

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Juli 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1368/09 - 3.3.05

Anmeldenummer: 03011109.0

Veröffentlichungsnummer: 1365695

IPC: B01D 46/24, B01D 46/42

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Filter mit einem Filtergehäuse

Patentinhaber:
Mann + Hummel GmbH

Einsprechender:
DONALDSON COMPANY, INC.

Stichwort:
Filtergehäuse/MANN + HUMMEL

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
-

Schlagwort:
"Unzulässige Erweiterung (alle Anträge) - ja"

Zitierte Entscheidungen:
T 1067/97

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 1368/09 - 3.3.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 26. Juli 2012

Beschwerdeführer: Mann + Hummel GmbH
(Patentinhaber) Hindenburgstrasse 45
D-71638 Ludwigsburg (DE)

Vertreter: Müller, Gottfried
Meissner, Bolte & Partner
Patentanwälte
Am Ochsenberg 16
D-73614 Schorndorf (DE)

Beschwerdegegner: DONALDSON COMPANY, INC.
(Einsprechender) 1400 West 94th Street
Minneapolis, MN 55440-1299 (US)

Vertreter: Eisenführ, Speiser & Partner
Johannes-Brahms-Platz 1
D-20355 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 20. April 2009
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1365695 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Raths
Mitglieder: H. Engl
S. Hoffmann

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Europäische Patentanmeldung EP 03011109.9 wurde das Europäische Patent EP-B-1 364 695 mit einem unabhängigen und 8 abhängigen Patentansprüchen erteilt.

II. Der Anspruch 1 des erteilten Patents lautet:

"1. Filter mit einem Filtergehäuse, mit einem in einen Aufnahmeraum (11) im Filtergehäuse (2) einsetzbaren und herausnehmbaren Filterelement (9), wobei das Filterelement (9) von einem Trägergehäuse (10) aufgenommen wird und wobei das Filtergehäuse (2) einen Gehäusedeckel (3) zum Öffnen und Verschließen des Aufnahmeraums (11) aufweist, wobei der Gehäusedeckel (3) in einem Bereich des Filtergehäuses (2) zwischen Anströmseite und Abströmseite des Filterelements (9) mit Abstand zum Strömungsweg des zu reinigenden Fluids angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Filterelement (9) mit Hilfe des Gehäusedeckels formschlüssig im Aufnahmeraum (11) gesichert ist und wobei eine axiale Arretierung des Filterelements innerhalb des Aufnahmeraums (11) gegeben ist, wobei hierfür der Gehäusedeckel (2) [sic] seitliche Deckelabschnitte (3a, 3b) aufweist die gemeinsam mit einer oberen Deckelplatte (3c) denselben mit etwa bogenförmigen [sic] Querschnitt zum Übergreifen eines Trägergehäuses (10) und des Filterelements (9) bilden, wobei in Montageposition die seitlichen Deckelabschnitte (3a) und (3b) in den Aufnahmeraum (11) im Filtergehäuse (2) eingesteckt sind und zwischen der Innenwandung des Aufnahmeraums (11) und der Mantelfläche des Trägergehäuses (10) aufliegen, wobei der Filter (1), der das Filterelement aufnehmende Trägergehäuse (10) sowie

das Filterelement (9) einen ovalen Querschnitt aufweist."

- III. Gegen das Patent wurde unter Hinweis auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100(a) und (c) EPÜ Einspruch eingelegt. Die Einspruchsabteilung entschied, dass die Ansprüche der anhängigen Anträge gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) und (3) EPÜ verstießen und widerrief deshalb das Streitpatent.
- IV. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin), eingelegt mit Schreiben vom 25. Juni 2009, richtet sich gegen die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung. Die Beschwerdebegründung vom 12. August 2009 enthielt die Argumente der Beschwerdeführerin und umfasste einen Hauptantrag und 2 Hilfsanträge, sowie eine abgeänderte Beschreibungsseite 1.
- V. Der Anspruch 1 dieser Anträge lautet jeweils:

Hauptantrag:

"1. Filter mit einem Filtergehäuse, mit einem in einen Aufnahmeraum (11) im Filtergehäuse (2) einsetzbaren und herausnehmbaren Filterelement (9), wobei das Filterelement (9) von einem Trägergehäuse (10) aufgenommen wird und wobei das Filtergehäuse (2) einen Gehäusedeckel (3) zum Öffnen und Verschließen des Aufnahmeraums (11) aufweist, wobei der Gehäusedeckel (3) in einem Bereich des Filtergehäuses (2) zwischen Anströmseite und Abströmseite des Filterelements (9) mit Abstand zum Strömungsweg des zu reinigenden Fluids angeordnet ist, wobei das Filterelement (9) **und das Trägergehäuse (10)** mithilfe des Gehäusedeckels (3)

formschlüssig im Aufnahmeraum (11) gesichert sind und eine axiale Arretierung des Filterelements (9) innerhalb des AufnahmeRaums (11) gegeben ist, wobei hierfür der Gehäusedeckel (3) **zwei** seitliche Deckelabschnitte (3a, 3b) aufweist, und wobei in Montageposition die seitlichen Deckelabschnitte (3a, 3b) in den AufnahmeRaum (11) im Filtergehäuse (2) eingesteckt sind und zwischen der Innenwandung des AufnahmeRaums (11) und der Mantelfläche des Trägergehäuses (10) **liegen**, dadurch gekennzeichnet, dass die seitlichen Deckelabschnitte (3a, 3b) gemeinsam mit einer oberen Deckelplatte (3c) **den Gehäusedeckel (3)** mit etwa bogenförmigem Querschnitt zum Übergreifen des Trägergehäuses (10) und des Filterelements (9) bilden, **dass über zusammenwirkende Absätze auf der Mantelfläche des Trägergehäuses (10) und am Gehäusedeckel (3) zusätzlich zur radialen Sicherung von Trägergehäuse (10) und Filterelement (9) innerhalb des AufnahmeRaumes (11) auch eine axiale Arretierung gegeben ist**, und dass der Filter (1), das das Filterelement (9) aufnehmende Trägergehäuse (10) sowie das Filterelement (9) einen ovalen Querschnitt aufweisen."

Hilfsantrag 1:

Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Anspruchsende der nachstehende Wortlaut angefügt ist:

"und dass am Trägergehäuse (10) des Filterelementes (9) am Führungsteil angeordnet ist, das in eine Führungsbahn an der Wandung des AufnahmeRaumes (11) eingreift, so dass beim Einsetzen des Filterelementes (9) in den

Aufnahmeraum (11) das Führungsteil am Trägergehäuse (10) entlang der Führungsbahn bewegt wird."

Hilfsantrag 2:

Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass am Anspruchsende der nachstehende Wortlaut angefügt ist:

"wobei über die zwangsgeführte Bewegung ein Dichtelement zur Separierung der Anströmseite und der Abströmseite des Filterelementes in einen Dichtsitz verstellt bzw. aus dem Dichtsitz entfernt wird"

- VI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) entgegnete im Schreiben vom 1. März 2010 den Ausführungen der Beschwerdeführerin.
- VII. Am 26. Juli 2012 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Verhandlung fand in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin statt, die mit Schreiben vom 24. Juli 2012 mitgeteilt hatte, der Verhandlung nicht beizuwohnen.

In der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hilfsantrag 3, umfassend einen einzigen Anspruch, ein. Dieser Anspruch unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 dadurch, dass unmittelbar vor dem Ausdruck "dadurch gekennzeichnet" der Ausdruck "liegen" durch den Ausdruck "aufliegen" ersetzt ist.

VIII. Die für die vorliegende Entscheidung wesentlichen Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Artikel 123(2) und (3) EPÜ (betreffend die Merkmale f) und g) des Anspruchs 1 gemäß Merkmalgliederung der Beschwerdeführerin, eingereicht mit dem Beschwerdeschriftsatz)

Es sei von der Beschwerdegegnerin beanstandet worden, dass durch den Ausdruck "hierfür" in Teilmerkmal g) eine unzulässige Verbindung der Teilmerkmale f) und g) hergestellt worden sei in dem Sinne, dass die axiale Arretierung des Filterelements (9) innerhalb des Aufnahmeraums (11) durch die "hierfür" im Gehäusedeckel (3) vorgesehenen zwei Deckelabschnitte (3a, 3b) erfolgen solle.

Genau diese Verbindung sei aber den ursprünglichen Unterlagen (Seite 10, letzter Absatz, bis Seite 11, erster Absatz) zweifelsfrei zu entnehmen, da die dort offenbarte formschlüssige Sicherung des Filterelements (9) innerhalb des Aufnahmeraums (11) durch die zwei Deckelabschnitte (3a, 3b) des Gehäusedeckels (3) für den Fachmann klar erkennbar auch eine axiale Arretierung umfasse. Gemäß Seite 3, letzter Absatz, der Anmeldung könne der Formschluss in Richtung der Durchströmung des Filterelements und/oder orthogonal dazu erfolgen. Ein Formschluss in Richtung der Durchströmung des Filterelements bedeute aber nichts anderes als einen axialen Formschluss.

IX. Die für die vorliegende Entscheidung wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Artikel 123(2) EPÜ

Der Begriff der "axialen Arretierung" im Anspruchsmerkmal d) (in der Nomenklatur der Anspruchsanalyse der Beschwerdeführerin) sei zwar ursprünglich offenbart gewesen (Beschreibung, Seite 11, Zeilen 3 bis 7), jedoch ohne den dortigen Kontext übernommen worden, nämlich ohne die funktionelle und strukturelle Beziehung zu den weiteren Merkmalen, die dort beschrieben seien. Diese beträfen das Zusammenwirken von Absätzen auf der Mantelfläche des Trägergehäuses mit Absätzen auf dem Gehäusedeckel. Eine isolierte Extraktion von Merkmalen sei aber gemäß T 1067/97 nur zulässig, wenn zwischen den einzelnen Merkmalen keine funktionelle oder strukturelle Beziehung bestünde. Das Gegenteil sei hier der Fall.

Zudem sei das Merkmal "axiale Arretierung" in einen anderen Sinnzusammenhang gestellt worden. Dies deswegen, weil es keine ursprüngliche Offenbarung dafür gäbe, dass die axiale Arretierung durch die seitlichen Deckelabschnitte des Gehäusedeckels erfolgen solle, wie es der verwendete Begriff "hierfür" (nämlich zum axialen Arretieren) impliziere. Der Gehäusedeckel und die seitlichen Deckelabschnitte (3a, 3b) seien ursprünglich nur zum formschlüssigen Fixieren und nicht zum "axialen Arretieren" vorgesehen gewesen.

Der Anspruch 1 des Hauptantrags erfülle daher nicht die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ. Derselbe Einwand träge auf die Hilfsanträge 1 und 2 zu.

X. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten auf der Grundlage der Patentansprüche gemäß Hauptantrag, oder hilfsweise einem der Hilfsanträge 1 oder 2, alle eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 12. August 2009, oder weiter hilfsweise gemäß Hilfsantrag 3, eingereicht während der mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte im schriftlichen Verfahren, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Artikel 123(2) EPÜ (alle Anträge)

1.1 Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag enthält das nachstehend wiedergegebene, einschränkende Merkmal:

"... und eine axiale Arretierung des Filterelements (9) innerhalb des Aufnahmeraums (11) gegeben ist, wobei hierfür der Gehäusedeckel (3) zwei seitliche Deckelabschnitte (3a, 3b) aufweist..."

(Unterstreichung durch die Kammer). Eine gleichlautende Offenbarung findet sich nicht in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen. Allerdings sind

sowohl die axiale Arretierung als auch ein Gehäusedeckel (3) mit zwei seitlichen Deckelabschnitten (3a, 3b) jeweils als solche offenbart.

- 1.2 Laut Beschwerdegegnerin sei zwar der Begriff der "axialen Arretierung" in den ursprünglichen Unterlagen (Spalte 7, Zeilen 20 bis 25) offenbart, jedoch ohne den dortigen Kontext in den Anspruch übernommen worden, nämlich ohne die funktionelle und strukturelle Beziehung zu den anderen Merkmalen, die dort beschrieben seien, nämlich die Absätze auf der Mantelfläche des Trägergehäuses und deren Zusammenwirken mit den Absätzen auf dem Gehäusedeckel. Eine derartige isolierte Extraktion von Merkmalen sei nur zulässig, wenn zwischen den einzelnen Merkmalen keine funktionelle oder strukturelle Beziehung bestünde. Das Gegenteil, so die Beschwerdegegnerin, sei aber hier der Fall.

Der Gehäusedeckel und die seitlichen Deckelabschnitte (3a, 3b) seien ursprünglich nur zum formschlüssigen Fixieren und nicht zum "axialen Arretieren" vorgesehen gewesen. Daher verstießen der erteilte Anspruch 1 und der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag insofern gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ, dass anspruchsgemäß am Gehäusedeckel (3) seitliche Deckelabschnitte (3a, 3b) für die axiale Arretierung vorgesehen seien.

- 1.3 Die Beschwerdeführerin führt als Basis für das fragliche Anspruchsmerkmal einerseits Seite 3, letzter Absatz, der ursprünglichen Unterlagen an. Dort sei offenbart, dass der Formschluss in Richtung der Durchströmung des Filterelements und/oder orthogonal dazu erfolgen könne. Ein "Formschluss in Richtung der Durchströmung des

Filterelements" sei aber nichts anderes als ein axialer Formschluss.

In der Beschreibung, Seite 10, letzter Absatz, sei andererseits offenbart, dass der Gehäusedeckel (3) eine Gestalt besitze, die zum formschlüssigen Fixieren des Filterelements (9) und des Trägergehäuses (10) innerhalb des Aufnahmeraumes (11) im Filtergehäuse geeignet sei und dass hierzu der Gehäusedeckel (3) seitliche Deckelabschnitte (3a, 3b) aufweise, die gemeinsam mit einer oberen Deckelplatte (3c) denselben mit etwa bogenförmigem Querschnitt zum Übergreifen eines Trägergehäuses (10) und des Filterelements (9) bildeten. Obwohl hier nur von formschlüssiger Sicherung die Rede sei, stünde außer Frage, dass diese formschlüssige Verbindung bzw. Sicherung des Filterelements (9) innerhalb des Aufnahmeraums (11) durch die zwei Deckelabschnitte (3a, 3b) des Gehäusedeckels (3) für den Fachmann klar erkennbar auch eine axiale Arretierung umfasse.

- 1.4 Die Kammer kann sich der Meinung der Beschwerdeführerin aus den folgenden Gründen nicht anschließen.

Wie die Beschwerdeführerin selbst einräumt, stellt die zitierte Stelle der Beschreibung (Seite 10, letzter Absatz) keine wörtliche Offenbarung dafür dar, dass die axiale Arretierung durch die seitlichen Deckelabschnitte (3a, 3b) des Gehäusedeckels bewirkt wird.

Eine implizite Offenbarung eines derartigen Zusammenhangs ist durch die zitierte Stelle auch nicht gegeben. Vielmehr wird im folgenden Textabschnitt (Seite 11, Zeilen 3 bis 7) klar gesagt, dass die axiale

Arretierung über zusammenwirkende Absätze auf der Mantelfläche des Trägergehäuses und am Gehäusedeckel (3) erfolgt. Dies deckt sich in etwa, wenngleich nicht völlig, mit der Offenbarung an anderer Stelle der Beschreibung (Seite 3, letzter Absatz), wonach die Verriegelung, die auch in Richtung der Durchströmung des Filterelements, also axial, sein kann, durch Verriegelungselemente an der Innenseite des Gehäusedeckels erfolgen kann, die mit zugeordneten Verriegelungselementen am Filterelement (9) (also nicht auf der Mantelfläche des Trägergehäuses) zusammenwirken. Die ursprüngliche Beschreibung unterscheidet somit zwischen einer formschlüssigen Sicherung (Arretierung, Verriegelung) des Filterelements über Verriegelungselemente an der Innenseite des Gehäusedeckels (vgl. Beschreibung Seite 3; Ansprüche 5, 6 und 7) und einer axialen Arretierung des Trägergehäuses innerhalb des Aufnahme­raumes durch zusammenwirkende Absätze (Beschreibung, Seite 11). Wie auch immer man sich die axiale Arretierung im Einzelnen vorzustellen hätte, die Patentanmeldung in der ursprünglichen Fassung enthält jedenfalls keine Offenbarungsgrundlage dafür, dass diese Verriegelungselemente bzw. Absätze sich an den seitlichen Deckelabschnitten (3a, 3b) des Gehäusedeckels befinden würden. Auch die Figuren 5 und 6 bilden dafür keine Basis. Sie zeigen nur schematisch den Gehäusedeckel (3) mit den seitlichen Deckelabschnitten (3a, 3b), nicht aber wie eine axiale Arretierung bewirkt wird. In der Bezugszeichenliste, die Teil der ursprünglich eingereichten Unterlagen ist, und in den Figuren 2, 3 und 4 finden sich die Verriegelungselemente (20, 21). Es ist jedoch nicht offenbart, dass diese der axialen Arretierung dienen. Sie stehen auch in keinem

ersichtlichen räumlichen oder funktionellen Zusammenhang mit den seitlichen Deckelabschnitten (3a, 3b) des Gehäusedeckels.

Der genaue Zweck der seitlichen Deckelabschnitte (3a, 3b) des Gehäusedeckels geht also aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht hervor. Folglich geht aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen auch nicht hervor, dass die Deckelabschnitte (3a, 3b) der axialen Arretierung dienten, bzw. dass der Gehäusedeckel (3) "*hierfür*" (nämlich für die axiale Arretierung) "... *zwei seitliche Deckelabschnitte (3a, 3b) aufweist*".

- 1.5 Deshalb geht die in Frage stehende Stelle des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag über den Gehalt der ursprünglichen Offenbarung hinaus. Die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ sind nicht erfüllt.
- 1.6 Der gleiche Mangel betrifft auch die jeweiligen Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 3, die, was das in Frage stehende Merkmal betrifft, wortgleich mit dem Hauptantrag sind.
- 1.7 Da kein gewährbarer Anspruchssatz vorliegt, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Vodz

G. Raths