

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. Januar 2014**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0216/10 - 3.3.05  
**Anmeldenummer:** 01940347.6  
**Veröffentlichungsnummer:** 1276549  
**IPC:** B01D53/94, F01N3/28, B01D45/08  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VERFAHREN ZUM ENTFERNEN VON RUSSPARTIKELN AUS EINEM ABGAS UND  
ZUGEHÖRIGES AUFFANGELEMENT

**Patentinhaber:**

Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH

**Einsprechender:**

Oberland Mangold GmbH

**Stichwort:**

siehe Gründe 3 (Rüge)

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 108, 100(c), 123(2), 104(1)  
EPÜ R. 99(2), 104(b), 106  
VOBK Art. 12(2), 13(1), 13(3), 16(1)

**Schlagwort:**

Zulässigkeit der Beschwerde - Beschwerde hinreichend begründet  
(ja)

Spät vorgebrachte Argumente - zugelassen (ja)

Änderungen - unzulässige Erweiterung (ja)

Rüge - Einwand zurückgewiesen

Kostenverteilung - (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0009/91, G 0009/92, T 1668/07, T 0220/83, T 1462/08,

J 0010/11, T 0213/85, T 2532/11, T 0846/01, T 0065/96,

T 0165/00, T 1915/09

**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 0216/10 - 3.3.05**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05  
vom 21. Januar 2014**

**Beschwerdeführer:** Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH  
(Patentinhaber) Hauptstrasse 150  
53797 Lohmar (DE)

**Vertreter:** Kahlhöfer, Hermann  
KNH Patentanwälte  
Kahlhöfer Neumann Rößler Heine  
Postfach 10 33 63  
40024 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdeführer:** Oberland Mangold GmbH  
(Einsprechender) In der Enz 1  
82438 Eschenlohe (DE)

**Vertreter:** Alber, Norbert  
Hansmann & Vogeser  
Patent- und Rechtsanwälte  
Albert-Roßhaupter-Straße 65  
81369 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1276549 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 11. Dezember 2009.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** G. Raths  
**Mitglieder:** G. Glod  
P. Guntz

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde betrifft die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. März 2008, dass, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen, das Patent EP-B-1276549 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

II. In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wurden unter anderem folgende Dokumente zitiert:

- E1: Jelles, Sytse J., "Diesel Exhaust Aftertreatment", development of catalytic systems for Diesel particulate oxidation, Dissertationsarbeit, Technische Universität Delft, Niederlande, 25.November 1999, Kapitel 1, 4, 5 und 9
- E2: DE-A1-4 206 812
- E3: WO-A1-91/01178
- E4: DE-T2-689 25 382

In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass das Streitpatent die Bedingungen der Artikel 123(2) und 83 EPÜ erfülle. Der Anspruch 1 des Streitpatents wurde als nicht neu gegenüber E1 angesehen. Die Einspruchsabteilung kam zum Schluss, dass der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichte Hilfsantrag 1 den Bedingungen des EPÜ genüge. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich nicht in naheliegender Weise aus den von der Einsprechenden zitierten Dokumenten.

III. Mit Schreiben vom 27. Januar 2010 reichte die **Einsprechende (Beschwerdeführerin 1)** Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein. Die

Beschwerdebegründung wurde am 14. April 2010 erhalten. Darin wurde erstmals auf folgende Dokumente Bezug genommen:

- D6: DE-A-4 203 807
- E21: F. Pischinger, Vorlesungsumdruck  
"Verbrennungsmotoren", Band III, 18. Auflage,  
1997
- E22: JP-A-11257048
- E23: GB 1 501 381
- E24: DE-T2-697 26 540
- E25: JP-A-08042325
- E26: US 3 716 344

Es wurde auf die im Einspruchsverfahren gemachten Ausführungen verwiesen und angegeben, dass diese weiter aufrecht erhalten würden. Zudem wurden unter anderem folgende Argumente vorgebracht:

Die in Anspruch 1 des Streitpatents beschriebene Rußpartikeloxidation durch NO<sub>2</sub> erfolge in jedem Rußfilter eines Abgassystems eines Dieselmotors in einem Grossteil der Betriebspunkte. Allein durch die strukturelle Gestaltung des Filters ohne Berücksichtigung der Abgasparameter könne eine weitgehende Beseitigung der abgelagerten Rußpartikel nicht gezielt herbeigeführt werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei nicht neu gegenüber E22, da alle strukturellen und verfahrensmäßigen Merkmale vorweggenommen seien. Das gleiche gelte für E23.

E3 offenbare einen Wabenkörper mit allen vorrichtungsmäßigen Merkmalen des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Streitpatents. Zwar sei der Wabenkörper gemäß E3 vor

allem zur Verwendung als Katalysatorträgerkörper erläutert, seine Verwendung sei aber ausdrücklich nicht darauf beschränkt. E3 sei auch neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1.

Auch das Auffangelement gemäß E2 weise alle strukturellen Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1 des Streitpatents auf und nehme die Neuheit des Anspruchs 1 des Streitpatents vorweg.

Zudem sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents naheliegend angesichts der Kombination von E4 und E22, E4 und E2 oder E4 und E23.

Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 3 und 12 des Antrags, der von der Einspruchsabteilung als EPÜ-konform akzeptiert wurde, enthielte das Merkmal "mit einer Umlenkung jeweils 2% bis 15% der im Abgas noch enthaltenen Partikel gegen die Wände des Auffangelements geschleudert werden" und es sei unklar, auf welche Partikel sich die prozentuale Mengenangabe 2% bis 15% beziehe. Ohne Angabe der Partikelgröße und der Strömungsbedingungen sei es unmöglich, eine Umlenkung auf eine bestimmte Trefferzahl einzustellen. Es sei unmöglich, eine Umlenkung anzugeben, die ohne Berücksichtigung der Partikelgrößenverteilung und der Strömungsgeschwindigkeit sowie des Kanalquerschnitts für alle Partikelgrößen die vorgegebene Bedingung erfülle. Da nicht alle Parameter angegeben seien, sei die Erfindung nicht ausführbar.

Dem Streitpatent scheine die Aufgabe zugrunde zu liegen, die Filtereffektivität eines selbstregenerierenden Filters zu verbessern. Aus E2, E22 und E23 sei bekannt, dass die verbesserte Ablagerung der Partikel unmittelbar auf die Turbulenzen

zurückzuführen sei, die gezielt von den Umlenkungen erzeugt würden. In Kenntnis der erforderlichen Parameter (z.B. Partikelgröße, NO<sub>2</sub>-Anteil, Strömungsgeschwindigkeit), die nicht im Streitpatent offenbart seien, könne der Durchschnittsfachmann mit üblichen Versuchen die optimale Umlenkung routinemäßig ohne erfinderisches Zutun ermitteln. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags, in dem das Patent aufrecht erhalten wurde, sei somit naheliegend angesichts der Kombination der E3 mit E2 oder E22 oder E23.

Die für die Ansprüche 5 und 16 des Streitpatents vorgebrachten Einwände gegenüber der erfinderischen Tätigkeit würden weiterhin gelten, da die im Hilfsantrag vorhandenen Änderungen willkürliche Bereiche betreffen, für die kein Vorteil gezeigt worden sei.

- IV. Am 11. Februar 2010 reichte die **Patentinhaberin (Beschwerdeführerin 2)** Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein. Die Begründung wurde mit Schreiben vom 12. April 2010 nachgereicht. Darin wurde dargelegt wieso Anspruch 1 des Streitpatents neu gegenüber E1 und erfinderisch gegenüber der Kombination von E1 und E16 sei.
- V. Die Beschwerdeerwiderung der **Beschwerdeführerin 2** erfolgte mit dem Schreiben vom 26. Oktober 2010. Darin wurden folgende für diese Entscheidung relevante Argumente vorgebracht:

Im Einklang mit Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern seien D6 und E21-E26 nicht in das Verfahren aufzunehmen, da sie bereits vor der Einspruchsabteilung hätten vorgebracht werden können. Die Vielzahl der neu vorgelegten Dokumente, deren

teilweise kaum verständliche Übersetzung, sowie die unpräzisen Angaben in der Beschwerdebeurteilung zu den Offenbarungsinhalten und Kombinationen von Merkmalen führten zu einem erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand und damit auch zu einer Verfahrensverzögerung.

E21 bis E26 seien nicht *prima facie* relevant.

Es werde um einen verfahrensleitenden Hinweis oder eine verfahrensleitende Entscheidung im Vorfeld der mündlichen Verhandlung gebeten, ob die Dokumente E21 bis E26 als verspätet zurückzuweisen seien.

Der Vortrag in der Beschwerdebeurteilung sei als unzureichend substituiert anzusehen.

Der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit des Merkmals "mit einer Umlenkung jeweils 2% bis 15% der im Abgas noch enthaltenen Partikel gegen die Wände des Auffangelements geschleudert werden" sei erstmals in der Beschwerdebeurteilung vorgetragen worden und als verspätet zurückzuweisen.

VI. Mit Schreiben vom 27. April 2011 reichte die **Beschwerdeführerin 1** ein neues Dokument ein:

E27: DE-A1-4210784

E27 sei a-priori relevant, da neuheitsschädlich für den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 5 und 16 des Streitpatents.

VII. In ihrer vorläufigen nicht bindenden Meinung vom 22. Juli 2013, ging die Beschwerdekammer davon aus, dass der Einspruchsgrund unter Artikel 100(c) EPÜ nicht



mehr geltend gemacht würde. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass E1 und E2 als relevant für die Frage der Neuheit erschienen und nicht ersichtlich sei, wieso E22 und E23 relevanter seien als die Dokumente des Standes der Technik, die sich bereits im Verfahren befinden. Zudem scheine das Dokument E27 relevant für die Frage der Neuheit, jedoch müsse geklärt werden, ob es relevanter sei als der andere Stand der Technik. E4 könne als nächstliegender Stand der Technik für den Gegenstand der Anspruchs 5 des Streitpatents angesehen werden. Es sei fraglich, ob das Merkmal "wobei mit einer Umlenkung jeweils 2% bis 15% der im Abgas noch enthaltenden Partikel gegen die Wände des Auffangelementes geschleudert werden", das sich in den unabhängigen Ansprüchen des von der Einspruchsabteilung akzeptierten Antrags befindet, als klar angesehen werden könne.

VIII. Die mit dem Schreiben vom 20. Dezember 2013 vorgebrachten, für die Entscheidung relevanten, Argumente der **Beschwerdeführerin 1** können wie folgt zusammengefasst werden:

Die vor der Einspruchsabteilung vorgebrachten Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ blieben voll inhaltlich bestehen.

Die Bedeutung des Begriffes "getrennte" Strömungswege sei nicht klar und könne somit nicht eindeutig und unmittelbar aus der ursprünglichen Anmeldung hergeleitet werden.

Zudem sei eine "Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen" ursprünglich nicht eindeutig und unmittelbar offenbart. Die von der Einspruchsabteilung angeführten Offenbarungsstellen

offenbaren dies in keiner Weise. Dies gelte auch für das entsprechende Merkmal im Anspruch 5. Die Offenbarungsstelle auf Seiten 8 und 9 beziehe sich nicht allgemein auf Durchbrechungen.

Diese Einwände gälten auch für den Hilfsantrag 7.

IX. Die mit dem Schreiben vom 20. Dezember 2013 vorgebrachten, für die Entscheidung relevanten, Argumente der **Beschwerdeführerin 2** können wie folgt zusammengefasst werden:

Die Einsprechende habe mit ihrer Beschwerde einen neuen Vortrag unterbreitet, ohne sich tatsächlich mit der angefochtenen Entscheidung auseinanderzusetzen. Deshalb sei die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Die Einsprechende verweise am Anfang der Beschwerdebegründung pauschal auf die Ausführungen im Einspruchsverfahren. Sie zitiere an keiner Stelle ein Argument oder einen Sachverhalt der angegriffenen Entscheidung. E3 und E2 seien erstmals als relevant für die Neuheit angesehen worden. Erstmals sei auch die Ausführbarkeit der aufrecht erhaltenen Fassung bezweifelt worden. Ebenso seien D6 und E21 bis E26 erstmals zitiert worden, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens waren.

Die Angriffsmittel seien demnach unabhängig von der angegriffenen Entscheidung neu formuliert worden, was faktisch einem neuen Einspruch gleichkomme und somit unzulässig sei.

D6 und E21 bis E27 sollten nicht in das Verfahren zugelassen werden.

Die Beschwerdebegründung und die Mitteilung der

Beschwerdekammer betreffen neue Angriffe. Die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Hilfsanträge basierten auf dem Sachverhalt des Einspruchsverfahrens und der angegriffenen Entscheidung. Sollten die neuen Angriffe zugelassen werden, sollte noch zumindest ein weiterer Antrag in der mündlichen Verhandlung zugelassen werden.

- X. Die mündliche Verhandlung fand am 21. Januar 2014 statt. In ihrer Einleitung betonte die Beschwerdekammer, dass folgende Punkte besonders relevant erschienen:
- (1) In den unabhängigen Ansprüchen sei nicht angegeben, dass eine Beseitigung der Rußpartikel durch NO<sub>2</sub> auch wirklich stattfinde.
  - (2) Frei durchströmbare, getrennte Strömungswege seien nicht identisch mit durchgängigen Kanälen.
  - (3) Die Umlenkungen seien nur optional und müssten sich nicht in der Strömung befinden.
  - (4) Es sei nicht angegeben, wie die Durchmischung benachbarter Strömungen erreicht werde.
  - (5) Es sei nicht offensichtlich, worin der Unterschied zwischen dem Festhaften der Partikel an den Wänden, wie es im Streitpatent beschrieben wird, und dem Auffangen der Partikel, wie es im klassischen Partikelfilter geschehe, bestehe.

Die Beschwerdeführerin 2 beantragte daraufhin die Unterbrechung der Verhandlung. Nach einer einstündigen Unterbrechung legte die Beschwerdeführerin 2 neue Hilfsanträge 1 bis 3 vor.

Die Beschwerdeführerin 1 unterstrich, dass ihre Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ für keinen der Anträge behoben seien. Die Beschwerdeführerin 2 beantragte, dass die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ gemäß Artikel 13 der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern nicht ins Verfahren zugelassen werden sollten.

Die Zulässigkeit der Beschwerde, die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ und die Zulässigkeit der Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ wurden diskutiert.

Nach Beratung der Kammer erklärte der Vorsitzende, dass die Kammer der Auffassung sei, der Einwand unter Artikel 123(2) sei hochrelevant und nicht sehr komplex, sodass er in das Verfahren aufgenommen werden könne. Zudem müsse bei geänderten Ansprüchen sowieso Artikel 123(2) EPÜ überprüft werden.

Die Beschwerdeführerin 2 beantragte eine weitere Pause, nach der Hilfsanträge 2 und 3 vorgelegt wurden. Nach einer ausführlichen Diskussion dieser Hilfsanträge und des Hilfsantrags 7, rügte die Beschwerdeführerin 2 die Kammer dahingehend, dass das Verschlechterungsverbot (*reformatio in peius*) der Kammer nicht erlaube, über den Hilfsantrag 7 zu entscheiden.

Die in der mündlichen Verhandlung von der **Beschwerdeführerin 1** vorgebrachten, für die Entscheidung relevanten, und nicht bereits im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:

Die Beschwerdeschrift befasse sich mit der Ausführbarkeit und der erfinderischen Tätigkeit des von der Einspruchsabteilung akzeptierten Antrags. Der Beschwerdegrund unter Artikel 100(b) EPÜ und Einwand unter Artikel 83 EPÜ sei vor der Einspruchsabteilung nicht zurückgezogen worden. Es sei deshalb fraglich, ob die Angaben in der Entscheidung der Einspruchsabteilung zuträfen. Der Einspruchsgrund unter Artikel 100(c) EPÜ

sei bereits im Einspruchsverfahren geltend gemacht worden und Teil der Entscheidung der Einspruchsabteilung gewesen. In der Beschwerdeschrift sei aus verfahrensökonomischen Gründen nur darauf hingewiesen worden, dass die Ausführungen aus dem Einspruchsverfahren aufrecht erhalten würden. Als Reaktion auf die vorläufige, nicht bindende Meinung der Beschwerdekammer seien die Einwände nochmals wiederholt worden.

Die Durchmischung der Strömungswege in benachbarten Strömungen sei nur für spezifische Ausführungsbeispiele in der ursprünglichen Anmeldung offenbart (Seite 8, Zeile 28 bis Seite 9, Zeile 12). Die allgemeine Formulierung "durch Öffnung und/oder Durchbrechungen" könne aus der ursprünglichen Anmeldung nicht eindeutig und unmittelbar hergeleitet werden.

Die in der mündlichen Verhandlung von der **Beschwerdeführerin 2** vorgebrachten, für die Entscheidung relevanten und nicht bereits im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:

Der Einspruchsgrund unter Artikel 100(c) sei in der Beschwerdeschrift nicht mehr geltend gemacht worden und es sei nicht ersichtlich, wieso er erst wieder mit dem Schreiben vom 20. Dezember 2013 vorgebracht wurde. Er sei verspätet und dürfe nicht in das Verfahren zugelassen werden.

Die Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen sei auf Seite 9, Zeilen 2 und 3 beschrieben. Es sei eindeutig für den Fachmann, wie dies zu erreichen sei. Öffnungen oder Durchbrechungen seien bereits in Anspruch 5 des Streitpatents erwähnt

worden und nicht beanstandet worden. Sie gingen eindeutig und unmittelbar aus den Figuren und der dazugehörigen Beschreibung hervor.

Die Beschwerdeführerin 2 sei in der Beschwerdeschrift mit neuen Dokumenten konfrontiert worden. Zudem seien die Einwände unspezifisch (siehe Anzahl der möglichen Kombinationen für den Einwand der erfinderischen Tätigkeit im Schreiben der Beschwerdeführerin 1 vom 20. Dezember 2013) und ständig würden neue Argumentationslinien verfolgt. Dies führe zu einem erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand, der einen Antrag auf Kostenverteilung rechtfertige.

XI. Für die Entscheidung relevante Ansprüche

Im **Hauptantrag** wurden die abhängigen Ansprüche 4 und 7 des erteilten Streitpatents gestrichen. Die unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags entsprechen den unabhängigen Ansprüchen des erteilten Patents. Anspruch 1 liest sich wie folgt:

*"1.Verfahren zum Beseitigen von Ruß-Partikeln aus einem Abgas einer Verbrennungskraftmaschine (1), insbesondere eines Dieselmotors, wobei das Abgas durch ein frei durchströmbare, getrennte Strömungswege aufweisendes, aber mit einer Vielzahl von Umlenkungen (15, 16; 25, 26) und/oder Verwirbelungs- und Beruhigungszonen versehenes Auffangelement (5) geleitet wird, in dem - zumindest ein Teil der Partikel so lange festgehalten bzw. herumgewirbelt wird, dass eine genügende Wahrscheinlichkeit zur Reaktion mit im Abgas vorhandenem Stickstoffdioxid bis zur weitgehenden Beseitigung der aufgefangenen Partikel besteht und - eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen erreicht wird."*

Im **Hilfsantrag 1** (HA 1) sind die Verwendungsansprüche gestrichen worden und der unabhängige Anspruch 1 hat folgende Fassung:

*"1.Verfahren zum Beseitigen von Ruß-Partikeln aus einem Abgas einer Verbrennungskraftmaschine (1) eines Dieselmotors, wobei das Abgas durch ein frei durchströmbare, getrennte Strömungswege und keine Strömungssackgassen, insbesondere nach Art von Kanälen, aufweisendes, aber mit einer Vielzahl von Umlenkungen (15, 16; 25, 26) und Verwirbelungs- und Beruhigungszonen versehenes Auffangelement (5) geleitet wird, in dem*

- zumindest ein Teil der Partikel so lange festgehalten bzw. herumgewirbelt wird, dass eine genügende Wahrscheinlichkeit zur Reaktion mit im Abgas vorhandenem Stickstoffdioxid bis zur weitgehenden Beseitigung der aufgefangenen Partikel nach Art einer stetigen Regeneration besteht, sodass das Auffangelement nicht verstopfen kann und*
- eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen erreicht wird."*

Der unabhängigen Anspruch 1 des **Hilfsantrags 2** (HA 2) liest sich wie folgt:

*"1.Verfahren zum Beseitigen von Ruß-Partikeln aus einem Abgas einer Verbrennungskraftmaschine (1) eines Dieselmotors, wobei das Abgas durch ein frei durchströmbare, getrennte und nach Art von Kanälen ausgeführte Strömungswege und keine Strömungssackgassen aufweisendes, aber mit einer Vielzahl von Umlenkungen (15, 16; 25, 26) und Verwirbelungs- und Beruhigungszonen versehenes Auffangelement (5) geleitet wird, in dem*

- zumindest ein Teil der Partikel so lange festgehalten bzw. herumgewirbelt wird, dass eine genügende Wahrscheinlichkeit zur Reaktion mit im Abgas vorhandenem Stickstoffdioxid bis zur weitgehenden Beseitigung der aufgefangenen Partikel besteht, wobei eine stetige Regeneration erfolgt und ein Verstopfen des Auffangelements verhindert wird und  
- durch Öffnungen (17, 27) und/oder Durchbrechungen (28) eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen erreicht wird."

Im **Hilfsantrag 3** (HA 3) wurde in Anspruch 1 nach "zumindest ein Teil der Partikel" die Spezifizierung "in der Verwirbelungszone" eingeführt.

**Hilfsantrag 7** entspricht dem im Einspruchsverfahren aufrecht erhaltenen Antrag.

XII. Anträge:

Die **Beschwerdeführerin 1** beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patentes.

Die **Beschwerdeführerin 2** beantragt die Zurückweisung der Beschwerde als unzulässig und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß Hauptantrag, eingereicht mit dem Schreiben vom 20. Dezember 2013, hilfsweise gemäß Hilfsantrag 1, 2 oder 3, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vom 21. Januar 2014, weiter hilfsweise gemäß Hilfsantrag 7, wie unterbreitet in der Beschwerdeerwiderung vom 12. April 2010. Zudem beantragt die Beschwerdeführerin 2, die Argumente unter Artikel 123(2) EPÜ aufgrund verspäteten Vorbringens nicht in das Verfahren aufzunehmen,



weiter stellt sie einen Antrag auf Kostenverteilung.

## **Entscheidungsgründe**

1. Zulässigkeit der Beschwerde: Artikel 108 EPÜ
- 1.1 Obwohl der Antrag, die Beschwerde als unzulässig abzuweisen, erst mit dem Schreiben vom 20. Dezember 2013 gestellt wurde, muss er berücksichtigt werden, da die Beschwerdekammer die Zulässigkeit der Beschwerde in jeder Phase des Beschwerdeverfahrens zu prüfen hat (siehe z.B. T 1668/07, Gründe 2.2).
- 1.2 Artikel 108 EPÜ, dritter Satz verlangt: *"Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu begründen."*

Regel 99(2) EPÜ verlangt: *"In der Beschwerdebegründung hat der Beschwerdeführer darzulegen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel er seine Beschwerde stützt."*

- 1.3 Dies wird auch in Artikel 12(2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) verdeutlicht: *"Die Beschwerdebegründung und die Erwiderung müssen den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Sie müssen deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen, und sollen ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen."*

1.4 Gemäß ständiger Rechtssprechung der Beschwerdekammern wird dies so interpretiert, dass in der Beschwerdebeurteilung darzulegen ist, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll. Die Kammer und die Gegenpartei sollten ohne eigene Ermittlungen verstehen, warum die Entscheidung falsch sein soll und auf welche Tatsachen der Beschwerdeführer seine Argumente stützt (siehe z.B. T 220/83, Gründe 4.; T 1462/08, Gründe 2.1.2; J10/11, Gründe 2.1).

Zudem sollte die Beschwerdebeurteilung sich mit den Gründen der Entscheidung auseinandersetzen (T 213/85, Gründe 3.; T 2532/11, Gründe 2.2.6)

1.5 Im vorliegenden Fall fand die Einspruchsabteilung, dass die Ansprüche gemäß Streitpatent die Bedingungen der Artikel 123(2) und 83 EPÜ erfüllten, der Anspruch 1 jedoch nicht neu gegenüber E1 sei. Der damalige Hilfsantrag 1 (jetzt Hilfsantrag 7) wurde als EPÜ-konform angesehen.

Die Begründung der Einspruchsabteilung betreffend die erfinderische Tätigkeit ist sehr dürftig und basiert nicht auf dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Laut Entscheidung der Einspruchsabteilung gehe der Gegenstand der unabhängigen Dokumente nicht in naheliegender Weise aus der Kombination von E1 mit E3, sowie der Kombination von E1 mit E5 hervor. Dies gelte auch für die übrigen, im Verfahren genannten Dokumente. Eine Begründung betreffend E2 ist nicht gegeben, obwohl dieses Dokument anscheinend in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung diskutiert wurde (siehe Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, Punkt 20).

Die von der Beschwerdeführerin 1 in Frage gestellte Angabe in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass die Ausführbarkeit der Erfindung nach dem Hilfsantrag nicht mehr bezweifelt worden sei, steht auch nicht im Einklang mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (siehe Punkt 24).

In ihrer Beschwerdebeurteilung setzt sich die Beschwerdeführerin 1 ausführlich mit den erteilten Ansprüchen auseinander. Obwohl diese von der Einspruchsabteilung als nicht EPÜ-konform angesehen wurden, bringt die Beschwerdeführerin 1 weitere Neuheitseinwände vor, die gegen die Patentierbarkeit dieser Ansprüche sprechen. Zudem wird dargelegt, wieso es dem Anspruch 1 auch an einer erfinderischen Tätigkeit fehlt. Es stimmt, dass dabei neue Dokumente zitiert werden, jedoch werden auch frühere, bereits im Einspruchsverfahren vorgebrachte Gründe nochmals dargelegt (siehe z.B. I.6; naheliegende Lösung angesichts der Kombination von E4 und E2). Regel 99(2) EPÜ schließt nicht aus, dass neue Dokumente erstmalig im Beschwerdeverfahren eingereicht werden. Zudem ist es nicht notwendig, dass diese - bereits mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten - Dokumente in das Verfahren zugelassen werden (T 1915/09, Gründe 1.3 unter Verweis auf T 389/95, Gründe 1 und 3).

Zudem wird ausführlich auf die mangelnde Ausführbarkeit (Artikel 100 b, 83 EPÜ) der von der Einspruchsabteilung aufrecht erhaltenen Ansprüche eingegangen. Da aus dem Verfahrensablauf vor der Einspruchsabteilung nicht ausführlich geschlossen werden kann, dass die Einsprechende keinen Einwand unter Artikel 83 EPÜ betreffend diese Ansprüche mehr hatte, ist dieser Einwand eindeutig als Reaktion auf die Entscheidung zu

verstehen. Dabei wird versucht aufzuzeigen, dass das in die unabhängigen Ansprüche aufgenommene Merkmal nicht ausgeführt werden kann, da Angaben über Partikelgröße und Strömungsbedingungen fehlten.

Für die Kammer ist dieser Einwand auf jeden Fall verständlich und ausreichend begründet. Er würde auch genügen, die Zulässigkeit der Beschwerde zu begründen, da dem Begründungserfordernis der Regel 99(2) EPÜ bereits Rechnung getragen ist, wenn die Beschwerde hinsichtlich eines Beschwerdegrundes ausreichend substantiiert wurde (siehe T 846/01, Gründe 2).

Zusätzlich hat die Beschwerdeführerin 1 argumentiert, dass die aufrecht erhaltenen Ansprüche nicht als erfinderisch angesehen werden können. Dabei lief eine Argumentationslinie der Begründung darauf hinaus, zu zeigen, dass das in die Ansprüche aufgenommene Merkmal, falls ausführbar, durch übliche Versuche erreicht werden könne. In diesem Zusammenhang wurden auch Dokumente herangezogen, die bereits im Einspruchsverfahren vorhanden waren (z.B. E2 und E3). Die Beschwerdekammer kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Beschwerdeführerin auch hier ausreichend mit der erstinstanzlichen Entscheidung auseinandersetzt, da versucht wird, die Relevanz der darin zitierten Dokumente nochmals zu verdeutlichen. Auch diese Argumentation kann als ausreichend für eine zulässige Beschwerde angesehen werden. Ob diese Argumentationslinie relevant und stichhaltig ist, ist für die Frage der Zulässigkeit nicht von Bedeutung (siehe T 65/96, Gründe 1.1).

Gerade im Falle einer nur schwach begründeten Entscheidung der Einspruchsabteilung kann der Beschwerdeführer nicht darauf beschränkt werden, in

seiner Beschwerdebegründung nur die Begründung der Einspruchsabteilung aufzugreifen. Es ist vielmehr legitim und im Hinblick auf Art. 12(2) VOBK auch notwendig, die Angriffe bzw. Verteidigungslinien nochmals vorzutragen, auf die die Einspruchsabteilung nicht näher eingegangen ist.

Die Kammer kommt daher im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdebegründung ausreichend angibt, aus welchen Gründen die erstinstanzliche Entscheidung aufzuheben ist. Die entsprechenden Dokumente sind zitiert, sowie Textstellen angegeben (z.B E2 (Spalte 3, Zeilen 24 bis 53); E3 (Figuren 1 bis 3 und Seite 12, Zeile 33)). Zudem ist in der Beschwerdeschrift eindeutig formuliert, dass der Widerruf des Patentes beantragt wird. Die Bedingungen der Regel 99(2) EPÜ sind also erfüllt.

1.6 Da auch die anderen in der Regel 99 EPÜ aufgeführten Bedingungen gegeben sind, ist die Beschwerde zulässig.

2. Artikel 123(2) EPÜ

2.1 Artikel 12(2) VOBK

Wie bereits oben erwähnt (siehe Punkt 1.3), muß die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag des Beteiligten enthalten. Im vorliegenden Fall wurden in der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin 1 keine Angaben zu den Artikeln 100(c) EPÜ und 123(2) EPÜ gemacht. Die Beschwerdeführerin 1 hat lediglich auf die Ausführungen im Einspruchsverfahren verwiesen, die weiter aufrecht erhalten würden. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann jedoch ein Verweis auf vorheriges Vorbringen nicht als ausreichende Begründung angesehen werden (siehe z.B.

T 165/00, Gründe 2). Die Argumentation betreffend Artikel 100(c) EPÜ und 123(2) EPÜ, die mit dem Schreiben vom 20. Dezember 2013 vorgebracht wurde, ist deshalb als verspätet anzusehen.

## 2.2 Artikel 13 (1) und (3) VOBK

Gemäß Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens einer Partei nach der Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

Artikel 13(3) VOBK verlangt:

*"Änderungen des Vorbringens werden nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist."*

Die Argumente der Beschwerdeführerin 1 betreffend Artikel 123(2) EPÜ, die mit dem Schreiben vom 20. Dezember 2013 vorgebracht wurden, können als Reaktion auf die vorläufige Meinung der Beschwerdekammer gemäß Artikel 15(1) VOBK angesehen werden, da die Kammer in dieser Mitteilung darauf hingewiesen hat, dass Grund zur Annahme bestehe, dass der Einspruchsgrund unter Artikel 100(c) EPÜ nicht weiterverfolgt werde.

Die Beschwerdeführerin 1 hat in dem Schreiben nochmals betont, dass die in der ersten Instanz vorgebrachten Einwände bestehen blieben und hat sie nun auch erneut

dargelegt. Sie argumentierte während der mündlichen Verhandlung, dass sie eigentlich aus verfahrensökonomischen Gründen, die Einwände unter Artikel 100(c)/123(2) EPÜ nicht nochmals in der Beschwerdeschrift vorgebracht habe, da sie sich nicht von den vor der ersten Instanz vorgebrachten Argumenten unterschieden.

Die Kammer ist der Meinung, dass die Einwände hochrelevant sind. Es ist leicht erkennbar, dass die in der Entscheidung der Einspruchsabteilung zitierten Passagen der ursprünglichen Anmeldung (Seite 5, Zeilen 18 bis 22; Seite 7, Zeilen 18 bis 22 und Seite 2, Zeilen 8 bis 23) die Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen nicht offenbaren. Zudem ist der Einwand für alle sich zu dem Zeitpunkt im Verfahren befindlichen Anträge von Bedeutung.

Der Einwand ist auch leicht zu verstehen, da er im wesentlichen darauf hinausläuft, dass die in die unabhängigen Ansprüche aufgenommenen Merkmale nicht in dieser Allgemeinheit ursprünglich offenbart seien. Es handelt sich damit um den Einwand einer sogenannten Zwischenverallgemeinerung, auch wenn diese Bezeichnung nicht benutzt wurde. Solche Einwände sind vielfach in der Rechtssprechung beschrieben (siehe z.B. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage 2013, Kapitel II.E.1.2.) und können somit als allgemein bekannt angesehen werden. Zudem ist der Einwand betreffend das Streitpatent identisch mit den vor der Einspruchsabteilung vorgebrachten Einwänden.

Es stimmt nicht, dass gegen den unabhängigen Anspruch 5 des Streitpatents vor der Einspruchsabteilung im Hinblick auf das Merkmal "Öffnungen (17,27) bzw. Durchbrechungen zur Durchmischung" kein Einwand erhoben

wurde. Ein solcher ist vielmehr im Schreiben der Einsprechenden vom 6. Februar 2008 (unter Punkt 2.2) enthalten. Der Einwand wurde dann im Schreiben vom 20. Dezember 2013 (Punkt 2b) nochmals thematisiert. Er kann deshalb nicht als überraschend angesehen werden.

Hinzu kommt, dass derartige Einwände bei geänderten Ansprüchen in jedem Fall erwartet werden müssen, da Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, sowieso in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind (siehe G 9/91, Gründe 19.).

Auch wenn das Verfahren bereits weit fortgeschritten war, ist somit zu berücksichtigen, dass der erhobene Einwand keine schwierigen Fragen aufwirft und eigentlich auch relativ schnell behoben werden könnte. Die Kammer entschied deshalb, ihr Ermessen unter Artikel 13(1) und 13(3) VOBK derart auszuüben, dass die Argumente der Beschwerdeführerin 1 in das Verfahren aufgenommen werden und der Beschwerdeführerin 2 während der mündlichen Verhandlung ausreichend Zeit eingeräumt wird, um auf diesen Einwand reagieren zu können.

### 2.3 Hauptantrag

Anspruch 1 enthält die Merkmale "getrennte" Strömungswege und "eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen erreicht wird", die im ursprünglichen Anspruch 1 nicht vorhanden waren.

Es muss also geklärt werden, ob die Einführung dieser Merkmale in Anspruch 1 unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung WO-A-01/80978 hervorgehen. Ob dies für das Merkmal "getrennte" der Fall ist, kann



dahingestellt bleiben, da die Kammer aus folgenden Gründen zum Schluss kommt, dass dies für das andere Merkmal (... Durchmischung ...) nicht gilt.

- 2.3.1 Die in der Entscheidung der Einspruchsabteilung zitierten Passagen der ursprünglichen Anmeldung (Seite 5, Zeilen 18 bis 22; Seite 7, Zeilen 18 bis 22 und Seite 2, Zeilen 8 bis 23) offenbaren keine Durchmischung der Strömungen in **benachbarten** Strömungswegen. Auf Seite 5, Zeilen 18 bis 22 wird das Vermischen des Abgases mit einem weiteren Fluid beschrieben, was nichts mit dem Durchmischen benachbarter Strömungswege zu tun hat. Auf Seite 7, Zeilen 18 bis 22 wird nur erwähnt, dass das Auffangelement eine Vermischungsfunktion besitzen kann. Details über die zu vermischenden Strömungen werden hier nicht gegeben. Ebenso wenig wird auf Seite 2, Zeilen 8 bis 23 der ursprünglichen Anmeldung die Strömung benachbarter Strömungswege und deren Durchmischung erwähnt. Lediglich wird angegeben, dass es sich bei den in WO 91/01807 oder in WO 91/01178 offenbarten Elementen um Mischelemente handelt.

Eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen wird in der ursprünglichen Anmeldung nur in folgendem Satz (Seite 8, Zeile 31 bis Seite 9, Zeile 3) beschrieben:

*"Die Umlenkungen 15,16 sind vorzugsweise mit Öffnungen 17 in den strukturierten Blechlagen 11 kombiniert, **wodurch** sich stärkere Wirbel bilden und eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen 13 erreicht wird."* (Hervorhebung durch die Kammer).

Aus dieser Textstelle geht eindeutig hervor, dass die

Durchmischung der Strömungen eine Folge der Öffnungen in den strukturierten Blechlagen ist. Diese Öffnungen betreffen eine bevorzugte Ausführungsform (siehe "vorzugsweise") und nur für diese bevorzugte Ausführungsform wird eine Durchmischung der Strömungen erreicht. Zudem sind in dieser bevorzugten Ausführungsform die Öffnungen mit den Umlenkungen kombiniert und es ist diese Kombination, die sowohl zur Bildung stärkerer Wirbel führt als auch zur Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen.

Der Fachmann erkennt unmittelbar und eindeutig aus dieser Textstelle, dass die gewünschte Durchmischung der benachbarten Strömungswege nur erreicht werden kann, wenn die Umlenkungen mit Öffnungen in den Blechlagen kombiniert sind. In diesem speziellen Ausführungsbeispiel sind die Merkmale "Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen", "Öffnungen in den Blechlagen" und "Umlenkungen" eindeutig miteinander in Verbindung und nur deren Wechselwirkung scheint den gewünschten Effekt zu bewirken.

Der Fachmann hätte deshalb das Merkmal "Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen" nicht unabhängig von den Merkmalen "Öffnungen in den Blechlagen" und "Umlenkungen" verstanden.

Die Einführung des Merkmals "eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen erreicht wird" in Anspruch 1 ohne die untrennbar damit verbundenen Merkmale "Öffnungen in den Blechlagen" und "Umlenkungen" führt zu einer Verallgemeinerung, die so nicht in der ursprünglichen Anmeldung offenbart ist.

Es mag zwar sein, dass ein Fachmann versteht, dass eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen nur dann erreicht wird, wenn Öffnungen vorhanden sind, aber im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Verfahren zum Beseitigen von Ruß-Partikeln, was voraussetzt, dass eine spezifische Durchmischung der Strömungen erreicht werden kann, damit auch ein Effekt auf die Beseitigung der Rußpartikel erzielt wird. In diesem Kontext des "Beseitigen von Rußpartikeln" ist das Erreichen der gewünschten Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen nur in Kombination mit "Öffnungen in den Blechlagen" und "Umlenkungen" offenbart.

Die Kammer kommt zu dem Ergebnis, dass der Fachmann die erwähnte Textstelle nur so verstehen würde, dass das Erreichen der Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen einen positiven Effekt auf das Beseitigen der Rußpartikel hat. Um diesen Effekt zu erreichen sind die Öffnungen in den Blechlagen und die Umlenkungen wesentlich. Eine andersartige Ausführung in dem Kontext ist nicht offenbart, sodass das Merkmal, wonach eine "Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen erreicht wird", das das zu erzielende Ergebnis angibt, nicht aus dem spezifischen Kontext isoliert werden kann.

- 2.3.2 Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 kann der gleiche Effekt wie für das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2, erreicht werden. Dies geht aus folgender Textstelle hervor (Seite 9, Zeilen 6 bis 12):

*"Das Auffangelement ist aus einer strukturierten Blechlage 21 und einer glatten Blechlage 22 mit Durchbrechungen 28 aufgebaut und bildet frei durchgängige Strömungswege 23. Flügelähnliche*

*Umlenkungen 25,26 in Verbindung mit kurvenförmigen Öffnungen 27 führen zu **den gleichen Effekten wie oben beschrieben**. Die Durchbrechungen 28 in den glatten Blechlagen 22 unterstützen die Wirbelbildung und die Durchmischung von Abgasen in dem Auffangelement."* (Hervorhebung durch die Kammer).

In diesem Ausführungsbeispiel sind es also die flügelähnlichen Umlenkungen in Verbindung mit den kurvenförmigen Öffnungen, die zu den gleichen Effekten wie bei dem anderen Ausführungsbeispiel führen, d.h. zu stärkeren Wirbeln und einer Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen. Die Kombination der beiden Merkmale "flügelähnliche Umlenkungen" und "kurvenförmige Öffnungen" ist also wesentlich, um den gewünschten Effekt zu erhalten. Dieser Effekt wird noch durch Durchbrechungen in den glatten Blechlagen unterstützt.

So wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel erkennt der Fachmann auch hier, dass für das Erreichen der Strömungen in benachbarten Strömungswegen eine spezielle Anordnung im Auffangelement, nämlich "flügelähnliche Umlenkungen in Verbindung mit kurvenförmige Öffnungen", erforderlich sind.

- 2.3.3 Es ist eindeutig, dass der hier beschriebene Effekt der Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen im Kontext der Rußverminderung zu sehen ist. Nicht irgendwelche Strukturen sind geeignet, die gewünschte Durchmischung der benachbarten Strömungswege zu erreichen, sondern die in den Ausführungsbeispielen gezeigten. Diese ermöglichen die Durchmischung so, dass dabei ein positiver Effekt im Hinblick auf die Beseitigung der Rußpartikel entsteht. Der Fachmann würde aus der ursprünglichen Anmeldung nicht

zweifelsfrei erkennen, dass eine zur Rußverminderung geeignete Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen durch x-beliebige Strukturen erreicht werden kann.

Es ist zutreffend, dass Anspruch 1 ein Verfahrensanspruch 1 ist. Nirgends in der ursprünglichen Anmeldung ist jedoch offenbart, dass eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen durch irgendwelche, beliebige Maßnahmen erreicht werden kann. Vielmehr geht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung hervor, dass diese gewünschte Durchmischung nur dadurch erreicht werden kann, dass das Abgas entweder durch eine Struktur wie im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 gezeigt (Umlenkungen kombiniert mit Öffnungen in den strukturierten Blechlagen) oder durch eine Struktur wie im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 gezeigt (flügelähnliche Umlenkungen in Verbindung mit kurvenförmige Öffnungen) geleitet wird.

Die Kammer kommt deshalb zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung hervorgeht. Die Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ sind deshalb nicht erfüllt und der Hauptantrag ist somit nicht gewährbar.

#### 2.4 Hilfsantrag 1

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthält weiterhin das Merkmal "eine Durchmischung der Strömung in benachbarten Strömungswegen erreicht wird". Die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 durchgeführten Änderungen haben nicht zwangsläufig zur Folge, dass diese Durchmischung entweder durch Umlenkungen kombiniert mit

Öffnungen in den strukturierten Blechlagen oder durch flügelähnliche Umlenkungen in Verbindung mit kurvenförmige Öffnungen erreicht wird, da die vorgenommenen Änderungen nicht die Durchmischung in benachbarten Strömungswegen betreffen.

Deshalb kann diese Durchmischung auch in der Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 1 durch eine x-beliebige Öffnung erreicht werden, was so, aus den unter Punkt 2.3 angegebenen Gründen, nicht in der ursprünglichen Anmeldung offenbart ist.

Anspruch 1 erfüllt somit nicht die Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ.

Auch Hilfsantrag 1 ist deshalb nicht gewährbar.

## 2.5 Hilfsantrag 2

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 enthält das Merkmal "durch Öffnungen (17,27) und/oder Durchbrechungen eine Durchmischung der Strömung in benachbarten Strömungswegen erreicht wird".

Der Anspruch wurde also dahingehend spezifiziert, dass jetzt die Durchmischung entweder durch Öffnungen und/oder Durchbrechungen erreicht werden soll.

Wie unter Punkt 2.3 ausgeführt, sind jedoch nur Umlenkungen kombiniert mit Öffnungen in den strukturierten Blechlagen oder flügelähnliche Umlenkungen in Verbindung mit kurvenförmige Öffnungen als strukturelle Merkmale offenbart, die eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen ermöglichen. Der Fachmann würde daraus nicht eindeutig erkennen, dass irgendwelche Öffnungen

die gleiche Funktion übernehmen können, da nur diese spezifischen offenbarten Anordnungen geeignet scheinen den gewünschten Effekt der Durchmischung zu erreichen (siehe Punkt 2.3).

Durchbrechungen sind nur als Teil der glatten Blechlagen ursprünglich offenbart und dienen generell der Durchmischung von Abgasen in dem Auffangelement (siehe Seite 9, Zeilen 10 bis 12 der ursprünglichen Anmeldung). Aus dieser Textstelle sowie aus Figur 3 ist eindeutig ersichtlich, dass es nicht die Durchbrechungen sind, die zur Durchmischung benachbarter Strömungen führen, sondern die flügelähnlichen Umlenkungen in Verbindung mit kurvenförmigen Öffnungen.

Wie bereits für Hilfsantrag 1 ausgeführt bewirken die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 durchgeführten anderen Änderungen nicht, dass diese Durchmischung zwangsläufig entweder durch Umlenkungen kombiniert mit Öffnungen in den strukturierten Blechlagen oder durch flügelähnliche Umlenkungen in Verbindung mit kurvenförmige Öffnungen erreicht wird, da diese Änderungen nicht die Durchmischung in benachbarten Strömungswegen betreffen.

Anspruch 1 erfüllt somit nicht die Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ.

Hilfsantrag 2 ist deshalb ebenfalls nicht gewährbar.

## 2.6 Hilfsantrag 3

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthält, wie Hilfsantrag 2, das Merkmal "durch Öffnungen (17,27) und/oder Durchbrechungen eine Durchmischung der Strömung in benachbarten Strömungswegen erreicht wird".

Da die in Anspruch 1 eingeführte Spezifizierung sich nicht auf dieses Merkmal des Durchmischens auswirkt sind die für Hilfsantrag 2 gemachten Einwände weiterhin gültig.

Anspruch 1 erfüllt somit nicht die Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ.

Auch Hilfsantrag 3 ist deshalb nicht gewährbar.

## 2.7 Hilfsantrag 7

Dieser Antrag enthält wie der Hauptantrag wieder das Merkmal "eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen erreicht wird".

Da die gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags durchgeführten Änderungen im Anspruch 1 des Hilfsantrags keine Auswirkungen auf dieses Merkmal haben, ist die für Anspruch 1 des Hauptantrags vorgebrachte Argumentation weiterhin gültig (siehe Punkt 2.3).

Anspruch 1 erfüllt somit nicht die Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ.

Hilfsantrag 7 ist deshalb schließlich ebenfalls nicht gewährbar.



3. Rüge nach Regel 106 EPÜ unter Hinweis auf das Verschlechterungsverbot (*reformatio in peius*)

3.1 Obwohl es sich um von beiden Seiten eingelegte Beschwerden handelt, ist die Beschwerdeführerin 2 der Auffassung sich unter zwei Gesichtspunkten auf das Verschlechterungsverbot berufen zu können:

(1) Hypothese 1: Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 ist nicht zulässig.

Die Beschwerdeführerin 2 argumentierte wie folgt: Würde die Kammer die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 für nicht zulässig erklären, wäre die Beschwerdeführerin 2 alleinige Beschwerdeführerin und könnte die *reformatio in peius* geltend machen.

Werde dann anschließend die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 zurückgewiesen, so könne die Beschwerdeführerin 2 nicht schlechter gestellt werden als vor Einlegung der Beschwerde. Demgemäß wäre das Patent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 7 aufrechtzuerhalten. Hilfsantrag 7 entspricht dem seinerzeitigen Hilfsantrag 1, der von der Einspruchsabteilung als EPÜ-konform angesehen wurde. In diesem Umfang genieße die Beschwerdeführerin 2 daher Bestandsschutz, wenn eine zulässige Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 nicht vorliege.

(2) Hypothese 2: Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 ist zulässig.

Auch in diesem Fall sei die Kammer, laut Beschwerdeführerin 2, nicht befugt, in der Sache über den Hilfsantrag 7 (also Hilfsantrag 1 vor der Einspruchsabteilung) zu entscheiden. Denn die Artikel

100 c EPÜ / Artikel 123(2) EPÜ seien für diesen Hilfsantrag 7 nicht mehr zur Disposition gestanden, da die Einspruchsabteilung den Gegenstand des Hilfsantrags 7 für EPÜ-konform gehalten habe und die Beschwerdeführerin 1 ihren Einwand gemäß Artikel 100 c EPÜ / Artikel 123(2) EPÜ nicht aufrecht erhalten habe.

Lasse die Kammer den erst nach Erhalt des Bescheids vom 22. Juli 2013 erneut erhobenen diesbezüglichen Einwand in das Verfahren zu und prüfe Hilfsantrag 7 dementsprechend, so verstoße sie gegen das Verschlechterungsverbot und begehe einen schwerwiegenden Verfahrensfehler gemäß Regel 104 b EPÜ, da die Kammer "ohne relevanten Antrag" (gemäß Regel 104 b EPÜ) keine Befugnis zur Überprüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung habe.

Laut Regel 104 b EPÜ kann ein schwerwiegender Verfahrensmangel nach Artikel 112a Absatz 2d EPÜ vorliegen, wenn die Beschwerdekammer über die Beschwerde entschieden hat, ohne über einen hierfür relevanten Antrag zu entscheiden.

- 3.2 Die Beschwerdeführerin 2 hat ihre Rügepflicht nach Regel 106 EPÜ vorschriftsmäßig erfüllt, da der Verfahrensmangel während des Beschwerdeverfahrens beanstandet wurde.

Die Kammer hat den Einwand der Beschwerdeführerin 2 aus folgenden Gründen zurückgewiesen (Regel 106 EPÜ):

- 3.3 Was die *reformatio in peius* anbelangt, so weist die Kammer auf Folgendes hin:

Gemäß G 9/92 (Gründe 10.) kann jemand, der sich gegen eine Entscheidung der ersten Instanz nicht innerhalb

der Beschwerdefrist beschwert, nicht das - unbefristete - Recht zu Anträgen beanspruchen, die in ihrer Tragweite einem Beschwerdeantrag entsprechen, und damit die Stellung eines Beschwerdeführers einnehmen.

Dieser Grundsatz gilt also nur, wenn sich im Beschwerdeverfahren nicht beide Parteien (Einsprechende und Patentinhaberin) gegen die Entscheidung der ersten Instanz beschweren.

Im vorliegenden Fall haben jedoch sowohl die Einsprechende (Beschwerdeführerin 1) als auch die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin 2) gegen die Entscheidung der ersten Instanz Beschwerde eingereicht und beide Beschwerden sind zulässig. Zudem ist es eindeutig, dass der Antrag der Beschwerdeführerin 1 darin besteht, das Patent zu widerrufen, was also gleichbedeutend damit ist, alle Anträge der Beschwerdeführerin 2 zurückzuweisen (siehe Beschwerdeschrift vom 27. Januar 2010).

Dies geht auch eindeutig aus der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin 1 hervor, sodass dies auch für den jetzigen Hilfsantrag 7 gelten muss, da Punkt IV der Beschwerdebegründung sich ausschließlich mit dem Antrag befasst, der von der Einspruchsabteilung aufrecht erhalten wurde (jetziger Hilfsantrag 7).

- 3.4 Soweit die Beschwerdeführerin 2 der Meinung ist, dass die Kammer nicht befugt gewesen wäre, Hilfsantrag 7 unter dem Gesichtspunkt der Artikel 100 (c) / 123(2) EPÜ zu überprüfen, weist die Kammer auf Folgendes hin:

Es handelt sich insoweit nicht um einen neuen Einspruchsgrund, der ohne Einverständnis der Patentinhaberin nicht aufgenommen werden dürfte (siehe

G 9/91; Gründe 18).

Der Einwand unter Artikel 100(c) EPÜ wurde vielmehr bereits im Einspruchsverfahren vorgebracht und wurde nicht zurückgenommen. Soweit er zunächst nur in unzureichender Weise im Rahmen einer pauschalen Verweisung in das Beschwerdeverfahren übernommen und erst in Reaktion auf den Bescheid der Kammer ausführlich bestätigt wurde, hat die Ermessensabwägung der Kammer im Rahmen von Art. 13 VOBK ergeben, dass der Einwand in das Beschwerdeverfahren zuzulassen ist (vgl. oben Entscheidungsgründe 2.2).

Die im Anspruch 1 des Streitpatents durch die Einsprechende angegriffenen Merkmale "getrennte" Strömungswege und "eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen erreicht wird" sind weiterhin im Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 enthalten, sodass es eindeutig erscheint, dass der Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ hinsichtlich des Hilfsantrags 7 berechtigt ist. Es mag sein, dass in der Entscheidung der Einspruchsabteilung angegeben ist, dass die Einsprechende keine Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ hat (zweiter Punkt 3.). Diese Einschränkung kann jedoch nur so verstanden werden, dass sie die aus den ursprünglichen Ansprüchen 3 und 4 in Anspruch 1 des Streitpatents aufgenommenen Merkmale betrifft; denn die Begründung unter Punkt 1 der Entscheidung der Einspruchsabteilung zeigt eindeutig, dass der Einwand gegenüber den Merkmalen "getrennte" Strömungswege und "eine Durchmischung der Strömungen in benachbarten Strömungswegen erreicht wird" nicht zurückgenommen wurde. Zudem geht auch aus dem Schreiben der Beschwerdeführerin 1 vom 20. Dezember 2013 hervor, dass Einwände unter Artikel 123(2) auch für den Hilfsantrag 7 gelten (siehe letzter Punkt unter 2.).

Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, sind ohnehin in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) EPÜ) zu prüfen (siehe G 9/91, Gründe 19.).

Da es sich beim Hilfsantrag 7 um geänderte Ansprüche handelt, müssen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ in jedem Fall überprüft werden.

Die Kammer kann deshalb nicht erkennen, wieso im vorliegenden Fall eine Verletzung des Verschlechterungsverbot oder ein schwerwiegender Verfahrensfehler im Sinne der Regel 104b EPÜ vorliegen soll.

4. Kostenverteilung (Artikel 104(1) EPÜ)

Artikel 16 VOBK

Artikel 16 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) lautet wie folgt:

"(1) Vorbehaltlich Artikel 104 Absatz 1 EPÜ kann die Kammer auf Antrag anordnen, dass ein Beteiligter die Kosten eines anderen Beteiligten teilweise oder ganz zu tragen hat. Unbeschadet des Ermessens der Kammer gehören hierzu die Kosten, die entstanden sind durch

- a) Änderungen gemäß Artikel 13 am Vorbringen eines Beteiligten gemäß Artikel 12 Absatz 1;
- b) Fristverlängerung;
- c) Handlungen oder Unterlassungen, die die rechtzeitige und effiziente Durchführung der mündlichen Verhandlung beeinträchtigen;

- d) Nichtbeachtung einer Anweisung der Kammer;
- e) Verfahrensmissbrauch."

Im vorliegenden Fall macht die Beschwerdeführerin 2 vor allem den unter a) aufgeführten Grund geltend, da die vielen neuen Dokumente und vielen Argumentationslinien zu einem erheblichen Arbeitsaufwand geführt hätten.

Die Kammer kann dem nicht folgen, da die neuen Dokumente nicht wirklich relevant sind für die Entscheidungsfindung. In der vorläufigen nichtbindenden Meinung der Beschwerdekammer unter Artikel 15(1) VOBK wurde bereits darauf hingewiesen, dass, angesichts der breiten Formulierung der unabhängigen Ansprüche, wahrscheinlich keiner der damals vorliegenden Anträge, selbst bei Betrachtung nur der im Einspruchsverfahren vorhandenen Dokumente, gewährbar sei. Trotzdem wurde als Reaktion darauf kein einziger Antrag eingereicht, in dem ein neuer unabhängiger Anspruch vorhanden war.

Spätestens nach dem Schreiben der Beschwerdeführerin 1 vom 20. Dezember 2013 hätte die Beschwerdeführerin 2 nochmals auf die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ aufmerksam werden können. Wie oben aufgeführt (siehe Punkt 2.2), handelt es sich bei den gemäß Artikel 13 VOBK gemachten Änderungen des Vorbringens um relativ einfache Einwände, die bereits in der Entscheidung der Einspruchsabteilung diskutiert worden waren. Die Kammer kann nicht erkennen, wieso die Aufnahme dieser Argumente in das Verfahren erhöhte Kosten für die Beschwerdeführerin 2 verursacht haben soll. Die Beschwerdeführerin 2 hatte in der mündlichen Verhandlung, die von beiden Parteien beantragt wurde, mehrfach die Möglichkeit, auf alle vorgebrachten Einwände zu reagieren.

Die Länge der mündlichen Verhandlung und die möglicherweise damit verbundenen Kosten lässt sich also nicht alleine durch die Diskussion über Artikel 123(2) EPÜ rechtfertigen, sondern liegt auch daran, dass nicht schon nach Erhalt des Bescheids der Kammer, sondern erst als Reaktion auf die einleitenden Worte des Vorsitzenden während der mündlichen Verhandlung neue Anträge gestellt wurden.

Da ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem verspäteten Vorbringen unter Artikel 13 VOBK und etwaigen damit verbundenen Kosten nicht festzustellen ist, ist eine anderweitige Kostenverteilung nicht veranlasst.

Auch ist kein anderer triftiger Grund erkennbar, der gegen den Grundsatz spräche, dass jeder seine eigene Kosten trägt.

Deshalb kann dem Antrag der Beschwerdeführerin 2 nicht stattgegeben werden.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angegriffene Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag auf Kostenverteilung wird abgelehnt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

G. Rath

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt