

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. Februar 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1182/12 - 3.3.05

Anmeldenummer: 06115290.6

Veröffentlichungsnummer: 1736227

IPC: B01D46/24, B01D46/52

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Filterdichtsystem

Patentinhaber:

MANN+HUMMEL GmbH

Einsprechende:

DONALDSON COMPANY, INC.

Stichwort:

Filterdichtsystem/MANN+HUMMEL GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(3)

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/91, G 0010/91

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 1182/12 - 3.3.05

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 4. Februar 2015**

Beschwerdeführerin II: MANN+HUMMEL GmbH
(Patentinhaberin) Hindenburgstrasse 45
71638 Ludwigsburg (DE)

Vertreter: Maiwald Patentanwalts GmbH
Elisenhof
Elisenstrasse 3
80335 München (DE)

Beschwerdeführerin I: DONALDSON COMPANY, INC.
(Einsprechende) 1400 West 94th Street
Minneapolis, MN 55440 (US)

Vertreter: Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1736227 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 30. März 2012.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Rath
Mitglieder: H. Engl
P. Guntz

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Europäische Patentanmeldung EP 06 115 290.6 mit der Priorität vom 24. Juni 2005 wurde am 17. Februar 2010 (Datum der Bekanntgabe der Erteilung im Patentblatt 2010/07) das europäische Patent EP-B-1 736 227 mit sieben Patentansprüchen erteilt.

II. Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 7 des erteilten Patents lauten wie folgt:

"1. Filterelement (13) für einen Fluidstrom zur stirnseitigen Anströmung, aufweisend

- mindestens eine flache Lage und mindestens eine gefaltete Lage, wobei die mindestens eine flache Lage mit der mindestens einen gefalteten Lage im Wechsel derart angeordnet ist, dass sich Kanäle mit offenem, insbesondere dreieckigem Querschnitt ergeben,

- dichte Verschlüsse jeweils der einen ersten Gruppe von Kanälen einerseits und dichte Verschlüsse der restlichen, nicht zu genannter Gruppe zählenden Kanäle einer zweiten Gruppe andererseits derart, dass das zu filternde Fluid bei der Durchströmung des Filterelementes (13) von einer Anströmseite, gebildet durch eine Stirnseite des Filterelementes (13), zu einer Abströmseite, gebildet durch dessen andere Stirnseite, eine der genannten Lagen, die zur Filterung des Fluides vorgesehen ist, durchtreten muss,

- Mittel zur Abdichtung der Anströmseite von der Abströmseite des Filterelementes (13) in einem Gehäuseteil (11),

- wobei sowohl die mindestens eine flache Lage als auch

die mindestens eine gefaltete Lage aus durchströmbaren Filtermedien bestehen,

- wobei an jeder den offenen Querschnitt bildenden Seite derjenigen Kanäle der ersten Gruppe, die vom Rand des Filterelementes (13) beabstandet sind, ein Kanal der zweiten Gruppe benachbart ist, so dass die vollständige Fläche der Kanäle der ersten Gruppe bis auf Faltkanten der Kanäle vom Fluid durchströmbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Abdichtung der Anströmseite von der Abströmseite des Filterelementes (13) in einem Gehäuseteil (11) eine umlaufende Dichtung beinhalten, wobei die umlaufende Dichtung in Form eines Ringkragens (20) an einer Stirnseite des Filterelementes (13) angeordnet ist, über einen axialen Abschnitt mit der Mantelfläche (19) des Filterelementes (13) verbunden ist und wobei ein Teil des Ringkragens (20) sich axial über die Stirnseite des Filterelements (13) hinaus erstreckt und wobei weiterhin ein Rahmenelement (21a, b, c) mit dem axial überstehendem Teil des Ringkragens (20) verbunden ist, derart, dass das Rahmenelement (21a, b, c) eine Abstützung gegen radial von außen wirkende Kräfte auf den Ringkragen (20) bewirkt, wobei die umlaufende Dichtung aus einem Elastomer besteht und an die Mantelfläche (19) des Filterelements (13) angegossen oder angespritzt ist, und wobei das Rahmenelement (21a, b, c) an wenigstens zwei Seiten in der Dichtung eingebettet und formschlüssig mit ihr verbunden ist, derart, dass die Einbettung beim Angießen oder Anspritzen der Dichtung an die Mantelfläche (19) erfolgt."

"7. Verfahren zur Wartung eines Luftfilters aufweisen [sic] ein Gehäuse mit einer inneren ringförmigen Dichtfläche, dadurch gekennzeichnet, dass

ein Filterelement gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 axial in das Gehäuse bis zur Herstellung einer radial dichtenden Verbindung zwischen Filtergehäuse und Dichtungsringkragen des Filterelements eingesetzt wird."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 6 betrafen besondere Ausführungsformen des Filterelements gemäß Anspruch 1.

III. Gegen das erteilte Patent wurde unter Hinweis auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100(a) EPÜ (mangelnde Neuheit) und Artikel 100 (b) EPÜ (mangelnde Ausführbarkeit) Einspruch eingelegt.

IV. Im Einspruchsverfahren wurde unter anderen folgendes Dokument genannt:

A7: WO-A-2005/063 361 (veröffentlicht am 14. Juli 2005).

V. Die Einspruchsabteilung sah den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag) als nicht neu an im Hinblick auf A7.

Das Merkmal einer Abdichtung mit einem Elastomer sei durch den Polyurethanschaum in A7 implizit vorweggenommen.

Nicht offenbart sei jedoch in A7 ein thermoplastisches Elastomer, sodass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags neu sei.

Das Patent wurde daher in geändertem Umfang auf der Grundlage der Ansprüche des ersten Hilfsantrags aufrechterhalten.

VI. Die Beschwerden der Parteien richten sich gegen diese Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung.

Die Beschwerde der Einsprechenden (im folgenden: Beschwerdeführerin I), eingelegt mit Schreiben vom 21. Mai 2012, wurde jedoch in weiterer Folge zurückgenommen (Schreiben vom 30. Juli 2012).

Die Beschwerde der Patentinhaberin (im folgenden: Beschwerdeführerin II) wurde mit Schreiben vom 1. Juni 2012 eingelegt. Die Beschwerdebegründung vom 30. Juli 2012 enthielt die Argumente der Beschwerdeführerin II. Beantragt wurde, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent in der ursprünglich eingereichten Fassung aufrechtzuerhalten.

Eingereicht wurde ferner:

Anlage A10: Römpf's Chemie Lexikon, CD Version 1.0,
Stuttgart/New York,
Georg Thieme Verlag, 1995.

VII. Die Beschwerdeführerin II argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Die nachveröffentlichte Patentanmeldung A7 beschreibe – ungeachtet einer unzulässigen Kombination von Merkmalen aus unterschiedlichen, in A7 offenbarten Ausführungsformen – das Merkmal E10 (besagend, dass "die umlaufende Dichtung aus einem Elastomer besteht") des Anspruchs 1 nicht. A7 schweige sich über den Begriff "Elastomer" aus. Auch implizit sei kein geschäumtes Polyurethan mit elastomeren Eigenschaften offenbart. Gemäss Anlage A10 erhalte man bei der Polyaddition von Polyolen mit Polyisocyanaten je nach Wahl und stöchiometrischem Verhältnis der

Ausgangsstoffe Polyurethane mit sehr unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften, z.B. Harze, Ionomere, thermoplastische oder duroplastische Polyurethane, aber auch mehr oder weniger harte Elastomere.

Die Neuheit der Gegenstände der erteilten Ansprüche gegenüber A7 sei damit anzuerkennen.

VIII. Anträge:

Die Beschwerdeführerin II beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent in der ursprünglich eingereichten Fassung aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Offenbarung der Erfindung

Zur Frage der Ausführbarkeit der Erfindung liegt eine begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung vor, die seitens der Beschwerdeführerin I (vor der Rücknahme ihrer Beschwerde) nicht angegriffen wurde. Die Kammer sieht ihrerseits keinen Grund, von der von der Einspruchsabteilung vertretenen Ansicht abzuweichen.

Die Bedingungen des Artikels 83 EPÜ sind daher erfüllt.

2. Neuheit

2.1 Das Streitpatent beansprucht die Priorität vom 24. Juni 2005 (DEA102005029750), wie sich die Kammer überzeugt hat, zu Recht.

2.2 Die am 14. Juli 2005 veröffentlichte Anmeldung A7 beansprucht die Priorität vom 22. Dezember 2003. Sie wurde dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 153(3) und (4) EPÜ in einer seiner Amtssprachen zugeleitet und der Anmelder hat die Anmeldegebühr nach Regel 159(1) c) EPÜ oder Artikel 39(1) PCT entrichtet. Die Erfordernisse der Regel 165 EPÜ sind damit erfüllt. Ihr Inhalt in der ursprünglich eingereichten Fassung gilt daher gemäß Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik, der bei der Prüfung auf Neuheit zu berücksichtigen ist.

2.3 In der angefochtenen Entscheidung wird das Dokument A7 als neuheitsschädlich betrachtet. Gemäß der angefochtenen Entscheidung beschreibe A7 alle Merkmale des Oberbegriffs und des kennzeichnenden Teiles des Anspruchs 1 des Streitpatents, so insbesondere auch das strittige Merkmal

E10: "wobei die umlaufende Dichtung aus einem Elastomer besteht und an die Mantelfläche (19) des Filterelements (13) angegossen oder angespritzt ist".

2.4 Die Beschwerdeführerin II widerspricht dieser Ansicht.

Die A7 beschreibe – ungeachtet einer unzulässigen Kombination von Merkmalen aus unterschiedlichen, in A7 offenbarten Ausführungsformen – das Merkmal E10 des Anspruchs 1 nicht. A7 offenbare nirgends den Begriff "Elastomer". Diese Sachlage alleine führe bereits zur Neuheit des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1 gegenüber A7.

2.5 Da eine explizite Offenbarung einer Dichtung aus Elastomer in A7 fehlt, bleibt für die Kammer zu untersuchen, ob eine solche Dichtung implizit, aber

unmittelbar und eindeutig, offenbart ist. Die Kammer kommt dabei hinsichtlich des besagten Anspruchsmerkmals E10 zu folgendem Ergebnis.

Gemäss Anlage A10 (Seite 1, letzter Absatz), erhält man bei der Polyaddition von Polyolen mit Polyisocyanaten je nach Wahl und stöchiometrischem Verhältnis der Ausgangsstoffe Polyurethane (PUR) mit sehr unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften, z.B. Harze, Ionomere, thermoplastische oder duroplastische PUR, aber auch mehr oder weniger harte Elastomere. Polyurethanschäume erhält man bei der Polyaddition in Gegenwart von Wasser und/oder Carbonsäuren. Diese können im Reaktionsspritzguss (RIM-molding) oder Reinforced RIM (RRIM)-Verfahren Verwendung finden, da sie nach Mischen und Injizieren rasch aushärten (A10, Seite 2 oben). Es ist daher nicht zwingend der Fall, dass ein Polyurethan die Stoffeigenschaft der Elastizität aufweist. Dies gilt auch für die Polyurethanschäume, die in A7 genannt sind.

Auf Seite 15, Zeilen 10 bis 21, der A7 wird die Herstellung einer geformten Dichtungskomponente ("molded seal component") aus einem geschäumten Polyurethan ("foaming polyurethane") beschrieben. Ein bevorzugtes Beispiel eines solchen Polyurethans, erhältlich aus einem speziell für die Anmelder der A7 bereitgestellten Polyetherpolyol und einer Isocyanat-Komponente, wird auf den Seiten 21, Zeile 14, bis Seite 22, Zeile 24, näher beschrieben. Das erhaltene Polyurethan zeichnet sich durch eine besondere Kombination aus Druckverformungsrest ("compression set") und Härte ("compression load deflection", CLD) aus (siehe Seite 20, Zeilen 4 bis 25). Eine Elastizität des PU-Schaumes wird nicht erwähnt. Die Beschwerdeführerin II hat ebenfalls darauf hingewiesen,

dass in dem Beispiel der A7 auf Seiten 21 und 22 keiner der Ausgangsstoffe ein Elastomer sei und auch das Produkt nicht als Elastomer offenbart sei. Ein Elastomer wird also hier nicht impliziert.

Die Kammer kann der Ansicht der Einspruchsabteilung nicht folgen, dass die in A7 verwendeten PU-Schäume zwingend als Material Elastomere aufweisen müssen. Eine gewisse Elastizität kann auch aufgrund der Struktureigenschaft des geschäumten Polymers, etwa durch die Lufteinschlüsse, bedingt sein.

2.6 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher aus diesem Grunde neu gegenüber A7 (Artikel 54(3) EPÜ).

Die Ansprüche 2 bis 7 sind allesamt - direkt oder indirekt - auf Anspruch 1 rückbezogen, weswegen ihre Gegenstände ebenfalls neu im Hinblick auf A7 sind.

2.7 Anderer neuheitsschädlicher Stand der Technik wurde nicht genannt und ist der Kammer auch nicht ersichtlich.

2.8 Die Bedingungen des Artikels 54 EPÜ sind erfüllt.

3. Erfinderische Tätigkeit

3.1 A7 bleibt bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht (Artikel 54(3) EPÜ).

3.2 Im Übrigen wurde der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit von der Einsprechenden (Beschwerdeführerin I) im Einspruchsschriftsatz gemäß Regel 76(2)c) EPÜ nicht angezogen und auch von der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren eingeführt. Die Kammer ist daher ohne das Einverständnis der

Patentinhaberin nicht befugt, über diesen Einspruchsgrund zu befinden (G 9/91, ABl. EPA 1993, 408; G 10/91, ABl. EPA 1993, 420).

Die Einspruchsabteilung hat das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit auf der Grundlage desselben Stands der Technik durch die Aufrechterhaltung des Patentbesitzes im Umfang der Ansprüche des im Wesentlichen gleichen Hilfsantrages bereits implizit anerkannt. Seitens der Beschwerdeführerin I wurden seitdem keine neuen Argumente vorgetragen.

Die Kammer sieht keine Veranlassung, die Zustimmung der Patentinhaberin zur Einführung dieses neuen Einspruchsgrundes einzuholen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das europäische Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

G. Rath

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt