

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 18. Oktober 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0964/17 - 3.3.05

**Anmeldenummer:** 11724649.6

**Veröffentlichungsnummer:** 2582443

**IPC:** B01D46/52, B01D46/00,  
B01D46/10, B01D46/42

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

FILTERANORDNUNG, INSBESONDERE LUFTFILTERANORDNUNG

**Patentinhaber:**

Mahle International GmbH

**Einsprechende:**

MANN + HUMMEL GmbH

**Stichwort:**

Filteranordnung/MAHLE INTERNATIONAL

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(1), 54(2), 56, 84, 111(1), 123(2), 123(3)  
VOBK Art. 13(1), 13(3)

**Schlagwort:**

Spät eingereichter Antrag - zugelassen (ja)  
Zurückverweisung an die erste Instanz - (nein)  
Änderungen - zulässig (ja) - Streichung in der Beschreibung  
einer den zitierten Stand der Technik betreffenden Passage -  
Erweiterung des Schutzbereichs (nein)  
Neuheit - (ja)  
Erfinderische Tätigkeit - (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  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0964/17 - 3.3.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05**  
**vom 18. Oktober 2018**

**Beschwerdeführerin:** Mahle International GmbH  
(Patentinhaberin) Pragstraße 26-46  
70376 Stuttgart (DE)

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

**Beschwerdegegnerin:** MANN + HUMMEL GmbH  
(Einsprechende) Hindenburgstr. 45  
71638 Ludwigsburg (DE)

**Vertreter:** Horn Kleimann Waitzhofer  
Patentanwälte PartG mbB  
Ganghoferstrasse 29a  
80339 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. März 2017 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2582443 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Glod  
**Mitglieder:** A. Haderlein  
S. Fernández de Córdoba

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 2 582 443 zu widerrufen. Das Patent betrifft eine Filteranordnung.
- II. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung insbesondere zu dem Schluss, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegen stehe, der der Entscheidung zu Grunde liegende Hilfsantrag 1 weder unter Artikel 123(3) EPÜ noch unter Artikel 83 EPÜ zu beanstanden sei, sein Gegenstand jedoch nicht neu sei gegenüber DE 103 28 002 A1 (D4) und JP58-104349 (E1), der der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegende Hilfsantrag 2 nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genüge und der Hilfsantrag 3 nicht zuzulassen sei.
- III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte sie sechs Hilfsanträge ein.
- IV. Es erging eine Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK enthaltend die vorläufige Meinung der Kammer hinsichtlich Hauptantrag und Hilfsantrag 1.
- V. Mit Schreiben vom 9. August 2018 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag ein und hielt die vorher eingereichten Hilfsanträge 2, 4 und 6 aufrecht.

VI. In der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin eine angepasste Beschreibung ein.

VII. Der Wortlaut des einzigen unabhängigen Anspruchs 1 des Hauptantrags ist wie folgt:

*"1. Filteranordnung, insbesondere Luftfilteranordnung, mit einem Gehäuse (1), welches zwei im Wesentlichen beidseits einer Gehäusemittelebene erstreckte große Seitenwände (2, 2') sowie eine zur Gehäusemittelebene im Wesentlichen orthogonale, die Seitenwände (2, 2') verbindende Umfangswand (3) und einen Rohraumeingang (4) sowie einen Reinraumausgang (5) aufweist, und mit einem zwischen dem Rohraumeingang (4) und den Reinraumausgang (5) wirksamen Filtereinsatz (6), welcher zwei im montierten Zustand des Filtereinsatzes (6) den Seitenwänden (2, 2') benachbarte Bodenscheiben (7, 7') und eine deren Randzonen verbindende, zur Gehäusemittelebene im Wesentlichen orthogonale Filterwand (8) aufweist, die von einer dicht an den Rohraumeingang (4) oder den Reinraumausgang (5) anschließbaren Öffnung (9) durchsetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände (2, 2') mit den Bodenscheiben (7, 7') im montierten Zustand des Filtereinsatzes (6) durch miteinander zusammenwirkende, an den Seitenwänden (2, 2') bzw. den Bodenscheiben (7, 7') angeordnete oder angeformte Profilteile (100 bis 102) zur Ausschaltung von Geräuschen, insbesondere von Resonanzschwingungen, zu einer Doppelwand gekoppelt sind, dass die Profilteile (100) als zur Trennebene (10) parallele Profilleisten (100 bis 102) ausgebildet sind, und dass die Profilleisten (100) ein T- bzw. Doppel-T-Profil aufweisen."*

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 stellen bevorzugte Ausführungsformen der Filteranordnung nach Anspruch 1 dar.

VIII. Die Beschwerdeführerin trug im Wesentlichen wie folgt vor:

Der Hauptantrag sei zulässig. Es werde beantragt, die Sache nicht zurückzuverweisen. Der Hauptantrag erfülle die Erfordernisse des EPÜ, insbesondere diejenigen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Auch seien die Änderungen in den Ansprüchen bzw. in der Beschreibung mit Artikel 123 bzw. 84 EPÜ vereinbar.

IX. Die Beschwerdegegnerin trug im Wesentlichen wie folgt vor:

Der Hauptantrag sei nicht zuzulassen, da er neue Probleme aufwerfe. Im Falle der Zulassung des Antrags werde die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung beantragt. Anspruch 1 erfülle nicht die Erfordernisse von Artikel 123(2) und (3) EPÜ. Ein Einwand unter Artikel 83 EPÜ werde erhoben für den Fall, dass die Kammer dem Merkmal "zur Ausschaltung von Geräuschen" eine einschränkende Bedeutung zumesse. Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht neu gegenüber E1 und erfülle nicht das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von E1 oder D4 als nächstliegendem Stand der Technik. Die Änderungen in der Beschreibung verstießen gegen Artikel 84 bzw. 123(3) EPÜ.

X. Anträge

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des

Hauptantrags (Ansprüche 1 bis 5 eingereicht mit Schreiben vom 9. August 2018; Beschreibung: wie in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht; Zeichnungen: wie erteilt). Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 2, 4 und 6 (nunmehr Hilfsanträge 1 bis 3), eingereicht mit der Beschwerdebegründung.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

### **Entscheidungsgründe**

1. Zulassung des Hauptantrags
  - 1.1 Der Hauptantrag wurde nach der Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht. Seine Zulassung zum Verfahren stand daher im Ermessen der Kammer (Artikel 13(1), (3) VOBK).
  - 1.2 Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin sei der Hauptantrag nicht zuzulassen, da dieser schon zuvor eingereicht hätte werden können und Klarheitsprobleme bzw. Probleme unter Artikel 123(2) EPÜ hinsichtlich des Merkmals "Trennebene" aufwerfe. Dies treffe auch auf die nun verspätet vorgenommene Streichung in Absatz [0007] des Streitpatents zu, welche unter Artikel 123(3) EPÜ zu beanstanden sei. Darüber hinaus konvergiere der neu eingereichte Hauptantrag nicht mit den zuvor eingereichten Hilfsanträgen. Schließlich habe die Beschwerdegegnerin bislang keine Veranlassung gehabt, die beanspruchte Merkmalskombination zu recherchieren.
  - 1.3 Bei der Ausübung ihres Ermessens, einen erst nach der Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichten

Antrag zum Verfahren zuzulassen berücksichtigen die Beschwerdekammern regelmäßig, ob die vorgenommenen Änderungen eindeutig die erhobenen Einwände ausräumen und zu keinen neuen Einwänden führen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8. Aufl., im Folgenden "Rechtsprechung", IV.E.4.1.3, 2. Abs.).

- 1.3.1 Es steht außer Streit, dass die Wiederaufnahme des Merkmals "Doppelwand" in Anspruch 1 einen entsprechenden Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ ausräumt.
- 1.3.2 Anspruch 1 entspricht im Wesentlichen einer Kombination der erteilten Ansprüche 1, 8 (zweite Alternative) und 10. Zwar wird in Anspruch 1 auf "die Trennebene" abgestellt, welche nicht näher definiert ist. Eine Kombination aus Ansprüchen 1 und 8 wie ursprünglich eingereicht (und erteilt) ist jedoch ursprünglich offenbart, auch wenn erst im ursprünglich eingereichten Anspruch 2 das genannte Merkmale näher definiert ist. Es ist daher kein Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ ersichtlich. Ebenso ist nicht ersichtlich, dass neue Probleme wegen mangelnder Klarheit hinsichtlich dieses Merkmals aufgeworfen würden, da es sich um die Kombination von erteilten Ansprüchen handelt und insofern ein Einwand wegen mangelnder Klarheit nicht zulässig ist. Was die Änderung in Absatz [0007] betrifft, so war diese zuvor bereits im Rahmen eines Hilfsantrags vorgenommen worden und in der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK von der Kammer als mit Artikel 123(3) EPÜ vereinbar angesehen worden.
- 1.3.3 Die Kammer kann auch nicht erkennen, weshalb der Hauptantrag mit den Hilfsanträgen nicht konvergiere. Die vorliegenden Hilfsanträge umfassen allesamt die Merkmale von Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags,



wobei letzterer auch alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 (vormals Hauptantrag) umfasst.

1.3.4 Es trifft zwar zu, dass keiner der zuvor im Beschwerdeverfahren gestellten Anträge eine solche Kombination zum Gegenstand hatten und dass zuvor lediglich eine Kombination aus den erteilten Ansprüchen 1, 8 (zweite Alternative), 10 und 11 Gegenstand eines Hilfsantrags war (vgl. den anhängigen Hilfsantrag 1). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine solche Merkmalskombination nicht recherchiert worden war bzw. recherchiert hätte werden können. Vielmehr war eine solche Kombination in der erteilten Fassung vorhanden und wurde in der Einspruchsschrift (Punkt 4.4) wenigstens konkludent angegriffen. Sie hätte daher von der Beschwerdegegnerin recherchiert werden können.

1.4 Aus den genannten Gründen ließ die Kammer den Hauptantrag zum Verfahren zu.

2. Keine Zurückverweisung

2.1 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung im Falle der Zulassung des Hauptantrags.

2.2 Die Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung steht im Ermessen der Kammer (Artikel 111(1) EPÜ). Dabei besteht nach ständiger Rechtsprechung kein absoluter Anspruch auf Entscheidung einer Frage in zwei Instanzen und ist insbesondere der Grundsatz der Verfahrensökonomie zu berücksichtigen (*Rechtsprechung, supra, IV.E.7.6*).

2.3 Im vorliegenden Fall stellt Anspruch 1 eine Kombination von erteilten Ansprüchen dar (vgl. 1.3.2 oben) und ist gegenüber dem zuvor anhängigen Hauptantrag

eingeschränkt mit einem Teil der Merkmale, die bereits in den nunmehr anhängigen Hilfsanträgen, welche mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht worden waren, vorhanden sind.

- 2.4 Die angefochtene Entscheidung enthält zwar keine Begründung hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit, die Parteien haben im Beschwerdeverfahren jedoch auch zur erfinderischen Tätigkeit Stellung genommen. Insbesondere enthält bereits die Beschwerdeerwiderung einen diesbezüglichen Vortrag zu den jetzt im Anspruch 1 vorhandenen Merkmalen (siehe Punkt 2.1.2; Merkmale M8 und M10).
- 2.5 Aus den genannten Gründen wird die Sache nicht zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Änderungen
- 3.1 Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin erfülle Anspruch 1 nicht die Erfordernisse nach Artikel 123(2), (3) EPÜ. Das Ersetzen des Ausdrucks "Stirnwände" durch den Ausdruck "Seitenwände" verstoße gegen Artikel 123(3) EPÜ und die Merkmale "Trennebene" und "zur Ausschaltung von Geräuschen..." sei nicht mit Artikel 123(2) EPÜ vereinbar.
- 3.1.1 In Anspruch 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung wird der Ausdruck "Seitenwände" und der diesen nunmehr ersetzende Ausdruck "Stirnwände" immer im Zusammenhang mit den Bezugszeichen 2 und 2' verwendet werden (Spalte 8, Zeilen 35 und 36). Beide Ausdrücke werden daher in Anspruch 1 wie erteilt synonymisch verwendet. Beiden Begriffen wird deshalb die gleiche Bedeutung auch hinsichtlich der Orientierung

beigemessen, weshalb diesbezüglich keine Verletzung des Artikels 123(3) EPÜ vorliegt.

- 3.1.2 Die Kammer legt das Merkmal "zur Ausschaltung von Geräuschen..." dahingehend aus, dass es eine inhärente Eigenschaft der weiteren Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 ist, d.h. diese weiteren Merkmale führen dazu, dass sich im weitesten Sinne eine entsprechende Ausschaltung ergibt. Das in Streit stehende Merkmal bedeutet daher keine über diese Merkmale hinausgehende Einschränkung im Sinne einer funktionellen Einschränkung dieser Merkmale.

Hinsichtlich dieses Merkmals wird unstreitig auf Seite 2 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, dass die Ausschaltung von Geräuschen und insbesondere von Resonanzschwingungen dadurch erreicht wird, dass "die Seitenwände des Gehäuses mit den Bodenscheiben des Filtereinsatzes gekoppelt sind, insbesondere durch an den Seitenwänden bzw. den Bodenscheiben angeordnete oder angeformte Steg- oder Profilverteile". Da die Merkmale, welche nach der in dieser Passage offenbarten Lehre zu der Ausschaltung von Geräuschen führen, allesamt in Anspruch 1 vorhanden sind, kann die Kammer keinen Gegenstand erkennen, welche über den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung hinausginge (vgl. hierzu auch die Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung, Punkt 2.1.2 der Begründung).

- 3.1.3 Das Argument, wonach die "Trennebene" nur im Zusammenhang mit den Merkmalen des ursprünglich eingereichten Anspruchs 2 offenbart sei, überzeugt die Kammer nicht. Die ursprünglichen Unterlagen offenbaren unmittelbar und eindeutig eine Kombination der Ansprüche 1 und 8, da in Anspruch 8 direkt auf Anspruch

1 Bezug genommen wird (vgl. "Filteranordnung nach Anspruch 1"). Auch wenn es einer solchen Kombination ggf. an Klarheit mangelt, so ist sie dennoch unmittelbar und eindeutig offenbart. Darüber hinaus ist eine solche Kombination nicht technisch unsinnig, wie dies die Beschwerdegegnerin vorträgt. Vielmehr ist der Beschwerdeführerin darin zuzustimmen, dass es technisch möglich ist und auch sinnvoll sein kann, eine Trennebene vorzusehen, welche nicht die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 2 aufweist.

3.2 Es ergibt sich somit, dass die Ansprüche die Erfordernisse nach Artikel 123(2), (3) EPÜ erfüllen.

#### 4. Ausführbarkeit

Die Beschwerdegegnerin macht einen Einwand unter Artikel 83 EPÜ lediglich für den Fall geltend, dass die Kammer dem Merkmal "zur Ausschaltung von Geräuschen" eine einschränkende Bedeutung zumisst. Da dies nicht der Fall ist (vgl. oben Punkt 3.1.2), erübrigt sich eine Prüfung der Erfordernisse nach Artikel 83 EPÜ.

#### 5. Neuheit

5.1 Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin stelle die das Bezugszeichen 18 tragende Halterung in E1 eine Profilleiste mit T-Profil im Sinne von Anspruch 1 dar, weshalb der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu gegenüber E1 sei.

5.2 Die Kammer stellt fest, dass sich aus dem Wortlaut von Anspruch 1 ergibt (vgl. "Profilteile", "Profilleisten"), dass eine Mehrzahl von Profilleisten vorliegen muss. Selbst wenn die genannte Halterung 18 in E1 als eine solche Profilleiste angesehen würde,

wovon die Kammer nicht überzeugt ist, so fehlte es jedoch an der geforderten Mehrzahl solcher Profilleisten. E1 ist daher bereits aus diesem Grund nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 1. Entsprechende Erwägungen ergeben sich für die Feder 17. Diese kann jedenfalls nicht als Profilleiste angesehen werden, da ein solches Profil in ihrer Längsrichtung fehlt.

5.3 Das Erfordernis der Neuheit nach Artikel 54(1), (2) EPÜ ist daher erfüllt.

6. Erfinderische Tätigkeit

6.1 Die Erfindung betrifft eine Filteranordnung.

6.2 Als nächstliegenden Stand der Technik zitiert die Beschwerdegegnerin E1 und D4.

6.2.1 Was E1 betrifft, so ist die Kammer nicht überzeugt davon, dass die Halterung 18 in den Abbildungen 2 bis 4 als "Leiste mit T-Profil" bezeichnet werden kann, da ein T-Profil nicht zu erkennen ist. Darüber hinaus hat die Beschwerdegegnerin nicht dargelegt, wie und wo der Fachmann eine zweite solche Halterung in E1 vorsehen würde, was jedoch erforderlich wäre, um darzulegen, weshalb der Fachmann zum beanspruchten Gegenstand gelangen würde. Es ist daher nicht ersichtlich, wie der Fachmann ausgehend von E1 zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen könnte. Hingegen stellt D4 einen vielversprechenderen Ausgangspunkt dar, da dort unstreitig eine Mehrzahl an Leisten (Bezugszeichen 6) offenbart ist.

6.2.2 Die Kammer geht daher von D4 als nächstliegendem Stand der Technik aus.

D4 offenbart, dass der Filtereinsatz (Abbildung 2) von beiden Seiten geschlossen sein kann, wobei die geschlossenen Seiten den beanspruchten Bodenscheiben entsprechen. In diesem Falle entfallen jedoch die stirnseitigen leistenartigen Dichtungen (Bezugszeichen 6), wie sich dies unmittelbar und eindeutig aus Absatz [0008] ergibt. Der Verweis der Beschwerdegegnerin auf die Ansprüche 4 und 8 von D4 kann dabei nicht ihre Ansicht stützen, D4 offenbare gleichzeitig anspruchsgemäße Bodenscheiben und entsprechende Leisten. Aus Anspruch 4 ergibt sich nämlich lediglich, dass "zumindest eine der beiden Stirnseiten... geschlossen ist", was keine eindeutige Offenbarung dahingehend ist, dass beide Seiten geschlossen sind. Was Anspruch 8 betrifft, so bezieht sich dieser auf die Stirnseiten des Filtermaterials und nicht auf die des Filtereinsatzes, weshalb auch Anspruch 8 keine Offenbarung dahingehend darstellen kann, dass beide in D4 als "Stirnseiten" bezeichnete Seiten des Filterelementes geschlossen sind. Mithin offenbart D4 entweder, dass Bodenscheiben vorhanden sind, wobei eine Dichtung in Form von zwei Profilleisten (6) entfällt, oder aber dass keine Bodenscheiben vorhanden sind, wobei das Filterelement durch die beiden Profilleisten (6) abgedichtet ist.

- 6.3 Dem Patent lag die Aufgabe zu Grunde, eine Bauart zu schaffen, mit der Geräusche und insbesondere Resonanzschwingungen weitestgehend ausgeschaltet werden können (Absatz [0008]).
- 6.4 Gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags wird vorgeschlagen, diese Aufgabe mit einer Filteranordnung zu lösen, gekennzeichnet insbesondere durch eine Kombination aus Bodenscheiben und Profilleisten und dadurch, dass die

Profilleisten ein T- bzw. ein Doppel-T-Profil aufweisen.

- 6.5 Die genannte Aufgabe kann als bereits in D4 gelöst angesehen werden, da bei vorhandenen Dichtleisten (6) das Filterelement schwingungsdämpfend im Filtergehäuse gelagert ist, sodass Geräusche bzw. Resonanzschwingen weitestgehend ausgeschaltet sind.

Die Aufgabe muss daher umformuliert werden und besteht darin, eine alternative Filteranordnung bereitzustellen.

- 6.6 Was das Naheliegen betrifft, so müsste der Fachmann die Lehre in D4 ignorieren, wonach bei geschlossenen Stirnseiten des Filtereinsatzes (entsprechend den Bodenscheiben gemäß Anspruch 1) die Dichtungen (6) (entsprechend den Profilleisten gemäß Anspruch 1) entfallen (Absatz [0008]). Er müsste daher trotz geschlossener Stirnseiten Dichtungen (6) anbringen, wobei D4 ausdrücklich lehrt, dass bei geschlossenen Stirnseiten die Dichtungen entfallen. Selbst wenn der Fachmann entgegen dieser Lehre in D4 handeln würde und die Stirnseiten des Filtereinsatzes schließen und gleichzeitig Dichtungen (6) vorsehen würde, so würde er nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen, da dieser zudem vorschreibt, dass die den Dichtungen (6) entsprechende Profilleisten T-Profil oder Doppel-T-Profile haben müssen. Aus dem zitierten Stand der Technik ergibt sich keine Lehre dahingehend, dass der Fachmann ein T-Profil oder Doppel-T-Profile für die in D4 gezeigten Dichtungen (6) benutzt hätte.

- 6.7 Folglich ergibt sich der Gegenstand des einzigen unabhängigen Anspruchs des Hauptantrags nicht in naheliegender Weise aus dem zitierten Stand der

Technik. Das Erfordernis nach Artikel 56 EPÜ ist somit erfüllt.

7. Beschreibung - Änderungen

7.1 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die Streichung des letzten Satzes in Absatz [0007] des Patents führe zu einem Verstoß nach Artikel 123(3) EPÜ, da in diesem Absatz zwar der im Patent zitierte Stand der Technik beschrieben werde, darin aber auch eine Aussage bzgl. des Schutzbereichs gemäß Anspruch 1 in seiner erteilten Fassung getroffen werde, da es in Absatz [0008] heiße, dass sich "deshalb" eine bestimmte Aufgabe für die Erfindung ergebe.

7.2 Die Kammer überzeugt der Vortrag der Beschwerdegegnerin nicht.

7.2.1 Die gestrichene Passage bezieht sich eindeutig auf den Stand der Technik und kann schon deshalb nicht als Grundlage für eine einschränkende Auslegung des erteilten Anspruchs herangezogen werden.

7.2.2 In der gestrichenen Passage heißt es zwar, dass im zitierten Stand der Technik keine Anregung gegeben sei, eine "praktisch starre Kopplung... anzustreben". Dies bedeutet jedoch nicht zwingend, dass eine solche "starre Kopplung" Gegenstand der erteilten Ansprüche ist, auch wenn die Aufgabenstellung in Absatz [0008] mit "deshalb" eingeleitet wird. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass es in Absatz [0009] heißt, dass die in Absatz [0008] genannte Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des (erteilten) Anspruchs 1 gelöst werde. In diesem ist jedoch nicht von "starrer Kopplung" die Rede.



- 7.2.3 Die Änderung in Absatz [0007] führt deshalb nicht zu einer unterschiedlichen Auslegung des Anspruchs 1 und verstößt daher nicht gegen Artikel 123(3) EPÜ.
- 7.3 Die Beschwerdegegnerin macht zudem geltend, dass die Änderung in Absatz [0033] zu einem "unklaren Anspruchsgegenstand" führe, da in diesem Absatz Merkmale erwähnt würden, welche nicht in Anspruch 1 enthalten seien, der dort beschriebene Filtereinsatz jedoch nunmehr als "erfindungsgemäß" bezeichnet sei.
- 7.3.1 Die Änderung in Absatz [0033] führt weder zu einem unklaren Anspruchsgegenstand noch zu einem Mangel an Stütze in der Beschreibung gemäß Artikel 84 EPÜ, da der Ausdruck "erfindungsgemäß" regelmäßig bedeutet, dass eine Ausführungsform alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs aufweist und somit unter den Anspruchswortlaut fällt. Dies ist hier unstreitig der Fall. Dass die im fraglichen Absatz beschriebene Ausführungsform noch weitere Merkmale enthält, steht dem nicht entgegen.
- 7.3.2 Die gleichen Erwägungen führen zu dem Schluss, dass auch die von der Beschwerdegegnerin beanstandeten (unveränderten) Absätze [0034] und [0035] keine Veranlassung für einen Einwand unter Artikel 84 EPÜ geben.
- 7.4 Die Änderungen in der Beschreibung erfüllen daher die Erfordernisse von Artikel 123(3) und 84 EPÜ. Sie sind auch nicht unter Artikel 123(2) EPÜ zu beanstanden.
8. Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin ist somit gewährbar.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit folgender geänderter Fassung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 5 des Hauptantrags eingereicht mit Schreiben vom 9. August 2018;

Beschreibung: wie in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht;

Zeichnungen: wie erteilt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

G. Glod

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt