

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Februar 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0243/13 - 3.3.05

Anmeldenummer: 07107187.2

Veröffentlichungsnummer: 1862209

IPC: B01D46/52

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Axial durchströmbares Filterelement

Patentinhaber:

MANN+HUMMEL GmbH

Einsprechende:

DONALDSON COMPANY, INC.

Stichwort:

Axial durchströmbares Filterelement/DONALDSON

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(b), 111(1) Satz 2

Schlagwort:

Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ in der
Einspruchsschrift wirksam geltend gemacht -
kein neuer Einspruchsgrund im Sinne von G 10/91
Ausreichende Offenbarung - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0010/91, T 0430/10

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 0243/13 - 3.3.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 24. Februar 2016

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

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

Beschwerdegegnerin: 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: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Dezember 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1862209 aufgrund des Artikels 101(3)(b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: A. Haderlein
P. Guntz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent Nr. 1 862 209 zu widerrufen. Das Patent betrifft ein axial durchströmbares Filterelement.
- II. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

In ihrer Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung insbesondere die Ansicht, dass es zwar offensichtlich sei, dass der im Streitpatent verwendete Begriff der Porosität etwas anderes bedeute, als üblicherweise vom Fachmann verstanden würde. Selbst wenn der Fachmann zu dem Schluss käme, dass die Filterwirkung bzw. Abscheidewirkung des Filtermediums und des Notdichtkragens verglichen werden sollte, so sei für den Fachmann nicht klar, welche Messgröße für diesen Vergleich heranzuziehen sei.

- III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte sie sechs Hilfsanträge ein.
- IV. Der Wortlaut von Anspruch 1 des Hauptantrags (Patent wie erteilt) ist wie folgt:

"1. Luftfiltereinheit (10) umfassend ein Gehäuse (11, 15) und ein Filterelement (1) bestehend aus wenigstens einem Flächenelement, das zu einem kompakten Körper gewickelt ist, welcher zwischen seinen zwei Stirnflächen (4, 5) axial durchströmbar ist, und das an seinem

Außenumfang wenigstens einen endlosen Hauptdichtring (2) aufweist, der benachbart zu einer ansaugseitigen Stirnfläche (4) angeordnet ist, wobei nahe der auslassseitigen Stirnfläche (5) ein den Körper umfassender Notdichtkragen (3) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein zwischen der Außenseite des Filterelements (1) und der Innenseite des Gehäuses gebildeter Ringspalt (17) durch den Hauptdichtring (2) und durch den Notdichtkragen (3) verschlossen ist, wobei der Notdichtkragen (3) aus einem Vlies- oder Schaumstoffstreifen besteht und wobei die Porosität des Notdichtkragens (3) so gewählt ist, dass sie gleich dem Filtermedium des Filterelements oder noch feiner ist."

V. Die Beschwerdeführerin trug im Wesentlichen wie folgt vor:

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ sei weder wirksam von der Einsprechenden in ihrer Einspruchsschrift geltend gemacht noch von Amts wegen eingeführt worden. Dieser Einspruchsgrund sei seitens der Einsprechenden nur hilfsweise geltend gemacht worden, nämlich für den Fall, dass die Patentinhaberin eine bestimmte Auslegung des unabhängigen Anspruchs vornähme, was jedoch nicht geschehen sei. Da die Einspruchsabteilung diesen Einspruchsgrund als wirksam geltend gemacht angesehen und ihre Entscheidung nur auf diesen Einspruchsgrund gestützt habe, habe sie ihren Ermessensspielraum überschritten und es liege insoweit ein Verfahrensfehler vor.

Anspruch 1 sei so zu verstehen, dass der Notdichtkragen jedenfalls eine Filterfunktion habe, wie dies insbesondere Absatz [0015] zu entnehmen sei. Der Fachmann erkenne aus Absatz [0007], dass eine gründliche Abscheidung am Notdichtkragen erfolgen solle, weshalb

sich ergebe, dass der Notdichtkragen für Luft durchlässig sein müsse. Mit dem Ausdruck "Porosität" in Anspruch 1 sei nicht die Porengröße als Strukturbeschaffenheit gemeint sondern eine Durchlässigkeit bzw. ein Abscheidevermögen. Das Maß für die Durchlässigkeit werde der Fachmann nach Maßgabe des Einsatzzweckes festlegen und die Dimensionierung der eingesetzten Materialien entsprechend seinem allgemeinen Fachwissen vornehmen. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung sei daher erfüllt.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) trug im Wesentlichen wie folgt vor:

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ sei in der Einspruchs begründung substantiiert geltend gemacht worden und stelle daher keinen neuen Einspruchsgrund im Sinne von G 10/91 dar.

Der Wortlaut von Anspruch 1 sei sinnwidrig, da dort wörtlich die Porosität des Notdichtkragens mit einem Filtermedium verglichen werde, also nicht die Porosität des Notdichtkragens mit der Porosität des Filtermediums. Die einschränkende Auslegung von Anspruch 1, der gemäß der Notdichtkragen und das Filterelement hinsichtlich ihrer Luftdurchlässigkeit oder Abscheidungswirkung zu vergleichen seien, ergebe sich nicht aus den Ansprüchen. Zwar könnten Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen werden. Eine solche Auslegung dürfe jedoch nicht zu einer Beschränkung des Anspruchs führen, ohne dass eine solche Beschränkung auch in den Merkmalen des Anspruchs angelegt sei. Ein zwingender Zusammenhang zwischen Porosität und Luftdurchlässigkeit existiere nicht. So sei ein Schaum mit ausschließlich geschlossenen Poren zwar porös, dieser sei jedoch nicht luftdurchlässig. Auch wenn der

Anspruch derart ausgelegt würde, dass ein Vergleich der Durchlässigkeit bzw. des Abscheidevermögens des Filtermediums mit derjenigen bzw. demjenigen des Notdichtkragens gemeint sei, so wüsste der Fachmann nicht, wie dieser Vergleich anzustellen sei. Es gebe unterschiedliche Kriterien, die für einen solchen Vergleich herangezogen werden könnten, welche insbesondere die maximale Partikelgröße und den Abscheidegrad umfassten, jedoch nicht auf diese beschränkt seien. Insbesondere sei es üblich, bei Luftfiltern den Abscheidegrad anzugeben. Zudem sei weder im unabhängigen Anspruch 1 noch in der Beschreibung angegeben, unter welchen Testbedingungen ein solcher Vergleich anzustellen sei. Wenn man Anspruch 1 dahingehend auslegte, dass ein Vergleich der Durchlässigkeit bzw. des Abscheidevermögens zwischen Notdichtkragen und Filtermedium gemeint sei, so umfasse der Ausdruck "oder noch feiner" jedenfalls den Fall, bei dem der Notdichtkragen luftundurchlässig sei. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung sei daher nicht erfüllt.

VII. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form auf der Basis eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 6.

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Rechtlicher Rahmen des Verfahrens - Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ
 - 1.1 Die Beschwerdekammer kann sich der Beschwerdeführerin nicht darin anschließen, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ in der Einspruchsschrift nicht substantiiert geltend gemacht worden sei.
 - 1.2 Auf Seite 2 des Formblattes 2300 ist unter Punkt VI das Kästchen neben dem Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ angekreuzt. Die Begründung des Einspruchs enthält einen als "IX. Verletzung des Art. 83 EPÜ" bezeichneten Abschnitt, der sich inhaltlich mit behaupteten Offenbarungsdefiziten befasst und mit folgendem Satz schließt: "Das Streitpatent ist daher wegen Verletzung des Art. 83 EPÜ zu widerrufen". Bereits aus diesen Erwägungen kann für einen objektiven Leser der Einspruchsschrift nicht in Zweifel stehen, dass der Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung substantiiert geltend gemacht wurde.
 - 1.3 Zwar wird der erste Absatz in diesem Abschnitt mit folgenden Worten eingeleitet: "Im Folgenden sei rein vorsorglich zudem auch für den Fall vorgetragen, dass die Patentinhaberin [...] behaupten sollte, [es] sei ein ganz bestimmter Zahlenwert für eine Porosität oder ein bestimmter Zahlenbereich für die Porosität [...] gemeint". Im nächsten Absatz heißt es: "in diesem Falle wäre das Streitpatent ebenfalls zu widerrufen, da es dann die angebliche Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbaren würde...".

Allerdings enthält der dritte Absatz in diesem Abschnitt Einwände, die objektiv betrachtet, auch ohne die

genannte etwaige Behauptung der Patentinhaberin, auf den Wortlaut von Anspruch 1 abzielen (vgl. "keinerlei Offenbarung [...], wie die Porosität des Notdichtkragens definiert ist"; "auch bezüglich der Porosität des Filtermediums gibt die Streitpatentschrift dem Fachmann keinerlei Offenbarung an die Hand").

Die Einspruchsschrift enthält mithin einen Vortrag zum Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit, welcher nicht an eine Bedingung geknüpft ist.

1.4 Vor diesem Hintergrund kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ bereits in der Einspruchsschrift substantiiert geltend gemacht worden ist. Es stand daher gar nicht mehr im Ermessen der Einspruchsabteilung, diesen Einspruchsgrund noch nachträglich in das Verfahren einzuführen. Folglich kann auch keine unsachgemäße Ermessensausübung und kein diesbezüglicher Verfahrensfehler vorgelegen haben.

1.5 Es ergibt sich somit, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ vom rechtlichen Rahmen des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung umfasst war und dieser somit keinen neuen Einspruchsgrund von im Sinne von G 10/91 darstellt, dessen Prüfung im Beschwerdeverfahren des Einverständnisses der Patentinhaberin bedurft hätte.

2. Hauptantrag - Ausführbarkeit - Artikel 100(b) EPÜ

2.1 In Streit steht das Merkmal in Anspruch 1, wonach "die Porosität des Notdichtkragens so gewählt ist, dass sie gleich dem Filtermedium des Filterelements oder noch feiner ist".

2.2 Die Kammer stellt hierzu zunächst fest, dass Anspruch 1 zwingend vorschreibt, dass der Notdichtkragen "aus einem

Vlies - oder Schaumstoffstreifen besteht", auch wenn dieses Merkmal in Absatz [0006] des Streitpatents als optional dargestellt wird (vgl. "beispielsweise (sic) als Vlies - oder Schaumstoffstreifen ausgebildet [...]"). Ebenso schreibt Anspruch 1 zwingend das oben unter 2.1 erwähnte Merkmal vor, auch wenn dieses Merkmal in Absatz [0007] des Streitpatents als optional dargestellt wird (vgl. "wie die Porosität bevorzugt (sic) so gewählt, dass").

2.3 Es ist der Beschwerdegegnerin darin zuzustimmen, dass der Wortlaut von Anspruch 1, wonach "die Porosität [...] so gewählt ist, dass sie gleich dem (sic) Filtermedium [...] ist" ohne weitere Auslegung unklar ist, da hier nach dem Wortlaut eine Eigenschaft eines Gegenstandes (Notdichtkragen) nicht mit der entsprechenden Eigenschaft eines anderen Gegenstandes (Filtermedium) verglichen werden soll, sondern mit dem anderen Gegenstand selbst. Das in Streit stehende Merkmal in Anspruch 1 bedarf daher zunächst der Auslegung.

2.4 Die Frage, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 100(b) EPÜ ausreichend offenbart ist, ist unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen zu beantworten (siehe die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage 2013, II.C.2). Aus diesen Gründen sind auch bei der Frage der Auslegung allenfalls vager oder unklarer Formulierungen in den Ansprüchen bei der Prüfung des Erfordernisses der ausreichenden Offenbarung der Erfindung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen.

Aus der Offenbarung des Streitpatents (siehe insbesondere Absätze [0004] und letzter Satz von Absatz [0015]) entnimmt der Fachmann zunächst, dass die

Funktion des Notdichtkragens das Abscheiden bzw. Filtern von Schmutzpartikeln im Falle der Beschädigung des Luftfiltergehäuses ist.

Die dem in Streit stehenden Merkmal entsprechende Passage in der Beschreibung findet sich in Absatz [0007], wo es heißt: *"Um im Schadensfall eine gründliche Abscheidung von Partikeln an dem Notdichtkragen zu bewirken, wird die Porosität bevorzugt (sic) so gewählt, dass sie gleich dem Filtermedium des Kompaktluftfilterelements oder noch feiner ist"*.

Aus dieser Passage entnimmt der Fachmann unzweifelhaft, dass es sich bei der Eigenschaft der Porosität um die Durchlässigkeit gegenüber Schmutzpartikeln bzw. um die Abscheidewirkung des Notdichtkragens handelt. Darüber hinaus ist dieser Passage zu entnehmen, dass das in Streit stehende Merkmal dazu führen soll, eine dem eigentlichen Filterelement entsprechende oder eine noch stärkere Abscheidewirkung zu erzielen, d.h. der Schmutz soll im Schadensfall genauso "gründlich" wie das eigentliche Filterelement wirken bzw. eine noch "gründlichere" Filtration bewerkstelligen.

- 2.5 Aus diesen Gründen würde der Fachmann den Begriff der Porosität in Anspruch 1 wie dargelegt auslegen und diesbezüglich nicht auf eine akademische Definition der Porosität im Sinne einer Strukturbeschaffenheit abstellen. Insbesondere würde der Fachmann zu dem Schluss kommen, dass geschlossene Poren, d.h. Poren, die nicht an der Filtration beteiligt sind, nicht von diesem Begriff umfasst sind. Diese Auslegung wird im übrigen auch dadurch gestützt, dass ausweislich des Anspruchs 1 von der Porosität von Vliesstoffen die Rede ist. Ob es sich hierbei um eine "einschränkende Auslegung" handelt, wie dies von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht

wird, kann dahinstehen, da diese Frage den Schutzbereich des Anspruchs betrifft und nicht die Ausführbarkeit der Erfindung.

- 2.6 Die Beschwerdegegnerin macht darüber hinaus geltend, dass der Fachmann nicht wüsste, wie ein Vergleich der Durchlässigkeit bzw. des Abscheidevermögens des Filtermediums mit derjenigen bzw. demjenigen des Notdichtkragens anzustellen sei.

Zwar stimmt die Kammer der Beschwerdegegnerin grundsätzlich darin zu, dass ein solcher Vergleich anhand von unterschiedlichen Parametern, wie z.B. dem Abscheidegrad für einen bestimmten Korngrößenbereich, durchgeführt werden kann. Ebenso könnten, wie in Punkt 2.5 der angefochtenen Entscheidung angeführt, Korngrößenspektrum oder Korngrößenmittelwert zum Vergleich herangezogen werden. Diese unterschiedlichen Möglichkeiten stehen jedoch der Ausführbarkeit der Erfindung nicht entgegen. Der Fachmann kann nämlich einen Vergleich anstellen, sobald er sich für einen bestimmten Parameter entschieden hat, und zwar unabhängig davon, für welchen Parameter er sich entschieden hat.

Die Beschwerdegegnerin hat auch nicht dargelegt, dass über einen wesentlichen Bereich von Anspruch 1 die Ergebnisse (durchlässiger, gleich durchlässig oder weniger durchlässig) abhängig von der Verwendung der genannten Parameter stark voneinander abweichen, insbesondere dann, wenn die Durchlässigkeit des Notdichtkragens deutlich geringer sein soll, als die des Filtermaterials. So ist es beispielsweise nicht plausibel, dass ein Notdichtkragen, dessen Abscheidegrad über alle abzutrennenden Kornklassen hinweg über demjenigen des Filtermaterials liegt (Notdichtkragen

"weniger durchlässig" als Filtermedium), zu einem Filtrat führt, das einen mittleren Korngrößenwert aufweist, der über demjenigen des Filtrats des Filtermaterials liegt (Notdichtkragen "durchlässiger" als Filtermedium). Zwar ist es glaubhaft, dass bei in etwa gleicher Durchlässigkeit bzw. gleichem Abscheidevermögen, je nachdem, welcher Parameter zum Vergleich herangezogen wird, eine Luftfiltereinheit einmal unter Anspruch 1 fällt und einmal nicht. Dies betrifft jedoch eine allfällige Unschärfe in der Abgrenzung des Gegenstands von Anspruch 1 und somit die Klarheit der Ansprüche und nicht die Ausführbarkeit der Erfindung (vgl. hierzu insbesondere T 430/10, Gründe 1.3.3).

Aus den gleichen Gründen kann der Einwand der Beschwerdegegnerin nicht verfangen, wonach das Fehlen der Angabe der Testbedingungen, unter welchen die Durchlässigkeit bzw. das Abscheidevermögen zu bestimmen sei, zu einem Mangel an Ausführbarkeit führe. So wird der Fachmann vor dem Hintergrund des in Absatz [0007] genannten Zwecks der gründlichen Abscheidung auch im Schadensfall eine Testanordnung wählen, die den realen Bedingungen möglichst nahekommt und von Testbedingungen absehen, die hiervon deutlich abweichen. Es ist daher für die Kammer nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann durch Versuche die Durchlässigkeit bzw. das Abscheidevermögen des Notdichtkragens und des Filtermediums nicht bestimmen und damit vergleichen könnte.

- 2.7 In diesem Zusammenhang machte die Beschwerdegegnerin auch geltend, dass der Fall, bei dem der Notdichtkragen eine vollständige Abdichtung gewährleiste, von Anspruch 1 mitumfasst sei, eine solche Ausführung sei jedoch für den Fachmann nicht nacharbeitbar.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass ein Luftfilterelement, bei dem der Notdichtkragen eine vollständige Abdichtung darstellt, im Lichte der Beschreibung von Anspruch 1 mitumfasst sein könnte (vgl. "so dass die Strömung, je nach Porosität des Notdichtkragens 3, von außen in das Filterelement 1 geleitet wird oder aber in dem porös ausgebildeten Notdichtkragen selbst gefiltert wird" in Absatz [0015], dagegen aber "gründliche Abscheidung" in Absatz [0007]), was die Kammer hier offen lässt, wäre der Fachmann ohne Zweifel in der Lage, einen aus Vlies- oder Schaumstoffstreifen bestehenden Notdichtkragen durch geeignete Mittel luftundurchlässig zu machen oder gleich ein entsprechend luftundurchlässiges Schaummaterial zu wählen, sodass keine Filtration bzw. Abscheidung daran stattfindet. Eine solche Ausgestaltung wäre daher jedenfalls vom Fachmann ausführbar.

- 2.8 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Hauptantrag, d.h. das Patent wie erteilt, das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nach Artikel 100(b) EPÜ erfüllt.
3. Da die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, diese aber von der Einsprechenden geltend gemacht worden waren, übt die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 111(1), Satz 2, EPÜ aus und verweist die Angelegenheit zur weiteren Behandlung an die erste Instanz zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Behandlung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt