

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. September 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0553/15 - 3.2.04

Anmeldenummer: 09166288.2

Veröffentlichungsnummer: 2110539

IPC: F02M37/22

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Filtereinrichtung für Dieselkraftstoff eines Kraftfahrzeug-
Verbrennungsmotors

Patentinhaber:

MAHLE Filtersysteme GmbH

Einsprechenden:

Ufi Filters s.p.a.
Schleitzer, Dirk-Karsten
MANN + HUMMEL GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 76(1), 100(c)

Schlagwort:

Teilanmeldung - Gegenstand geht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinaus (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/10, T 0331/87

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 0553/15 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 17. September 2018

Beschwerdeführer:

(Patentinhaber)

MAHLE Filtersysteme GmbH
Pragstrasse 54
70376 Stuttgart (DE)

Vertreter:

BRP Renaud & Partner mbB
Rechtsanwälte Patentanwälte
Steuerberater
Königstraße 28
70173 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegner:

(Einsprechender 1)

Ufi Filters s.p.a.
Via Europa 26
46047 Porto Mantovano (Mantova) (IT)

Vertreter:

Corradini, Corrado
Ing. C. Corradini & C. S.r.l.
Via Dante Alighieri 4
42121 Reggio Emilia (IT)

Beschwerdegegner:

(Einsprechender 2)

Schleitzer, Dirk-Karsten
Oemberg 57
45481 Mülheim an der Ruhr (DE)

Vertreter:

Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB
Rüttenscheider Straße 62
45130 Essen (DE)

Beschwerdegegner:

(Einsprechender 3)

MANN + HUMMEL GmbH
Hindenburgstr. 45
71638 Ludwigsburg (DE)

Vertreter:

Schmitz, Alexander
Maiwald Patentanwalts- und
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Elisenhof

Elisenstraße 3
80335 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 4. März 2015 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2110539 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. de Vries
Mitglieder: C. Kujat
 T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Post gegeben am 4. März 2015, das europäische Patent Nr. 2 110 539 nach Artikel 101 (2) und 101 (3) b) EPÜ zu widerrufen.
- II. Drei Einsprüche gegen das Patent waren auf die Gründe Artikel 100 (a) i.V.m. Artikel 54 und 56, Artikel 100 (b) und Artikel 100 (c) i.V.m. Artikel 76 EPÜ gestützt. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Hauptantrag und der Hilfsantrag I die Erfordernisse des Artikels 52(1) mit 56 EPÜ nicht erfüllte, und der Hilfsantrag IV die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllte.
- III. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin als Beschwerdeführerin am 13. März 2015 Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 13. Juli 2015 eingereicht.
- IV. Eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erging am 3. Mai 2018. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK vom selben Tag teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Einschätzung des Sachverhalts mit. Die mündliche Verhandlung fand am 17. September 2018 in Anwesenheit der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerinnen Einsprechender 2 und Einsprechende 3 statt. Die Beschwerdegegnerin-Einsprechende 1 teilte am 13. September 2018 mit, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.
- V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung

des Patents auf Basis des am 17. Juli 2018 eingereichten Hauptantrags, oder hilfsweise in der Fassung eines der am selben Tag eingereichten Hilfsanträge I bis VI.

- VI. Die Beschwerdegegnerinnen Einsprechenden beantragen alle die Zurückweisung der Beschwerde.
- VII. Der unabhängige Anspruch 1 der Anträge hat folgenden Wortlaut:

Hauptantrag

"Filtereinrichtung für Dieselkraftstoff und für einen Kraftfahrzeug-Verbrennungsmotor mit einer Heizmodul-Einrichtung (1) und mit

- einem lang gestreckten, zylindrischen Filtergehäuse,
- einem in diesem Filtergehäuse angeordneten, ringförmigen, radial durchströmten Ringfilterelement,
- einer Zu- und einer Ablauföffnung an den gegenüberliegenden Stirnseiten des Filtergehäuses, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Heizmodul-Einrichtung (1) über eine an der Zulaufstirnseite des Ringfilterelementes (9) lösbar vorgesehene, von dem gesamten zuzuführenden Kraftstoff durchströmte Steckverbindung (3, 11) mit dem Filtergehäuse (8) verbunden ist,
- die Steckverbindung durch Schnellverschlussmittel (12, 13; 14) gegen Lösen gesichert ist."

Hilfsantrag I

Wie im Hauptantrag, wobei das Merkmal "Filtereinrichtung für Dieselkraftstoff und für einen Kraftfahrzeug-Verbrennungsmotor" durch "Dieselkraftstoff-Einrichtung für Kraftfahrzeuge" ersetzt wurde.

Hilfsantrag II

Wie im Hauptantrag, wobei das Merkmal "mit dem Filtergehäuse (8) verbunden ist," um "derart, dass die Filtereinrichtung sowohl mit als auch ohne Heizmodul-Einrichtung (1) betreibbar ist," ergänzt wurde.

Hilfsantrag III

Wie im Hauptantrag unter Hinzufügung des Merkmals "die Schnellverschlußmittel (12, 13; 14) einen in radial ineinander greifende Schlitze der Anschlussbereiche des Filtergehäuses (8) und der Heizvorrichtung (6) eingreifenden, U-förmigen Federbügel (14) umfassen" am Ende des Kennzeichens.

Hilfsantrag IV

Wie im Hilfsantrag II unter Hinzufügung des Merkmals "die Schnellverschlußmittel (12, 13; 14) einen in radial ineinander greifende Schlitze der Anschlussbereiche des Filtergehäuses (8) und der Heizvorrichtung (6) eingreifenden, U-förmigen Federbügel (14) umfassen" am Ende des Kennzeichens.

Hilfsantrag V

Wie im Hauptantrag, wobei das Merkmal "die Heizmodul-Einrichtung (1)" im Kennzeichen um "außen am Filtergehäuse angebracht" ergänzt wurde.

Hilfsantrag VI

Wie im Hauptantrag, wobei das Merkmal "mit dem Filtergehäuse (8) verbunden ist," um "derart, dass die Filtereinrichtung sowohl mit als auch ohne mit dem Filtergehäuse verbundener Heizmodul-Einrichtung (1) betreibbar ist," ergänzt wurde.

VIII. Die Beschwerdegegnerinnen-Einsprechenden haben zu den entscheidungs-erheblichen Punkten folgendes vorgetragen:

Der unabhängige Anspruch 1 in allen Anträgen gehe über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Form hinaus, da die Filtereinrichtung dort nur in Verbindung mit einem spezifischen Betriebsverfahren offenbart werde.

IX. Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin hat zu den entscheidungserheblichen Punkten folgendes vorgetragen: Der unabhängige Anspruch 1 in allen Anträgen gehe nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Form hinaus, da die Filtereinrichtung eine zweite Erfindung betreffe, die der Fachmann gedanklich von einer auf das Betriebsverfahren gerichteten ersten Erfindung trenne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Anwendungsgebiet der Erfindung*

Das Streitpatent betrifft eine Filtereinrichtung für Dieselkraftstoff für einen Kraftfahrzeug-Verbrennungsmotor, wobei die Filtereinrichtung ein radial durchströmtes Ringfilterelement und eine vorgeschaltete Heizmoduleinrichtung aufweist. Die Heizmoduleinrichtung ist über eine an der Zulaufstirnseite des Ringfilterelementes lösbar vorgesehene, von dem gesamten zuzuführenden Kraftstoff durchströmte Steckverbindung mit dem Filtergehäuse verbunden. Zusätzlich ist die Steckverbindung durch Schnellverschlussmittel gegen Lösen gesichert. Durch

die Steckverbindung wird es ermöglicht, ein Kraftstofffilter gleicher Konstruktion wahlweise mit oder ohne eine Heizeinrichtung einsetzen zu können (Absatz 23 und Figur 4 des Patents).

3. *Änderungen*

3.1 Das Patent ist als Teilanmeldung einer früheren Anmeldung eingereicht worden (nachfolgend Stammanmeldung, als EP 1 1228 058 A2 veröffentlicht). Anspruch 1 aller Anträge wurde im Beschwerdeverfahren geändert, und diese Änderungen unterliegen den Anforderungen des Artikels 76(1) Satz 2 EPÜ gegenüber der Stammanmeldung wie eingereicht.

Anspruch 1 des Hauptantrags beruht unbestritten auf einer Kombination der Ansprüche 12 und 13 der Stammanmeldung, wobei unter anderem das Merkmal "nach einem Verfahren und in einer Ausführung nach einem der Ansprüche 2 bis 3 arbeitende" aus Anspruch 12 gestrichen wurde (nachfolgend: "die Streichung"). Daher ist zu klären, ob durch die Streichung ein Gegenstand entsteht, der über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Form hinausgeht.

3.2 Bei der Beurteilung, ob Änderungen den Erfordernissen des Artikel 76(1) Satz 2 EPÜ genügen, sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie bei Artikel 123 (2) EPÜ (RdBK, 8. Auflage 2016, II.F.2.1). Diese Grundsätze wurden von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 2/10 als "Goldstandard" bezeichnet. Die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ sind demnach so zu verstehen, dass sich vorgenommene Änderungen unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ergeben müssen,

wobei der Fachmann die Gesamtoffenbarung der ursprünglichen Anmeldung betrachtet (RdBK, II.E.1.2.1).

Die Heizmodul-Einrichtung wird in Anspruch 1 des Hauptantrags nicht weiter spezifiziert. Der Anspruch umfasst daher auch eine Filtereinrichtung, bei der keine Messung der Temperatur und/oder des Drucks des Dieselkraftstoffs möglich ist. Die Streichung wäre gemäß dem "Goldstandard" nur dann zulässig, wenn der Fachmann unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens eine solche Filtereinrichtung explizit oder implizit unmittelbar und eindeutig als in der ursprünglichen Fassung der Stammanmeldung offenbart ansehen würde.

Im Gegensatz zur Sichtweise der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin ist das aus den folgenden Gründen nicht der Fall:

- 3.2.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentiert, dass die Ansprüche 12 und 13 der Stammanmeldung keinerlei Vorrichtungsmerkmale betreffend ein Steuerverfahren enthalten.

Diese Sicht wird von der Kammer nicht geteilt, da Anspruch 12 auf eine "nach einem Verfahren und in einer Ausführung nach einem der Ansprüche 2 bis 3 arbeitende" Einrichtung gerichtet ist (Hervorhebung durch die Kammer). Durch diesen Rückbezug muss die Einrichtung daher so ausgebildet sein, dass sie Druck und Temperatur des Dieselkraftstoffs messen kann. Daher sind entsprechende Vorrichtungsmerkmale auch in Anspruch 12 mitzulesen, selbst wenn sie nicht explizit im Anspruch genannt werden.

- 3.2.2 Alternativ bezieht sich die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin zur Rechtfertigung der Streichung auf Absatz 25 der Stammanmeldung.

Auch dieser Absatz offenbart wegen der darin enthaltenen Verweise auf einen Einsatz "nach dem erfindungsgemäßen Steuerverfahren" und auf Figur 4 nur eine Filtereinrichtung im Zusammenhang mit einer Temperatur- und Druckmessung. Die in Figur 4 dargestellte Filtereinrichtung wird nämlich wegen der Angaben in Absatz 16 der Stammanmeldung "nach dem in Figur 1 dargestellten Schaltbild" betrieben, welches gemäß Absatz 11 einen Temperaturfühler 4 und einen Drucksensor 5 enthält.

- 3.2.3 Unter Verweis auf Absatz 26 der Stammanmeldung vertritt die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin die Ansicht, dass dort eine Filtereinrichtung ohne einen Verweis auf das Steuerverfahren mit Temperatur- und Druckmessung offenbart werde.

Diese Auffassung wird von der Kammer nicht geteilt, da der Absatz in seinem Zusammenhang gelesen werden muss. Dieser Absatz beschreibt den Gebrauch einer an sich bereits bekannten Verbindung "bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung". Im unmittelbar vorangehenden Absatz [0025] betrifft die Erfindung "die Einrichtung nach Fig.4", und es ist von einer Heizeinrichtung "nach dem erfindungsgemäßen Steuerverfahren" die Rede. "Erfindungsgemäß" ist in diesem engen Zusammenhang zu verstehen und bezieht sich somit auf den gleichen Erfindungsgedanken, der Figur 4 und dem dort verwirklichten Steuerungsverfahren zu Grunde liegt. Die erfindungsgemäße Ausgestaltung ist somit die, die in den Ansprüchen 2 und 12 beschrieben wird, da nur diese unabhängigen Ansprüche die Erfindung definieren. Aus

den bereits genannten Gründen wird in diesen Passagen der Stammanmeldung eine Filtereinrichtung nur im Zusammenhang mit einer Temperatur- und Druckmessung offenbart.

- 3.2.4 Unter Verweis auf Figur 4 der Stammanmeldung vertritt die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin die Ansicht, dass die dort gelöste Aufgabe - als für den Fachmann erkennbar - in der lösbaren Befestigung der Heizeinrichtung, und in der Bereitstellung eines Filters liege, der mit und ohne Heizmodul verwendet werden kann. Gleichzeitig würde der Fachmann erkennen, dass diese Aufgaben auch ohne die Temperatur- und Drucksensoren gelöst werden können. Somit würde ein Fachmann die fehlende Relevanz des Steuerungsverfahrens mit Temperatur- und Druckmessung erkennen. Dieses Erkenntnis führe den Fachmann zu der weiteren Erkenntnis dass der Offenbarung des Stammpatents auch Filtereinrichtungen ohne die Merkmale der Steuer- und Fühlermittel umfasst.

Die Kammer sieht das anders. Ausführungsformen des Filters ohne Heizmodul (und deshalb ohne Steuer- und Fühlermittel) werden zwar durch diese Problemstellung in der Stammanmeldung implizit offenbart. Diese Ausführungsformen fallen aber nicht unter den Anspruch, der ein Heizmodul vorsieht. Sie können daher für den beanspruchten Gegenstand nicht die erforderliche Offenbarung darstellen. Letzteres könnte lediglich durch eine gedankliche Abwandlung des tatsächlich offenbarten Gegenstands erreicht werden.

Um die in Figur 4 gezeigte Steckverbindung zwischen Filtereinrichtung und Heizeinrichtung auch für eine Filtereinrichtung ohne Druckmessung einzusetzen, müsste der Fachmann erst durch Nachdenken und

Vorstellungskraft erkennen, dass die nur im Zusammenhang mit einer spezifischen Filtereinrichtung offenbarte Steckverbindung und auch die Schnellverschlußmittel unabhängig vom Zentralstutzen 15 für die in Zusammenhang mit der Figur 4 erwähnte Druckmessung (Absatz [0021]) sind. Weiterhin müsste der Fachmann durch Nachdenken und Vorstellungskraft eine Abdichtung für die zentrale Öffnung 16 im Ringfilterelement finden, in die der Zentralstutzen radial dicht eingreift.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist zu unterscheiden zwischen dem, was die ursprünglichen Patentunterlagen dem Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbaren, und dem, was der Fachmann aufgrund der Offenbarung durch Nachdenken und dank eigener Vorstellungskraft tun könnte. Solche Überlegungen, wie etwa naheliegende Weiterentwicklungen der offenbarten Erfindung, gehören nicht zum Inhalt der ursprünglichen Patentunterlagen (RdBK, II.E.1.1.3, II.E.1.2.3.a)).

3.2.5 Daher wird eine Filtereinrichtung ohne Messung der Temperatur und des Drucks des Dieselkraftstoffs nicht unmittelbar und eindeutig in den genannten Passagen der Stammanmeldung offenbart.

3.3 Um die Streichung zu rechtfertigen, wendet die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin auch den Wesentlichkeits-Test nach T 331/87 an.

Die Kammer ist vor dem Hintergrund der in Absatz 3.2 genannten ständigen Rechtsprechung der Ansicht, dass der Wesentlichkeitstest kein Ersatz für die notwendige Prüfung nach dem "Goldstandard" sein kann, also für die Beantwortung der Frage, was der Fachmann der

Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag objektiv entnehmen konnte (siehe auch RdBK, II.E. 1.2.4).

Darüber hinaus ist die Kammer zur Auffassung gelangt, dass die Streichung nicht den Wesentlichkeits-Test erfüllt. Das gestrichene Merkmal betrifft eine Messung von Druck und Temperatur des Dieselkraftstoffs. Diese Merkmale werden in der Stammanmeldung als wesentlich hingestellt, da die in Figur 4 dargestellte Heizvorrichtung nach dem Schaltbild aus Figur 1 betrieben wird, und da für die Druckmessung ein Zentralstutzen vorgesehen ist, der in den Reinraum des Ringfilterelements eindringt (Absätze 16 und 21).

Daher erfüllt die Streichung nicht die erste Bedingung des Wesentlichkeits-Tests.

3.4 Angesichts der Lehre der Stammanmeldung bezüglich einer obligatorischen Temperatur- und Druckmessung genügt die dem Hauptantrag zugrunde liegende Änderung nicht den Erfordernissen des "Goldstandards". Daher führt die Streichung zu einer unzulässigen Erweiterung über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung. Dieser Befund betrifft auch die Hilfsanträge, da das gestrichene Merkmal auch dort fehlt. Letzteres wurde auch von der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin nicht bestritten.

4. Die Kammer schließt aus den obengenannten Gründen, dass keiner der vorliegenden Anträge die Erfordernisse des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ erfüllt, so dass die Kammer der Widerruf des Patents gemäß Artikel 101(3) b) EPÜ bestätigen muss.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Magouliotis

A. de Vries

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt