

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Juni 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1472/15 - 3.2.04

Anmeldenummer: 12180355.5

Veröffentlichungsnummer: 2532874

IPC: F02M31/125, F02M37/22,
B01D27/06, B01D29/60, B01D35/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Filterelement und Kraftstofffilter

Anmelder:
MANN + HUMMEL GMBH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2), 76(1), 111(1)
EPÜ R. 71(6)

Schlagwort:
Änderung Anspruch 1-Hauptantrag - zulässig (nein)
Änderungen Anspruch 1-8 - Hilfsantrag - zulässig (ja)
Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung

Zitierte Entscheidungen:

T 0331/87, T 2311/10, T 1852/13

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 1472/15 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 14. Juni 2017

Beschwerdeführerin: MANN + HUMMEL GMBH
(Anmelderin) Hindenburgstr. 45
71638 Ludwigsburg (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 10. Februar 2015 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 12180355.5 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E. Frank
Mitglieder: J. Wright
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 10. Februar 2015, die europäische Patentanmeldung Nr. 12180355.5 nach Artikel 97(2) EPÜ zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hatte am 4. März 2015 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung war am 9. Juni 2015 eingegangen.

- II. Die Beschwerdeführerin reichte am 12. Juni 2013 einen geänderten Anspruchssatz ein. Daraufhin erging eine Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Regel 71(3) EPÜ mit der Absicht ein europäisches Patent in dieser Fassung zu erteilen. Die Beschwerdeführerin stimmte der Mitteilung der Prüfungsabteilung vom 12. Dezember 2013 jedoch nicht zu. Sie beantragte stattdessen, ein Patent mit abermals geänderten Unterlagen zu erteilen, und die erneute Änderung wurde seitens der Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 137(3) EPÜ zugelassen. Das Prüfungsverfahren wurde gemäß Regel 71(6) EPÜ wieder aufgenommen und die Prüfungsabteilung befand, dass der Gegenstand des Anspruchs 1, wie eingereicht am 17. April 2014, über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

- III. In einem Bescheid gemäß Artikel 15(1) VOBK teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Auffassung nach erfolgter Ladung zur mündlichen Verhandlung mit. Als Reaktion teilte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 1. Juni 2017 der Kammer mit, dass der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen werde. Der Hilfsantrag auf Erteilung eines Patents gemäß der Fassung vom 12. Juni 2013 werde (weiterhin) aufrechterhalten. Die mündliche Verhandlung wurde

daraufhin abgesagt und das Verfahren schriftlich fortgesetzt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf Grundlage des Anspruchssatzes vom 17. April 2014 (Hauptantrag), hilfsweise auf der Grundlage des Anspruchssatzes vom 12. Juni 2013.

V. Der unabhängige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Hauptantrag

"Filterelement (1) insbesondere eines Kraftstofffilters (10) für Kraftfahrzeuge, vorgesehen zum Einsatz in einem Filtergehäuse (2), insbesondere zum austauschbaren Einsatz in einem Filtergehäuse (2), umfassend einen Filterkörper (3) mit einem in Falten (4) angeordneten Filtermaterial (5), dadurch gekennzeichnet, dass ein einzelnes Heizelement (6) für den Kraftstoff zwischen zwei Falten (4) mit einer zugeordneten Durchlassöffnung (16) an einer Endscheibe (11) des Filterelements (1) angeordnet ist."

Hilfsantrag

"Filterelement (1) insbesondere eines Kraftstofffilters (10) für Kraftfahrzeuge, vorgesehen zum austauschbaren Einsatz in einem Filtergehäuse (2), umfassend einen Filterkörper (3) mit einem in Falten (4) angeordneten Filtermaterial (5), dadurch gekennzeichnet, dass ein einzelnes Heizelement (6) für den Kraftstoff zwischen zwei Falten (4) mit einer zugeordneten Durchlassöffnung (16) an einer Endscheibe (11) des Filterelements (1) angeordnet ist."

VI. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen folgende Argumente vorgetragen:

Hauptantrag

Das Merkmal "das Filterelement ist zum austauschbaren Einsatz in einem Filtergehäuse vorgesehen" in Anspruch 1 wie eingereicht sei in der ursprünglichen Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt. Der anzulegende Maßstab sei weiterhin der in den Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts angeführte "Wesentlichkeitstest". In Anwendung dieses Tests könne das vorstehende Merkmal aus Anspruch 1 des Hauptantrags gestrichen werden, ohne dadurch die ursprünglich eingereichten Unterlagen in unzulässiger Weise zu erweitern.

Hilfsantrag

Anspruch 1 vom 12. Juni 2013 sei von der Prüfungsabteilung bereits als ursprünglich offenbart erachtet worden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag - Änderungen Anspruch 1
 - 2.1 Anspruch 1 vom 17. April 2014 (wie zurückgewiesen) beruht auf den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 6 der vorliegenden Anmeldung. Durch die Einfügung des Ausdrucks "insbesondere" ist aus dem ursprünglichen Anspruch 1 aber entfallen, dass das beanspruchte Filterelement zum austauschbaren Einsatz in einem Filtergehäuse vorgesehen ist. Das neue Filterelement

muss daher nicht mehr für den austauschbaren Einsatz geeignet sein.

- 2.2 Die Kammer hat hierzu keinen Anlass von ihrer Ansicht im Kammerbescheid abzuweichen, wonach solch ein neues Filterelement der ursprünglichen Anmeldung nicht zu entnehmen ist, auch nicht implizit.

So beschreibt die Anmeldung durchgehend ein (kompaktes) Filterelement, welches zum austauschbaren Einsatz in einem Filtergehäuse vorgesehen ist, bzw. einen Kraftstofffilter, welcher stets ein Filtergehäuse und das austauschbare Filterelement umfasst, vgl. Absätze 0008, 0009 und ursprünglicher Anspruch 10 (wie veröffentlicht). Das Gleiche gilt für das einzig beschriebene Ausführungsbeispiel, vgl. Absatz 0013 und Figur (wie veröffentlicht).

Mit anderen Worten ergibt sich aus der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung, Figur) für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig, dass das Filterelement im Filtergehäuse eben auch anders als zum austauschbaren Einsatz vorgesehen sein kann.

- 2.3 In Anwendung des "Goldstandards" nach ständiger Rechtsprechung (unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung ableitbar), beruht nach Auffassung der Kammer der Gegenstand des zurückgewiesenen Anspruchs 1 folglich auf einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

Die Kammer folgt hierzu der Entscheidung der Prüfungsabteilung, wonach der "Wesentlichkeitstest" nur als Hilfsmittel zur Klärung der Frage der ursprünglichen Offenbarung dienen kann. Der Test ist

jedoch, wie oftmals fälschlich aus T 331/87 interpretiert, gegenüber dem "Goldstandard" nicht absolut. Wie von der Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung ausführlich erläutert, ist der "Wesentlichkeitstest" auch aus Sicht der Kammer im vorliegenden Fall wenig geeignet und kann, siehe hierzu insbesondere T 2311/10 und die jüngere Rechtsprechung z.B. T 1852/13 vom 31. Januar 2017, das Ergebnis des (absoluten) "Goldstandards" nicht in Frage stellen.

2.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 vom 17. April 2014 (wie zurückgewiesen) geht daher über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, entgegen den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

3. Hilfsantrag

3.1 Anspruch 1 vom 12. Juni 2013 beruht auf den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 6. Die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ sind daher erfüllt.

3.2 Die Ansprüche 2 bis 4 vom 12. Juni 2013 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 4. Der neue Anspruch 5 vom 12. Juni 2013 ist nunmehr auf ein Filtergehäuse mit einem Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4 gerichtet und beruht auf dem ursprünglichen Anspruch 5, welcher sich bereits auf ein Filtergehäuse bezog. Zudem ist der Anmeldung unmittelbar und eindeutig ein Filtergehäuse mit (austauschbarem) Filterelement entnehmbar, vgl. Absatz 0009 und ursprünglicher Anspruch 7. Die Ansprüche 6 bis 8 vom 12. Juni 2013 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 7 bis 9. Die Ansprüche 2 bis 8 des Hilfsantrags erfüllen daher ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

3.3 Der Vollständigkeit halber stellt die Kammer fest, dass Anspruch 6 der vorliegenden Teilanmeldung auf Absatz 0019 der Stammanmeldung WO 2009/016063 A1 (wie veröffentlicht) basiert. Die Ansprüche 1 bis 5 und 7 bis 9 der Teilanmeldung beruhen auf den Ansprüchen 1 bis 5 und 6 bis 8 der Stammanmeldung. Die Erfordernisse des Artikel 76(1) EPÜ sind daher ebenfalls erfüllt.

4. Zurückverweisung

Das Prüfungsverfahren wurde nach Regel 71(6) EPÜ erneut aufgenommen und die Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ vom 12. Dezember 2013 ist daher hinfällig. In Hinblick auf das erneute Prüfungsverfahren wurde bis dato seitens der Prüfungsabteilung geprüft, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 aus dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableitbar ist, oder nicht. Die Anmeldung wurde daraufhin wegen unzulässiger Erweiterung des Anspruchs 1 zurückgewiesen. Über die verbleibenden Fragen zur Patentierbarkeit war für die Kammer somit nicht zu entscheiden. Da Anspruch 1 bis 8 des Hilfsantrags die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt, hat die Kammer beschlossen, von ihrer Befugnis gemäß Artikel 111(1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird auf Basis der am 12. Juni 2013 eingereichten Ansprüche 1 bis 8 des Hilfsantrags zur weiteren Behandlung an die Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Magouliotis

E. Frank

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt