

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. März 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1121/15 - 3.3.05

**Anmeldenummer:** 08167640.5

**Veröffentlichungsnummer:** 2070575

**IPC:** B01D35/153, B01D35/147,  
B01D35/16

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Ölfilter

**Patentinhaber:**  
MANN+HUMMEL GmbH

**Einsprechende:**  
MAHLE International GmbH

**Stichwort:**  
Ölfilter/Mann+Hummel

**Relevante Rechtsnormen:**  
VOBK Art. 12(4)  
EPÜ Art. 123(3), 83, 56

**Schlagwort:**

Spät eingereichte Beweismittel - zugelassen (nein)

Einspruchsgründe - verspätet eingereichter Einspruchsgrund -  
zugelassen (nein)

Ausreichende Offenbarung - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0010/91, T 0862/11

**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 1121/15 - 3.3.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05**  
**vom 21. März 2018**

**Beschwerdeführerin:** MAHLE International GmbH  
(Einsprechende) Pragstrasse 26-46  
70376 Stuttgart (DE)

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

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

**Vertreter:** Kohler Schmid Möbus Patentanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Gropiusplatz 10  
70563 Stuttgart (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. März 2015 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2070575 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** E. Bendl  
**Mitglieder:** G. Glod  
O. Loizou

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung den Einspruch gegen das Europäische Patent EP-B1-2 070 575 zurückzuweisen.

II. Der erteilten Ansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

*"1. Flüssigkeitsfilter, insbesondere Ölfilter für ein Kraftfahrzeug, umfassend*

- a. ein Filtergehäuse (17) mit
  - i. einem ersten Gewinde und*
  - ii. einem Leerlaufkanal (14)**
- b. einen Filterdeckel (10) mit
  - i. einem zweiten Gewinde (19) zur Befestigung des Filterdeckels (10) am Gehäuse (17);*
  - ii. einem Filterumgehungsventil (16) zur Umgehung eines Filterelements (11) bei zu hohem Druckverlust beim Durchtritt der Flüssigkeit durch ein Filtermedium des Filterelements (11);*
  - iii. ersten Bajonettverbindungen (18a);**
- c. das Filterelement (11) mit
  - i. dem Filtermedium;*
  - ii. zweiten Bajonettverbindungen (18b) zur Befestigung des Filterelements (11) am Filterdeckel (10), wobei die ersten und zweiten Bajonettverbindungen (18a und 18b) so aufeinander abgestimmt sind, dass das Filterelement in den Filterdeckel (10) eingesetzt werden kann, so dass die ersten Bajonettverbindungen (18a) mit den zweiten Bajonettverbindungen (18b) verriegeln;**

*gekennzeichnet dadurch, dass das Filterelement (11) eine doppelkonzentrischen Dichtung (15) zum Verschluss des Leerlaufkanals (14) umfasst, wobei die Bajonettverbindungen (18a, 18b) leichter gängig sind als der Reibschluss durch die doppelkonzentrische Dichtung (15) zum Verschluss des Leerlaufkanals (14), so dass die Bajonettverbindungen (18a, 18b) sich beim Anschrauben des Filterdeckels (10) zusammen mit dem über die Bajonettverbindungen (18a, 18b) befestigten Filterelement (11) im Filterdeckel (10) lösen."*

*"2. Rundfilterelement für den Flüssigkeitsfilter nach Anspruch 1 (11) mit einem Filtermedium, zweiten Bajonettverbindungen (18b) zur Befestigung des Filterelements (11) an einem Filterdeckel (10) gekennzeichnet durch eine doppelkonzentrischen Dichtung (15) zum Verschluss eines Leerlaufkanals (14)."*

III. In der angefochtenen Entscheidung wurden unter anderem folgende Dokumente zitiert:

D1: DE 100 64 482 A1

D5: EP 1 521 626 B1

IV. Zudem wird die Merkmalsanalyse des Anspruchs 1 aus der angefochtenen Entscheidung hier übernommen.

M1.1 Flüssigkeitsfilter, insbesondere Ölfilter für ein Kraftfahrzeug, umfassend

M1.2 ein Filtergehäuse (17) mit einem ersten Gewinde und;

M1.3 einem Leerlaufkanal (14);

M1.4 einen Filterdeckel (10) mit:

M1.4.1 einem zweiten Gewinde (19) zur Befestigung des Filterdeckels (10) am Gehäuse (17);

- M1.4.2 einem Filterumgehungsventil (16) zur Umgehung eines Filterelements (11) bei zu hohem Druckverlust beim Durchtritt der Flüssigkeit durch ein Filtermedium des Filterelements (11);
- M1.4.3 ersten Bajonettverbindungen (18a);
- M1.5 das Filterelement (11) mit:
  - M1.5.1 dem Filtermedium;
  - M1.5.2 zweiten Bajonettverbindungen (18b) zur Befestigung des Filterelements (11) am Filterdeckel (10), wobei die ersten und zweiten Bajonettverbindungen (18a und 18b) so aufeinander abgestimmt sind, dass das Filterelement in den Filterdeckel (10) eingesetzt werden kann, so dass die ersten Bajonettverbindungen (18a) mit den zweiten Bajonettverbindungen (18b) verriegeln; gekennzeichnet dadurch, dass
- M1.6 das Filterelement (11) eine doppelkonzentrische Dichtung (15) zum Verschluss des Leerlaufkanals (14) umfasst,
- M1.7 wobei die Bajonettverbindungen (18a, 18b) leichter gängig sind als der Reibschluss durch die doppelkonzentrische Dichtung (15) zum Verschluss des Leerlaufkanals (14),
- M1.8 so dass die Bajonettverbindungen (18a, 18b) sich beim Anschrauben des Filterdeckels (10) zusammen mit dem über die Bajonettverbindungen (18a, 18b) befestigten Filterelement (11) im Filterdeckel (10) lösen.

V. In der Beschwerdebegründung nahm die Beschwerdeführerin (Einsprechende) erstmals Bezug auf folgende Dokumente:

D6: US 2007/0158263 A1

D7: JP 2006 082009

- VI. In der Mitteilung der Beschwerdekammer gemäß Artikel 15(1) VOBK, war die Kammer der vorläufigen Meinung, dass die Beschwerde zurückzuweisen sei.
- VII. Am 13. November 2017 kündigte die Beschwerdeführerin an, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Am 15. Dezember 2017 nahm die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.
- VIII. Am 21. Februar 2018 wurde die für den 21. März 2018 anberaumte mündliche Verhandlung abgesagt.
- IX. Die Argumente der **Beschwerdeführerin** können wie folgt zusammengefasst werden:

Ausgehend von D5 entspreche es dem allgemeinen Standard, in einer Filtervorrichtung einerseits ein Filterumgehungsventil und andererseits einen Leerlaufkanal zur Entleerung des Filtergehäuses beim Wechsel des Filterelements vorzusehen, wobei der Leerlaufkanal beim Filterbetrieb verschlossen sein müsse, um einen in dem Falle unerwünschten Abfluss von Fluid aus dem Filtergehäuse zu verhindern. D6 offenbare ein Bypassventil (114), das sich öffne, sobald beim Filterbetrieb eine übermäßige Druckdifferenz zwischen Fluideingang und Fluidausgang auftrete. D6 lehre auch eine Ausgestaltung bei der der Fluideingang (103) und der Fluidausgang (104) an einem Deckelteil eines stationär anzuordnenden Gehäuses angeordnet seien, wobei das Deckelteil das Bypassventil dann aufnehme.

D7 zeige die in D5 fehlenden Konstruktionselemente zur Halterung des Filterelementes am Gehäuse.

Die Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstands sei nicht gegeben, da Absatz [0005] eine Alternative eines Bypassventils erwähne, dessen Elemente auf das Filterelement und den Filterdeckel verteilt angeordnet seien, dessen Anordnung in Figur 1 dargestellt sei, ohne jedoch anzugeben wie die der angeblichen Erfindung zugrunde liegende Aufgabe gelöst werden könne.

Die im Patent genannte Aufgabe werde durch eine willkürlich neu formulierte Aufgabe ersetzt, um die Frage der erfinderischen Tätigkeit nachfolgend beurteilen zu können. Dadurch würde entgegen Artikel 123(2 und 3) EPÜ von einer unzulässig geänderten ursprünglichen Anmeldungsfassung bzw. einem unzulässig erweiterten Schutzzumfang des angegriffenen Patentbesitzes ausgegangen.

Daraus würden sich folgende zwei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung ergeben:

"1. Darf eine im angegriffenen Patent sowie in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen angegebene Aufgabe, welche weder durch die im angegriffenen Patent dargestellten und beschriebenen Ausführungsformen noch durch den Gegenstand des unabhängigen Anspruches 1 gelöst wird, zum Zwecke der Beurteilung einer erfinderischen Tätigkeit durch andere "objektive" Aufgaben ersetzt werden, ohne dass damit gegen Artikel 123(2 oder 3) EPÜ verstoßen wird?

2. Ist der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ auch dann gegeben, wenn die im angegriffenen Patent dargestellten und beschriebenen Ausführungsformen zwar ausführbar sind, aber die im Patent sowie in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen angegebene Aufgabe nicht lösen, so dass ein Fachmann zunächst abgewandelte

Ausführungsformen suchen oder entwickeln müsste, um die im angegriffenen Patent an gegebene Aufgabe lösen zu können."

- X. Die Argumente der **Beschwerdegegnerin** (Patentinhaberin) können wie folgt zusammengefasst werden:

D5 sei der Beschwerdeführerin nachweislich vor Ablauf der Beschwerdefrist bekannt gewesen und sei aus taktischen Gründen verspätet ins Verfahren eingeführt worden, sodass verfahrensmisbräuchliches Verhalten vorliege.

D6 und D7 seien nicht in das Verfahren zuzulassen. D6 sei nicht relevant, da D6 im Gegensatz zu D5, einen Fluidfluss radial von innen nach außen lehre, keinen Lehrlaufkanal zeige, keine doppelkonzentrische Dichtung zeige und nicht offenbare, ein Bypassventil im Filterdeckel vorzusehen. D7 zeige keine Bajonettverbindung zwischen Filterelement und Filtergehäuse und somit auch nicht das synergetische Zusammenspiel zwischen Bajonettverbindung und doppelkonzentrischer Dichtung. Das Filterumgehungsventil sei nicht im Filterdeckel angeordnet. Die Anordnung eines solchen im Zwischendeckel erfordere eine Neukonstruktion des Filters gemäß D5.

Die Ausführbarkeit der Erfindung beziehe sich auf den Gegenstand der Patentansprüche, welcher ausführbar sei.

Ein Verstoß gegenüber Artikel 123(2 und/oder 3) liege auch nicht vor.

- XI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents. Hilfsweise wird beantragt den Fall gemäß Artikel 112(1)a) EPÜ der großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde zurückzuweisen.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. Artikel 12(4) VOBK

Gemäß Artikel 12(4) VOBK liegt es im Ermessen der Kammer Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.

Im vorliegenden Fall wurde das Dokument D5, das der Beschwerdeführerin nachweislich vor Ende der Einspruchsfrist bekannt war, aus nicht nachvollziehbaren Gründen erst fünf Tage vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht. Die Einspruchsbeteiligung hat ihr Ermessen nach den richtigen Kriterien, unter Berücksichtigung der *prima facie* Relevanz von D5, ausgeübt und gelangte zum Schluss, dass D5 in das Verfahren aufzunehmen sei. Jedoch hat die Einspruchsabteilung eine erfinderische Tätigkeit gegenüber D5 anerkannt. Die Kammer sieht keinen Grund die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich der Zulässigkeit von D5 aufzuheben.

Mit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin zusätzlich D6 und D7 eingereicht und versucht ausgehend von D5 die erfinderische Tätigkeit anhand der Lehre von D6 und D7 in Frage zu stellen.

Die Kammer kann nicht erkennen, wieso D6 und D7 erst im Beschwerdeverfahren eingereicht wurden. Der Beschwerdeführerin hätte bewusst sein müssen, dass bestimmte Merkmale aus Anspruch 1 des Streitpatents in D5 nicht offenbart sind. Deshalb hätte sie ihre Position bezüglich Dokument D5 spätestens mit dessen Einreichen vervollständigen müssen. Die Beschwerdeführerin kann nicht argumentieren, dass ihr die Position der Einspruchsabteilung beziehungsweise der Patentinhaberin bezüglich D5 erst während der mündlichen Verhandlung bewusst wurde, da sie selbst den späten Zeitpunkt des Einreichens der D5 wählte.

Die Kammer kommt deshalb zum Schluss, dass es einen eindeutigen Anlass gegeben hätte D6 und D7 bereits vor der Einspruchsabteilung einzureichen, nämlich die Vervollständigung der Lehre der D5. Deshalb werden D6 und D7 nicht in das Verfahren zugelassen.

2. Artikel 100(c) EPÜ

Artikel 100(c) war kein Einspruchsgrund und kann somit nicht ohne die Zustimmung der Patentinhaberin in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden (G 10/91, Gründe 18). Da die Zustimmung der Patentinhaberin nicht vorliegt, ist der Einspruchsgrund unter Artikel 100(c) nicht Teil des Verfahrens.

3. Artikel 123(3) EPÜ

Die Beschwerde betrifft das erteilte Patent, sodass eine Verletzung des Artikel 123(3) EPÜ nicht vorliegen kann.

4. Artikel 100(b) EPÜ

Die Kammer folgt der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, da die wesentliche Argumentation der Beschwerdeführerin betreffend die Ausführbarkeit die Lösung der gestellten Aufgabe betrifft (das Erreichen des gewünschten Effektes). Im Einklang mit T 862/11 (Gründe 5.5) und den darin zitierten Entscheidungen, ist die Kammer der Ansicht, dass dies für die vorliegenden Vorrichtungsansprüche nicht eine Frage der Ausführbarkeit, sondern eine Frage der erfinderischen Tätigkeit darstellt. Wie dort dargelegt ist der beanspruchte Gegenstand als "die Erfindung" anzusehen (Gründe 5.2 (c)). Es steht außer Zweifel, dass ein Fachmann den beanspruchten Flüssigkeitsfilter gemäß Anspruch 1 und das Rundfilterelement gemäß Anspruch 2 basierend auf den im Patent erhaltenen Informationen, insbesondere den Figuren, nachbauen kann. Dies wurde zudem von der Beschwerdeführerin selbst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zugegeben (siehe die angefochtene Entscheidung, Punkt 2.2).

5. Artikel 100(a) in Kombination mit Artikel 56 EPÜ

5.1 Erfindung (Anspruch 1)

Die Erfindung betrifft einen Flüssigkeitsfilter.

5.2 Nächstliegender Stand der Technik

Im Einklang mit den Parteien und der Einspruchsabteilung wird D5 als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Es ist unstrittig, dass D5 die Merkmale M1.1, M1.2, M1.4, M1.4.1, M1.4.3, M1.5,

M1.5.1, M1.5.2, M1.7 und M1.8 offenbart (siehe Absätze [0035] bis [0043] sowie Figuren 1 und 2).

### 5.3 Aufgabe

Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, kann es dem Patentinhaber gestattet sein die Aufgabe umzuformulieren. Dabei muss die Aufgabe aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden können (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 8. Auflage 2016, I.D.4.4.1).

Im vorliegenden Fall kann eine gegenüber D5 zu lösende Aufgabe darin gesehen werden einen zu hohen Druckverlust über den Filter zu vermeiden. Diese Aufgabe geht aus Absatz [0004] (Zeilen 4 bis 7) der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hervor.

### 5.4 Lösung

Als Lösung dieser Aufgabe wird ein Filter gemäß Anspruch 1 vorgeschlagen dadurch gekennzeichnet, dass der Filterdeckel ein Filterumgehungsventil zur Umgehung eines Filterelements aufweist (Merkmal M1.4.2).

### 5.5 Erfolg der Lösung

Diese Aufgabe wird zweifelsohne durch das Ventil gelöst.

### 5.6 Naheliegen

Es ist unstrittig, dass Umgehungsventile dem Fachmann bekannt sind. So offenbart D1 ein Überdruckventil 10,

das bei einer erhöhten Differenzdruck zwischen Rohölseite und Reinölseite einen Bypass öffnet (Spalte 2, Zeilen 25 bis 28). Dieses Ventil befindet sich im Mittelrohr 9 (Spalte 3, Zeilen 32 bis 35), das über eine Schnappverbindung mit dem Gehäusedeckel verbunden ist (Spalte 3, Zeilen 30 bis 33). Das Ventil ist somit Teil des Filterelements und nicht Teil des Deckels. Es gibt keine Lehre in D1, dieses Ventil so anzubringen, dass es Teil des Deckels ist. Deshalb kann die Kammer, im Einklang mit der Einspruchsabteilung, nicht erkennen wieso der Fachmann, ausgehend von D5, aufgrund der Lehre von D1 zu einem Filterdeckel mit Filterumgehungsventil gelangen würde. Es ist auch nicht ersichtlich wie ein solches Umgehungsventil im Filterdeckel von D5 angebracht werden könnte ohne einen kompletten Umbau des Filters zu erfordern. Eine solche Annahme ergibt sich aus einer rückschauenden Betrachtungsweise angesichts der Kenntnis des vorliegenden Patents.

Die Lösung der gestellten Aufgabe ist also nicht naheliegend, sodass Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

- 5.7 Ob die anderen Unterscheidungsmerkmale M1.3 und M1.6 eine zusätzliche Aufgabe in naheliegender Weise lösen, kann deshalb dahingestellt bleiben.
- 5.8 Das Rundfiltermedium gemäß Anspruch 2 muss für den Filter nach Anspruch 1 geeignet sein, was impliziert, dass das Filtermedium so gestaltet sein muss, dass Merkmal M1.4.2 zur Geltung kommen kann. Deshalb ist die unter Punkt 5.3 formulierte Aufgabe, die zweifelsohne aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hervorgeht, weiterhin gültig für die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 2. Demzufolge

gilt die Schlussfolgerung betreffend Anspruch 1 bezüglich erfinderischer Tätigkeit auch für Anspruch 2.

5.9 Somit sind die Bedingungen des Artikels 56 EPÜ erfüllt.

6. Artikel 112(1)a) EPÜ

Es ist etablierte Rechtsprechung, dass eine Vorlagefrage für die Entscheidung der Beschwerdekammer in der ihr zugrunde liegenden Sache maßgeblich sein muss (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, IV.F.2.3.3). Da der vorliegende Fall sich auf etablierte Rechtsprechung stützt (siehe Punkte 4 und 5.3) und die Kammer ohne Vorlage der Fragen entscheiden kann, ist eine Vorlage der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer nicht erforderlich.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

E. Bendl

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt