

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. April 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1490/23 - 3.2.04

Anmeldenummer: 14167974.6

Veröffentlichungsnummer: 2944247

IPC: A47L9/14, B29C65/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Staubsaugerfilterbeutel mit hochfester Schweißnaht, Verfahren zu dessen Herstellung sowie Werkzeug und Ultraschallschweißanlage zur Herstellung einer ultrafesten Schweißnaht

Patentinhaberin:

Eurofilters N.V.

Einsprechende:

Wolf PVG GmbH & Co. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

VOBK 2020 Art. 11
EPÜ Art. 111(1)
EPÜ R. 103(1)(a)

Schlagwort:

Spät eingereichte Beweismittel - Ermessensfehler in erster Instanz (ja) - im erstinstanzlichen Verfahren zugelassen (nein)

Zurückverweisung - wesentlicher Mangel im Verfahren vor der ersten Instanz (ja)

Beschwerdeentscheidung - Zurückverweisung an die erste Instanz (ja)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - wesentlicher Verfahrensmangel (ja)

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1490/23 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 24. April 2025

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

Wolf PVG GmbH & Co. KG
Ringstrasse 99
32427 Minden (DE)

Vertreter:

Dantz, Jan Henning
Loesenbeck - Specht - Dantz
Patent- und Rechtsanwälte
Am Zwinger 2
33602 Bielefeld (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Eurofilters N.V.
Lieven Gevaertlaan 21,
Nolimpark 1013
3900 Overpelt (BE)

Vertreter:

Grünecker Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. Juni 2023 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2944247 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. Pieracci
Mitglieder: C. Kujat
M. Millet
S. Oechsner de Coninck
K. Kerber-Zubrzycka

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 944 247 nach Artikel 101(2) EPÜ zurückzuweisen.
- II. Die Einspruchsabteilung hatte unter anderem entschieden, dass der Einspruchsgrund mangelnder Neuheit der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegensteht. Die von der Einsprechenden im Zusammenhang mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung des Staubsaugerbeutels Xavax M308 als D23 eingereichten Muster wurden von der Abteilung wegen mangelnder prima facie Relevanz nicht zum Einspruchsverfahren zugelassen, siehe Absatz 6.3 der Entscheidungsgründe.

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung unter anderem die folgenden Entgegenhaltungen zitiert:

- D22 Auszug Gesamtkatalog Xavax 2009-2010,
Seiten 131-171
- D23 Staubsaugerfilterbeutel Xavax M308,
erstmals am 9. Mai 2022 und erneut am
19. Januar 2023 von der Einsprechenden beim
Europäischen Patentamt eingereicht
- D33 Fotos des Staubsaugers DeLonghi ROMEO 1700 W
sowie des darin enthaltenen Staubsaugerbeutels,
abgebildet auf den Seiten 137 bis 143 des Anhangs
der angefochtenen Entscheidung.

- III. Die Einsprechende als Beschwerdeführerin beantragt den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Sie macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, da die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung entgegen den Anträgen der Parteien als Videokonferenz durchgeführt wurde. Sie beantragt zudem die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung.
- IV. Die Patentinhaberin als Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie beantragt die Nicht-Zulassung des Staubsaugerbeutels D23 (Xavax M308). Für den Fall der Zulassung der D23 zum Verfahren beantragt sie die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung.
- V. Mit Schreiben vom 7. August 2024 hatte die Beschwerdeführerin eine Beschleunigung des Beschwerdeverfahrens wegen einer Verletzungsklage beantragt. Die Kammer gibt diesem Antrag statt, Artikel 10(3) VOBK.
- VI. In einer ersten Mitteilung der Beschwerdekammer vom 26. September 2024 gemäß Artikel 15(1) VOBK teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Auffassung mit. Dabei vertrat die Kammer in Absatz 3.4 der Mitteilung die Auffassung, dass die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und D23 zum Verfahren zuzulassen sei.
- VII. In einer zweiten Mitteilung der Beschwerdekammer vom 31. Januar 2025 gemäß Artikel 15(1) VOBK bat die Kammer die Parteien darum, ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zu überdenken, da anderenfalls der einzige Gegenstand der Verhandlung die Zurückverweisung der Angelegenheit sei, siehe Absatz 4.4 der Mitteilung.

- VIII. Mit Schreiben vom 6. Februar 2025 nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und erklärte ihr Einverständnis mit einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung.
- IX. Mit Schreiben vom 16. April 2025 nahm die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall zurück, dass die Beschwerdekammer die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung aufhebt und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverweist. Ihren Antrag, den Staubsaugerbeutel D23 (Xavax M308) nicht zum Verfahren zuzulassen, hielt sie aufrecht.
- X. Anspruch 1 des für diese Entscheidung relevanten Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut (identisch mit der erteilten Fassung), wobei die von den Parteien verwendete Merkmalsgliederung von der Kammer eingefügt wurde:
- "[M1] Staubsaugerfilterbeutel (10) aus einem thermisch verschweißbaren Filtermaterial,
[M2] wobei durch das Filtermaterial ein abgeschlossener Innenraum des Staubsaugerfilterbeutels (10) definiert wird,
[M3] wobei der Innenraum zumindest an einer Seite des Staubsaugerfilterbeutels (10) mittels einer linienförmig verlaufenden Schweißnaht (S) verschlossen ist, bei der zumindest zwei Lagen des Filtermaterials miteinander verschweißt sind,
[M4] wobei die Schweißnaht (S) in Richtung des linienförmigen Verlaufs alternierend verschweißte (40) und unverschweißte (30) Bereiche der zumindest zwei Lagen aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass

[M5] die verschweißten Bereiche (40) eine in Richtung des linienförmigen Verlaufs gemessene Dimensionierung von 1,0 mm bis 10,0 mm,

[M6] eine lotrecht zum linienförmigen Verlauf gemessene Dimensionierung von 1,3 mm bis 10,0 mm und

[M7] die unverschweißten Bereiche (30) eine in Richtung des linienförmigen Verlaufs gemessene Dimensionierung von > 1,0 mm bis 5,0 mm aufweisen."

XI. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Behauptete Verletzung des rechtlichen Gehörs*

Die Beschwerdeführerin sieht durch die Abhaltung der mündlichen Verhandlung als Videokonferenz vor der Einspruchsabteilung ihr rechtliches Gehör in Bezug auf die Dokumente D22 und D33 verletzt.

2.1 Dazu hatte sie in ihrer Beschwerdebegründung vorgebracht, dass der von der Abteilung nicht als druckschriftliches Dokument gewertete Katalog D22 nicht im Original habe vorgelegt werden können, während die eingescannte Version eine etwas schlechtere Qualität aufweise. Zudem sei das farbige Dokument D22 im Register des Europäischen Patentamts in noch schlechterer Qualität nur als schwarzweiß Kopie abgespeichert. Auch hätten die eingereichten Muster, z.B. D33, nicht von den Parteien in Augenschein genommen werden können. Da somit wesentliche Argumente der Beschwerdeführerin nicht berücksichtigt worden seien, sei die Sache zurückzuverweisen.

2.2 Die Kammer hat dazu in ihrer Mitteilung vom 26. September 2024, siehe die Absätze 2.2 bis 2.4 die folgende Sichtweise vertreten:

"2.2 Der Katalog D22 betrifft wohl die Vorbenutzung des Staubsaugerbeutels Xavax MI01, siehe Seite 147 der D22. Diesbezüglich gelangte die Abteilung zum Ergebnis, dass die Einsprechende keine Angaben zur Dimensionierung der verschweißten Bereiche lotrecht zum linienförmigen Verlauf der Schweißnaht habe angeben können, siehe Absatz 6.6 der Entscheidungsgründe, was wohl das Merkmal M6 betrifft. Diese Vorbenutzung war mit Schreiben vom 5. Mai 2022 geltend gemacht worden, wo im zweiten Absatz auf Seite 5 wohl nur auf die Merkmale 5 und 7 eingegangen wird. Das Schreiben vom 29. Dezember 2022 scheint überhaupt nicht auf den Staubsaugerbeutel Xavax MI01 einzugehen, siehe die Seiten 22 und 23 mit dem Beutel aus D23. Die Kammer ist daher im Zusammenhang mit dem Staubsaugerbeutel Xavax MI01 der vorläufigen Auffassung, dass mangels rechtzeitigem Vortrag zur Offenbarung des Merkmals M6 in D22 selbst bei der von der Beschwerdeführerin behaupteten ausschließlichen Berücksichtigung einer gescannten schwarz-weißen Kopie ihr rechtliches Gehör nicht verletzt worden ist.

2.3 Dagegen scheint in der angefochtenen Entscheidung kein Muster D33 behandelt zu werden, da laut Seite 137, rechts oben, der Entscheidung ein Foto des Staubsaugers DeLonghi XTD2070E diese Bezeichnung aufweist, das wohl mit dem Konvolut D17.2-D17.8 im parallelen Einspruchsverfahren zu EP3142537 (Beschwerde T1493/23) eingereicht wurde. Wegen des Verweises auf einen OEMBeutel versteht die Kammer diesen Einwand in dem Sinne, dass der Filterbeutel D17 gemeint ist. Dieser

Beutel wurde mit Schreiben vom 29. Dezember 2022 eingereicht und lag der Abteilung vor, siehe die Bilder 31-39 der Messungen, welche den Parteien mit Bescheid vom 16. Februar 2023 übermittelt wurden. Wegen dieser an die Parteien übermittelten Messungen ist die Kammer nicht von der Mutmaßung der Beschwerdeführerin überzeugt, dass die Abteilung ihre Entscheidung nicht auf ein Muster eines Staubsaugerbeutels hätte stützen können, ohne das rechtliche Gehör der Patentinhaberin zu verletzen.

2.4 Da die Kammer nicht davon überzeugt ist, dass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt wurde, ist sie vorerst nicht geneigt, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen."

2.3 Die Beschwerdeführerin hat zu dieser Sichtweise in ihren Schriftsätzen vom 23. Dezember 2024 und 6. Februar 2025 nicht weiter Stellung genommen. Mangels weiterer Ausführungen sieht die Kammer nach erneuter Prüfung des Sachverhalts keinen Grund, von ihrer Sichtweise abzuweichen. Dessen ungeachtet ordnet die Kammer die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung aus den folgenden Gründen an.

3. *Zulassung der D23 zum Verfahren*

3.1 Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung die Schweißnaht eines der als D23 eingereichten Muster des Staubsaugerbeutels Xavax M308 vermessen und die Ergebnisse den Parteien mitgeteilt, siehe die Anlage zur Kurzmitteilung vom 21. Februar 2023. Während der mündlichen Verhandlung hat die Abteilung die D23 wegen mangelnder prima facie Relevanz nicht zugelassen, da sie das Merkmal M6 von Anspruch 1 des Hauptantrags als nicht in D23 offenbart ansah.

3.2 Im Hinblick auf die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, D23 mangels prima facie Relevanz nicht zuzulassen, ist nach geltender Rechtsprechung bei deren Überprüfung von der Kammer zu berücksichtigen, ob das Ermessen in richtiger Art und Weise ausgeübt wurde, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, ("RdBK"), 10. Auflage 2022, V.A.3.4.1b).

Im vorliegenden Fall hat die Abteilung das richtige Kriterium der prima facie Relevanz angewandt. Die Kammer muss darum prüfen, ob dieses Kriterium auch in angemessener Weise angewendet wurde.

3.3 Das Merkmal M6 lautet:

"[die verschweißten Bereiche] eine lotrecht zum linienförmigen Verlauf gemessene Dimensionierung von 1,3 mm bis 10,0 mm [aufweisen]".

Die Kammer legt dieses Merkmal so aus, dass nur einige der verschweißten Bereiche eines Staubsaugerbeutels die beanspruchte Dimensionierung besitzen müssen. Denn das Merkmal enthält keine Formulierung, die auf alle verschweißten Bereiche des Beutels gerichtet ist. Daher reicht es für eine Offenbarung des Merkmals M6 im Stand der Technik bereits aus, wenn manche der verschweißten Bereiche eines Staubsaugerbeutels diese Dimensionierung besitzen. Das hätte nach fester Überzeugung der Kammer von der Einspruchsabteilung bei einer Prüfung der prima facie Relevanz der D23 überprüft werden müssen.

- 3.4 In der angefochtenen Entscheidung, siehe Absatz 6.3 der Entscheidungsgründe, wird die mangelnde prima facie Relevanz folgendermaßen begründet (Hervorhebung durch die Kammer):

"Die Einspruchsabteilung stellte nach eigenen Messungen am Staubsaugerfilterbeutel D23 im Vorfeld der mündlichen Verhandlung fest, dass die Dimensionierung der verschweißten bzw. unverschweißten Bereiche in Richtung des linienförmigen Verlaufs der Schweißnaht gemäß Merkmal M5 bzw. M7 des Anspruchs 1 Werte von 4,66 mm bzw. 2,14 mm aufweist, die damit eindeutig innerhalb der in Anspruch 1 geforderten Bandbreite von 1-10 mm bzw. 1-5 mm liegen. Die Messung der Einspruchsabteilung der verschweißten Bereiche der inneren Schweißnaht lotrecht zu ihrem linienförmigen Verlauf (Merkmal M6**) ergab einen Wert von 1,67 mm, der nur wenige Zehntelmillimeter **oberhalb der unteren Grenze der geforderten Bandbreite** von 1,3-10 mm **liegt. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 26-12-2022 eigene Messergebnisse** der inneren Schweißnaht lotrecht zu ihrem linienförmigen Verlauf **vorgelegt**. Gemäß der Figuren 16(a)-16(c) in diesem Schriftsatz ergaben drei Messungen der Dimensionierung der Schweißnaht gemäß Merkmal M6 die Messwerte: 1,23 mm, 1,62 mm und 2,23 mm. Es fällt auf, dass diese Messwerte der Einsprechenden stark streuen, im Gegensatz zu den anderen von der Einsprechenden vorgelegten Messwerten der Schweißnähte der anderen Staubsaugerfilterbeutel. Auch liegt zumindest der gemessene Wert 1,23 mm unterhalb der geforderten Bandbreite von 1,3-10 mm gemäß Merkmal M6. Die Einsprechende argumentierte, dass der Mittelwert ihrer gemessenen Werte gemäß Merkmal M6 innerhalb der beanspruchten Bandbreite liegen würde. Die Einspruchsabteilung folgt dieser Argumentation nicht.**

*Die große Streuung der Messwerte lässt sich nicht allein mit den durch die Messung mit Schiebelehre bedingten Messfehlern erklären. **Die Messwerte können daher von der Einspruchsabteilung nicht nachvollzogen werden. Die Einspruchsabteilung kommt daher zu dem Schluss, dass das Merkmal M6 des Anspruchs 1 bei der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung D23 nicht eindeutig zu entnehmen ist.** Im Gegensatz zur D23 ist bei den Vorbenutzungen D13, D15, D17 und D18 die Dimensionierung der Schweißnaht nachvollziehbar aus den vorliegenden Messwerten zu entnehmen. Das Beweismittel D23 wird daher von der Einspruchsabteilung prima facie als nicht relevanter als die anderen behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen D13, D15, D17 und D18 angesehen und damit nicht in das Verfahren zugelassen (Art. 114(2) EPÜ)."*

- 3.5 Folglich sah die Einspruchsabteilung das Merkmal M6 deswegen als nicht in D23 offenbart an, da die Messwerte der Beschwerdeführerin wegen einer starken Streuung nicht nachvollzogen werden konnten. Diese Begründung überzeugt die Kammer nicht, da die Einspruchsabteilung bei ihren eigenen Messungen für das Merkmal M6 einen Wert von 1,66 mm ermittelt hatte, siehe Abbildung 8 auf Seite 12 der Anlage vom 21. Februar 2023. Eine Begründung dafür, warum die Abteilung ihre eigene Messung für die Offenbarung des Merkmals M6 nicht heranzieht, ist der angefochtenen Entscheidung nicht zu entnehmen. Diesbezüglich wiederholt die Beschwerdegegnerin in ihrem Schreiben vom 12. Dezember 2024 lediglich den Sachverhalt, indem sie vorträgt, dass die Einspruchsabteilung die Zweifel an den Messungen der Beschwerdeführerin nicht durch eine einzelne eigene Messung im Wege der Amtsermittlung ausräumen konnte, da die Messungen der Einsprechenden für sie nicht wiederholbar und damit nicht

nachvollziehbar waren (Seite 4 des Schreibens, dritter vollständiger Absatz). Mangels Gegenargument kann sich die Kammer der Sichtweise der Beschwerdegegnerin nicht anschließen.

- 3.6 Da es nach Auffassung der Kammer für eine Offenbarung des Merkmals M6 bereits ausreicht, dass manche der verschweißten Bereiche eines Staubsaugerbeutels diese Dimensionierung besitzen, siehe oben, und es nicht ersichtlich ist wieso die Abteilung ihre eigene Messung für die Offenbarung des Merkmals M6 nicht heranzieht, hat die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in unangemessener Weise ausgeübt. Daher hebt die Kammer die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, D23 wegen fehlender prima facie Relevanz ins Verfahren nicht zuzulassen, auf.

4. *Zurückverweisung*

- 4.1 Die Beschwerdekammer wird gemäß Artikel 111 (1) EPÜ entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die Entscheidung erlassen hat, oder sie verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück.
- 4.2 Die Einspruchsabteilung hat bei ihrer Entscheidung zur Nicht-Zulassung der D23 das Kriterium der prima facie Relevanz in einer unangemessenen Weise angewendet und dadurch womöglich den Ausgang des Verfahrens beeinflusst. Denn die Beschwerdeführerin wurde dadurch daran gehindert, ein aus ihrer Sicht für die Neuheit entscheidendes Beweismittel zu verwenden. Das stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, was eine Zurückverweisung rechtfertigt. Zudem hat die Beschwerdegegnerin die Zurückverweisung beantragt, um die Offenkundigkeit der D23 zu prüfen.

4.3 Nach Ansicht der Kammer liegen somit besondere Umstände im Sinne von Art 11 VOBK vor, die eine Zurückverweisung nach Artikel 111(1) EPÜ rechtfertigen, siehe auch RdBK, V.A.9.3.2.

Mit der Zurückverweisung ist dann die Einspruchsabteilung zuständig, die Zulassung von D23 ins Verfahren in Anbetracht der prima facie Relevanz und der Offenkundigkeit erneut zu prüfen.

5. Da der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht, ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, Regel 103 (1) a) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Magouliotis

A. Pieracci

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt