehend von dem vorbenutzten Abgasrückführventil nach den Beweismitteln D5 bis D9 würde ein Fachmann eine für den jeweiligen Verbrennungsmotor platzsparende Bauweise mit wirksamer

Kühlung des Abgases für ein Abgasrückführventil suchen und die Lehre der Druckschrift E2 zwangsläufig zu einer Ausführungsform eines Abgasrückführventils gemäß dem Anspruch 1 des Streitpatents gelangen.

VIII. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Wesentlichen folgendermaßen:

Der Vorbringen der Einsprechenden zur Kombination des vorbenutzten Abgasrückführventils nach den Beweismitteln D5 bis D9 mit der Lehre der Druckschrift E2 sei von der Einspruchsabteilung korrekterweise nicht zugelassen worden, weil es sich um eine neu vorgebrachte Tatsache handele.

Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit schloss sie sich den Ausführungen der Einspruchsabteilung an. Zusätzlich verwies sie auf ihren Gesamtvortrag im Einspruchsverfahren. Dort hatte sie als Patentinhaberin pauschal ausgeführt, dass die vorgelegten Dokumente und Beweismittel nicht dazu geeignet seien, die Neuheit und erfinderische Tätigkeit in Frage zu stellen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Nichtzulassung von Vorbringen der Beschwerdeführerinnen
  - 2.1 Gemäß Regel 71a EPÜ 1973 brauchen nach dem in der Ladung genannten Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigt zu werden, wenn sie

nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

Regel 71a EPÜ 1973 wie auch der zugrundeliegende Artikel 114 (2) EPÜ 1973 beziehen sich also auf verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, nicht jedoch auf neue Argumente, die während des gesamten Verfahrens vorgebracht werden können.

2.1.1 Tatsachen sind behauptete Sachverhalte, die ggf. durch Beweismittel zu belegen sind (siehe Singer/Stauder, EPÜ, 4.Auflage, Artikel 114, Rdn 44). Argumente sind demgegenüber diejenigen Ausführungen, die sich bei Anwendung des Rechts auf die rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel ergeben (siehe T 0092/92, Punkt 2 der Entscheidungsgründe; nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

Dementsprechend sind Argumente, denen rechtzeitig vorgebrachte Tatsachen zugrunde liegen, in jeder Phase des Einspruchs - oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens zuzulassen.

2.1.2 Im vorliegenden Fall ist die Kombination des vorbenutzten Abgasrückführventils nach den Beweismitteln D5 bis D9 mit der Lehre der Druckschrift E2 bereits ausdrücklich im Einspruchsschriftsatz der Einsprechenden I angeführt worden (siehe Seite 8, Punkt 2).

Dass dies im Hinblick auf den abhängigen Anspruch 2 erfolgte, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. In den Einspruchsschriftsätzen machten beide Einsprechenden Ausführungen zur Bedeutung des Begriffes "umschließt" in

Anspruch 1. Sie waren der Auffassung, dass dies nicht notwendigerweise ein vollständiges Umschließen des Abgaskanals impliziere, sondern auch ein nur teilweises Umschließen einschließe (Einsprechende I: Seite 6, Absatz 2; Einsprechende II: Seite 5, vorletzter Absatz). Für den Fall, dass die Einspruchsabteilung dies anders sehen sollte, haben die Einsprechenden auf die Druckschrift E2 verwiesen, die einen Kühlkanal zeige, der einen Abschnitt des Abgaskanals vollständig und den anderen Abschnitt teilweise umschließe, um ein Aufheizen des Abgasrückführventils möglichst wirkungsvoll zu vermeiden.

Darüber hinaus hat auch die Einsprechende II diese Druckschrift in Kombination mit dem nächstliegenden Stand der Technik in ihrer Einspruchsschrift genannt. Dies erfolgte zwar im Hinblick auf den aus Druckschrift E1 bekannten Stand der Technik. Dies ist jedoch im vorliegenden Fall nicht von Bedeutung, weil sich der Gegenstand des Anspruches 1 durch die gleichen Merkmale von diesem Stand der Technik unterscheidet wie von dem aus der Vorbenutzung bekannten Stand der Technik.

Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Druckschrift E2 bereits in den Einspruchsschriftsätzen zu dem Merkmal, dass der Kühlkanal den Abgaskanal "umschließt" genannt worden ist.

- 2.1.3 Das Vorbringen zur Kombination der Vorbenutzung mit Druckschrift E2 beruht somit nicht auf verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln. Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, enthält dieses Vorbringen noch nicht einmal neue Argumente.

Weder Regel 71a EPÜ 1973 noch Artikel 114 EPÜ 1973 bilden deshalb eine Rechtsgrundlage für das Vorgehen der Einspruchsabteilung, dieses Vorbringen nicht zum Verfahren zuzulassen. Dieses Vorbringen war bereits seit der Einreichung der Einspruchsschriftsätze im Verfahren.

- 2.2 Die Kammer kommt deshalb zum Ergebnis, dass das Verfahren vor der Einspruchsabteilung einen wesentlichen Mangel aufwies.

### 3. *Erfinderische Tätigkeit*

#### 3.1 Nächstliegender Stand der Technik

Der nächstliegende Stand der Technik ist aus der Vorbenutzung des in der Zeichnung D5/1 dargestellten Abgasrückführventils bekannt. Die Offenkundigkeit dieser Vorbenutzung war im Verfahren nicht streitig. Das in dieser Zeichnung dargestellte Abgasrückführventil stellt eine Alternative zu dem in der Zeichnung D5/2 dargestellten und als Hardware D9 vorgelegten Abgasrückführventil dar.

Zeichnung D5/1 offenbart ein Abgasrückführventil mit einem Flanschmodul (handschriftlich mit 3 bezeichnet), der die Anschlussverbindung zwischen dem Auslass und dem Einlass eines Verbrennungsmotors darstellt und dem zusätzlich ein an den Kühlkreislauf des Verbrennungsmotors anschließbarer Kühlkanal (handschriftlich mit 4 bezeichnet) für das Abgas zugeordnet ist, der in dem Flanschmodul des Abgasrückführventils angeordnet ist und einen in diesem zum Abgasrückführventil führenden Abgaskanal an zwei Seiten, etwa im rechten Winkel umgibt.

Dieser Flanschmodul weist zum direkten Anschluss an den Zylinderkopf des Verbrennungsmotors einen ersten und zweiten Anschlussflansch auf. Der erste Anschlussflansch ist in Draufsicht in der linken unteren Darstellung erkennbar und handschriftlich mit 3 erkennbar. Der zweite Anschlussflansch ist in Draufsicht in Ansicht Y, handschriftlich mit 8 bezeichnet und in geschnittener Seitenansicht in Ansicht Z erkennbar. Der erste Anschlussflansch weist eine Eintrittsöffnung (handschriftlich mit 4 bezeichnet) für die Kühlflüssigkeit des Kühlkreislaufes und eine Einlassöffnung für das Abgas (als Abgas-Einlasskanal 6 bezeichnet) auf. Der zweite Anschlussflansch weist sowohl die Abgasaustrittsöffnung (siehe Ansicht Z: Abgas-Auslass-Kanal 9) als auch die Auslassöffnung für die Kühlflüssigkeit (siehe Ansicht Y) auf.

### 3.2 Aufgabe

- 3.2.1 Von diesem Ventil unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruches 1 zumindest dadurch, dass die Auslassöffnung für die Kühlflüssigkeit des Kühlkreislaufes ebenfalls im ersten Anschlussflansch sitzt.

Ob die Anordnung des Kühlkanals bei dem vorbenutzten Abgasrückführventil bei der der Kühlkanal (4) den Abgaskanal an zwei Seiten, etwa im rechten Winkel umgibt, bereits den Wortlaut des Anspruches 1 erfüllt, mag dahin gestellt bleiben. Denn selbst wenn dies einen Unterschied darstellen sollte, waren dazu keine erfinderischen Überlegungen erforderlich, wie nachfolgend näher begründet wird.

3.2.2 Gemäß der Patentschrift (Absatz [0006]) galt es die Aufgabe zu lösen, ein Abgasrückführventil zu schaffen, das bei platzsparender Bauweise eine wirksame Kühlung des Abgases und einen thermischen Schutz des Ventils sicherstellt.

### 3.3 Naheliegende Lösung

3.3.1 Mit dem in der Druckschrift E2 beschriebenen Abgasrückführventil soll ein Temperaturanstieg im Ventil dadurch vermieden werden, dass ein Kühlkanal 11 vorgesehen wird, dessen Kühlmittlein- und -auslass in der gleichen Flanschfläche liegen (siehe Figuren 2, 4 und 5). In den Figuren 2 und 5 ist erkennbar, dass dieser Kühlkanal 11 den einen Abschnitt des Abgaskanal zumindest teilweise an drei Seiten, den anderen Abschnitt vollständig umgibt.

3.3.2 Um bei dem vorbenutzten Abgasrückführventil eine bessere Kühlung zu erzielen, wird der Fachmann dadurch angeregt den Kühlkanal so anordnen, dass er den Abgaskanal nicht mehr nur an zwei Seiten umgibt, sondern zumindest an drei Seiten. Nach Auffassung der Kammer umschließt dieser Kühlkanal den Abgaskanal dann im Sinne des Anspruches 1. Dabei wurde berücksichtigt, dass die im Oberbegriff des Anspruches 1 genannten Merkmale gemäß der Patentschrift (Absatz [0005]) aus Druckschrift D2 bekannt sind. Da dessen Kühlkanal den Abgaskanal nur teilweise umschließt, ist davon auszugehen, dass mit Anspruch 1 auch ein teilweises Umschließen des Abgaskanals durch den Kühlkanal beansprucht wird.

Darüber hinaus lehrt die Druckschrift E2 den Fachmann, auch den Kühlmittelauslaß im ersten Anschlussflansch vorzusehen (siehe Figur 2).

Die Anwendung dieser Lehre bei dem vorbenutzten Ventil führt zu einem Abgasrückführventil gemäß Anspruch 1 bei dem der Kühlmittelauslass zwangsläufig in der ersten Anschlussflanschebene mündet. Will man nämlich die vorbekannte, das Abgasrückführventil von zwei Seiten kühlende Anordnung dahingehend verbessern, dass durch größeren Kontakt, namentlich an drei Seiten, eine verbesserte Kühlwirkung eintritt, so ist dies am einfachsten dadurch zu bewerkstelligen, den Kühlventilauslaß in der ersten Flanschebene anzuordnen.

3.3.3 Die Kammer kommt somit zum Ergebnis, dass sich der Gegenstand des Anspruches 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt und deshalb nicht auf der nach Artikel 56 EPÜ 1973 erforderlichen erfinderischen Tätigkeit beruht.

#### 4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

4.1 Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht 67 EPÜ 1973.

4.1.1 Nachdem es sich in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung herausgestellt hat, dass dem Ausdruck "umschließt" in Anspruch 1 besondere Bedeutung zukommt, ist es eine nicht zu beanstandende Vorgehensweise der Einsprechenden, sich mit den ihrer Meinung nach stärksten Gegenargumenten, die sich darüber

hinaus auch noch auf bereits in den Einspruchsschriften enthaltenes Vorbringen stützen, zu verteidigen. Andernfalls wären die Einsprechenden ihrer Möglichkeiten beraubt, auf in der mündlichen Verhandlung sich ergebende Streitpunkte angemessen eingehen zu können. Dies stünde nicht im Einklang mit dem Zweck einer mündlichen Verhandlung, nämlich das schriftliche Vorbringen ggf. zu ergänzen oder klarzustellen.

- 4.1.2 Zwar hat die Einspruchsabteilung das Vorbringen zur Kombination des vorbenutzten Abgasrückführventils nach den Beweismitteln D5 bis D9 mit der Lehre der Druckschrift E2 nicht gänzlich unberücksichtigt gelassen, wie sich aus der Entscheidung und der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung ergibt, sondern im Rahmen einer *prima facie* Prüfung, also lediglich dem Anschein nach, auf seine Relevanz hin untersucht.

Im Hinblick auf den Zeitpunkt dieses Vorbringens wird dieses Vorgehen der Sache im vorliegenden Fall aber nicht gerecht. Im Gegenteil, die Beschwerdeführerinnen, damals Einsprechenden, hatten Anspruch auf eine detaillierte und vollständige Prüfung ihres Vorbringens.

- 4.1.3 Auch aus den Ausführungen der Einspruchsabteilung auf Seite 2 der Entscheidung, Punkt 6.4 ergibt sich, dass die Einspruchsabteilung die Argumentation der Einsprechenden nicht angemessen gewürdigt hat. Dort wird nämlich festgestellt, dass bestimmte Einwände bzgl. der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, insbesondere der Kombination der Druckschriften D5 bis D9 und E2 von den Einsprechenden nicht weiterverfolgt worden wären. Aus der Niederschrift zu der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ergibt sich jedoch lediglich (siehe

insbesondere Seite 5, vorletzter Absatz), dass die Einsprechende II die Kombination E1 mit E2 nicht weiter behandeln wollte.

- 4.2 Die Kammer kommt somit zum Ergebnis, dass es der Billigkeit entspricht, den Beschwerdeführerinnen die Beschwerdegebühren zurückzuerstatten.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für beide Beschwerdeführerinnen wird angeordnet.

Geschäftsstellenbeamte:

Vorsitzender:

A. Counillon

M. Ceyte