

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. Mai 2019**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0388/18 - 3.3.05

**Anmeldenummer:** 12728272.1

**Veröffentlichungsnummer:** 2723470

**IPC:** B01D46/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

PLATTENFILTERELEMENT

**Patentinhaber:**

Mahle International GmbH

**Einsprechende:**

MANN + HUMMEL GmbH

**Stichwort:**

Dichtlippe/MAHLE

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(1), 54(2), 56, 84, 123(2)

**Schlagwort:**

Neuheit - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Änderungen in der Beschreibung - Verstoß gegen Artikel 84 bzw.  
123(2) EPÜ (nein)

**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 0388/18 - 3.3.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05**  
**vom 21. Mai 2019**

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

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

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

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

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 2723470 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 19. Dezember 2017.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Glod  
**Mitglieder:** A. Haderlein  
O. Loizou

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, wonach das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 2 die Erfordernisse des EPÜ erfülle.
- II. Die Einspruchsabteilung kam insbesondere zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 dieses Antrags neu gegenüber

E4: Firma Parker, "Over-molded Filters Maximize filter capability, extend product life"

sei und ausgehend von diesem Dokument eine erfinderische Tätigkeit erfordere. Der Begriff der Dichtlippe impliziere eine flexible, abstehende und zur Abdichtung geeignete Struktur, wobei diese dazu geeignet sei, sich zur Abdichtung flexibel gegen eine komplementäre Dichtfläche anzulegen. Mit anderen Worten definiere eine Dichtlippe eine abstehende Struktur, die sowohl hinsichtlich des Materials als auch insbesondere hinsichtlich der Formgebung eine gewisse Verformbarkeit aufweise. In E4 sei keine zusätzliche Struktur an der Grundform der Dichtung offenbart, die als Dichtlippe aufgefasst werden könne. Die geänderte Beschreibung stehe im Einklang mit den geänderten Ansprüchen.

Zudem wurden folgende Dokumente zitiert:

E1: US 2004/0194441 A1

E6: Firma Parker, "Webcast Proves to be a Valuable Tool"

E7: US 5 640 937.

III. Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) Hilfsanträge 1a bis 1c, 2 und 2a bis 2c ein.

IV. Der Wortlaut der beiden unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin (entsprechend dem der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegenden Hilfsantrag 2) ist wie folgt:

*"1. Plattenfilterelement für eine Filtereinrichtung (1), insbesondere für eine Luftfiltereinrichtung, vorzugsweise eines Kraftfahrzeugs,*  
*- mit einem Filterkörper (8), der einen umlaufenden Rand (9) aufweist, der wenigstens zwei geradlinige Randabschnitte (10) aufweist, die unter Ausbildung einer Ecke (11) aneinander grenzen,*  
*- mit einer am Filterkörper (8) angebrachten Dichtung (12), die entlang des Rands (9) umlaufend angeordnet ist,*  
*- wobei die Dichtung (12) eine innen an einer dem Filterkörper (8) zugewandten Innenseite der Dichtung (12) umlaufende Innenkontur (13) und eine außen an einer vom Filterkörper (8) abgewandten Außenseite der Dichtung (12) umlaufende Außenkontur (14) aufweist,*  
*- wobei die Innenkontur (13) parallel zu den geradlinigen Randabschnitten (10) bis in die jeweilige Ecke (11) verläuft,*  
*- wobei die Außenkontur (14) parallel zu den geradlinigen Randabschnitten (10) bis zu einem die jeweilige Ecke (11) und Endabschnitte (19) der an die jeweilige Ecke (11) angrenzenden geradlinigen Randabschnitte (10) enthaltenden Eckbereich (16) verläuft und im Eckbereich (16) eine gegenüber den geradlinig verlaufenden Abschnitten (18) der Außenkontur (14) nach außen gewölbte Ausbuchtung (17) bildet,*

- wobei die Dichtung (12) im Bereich der Außenkontur (14) eine umlaufende Dichtlippe (24) aufweist."

"9. Filtergehäuse für eine Filtereinrichtung (1), insbesondere für eine Luftfiltereinrichtung, vorzugsweise eines Kraftfahrzeugs,

- mit zwei Gehäuseschalen (3, 4), die in einem Flanschbereich (5) aneinander befestigbar sind und dabei einen Innenraum (6) zur Aufnahme eines Filterelements (7) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 umschließen,

- wobei die erste Gehäuseschale (3) im Flanschbereich (5) eine Innenrippe (26) aufweist, die sich umlaufend komplementär zur Innenkontur (13) der Dichtung (12) des Filterelements (7) erstreckt,

- wobei die erste Gehäuseschale (3) im Flanschbereich (5) eine Außenrippe (27) aufweist, die sich umlaufend komplementär zur Außenkontur (14) der Dichtung (12) des Filterelements (7) erstreckt."

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Das Merkmal, wonach "die Dichtung im Bereich der Außenkontur eine Dichtlippe aufweist" sei breit auszulegen. So fiel auch jegliche Kontaktzone zur jeweiligen Gegenkontur des Filtergehäuses unter die in Anspruch 1 genannte Definition der umlaufenden Dichtlippe. E4/E6 sei daher neuheitsschädlich für Anspruch 1. Der Gegenstand von Anspruch 9 sei daher auch nicht neu.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei von E4/E6 als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen. Die zu lösende Aufgabe sei, die Gefahr

einer Leckage im Eckbereich zu reduzieren. Die Lösung habe im Lichte von E7 oder E1 nahe gelegen.

Die Änderungen in der Beschreibung führten zu einem Mangel an Klarheit im Sinne von Artikel 84 EPÜ bzw. zu einem Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ.

VI. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

E4 sei nicht neuheitsschädlich, da dort keine Dichtlippe im Sinne von Anspruch 1 offenbart sei. Anspruch 1 erfordere insbesondere, dass die Dichtlippe entlang der nach außen gewölbten Ausbuchtung der Außenkontur verlaufe.

Eine solche Dichtlippe lasse sich auch nicht E7 und E1 entnehmen, weshalb der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche auch das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfülle.

Die Änderungen in der Beschreibung verstießen weder gegen Artikel 84 noch Artikel 123(2) EPÜ.

VII. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1a bis 1c, 2 oder 2a bis 2c, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung, aufrechtzuerhalten.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag - Auslegung des Anspruchs 1
  - 1.1 Unter den Parteien ist streitig, wie das Merkmal des letzten Spiegelstrichs von Anspruch 1 ("im Bereich der Außenkontur umlaufende Dichtlippe") auszulegen sei.
  - 1.2 Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, dass das Merkmal, wonach "die Dichtung im Bereich der Außenkontur eine Dichtlippe aufweist" so auszulegen sei, dass sie jegliche Kontaktzone zur jeweiligen Gegenkontur des Filtergehäuses umfasse. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf Absatz [0012] des Streitpatents. Darüber hinaus erfordere das in Streit stehende Merkmal nicht, dass die Dichtlippe entlang der in Anspruch 1 der nach außen gewölbten Ausbuchtung verlaufen müsse. Vielmehr sei der Ausdruck "im Bereich der Außenkontur" auch so zu verstehen, dass die Dichtlippe lediglich parallel zu den in Anspruch 1 genannten geradlinigen Randabschnitten verlaufe, d.h. nicht zwingend entlang der nach außen gewölbten Ausbuchtung verlaufen müsse.
  - 1.3 Der Vortrag der Beschwerdeführerin überzeugt aus folgenden Gründen nicht:
    - 1.3.1 Bereits aus dem Wortlaut von Anspruch 1 ergibt sich, dass das Merkmal "Dichtlippe" über die Merkmale "Dichtung" und "Außenkontur" hinausgeht bzw. zusätzlich zu diesen Merkmalen vorhanden sein muss und auch für den Fachmann als zusätzlich zur "Dichtung" und zur "Außenkontur" vorliegendes Merkmal erkennbar sein muss. Wie die Einspruchsabteilung richtig festgestellt hat, erfordert das Vorliegen einer Dichtlippe eine flexible,



von der Grundform der Dichtung abstehende und zur Abdichtung geeignete Struktur.

Eine solche Auslegung steht auch nicht im Widerspruch zu der von der Beschwerdeführerin zitierten Passage in Absatz [0012] des Streitpatents. So geht aus dem ersten Satz in diesem Absatz hervor, dass die Dichtlippe zusätzlich zu den Merkmalen "Dichtung" und "Außenkontur" vorliegen muss. Auch der zweite Satz in diesem Absatz stützt diese Auslegung, da dort von einer Verbesserung der Dichtungswirkung durch die Dichtlippe die Rede ist. Dies bedeutet nämlich, dass eine Dichtung mit Außenkontur umfassend eine Dichtlippe die Dichtungswirkung gegenüber einer Dichtung mit Außenkontur, welche eine derartige Dichtlippe nicht aufweist, verbessert.

- 1.3.2 Darüber hinaus geht aus dem Wortlaut von Anspruch 1 hervor, dass die Dichtung sich zwischen einer innen an einer dem Filterkörper zugewandten Innenseite der Dichtung umlaufenden Innenkontur und einer außen an einer vom Filterkörper abgewandten Außenseite der Dichtung umlaufenden Außenkontur erstreckt. Im Absatz des letzten Spiegelstrichs von Anspruch 1 wird darauf abgestellt, dass sich die Dichtlippe "im Bereich der Außenkontur" befindet. Dies ist so auszulegen, dass die Dichtlippe nicht irgendwo zwischen Innen- und Außenkontur angeordnet ist, sondern auf der Seite der Außenkontur. Wenn nun die Dichtung eine "im Bereich der Außenkontur [...] umlaufende Dichtlippe aufweist", so bedeutet dies, dass sich die Dichtlippe im Wesentlichen entlang der Außenkontur der Dichtung erstreckt. Da die Außenkontur gemäß vorletztem Spiegelstrich von Anspruch 1 "im Eckbereich eine gegenüber den geradlinig verlaufenden Abschnitten der Außenkontur nach außen gewölbte Ausbuchtung bildet", ergibt sich, dass auch

die Dichtlippe im Eckbereich eine derartige nach außen gewölbte Ausbuchtung bildet.

- 1.3.3 Diese Auslegung wird auch durch die Beschreibung und die Figuren gestützt. So zeigen insbesondere alle Ausführungsformen, in denen das die Dichtlippe bezeichnende Bezugszeichen 24 enthalten ist und eine Ausbuchtung vorhanden ist, eine wie oben definierte Dichtlippe (Fig. 6 bis 9, 19 und 20).
- 1.3.4 Zusammenfassend ist das in Streit stehende Merkmal der Dichtlippe daher so auszulegen, dass sie
- für den Fachmann erkennbar zusätzlich zu den Merkmalen "Dichtung" und "Außenkontur" vorhanden sein muss,
  - eine flexible, von der Grundform der Dichtung abstehende und zur Abdichtung geeignete Struktur darstellt und
  - im Eckbereich eine gegenüber den geradlinig verlaufenden Abschnitten der Außenkontur nach außen gewölbte Ausbuchtung bildet.

## 2. Hauptantrag - Neuheit

2.1 In E4/E6 kann der in den Abbildungen erkennbare Griffbereich zwar grundsätzlich als anspruchsgemäße nach außen gewölbte Ausbuchtung der Außenkontur angesehen werden. Allerdings ist in E4/E6 keine wie oben in Abschnitt 1.3.4 definierte Dichtlippe vorhanden. Insbesondere enthält der von der Beschwerdeführerin erwähnte Flansch keine von der Grundform der Dichtung abstehende und zur Abdichtung geeignete Struktur.

2.2 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu. Entsprechendes ergibt sich für den Gegenstand von

Anspruch 9.

- 2.3 Das Erfordernis der Neuheit ist daher erfüllt (Artikel 54(1), (2) EPÜ).
3. Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit
- 3.1 Die Erfindung betrifft ein Plattenfilterelement.
- 3.2 Es ist unstreitig, dass E4 nächstliegender Stand der Technik ist.
- 3.3 Zu lösende Aufgabe war es gemäß dem Patent, die Gefahr einer Leckage im Eckbereich des Plattenfilterelements zu reduzieren (Absatz [0005]).
- 3.4 Gemäß Anspruch 1 wird vorgeschlagen, diese Aufgabe durch ein Plattenfilterelement mit einer Dichtung zu lösen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Dichtung im Bereich der Außenkontur eine umlaufende Dichtlippe aufweist.
- 3.5 Es steht außer Streit, dass diese Aufgabe gelöst ist.
- 3.6 Was das Naheliegen betrifft, so verweist die Beschwerdeführerin auf E1 und E7.

Beide Dokumente offenbaren Dichtlippen. Diese erstrecken sich ausschließlich parallel zu den geradlinigen Randabschnitten des Filterkörpers. Sie offenbaren jedoch keine Dichtung mit Außenkontur, die eine im Eckbereich gegenüber den geradlinig verlaufenden Abschnitten der Außenkontur nach außen gewölbte Ausbuchtung aufweist. Selbst wenn der Fachmann E4 mit E7 kombinierte, würde er daher in E4 allenfalls eine Dichtlippe vorsehen, die jeweils parallel zu den

geradlinig verlaufenden Randabschnitten des Filterkörpers verläuft, die jedoch keine wie in Anspruch 1 geforderte nach außen gewölbte Ausbuchtung aufweist. Zwar kann der in E4 offenbarte Griffbereich an der Dichtung als eine nach außen gewölbte Ausbuchtung der Außenkontur der Dichtung aufgefasst werden. Es gibt jedoch keinen Hinweis für den Fachmann, die in E1 bzw. E7 offenbarte Dichtlippe in E4 parallel zur Außenkontur des Griffbereichs anzuformen, insbesondere nicht, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Eine solche Annahme beruht auf einer rückwirkenden Betrachtungsweise, insbesondere da aus E4 nicht ersichtlich ist, wie das Filterelement in einem Gehäuse angebracht werden soll. Der Fachmann würde daher nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen, selbst wenn er die Lehren von E4 mit E1 bzw. E7 kombinierte.

- 3.7 Aus den genannten Gründen erfüllt der Gegenstand von Anspruch 1 das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit.
- 3.8 Entsprechendes gilt für den Gegenstand von Anspruch 9, da das Gehäuse für eine Filtereinrichtung gemäß Anspruch 1 geeignet sein muss. Die von der Beschwerdeführerin für Anspruch 9 formulierte Aufgabe ("das Filtergehäuse von E7 so weiterzubilden, dass eine Dichtung mit einer Ausbuchtung im Eckbereich ihrer Außenkontur zwischen der Innen- und der Außenrippe des Filtergehäuses umlaufend anliegend aufgenommen werden kann") ist in diesem Zusammenhang nicht zulässig, da sie bereits ein Unterscheidungsmerkmal von Anspruch 9 enthält (vgl. "zur Aufnahme eines Filterelements nach einem der Ansprüche 1 bis 8").

- 3.9 Das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ ist daher erfüllt.
4. Hauptantrag - Änderungen in der Beschreibung
- 4.1 Die Beschwerdeführerin macht Einwände unter Artikel 84 und 123(2) EPÜ geltend, und zwar hinsichtlich der Änderungen in den Absätzen [0025], [0044] und [0045] der Beschreibung.
- 4.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin führten die entsprechenden Änderungen, wonach die in den Figuren 16 und 17 gezeigten Ausführungsformen nicht erfindungsgemäß seien, zu einem Verstoß gegen diese Vorschriften. Die Bedeutung des Begriffs "Dichtlippe" habe gegenüber den ursprünglichen Unterlagen eine Änderung erfahren, welche in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart sei. Dort sei die Dichtlippe lediglich als Kontaktzone zur Anlage an einer Gegenkontur definiert, wohingegen nach der vorliegenden Fassung der Beschreibung nur dann eine Dichtlippe vorliegen solle, wenn die Dichtung eine Nut aufweise.
- 4.3 Der Vortrag der Beschwerdeführerin ist aus folgenden Gründen nicht überzeugend:
- 4.3.1 Zunächst ist festzustellen, dass sich aus den in Streit stehenden Passagen lediglich ergibt, dass die in den Figuren 16 und 17 dargestellten Ausführungsformen "nicht erfindungsgemäß" sein sollen. Weshalb diese "nicht erfindungsgemäß" sein sollen, ergibt sich aus diesen Passagen nicht. Diesen Passagen lässt sich keine Definition der "Dichtlippe" bzw. keine Definition, was nicht unter diesen Begriff fallen soll, entnehmen. Insbesondere geht aus diesen Passagen nicht hervor, dass eine Dichtlippe nur dann vorliege, wenn eine Nut

vorhanden sei.

- 4.3.2 Des weiteren ist der Beschwerdeführerin auch nicht darin zuzustimmen, dass eine Bedeutung des Begriffs der Dichtlippe eine Änderung erfahren habe, welche nicht ursprünglich offenbart gewesen sei. So ist der von der Beschwerdeführerin genannten Stelle auf Seite 5, erster vollständiger Absatz, der ursprünglichen Unterlagen, welche Absatz [0012] des Streitpatents entspricht, nicht zu entnehmen, dass die Dichtlippe lediglich als Kontaktzone zur Anlage an einer Gegenkontur definiert sei. Vielmehr geht aus dieser Passage unmittelbar und eindeutig hervor, dass die Dichtlippe ein Merkmal darstellt, welches über das Merkmal der Außenkontur der Dichtung hinausgeht bzw. zusätzlich zu letzterem vorhanden sein muss. Auch aus den Unterlagen gemäß dem vorliegenden Hauptantrag resultiert diese Bedeutung (vgl. die Ausführungen in Punkt 1.3.1 oben). Es trifft auch nicht zu, dass der Begriff der Dichtlippe nunmehr impliziert, dass die Dichtung eine Nut aufweisen muss. Dies ergibt sich insbesondere aus dem vorliegenden Anspruch 6, aus dem hervorgeht, dass nach einer bevorzugten Ausführungsform eine umlaufende Nut vorgesehen sein kann.
- 4.3.3 Daraus folgt, dass der Begriff der Dichtlippe durch die in Streit stehenden Änderungen keine Bedeutungsänderung erfahren hat, welche nicht unmittelbar und eindeutig in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart war.
- 4.3.4 Aus den genannten Gründen und angesichts der Auslegung des Anspruchs 1 (siehe Punkt 1.3.4) ist auch kein Mangel an Stütze in der Beschreibung erkennbar. Der von der Beschwerdeführerin gerügte Mangel an Klarheit bezieht sich auf die Beschreibung, nicht jedoch auf die

Ansprüche, wie dies für einen Einwand unter Artikel 84 EPÜ, Satz 2, erster Halbsatz, erforderlich wäre. Die Kammer kann aus den genannten Gründen weder einen Widerspruch in der geänderten Beschreibung erkennen noch einen durch die Änderungen hervorgerufenen Mangel an Klarheit der Ansprüche. Insbesondere lässt sich den Figuren 16 und 17 nicht eindeutig eine Dichtlippe entnehmen. So können die parallelen Linien an der Außenkontur der Dichtung auch als abgeschrägte Flächen interpretiert werden. Dies bedeutet, dass, selbst wenn die Änderungen in den Absätzen [0025], [0044] und [0045] dahingehend ausgelegt würden, dass sie auf das Nichtvorhandensein einer Dichtlippe in den Ausführungsformen der Figuren 16 und 17 abzielten, sich kein Widerspruch mit den übrigen Teilen der Beschreibung ergeben würde.

- 4.4 Die Erfordernisse nach Artikel 84 und 123(2) EPÜ sind daher erfüllt.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

G. Glod

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt