

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 29. Juni 2023**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0702/19 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 13705384.9

**Veröffentlichungsnummer:** 2802754

**IPC:** F01N3/021, F01N3/035, F01N3/10,  
F01N3/20, F01N13/00, F01N13/02,  
F02B37/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
MOTORBLOCK-ANORDNUNG MIT EINEM ABGASSYSTEM

**Patentinhaberin:**  
Mercedes-Benz Group AG

**Einsprechende:**  
Volkswagen Aktiengesellschaft

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 56  
VOBK Art. 12(4)

**Schlagwort:**  
Erfinderische Tätigkeit - (nein) - Could-would approach

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

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

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0702/19 - 3.2.06**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06**  
**vom 29. Juni 2023**

**Beschwerdeführerin:** Volkswagen Aktiengesellschaft  
(Einsprechende) Berliner Ring 2  
38440 Wolfsburg (DE)

**Vertreter:** Volkswagen Aktiengesellschaft  
Patentabteilung  
Brieffach 1770  
38436 Wolfsburg (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Mercedes-Benz Group AG  
(Patentinhaberin) Mercedesstraße 120  
70372 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** Hofstetter, Schurack & Partner  
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei  
PartG mbB  
Balanstrasse 57  
81541 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 2802754 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 11. Januar 2019.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Harrison  
**Mitglieder:** T. Rosenblatt  
W. Ungler

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, in der festgestellt wurde, dass das Europäische Patent 2 802 754 in geänderter Fassung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.
- II. Die Parteien wurden zur mündlichen Verhandlung geladen.
- III. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) wurden die Parteien über die vorläufige Beurteilung der Sache durch die Beschwerdekammer informiert.
- IV. Die mündliche Verhandlung fand am 29. Juni 2023 statt.
- V. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 38 aufrecht zu erhalten.

- VI. Anspruch 1 in der von der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen Fassung (Hauptantrag) hat folgenden Wortlaut (Merkmalsgliederung in eckigen Klammern hinzugefügt entsprechend Absatz 1.10.2 der angefochtenen Entscheidung):

"[M1] Motorblock-Anordnung (1) mit einem Motorblock (2) und einem Abgassystem (3),

[M2] wobei das Abgassystem (3) - in Strömungsrichtung eines Abgasstroms gesehen - hintereinander angeordnet einen Abgasturbolader (5), [M3] einen Oxidationskatalysator (7), [M4] eine Zugabeeinrichtung (9) für Harnstoff-Wasser-Lösung, [M5] einen Partikelfilter (43) und [M6] einen SCR-Katalysator (45) umfasst, [M7] wobei der Abgasturbolader (5), der Oxidationskatalysator (7), die Zugabeeinrichtung (9) für Harnstoff-Wasser-Lösung, der Partikelfilter (43) und der SCR-Katalysator (45) gemeinsam entlang einer Seite des Motorblocks (2) an demselben angeordnet sind, [M8] wobei die Seite im Wesentlichen senkrecht zu einer Abtriebseite (15) des Motorblocks (2) orientiert ist und [M9] der Abgasturbolader (5) im Wesentlichen oberhalb eines Abgaskrümmers (25) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass [M10] der Abgasturbolader (5), der Oxidationskatalysator (7), die Zugabeeinrichtung (9) für Harnstoff-Wasser-Lösung, der Partikelfilter (43) und der SCR-Katalysator (45) so relativ zueinander angeordnet sind, dass der Abgasstrom von einem Austritt aus dem Abgasturbolader (5) bis zu einem Austritt aus dem SCR-Katalysator (45) mindestens eine Umlenkung um etwa 180° erfährt."

Der jeweilige Wortlaut des geänderten Anspruchs 1 entsprechend Hilfsanträgen 1 bis 20 und 22 bis 38 ist für die vorliegende Entscheidung nicht relevant und wird daher hier nicht wiedergegeben. Anspruch 1 des Hilfsantrags 21 ist gegenüber Anspruch 1 des Hauptanspruchs nicht geändert.

VII. Folgender von den Parteien herangezogener Stand der Technik ist für die vorliegende Entscheidung relevant:

D2 : DE 10 2009 043 085 A1

D3 : WO 2005/016497 A1

D4 : "Der neue 2,0l TDI® zur Erfüllung der amerikanischen Emissionsgesetze in Volkswagens neuem Passat", J. Kahrstedt et al., Seiten 127-155, "Fortschritt-Berichte", VDI Reihe 12, Nr. 735, Bd. 1, 32. Internationales Wiener Motorensymposium, 2011

- VIII. Die Argumente der Beschwerdeführerin, soweit sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden.

#### *Hauptantrag*

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei ausgehend von D2 als nächstliegendem Stand der Technik zum Beispiel durch D3 nahegelegt. Die Merkmale M4 und M6 seien aus D2 nicht bekannt. Die ausgehend von D2 zu lösende Aufgabe sei es, den NOx-Reinigungsgrad der Abgasanlage zu verbessern. Aus D3 erhalte der Fachmann die notwendigen Hinweise zur anspruchsgemäßen Lösung. Die Begründung der Einspruchsabteilung berücksichtigte einerseits den Inhalt der D3 nur ungenügend und beruhte darüber hinaus auf der Anwendung fehlerhafter Kriterien bei der Frage, ob der Fachmann die Kombination von D2 mit D3 vorgenommen hätte. Die Existenz weiterer alternativer Kombinationsmöglichkeiten sei diesbezüglich irrelevant. Die Einspruchsabteilung habe unzulässigerweise einen Hinweis gefordert, der den Fachmann die aus D3 bekannte Lösung eines integrierten Partikelfilters mit SCR-Beschichtung gegenüber alternativen Maßnahmen, wie z.B. durch D4 offenbart, vorziehen lassen würde. Es sei auch nicht nachgewiesen, dass ein möglicherweise zu erwartender Ammoniak schlupf Probleme bei der Abgasrückführung bereiten würde. Darüber hinaus seien dem Fachmann in D2 und D3 Mittel an die Hand gegeben, mit denen dem gegebenenfalls entgegengewirkt werden könnte.

*Hilfsanträge 1 bis 38*

Die Hilfsanträge seien nur strukturell erläutert, blieben aber ohne Begründungen hinsichtlich ihrer angeblichen Patentfähigkeit.

- IX. Die Argumente der Beschwerdegegnerin, soweit sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden.

*Hauptantrag*

Die Merkmale M4 und M6 und die Merkmale M7 und M10, soweit diese Merkmale M4 und M6 betreffen, seien in D2 nicht offenbart. Auch sei allenfalls ein allgemeiner Katalysator stromab des Turboladers offenbart, aber kein Oxidationskatalysator nach Merkmal M3. Die objektive Aufgabe sei wie von der Einspruchsabteilung angenommen, den NO<sub>x</sub>-Reinigungsgrad der Abgasanlage weiter zu verbessern. Der von D2 ausgehende Fachmann würde die Lehre aus D3 im Lichte der Aufgabe, den NO<sub>x</sub>-Reinigungsgrad zu verbessern, nicht heranziehen, da er auch auf weitere, alternative technische Lösungen wie beispielsweise eine NO<sub>x</sub>-Falle hätte stoßen können. Wenn überhaupt würde der Fachmann das aus D3 bekannte Abgassystem stromab der Klappe anordnen, an der der Abgasstrom zwischen Abgasrückführung und Abführung an die Umgebung aufgeteilt wird. Eine Anordnung stromauf dieser Klappe hätte eine Rückführung von ungenutztem Ammoniak in den Zweig der Abgasrückführung zur Folge. Dies müsse aber vermieden werden, wie auch aus der D4 ersichtlich sei. Darüber hinaus fehle es in der Anordnung nach D2 an Platz um die SCR-Komponenten vor der Klappe zu installieren. Außerdem würde bei einer Installation des für die Harnstoffeinspritzung

erforderlichen Injektors in der aus D2 bekannten Vorrichtung letzterer nicht mehr entsprechend Merkmal M7 angeordnet werden können.

## **Entscheidungsgründe**

### *Hauptantrag*

1. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung der angefochtenen Zwischenentscheidung ist erfolgreich, weil die Begründung der Einspruchsabteilung über das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 einer Überprüfung durch die Beschwerdekammer nicht standhält.

Die Kammer ist nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von D2 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D3 nahegelegt ist und somit nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

- 1.1 D2 offenbart in Figur 1 eine Motorblockanordnung, die unbestritten ein Abgassystem mit den weiteren Merkmalen M2, M5, M7, M8, M9 und M10 offenbart, wobei M7 und M10 zumindest insoweit offenbart sind, als sie die Anordnung der Merkmale M2 und M5 und die Anordnung eines nicht weiter spezifizierten Katalysators entsprechend Merkmal M3 (siehe unten) betreffen. Das Abgassystem der aus D2 bekannten Motorblock-Anordnung weist darüber hinaus eine (vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht ausgeschlossene) Abgasrückführung ("AGR") auf.

Wie richtig in der Zwischenentscheidung festgestellt,

unterscheidet sich die Motorblock-Anordnung nach Anspruch 1 von der in Figur 1 der D2 gezeigten durch die Merkmale M4 und M6.

Die Beschwerdegegnerin bezweifelte erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer die Offenbarung des Merkmals M3 in der aus D2 bekannten Anordnung, weil der dort stromabwärts des Turboladers angeordnete Katalysator nicht explizit als Oxidationskatalysator offenbart sei. Sie hat aber ebenfalls zugegeben, dass dieses möglicherweise unterscheidende Merkmal keinen entscheidenden Einfluss auf die Frage erfinderischer Tätigkeit haben würde. In der Tat gehören Oxidationskatalysatoren an dieser Position eines Abgassystems, nach einem Turbolader, unbestritten zum Stand der Technik und könnten keine erfinderische Tätigkeit begründen. Deswegen wird dieses Merkmal im weiteren keine besondere Berücksichtigung mehr finden.

- 1.2 Die Abgasrückführung der D2 dient bekanntermaßen dem Zweck bei der Verbrennung im Motor die Erzeugung von Stickoxiden ( $\text{NO}_x$ ) zu reduzieren. Die Anordnung eines zusätzlichen SCR-Katalysators (zusammen mit der hierzu benötigten Zugabeeinrichtung für eine Harnstoff-Wasser-Lösung) im Abgassystem reinigt das entstehende Abgas von den, trotz Abgasrückführung, weiterhin erzeugten Stickoxiden.

Die Parteien waren sich im Wesentlichen einig, dass ausgehend von D2 als nächstliegendem Stand der Technik und auf Grundlage der unterscheidenden Merkmale eine objektive Aufgabe darin gesehen werden kann, den Stickoxid-Reinigungsgrad der Abgasanlage weiter zu verbessern. Diese Aufgabe wurde auch in der angefochtenen Zwischenentscheidung zugrundegelegt. Die Kammer sieht keinen Grund von der formulierten Aufgabe

abzuweichen.

Die Beschwerdegegnerin hat zwar in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer darauf hingewiesen, dass die Anordnung eines SCR-Systems entsprechend Merkmal M7 auch noch den weiteren technischen Effekt einer anfänglich raschen Erwärmung und, im weiteren Betrieb des Motors, ein Warmhalten der Komponenten des SCR-Systems ermögliche, was eine besonders effiziente und effektive Entsorgung der Stickoxide bewirken würde. Allerdings ist die Kammer nicht davon überzeugt, dass dies eine besondere Berücksichtigung bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe erfordert. Einerseits offenbart D2 bereits aus ähnlichen Beweggründen die Anordnung der dort das Abgasreinigungssystem bildenden Komponenten möglichst nah am Motorblock, insbesondere in unmittelbarer Nähe zum Abgaskrümmer (siehe zum Beispiel Absatz 47), worauf auch die Beschwerdeführerin hingewiesen hat. Andererseits lässt sich mangels vorliegender Vergleichsdaten und hinsichtlich der nur sehr allgemein definierten Komponenten des Abgassystems von Anspruch 1 über den Grad der Effizienz der Stickoxid-Reinigung keine eindeutige Aussage treffen, so dass nur von einer allgemein zu erwartenden Verbesserung ausgegangen werden kann.

- 1.3 Auch die Einspruchsabteilung hat erkannt, dass der Fachmann auf der Suche nach einer Lösung für die gestellte Aufgabe das aus D3 bekannte Stickoxid-Reinigungssystem, bestehend aus Partikelfilter mit integriertem SCR-Katalysator und einer stromauf dazu angeordneten Zugabeeinrichtung für wässrige Harnstofflösung, hätte berücksichtigen können.

Wie die Beschwerdeführerin allerdings überzeugend und

im Widerspruch zur Meinung der Einspruchsabteilung vorgetragen hat, hätte der Fachmann die aus D3 bekannte Lösung in der Tat auch berücksichtigt und in D2 eingesetzt und wäre damit in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangt.

D3 gibt dem Fachmann explizite Hinweise für die anspruchsgemäße Lösung der gestellten Aufgabe (z.B. Seite 3, Zeilen 1-16 und Seite 5, Zeilen 24-30). D3 offenbart hierfür einen mit einem SCR-Katalysatormaterial beschichteten Partikelfilter (Seite 2, Zeilen 13 bis 16 und Seite 5, Zeilen 24-30). Eine solche (integrierte) Ausführungsform ist unbestritten vom Anspruch 1 nicht ausgeschlossen (siehe auch Anspruch 3). Der D3 folgend hätte der Fachmann also den in D2 angeordneten Partikelfilter durch den aus D3 bekannten, mit einem SCR-Katalysatormaterial beschichteten Partikelfilter ersetzt. Die integrierte Ausführung von Partikelfilter und SCR-Katalysator ist in D3 darüber hinaus auch als besonderes platzsparend beschrieben (z.B. Seite 3, Zeilen 11-16). Reduzierung des Bauraumbedarfs ist wiederum auch ein in D2 berücksichtigtes Kriterium (siehe beispielsweise Absätze 16 oder 17). Hinweise, die den Fachmann direkt zu einer Kombination von D2 und D3 veranlassen, sind also entgegen der Meinung der Einspruchsabteilung zur Genüge vorhanden.

Beim naheliegenden Ersatz des in D2 verwendeten Partikelfilters durch einen integrierten Partikelfilter mit SCR-Katalysator gemäß D3 hätte der Fachmann die ebenfalls für die Durchführung des SCR-Verfahrens benötigte Zugabeeinrichtung für wässrige Harnstofflösung notwendigerweise stromauf des beschichteten Partikelfilters positionieren müssen (siehe z.B. Seite 5, Z. 29-30 der D3). Der unbestritten

einzig mögliche Ort in D2 liegt im Bereich des Überströmgehäuses zwischen dem Katalysator 12 und dem Partikelfilter/SCR-Katalysator. Um eine möglichst gute Durchmischung für die in den Abgasstrom zu injizierende wässrige Harnstofflösung zu erreichen, hätte der Fachmann auf Grundlage fachmännischer Überlegungen auch eine Anordnung eher entfernt vom Eintritt des beschichteten Partikelfilters gewählt. Dabei hätte er die Zugabeeinrichtung auch entsprechend Merkmal M7, im weitesten Sinne, entlang einer Seite des Motorblocks an demselben angeordnet (siehe hierzu auch unten 1.6). Er wäre somit in naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand gelangt.

- 1.4 In der Existenz möglicherweise ebenfalls naheliegender Alternativen zu einem SCR-Katalysator (z.B. NO<sub>x</sub>-Fallen), die die Einspruchsabteilung unter anderem zu ihrer Schlussfolgerung leitete, dass der Fachmann die Kombination der Lehre aus D3 mit der aus D2 bekannten Anordnung nicht in Betracht ziehen würde, erkennt die Kammer jedenfalls keinen Grund, der belegen könnte, dass die Kombination von D2 mit D3 für den Fachmann deshalb nicht naheliegt. Die Auswahl aus einer Reihe naheliegender Alternativen begründet in der Regel keine erfinderische Tätigkeit.
- 1.5 Die weitere Feststellung der Einspruchsabteilung, dass sich der Fachmann mit der Positionierung der Komponenten des aus D3 bekannten NO<sub>x</sub>-Reinigungssystems in der Anordnung aus D2 auseinandersetzen hätte müssen, ist zwar richtig. Allerdings hat die Einspruchsabteilung dann aufgrund einer bekannten alternativen Lösung (aus D4, Abbildung 22) ein nirgends explizit beschriebenes Problem identifiziert, welches den Fachmann mangels eines erforderlichen expliziten Vorzugshinweises in D3 gegenüber der alternativen

Lösung aus D4 von der anspruchsgemäßen Kombination der Merkmale aus D2 und D3 abgehalten hätte. Abgesehen davon, dass wie oben bereits dargelegt explizite Hinweise in D3 für eine anspruchsgemäße Kombination vorhanden sind und die Existenz alternativer Lösungen in der Regel keine erfinderische Tätigkeit begründen kann, steht auch dieses von der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren weiter vertretene Argument der Schlussfolgerung der Kammer nicht entgegen.

Wie die Kammer bereits oben festgestellt hat, schließt einerseits Anspruch 1 eine Abgasrückführung nicht aus.

Andererseits ist weder in D4 noch in irgendeinem anderen im Verfahren genannten Dokument die Gefahr einer möglichen Verschleppung nicht verbrauchten Ammoniaks in den Abgasrückführungszweig und/oder in den Verbrennungstrakt des Motors erörtert. Allein aus der Abbildung 22 der D4 (Seite 147) kann nicht geschlossen werden, aus welchen Gründen die dort gezeigte Anordnung der Harnstoffeinspritzung und des SCR-Katalysators stromab der Abzweigung der Abgasrückführung, im Zweig für das an die Umwelt abzuführende Abgas, gewählt wurde. Die Beschwerdegegnerin hat für ihre Behauptung schädlicher Effekte durch Ammoniak bei der Verbrennung im Motor oder einer Verschlammung oder Versottung der Komponenten im Abgasrückführungszweig keinen Nachweis erbracht.

Des Weiteren kann aus dem Erkennen solcher Probleme oder negativer Folgen allein auch noch nicht geschlossen werden, dass der Fachmann eine entsprechende Kombination nicht vornehmen würde, bzw. dass sie nicht naheliegend wäre. Das Abwägen von Vor- und Nachteilen gehört zur normalen fachmännischen Praxis. Vielmehr ist zu prüfen, ob der Fachmann im

Rahmen normaler fachmännischer Überlegungen solche Probleme in naheliegender Weise, auf Grundlage seines Fachwissen, durch routinemäßiges Handeln oder auf Grundlage weiterer Hinweise im herangezogenen Stand der Technik löst.

Im vorliegenden Fall wäre anstelle der von der Einspruchsabteilung aufgeworfenen Frage nach einem konkreten Hinweis in D2 oder D3 auf einen Vorzug gegenüber einer alternativen Lösung nach D4 vielmehr zu fragen gewesen, ob aus dem allgemeinen Fachwissen, D2 oder aus D3 Maßnahmen bekannt sind, wie möglicherweise auftretende Probleme mit Ammoniakschlupf gegebenenfalls zu vermeiden wären und ob diese ohne weiteres erfinderisches Zutun bei der Kombination angewandt und damit trotzdem in naheliegender Weise zur anspruchsgemäßen Merkmalskombination führen würden. Wie auch die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, sind dem Fachmann in D2 und D3 Maßnahmen an die Hand gegeben, wie Ammoniakschlupf und sich daraus möglicherweise ergebende Nachteile gegebenenfalls vermieden oder reduziert werden könnten, nämlich z.B. durch einen zusätzlichen Oxidationskatalysator stromab des integrierten Partikelfilters/SCR-Katalysators, siehe D3, Seite 10, oder durch eine entsprechende Steuerung des rückgeführten Abgasvolumens, siehe z.B. Absätze 51 und 56 der D2. Folglich würden gegebenenfalls notwendige Anpassungen aufgrund von Ammoniakschlupf nicht über den Rahmen fachüblichen Handelns hinausgehen.

- 1.6 Das weitere Argument der Beschwerdegegnerin, wonach die Anordnung der Zugabeeinrichtung für die wässrige Harnstofflösung im Bereich des Überströmgehäuses der D2, zu einem Gegenstand führen würde, der nicht das

Merkmal M7 erfülle, überzeugt die Kammer auch nicht.

Dieses Argument beruht auf einer ungebührend engen Auslegung des Ausdrucks "gemeinsam entlang einer Seite des Motorblocks (2) an demselben angeordnet sind". Der Ausdruck würde nach Auffassung der Beschwerdegegnerin bedeuten, dass die Normalprojektion der Kontur der Zugabeeinrichtung auf den Schattenwurf des Motorblocks zum überwiegenden Teil in den Grenzen des Schattenwurfs des Motorblocks liegen müsse. Die Kammer kann der Beschwerdegegnerin zwar dahingehend zustimmen, dass eine solche Auslegung durch Figur 1 des Streitpatents gestützt wäre. Das allein ist aber kein Grund für eine entsprechend enge Auslegung. Vielmehr findet die Kammer, dass mangels einer entsprechend einschränkenden Definition im Anspruch bei gebührender technisch sinnvoller Lesart des zitierten Wortlauts und im Zusammenhang mit dem Merkmal M8 nur verstanden werden kann, dass die betreffenden Komponenten gemeinsam entlang einer Seite am Motorblock angeordnet sind und nicht an vom Motorblock entfernteren und damit kühleren Stellen, zum Beispiel außerhalb des Motorraums, im Unterboden (siehe zum Beispiel Absatz 6 des Streitpatents). Es wird vom Wortlaut weder ausgeschlossen, dass sich die Projektion einzelner Komponenten über die Grenzen des Schattenwurfs des Motorblocks in überwiegendem Maße hinaus erstrecken kann, noch ist es dem Wortlaut nach erforderlich, dass alle Komponenten in einer gleichen gedachten Ebene angeordnet sein müssen.

Der Fachmann hat bei einer Anordnung der Zugabeeinrichtung in D2 nicht nur eine einzige Möglichkeit, diese am Überströmgehäuse anzuordnen, nämlich in seinem mittleren Abschnitt diametral vom Motorblock wegweisend, wie es die Beschwerdegegnerin

vortrag. Der Fachmann könnte die Zugabeeinrichtung ebenso im gekrümmten Bereich nahe des (Oxidations-) Katalysators am stromauf-seitigen Ende des Überströmgehäuses (14) anordnen. Der Anspruch definiert keine Einschränkungen hinsichtlich der Bauraumverhältnisse um die Motorblock-Anordnung herum oder hinsichtlich der Größe ihrer einzelnen Komponenten, wie zum Beispiel der Zugabeeinrichtung. Unter Berücksichtigung der vorgefundenen Dimensionen erfordert die Wahl einer geeigneten Platzierung, die dem Wortlaut von Merkmal M7 entspricht, keine Überlegungen, die über das fachmännische Handeln hinausgehen. Es ist auch nicht erkennbar, dass eine aus einer engen Auslegung des Ausdrucks resultierende Anordnung der Zugabeeinrichtung notwendigerweise einen (unerwarteten) technischen Effekt erzielen würde, der durch die möglichen Anordnungen der Zugabeeinrichtung in der Anordnung aus D2 nicht erreicht werden würde. Folglich kann die Kammer der Beschwerdegegnerin nicht folgen, dass das Merkmal M7 nicht nahegelegt wäre.

*Hilfsanträge 1 bis 38*

2. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf vollständigen Widerruf des Patents ist auch erfolgreich, weil kein Anspruchssatz im Verfahren vorliegt, der die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.
- 2.1 Die Kammer hat nämlich einerseits entschieden, mangels Substantiierung keinen der Hilfsanträge 1 bis 20 und 22 bis 38 im Verfahren zu berücksichtigen (Artikel 12 (4) VOBK 2007).

In der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 (siehe Punkt 3) hatte die Kammer ihre Absicht angekündigt, die mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge

1 bis 38 nicht zu berücksichtigen, da die Beschwerdegegnerin nicht dargelegt hatte, warum die an den Ansprüchen 1 der jeweiligen Anträge vorgenommenen Änderungen die erhobenen Einwände unter Artikel 83 und 56 EPÜ gegenüber dem Hauptantrag beheben würden. Die Ausführungen der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeerwiderung beschränkten sich auf eine Behauptung, "...ist nicht nur neu, sondern beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.", ohne dass erkennbar war, warum die aufgenommenen Merkmale z.B. den Einwand beruhend auf einer Kombination von D2 mit unter anderem D3 ausräumen könnten. Die Kammer hat in der mündlichen Verhandlung ihre vorläufige Meinung dahingehend korrigiert, dass die Änderungen in Hilfsantrag 21 (im wesentlichen Streichung abhängiger Ansprüche) eindeutig erkennbar dem Ziel dienten, einen Einwand unter Artikel 83 EPÜ zu beheben, so dass Hilfsantrag 21 als substantiiert angesehen werden kann. Die Beschwerdegegnerin hat der vorläufigen Stellungnahme der Kammer nichts entgegnet. Die Kammer hatte daher keinen Grund von ihrer angekündigten Absicht abzuweichen und bestätigt diese hiermit in Bezug auf die Hilfsanträge 1 bis 20 und 22 bis 38.

- 2.2 Der einzige als substantiiert zu betrachtende Hilfsantrag 21 hat jedoch einen im Vergleich zum Hauptantrag unveränderten Anspruch 1, so dass dieser aus den gleichen Gründen wie oben unter Punkt 1 ausgeführt die Bedingungen des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Grundner

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt