



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 18/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung DE 10 2012 005 731.8

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw, des Richters Schell, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg sowie des Richters Dipl.-Chem. Dr. Jäger

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B01D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2013 aufgehoben und das Patent erteilt.

Bezeichnung: „Luftfilter und Filterelement eines Luftfilters“

Anmeldetag: 23. März 2012

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 14 aus dem Schriftsatz vom 3. Juli 2013
Beschreibung Seiten 1 bis 24 aus dem Schriftsatz vom
3. Juli 2013 und
Figuren 1 bis 12 gemäß Offenlegungsschrift.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 28. Mai 2013 hat die Prüfungsstelle für Klasse B01D des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Luftfilter und Filterelement eines Luftfilters“

zurückgewiesen.

Der Zurückweisungsbeschluss nimmt vollinhaltlich auf den Bescheid der Prüfungsstelle vom 17. Dezember 2012 Bezug. Darin hat die Prüfungsstelle die mangelnde Patentfähigkeit im Wesentlichen damit begründet, dass Luftfilter und Filterelemente mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 12 aus der Druckschrift

bekannt und daher nicht gewährbar seien. Der Zurückweisungsbeschluss ist ferner darauf gestützt, dass in der einleitenden Beschreibung der Anmeldung kein druckschriftlicher Stand der Technik genannt sei und die nebengeordneten Ansprüche 1 und 12 fakultative Merkmale enthielten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihr Patentbegehren im Umfang der mit Schriftsatz vom 3. Juli 2013 zur Akte gereichten Ansprüche 1 bis 14 weiterverfolgt. Die nebengeordneten Ansprüche 1 und 12 lauten wie folgt:

„1. Luftfilter (10) einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, mit einem Filtergehäuse (14), welches einen Innenraum (36) aufweist, und mit einem Filterelement (12), welches entlang einer Einschubrichtung (116), die parallel zur Durchströmungsrichtung (100) des Filterelementes (12) verläuft, in eine Einbauposition in den Innenraum (36) des Filtergehäuses (14) eingeschoben ist, wobei das Filterelement (12) eine Anströmfläche (90) und eine Abströmfläche (46), die in Einschubrichtung (116) aufeinander folgen, sowie ein sich zwischen der An- und Abströmfläche (90, 46) erstreckendes Filtermedium (42) aufweist, und wobei das Filterelement (12) im Bereich der An- oder Abströmfläche (90, 46) eine umlaufende Dichtung (28) aufweist, welche in der Einbauposition des Filterelementes (12) mit einer gehäuseseitigen Dichtungsfläche (26) zusammenwirkt, um einen Einlass (84) von dem wenigstens einen Auslass (78) des Luftfilters (10) zu trennen, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Abstützeinrichtung vorgesehen ist, mittels derer das eingeschobene Filterelement (12) wenigstens in einem in Einschubrichtung (116) von der Dichtung (28) beabstandeten Abstützbereich zumindest quer zur Einschubrichtung (116) im Filtergehäuse (14) eingespannt ist, wobei sich die Querverspannung unter Zusammenwirken des Filterelementes (12) und von Innenseiten des Filtergehäuses (14) durch die Einschubbewegung des Filterelementes (12) ergibt.

12. Filterelement (12) eines Luftfilters (10) nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das Filterelement (12) eine Anströmfläche (90) und eine Abströmfläche (46), die in Durchströmungsrichtung (100) des Filterelementes (12) aufeinander folgen, sowie ein sich zwischen der An- und Abströmfläche (90, 46) erstreckendes Filtermedium (42) aufweist, und wobei das Filterelement (12) im Bereich der An- oder Abströmfläche (90, 46) eine umlaufende Dichtung (28) aufweist, und wobei das Filterelement (12) zum Einschieben entlang einer parallel zur Durchströmungsrichtung (100) verlaufenden Einschubrichtung (116) in eine Einbauposition in einen Innenraum (36) eines Filtergehäuses (14) des Luftfilters (10) vorgesehen ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Filterelement (12) derart ausgebildet ist, dass das Filterelement (12) wenigstens in einem in Einschubrichtung (116) von der umlaufenden Dichtung (28) beabstandeten Abstützbereich zumindest quer zur Einschubrichtung (116) im Filtergehäuse (14) einspannbar ist, wobei sich die Querverspannung unter Zusammenwirken von Innenseiten des Filtergehäuses (14) und des Filterelementes (12) durch die Einschubbewegung des Filterelementes (12) ergeben kann.“

Zur Begründung ihrer Beschwerde trägt die Anmelderin vor, dass ihr der Prüfungsbescheid vom 17. Dezember 2012 vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht ordnungsgemäß zugestellt, sondern lediglich durch formloses Schreiben per Post übersandt worden sei. Eine Zustellung nach behördlicher Anordnung sei jedoch erforderlich gewesen, da auf der Grundlage des im Prüfungsbescheid mitgeteilten Sachverhalts der Zurückweisungsbeschluss ergangen und damit eine abschließende Entscheidung getroffen worden sei. Der Zustellungsmangel sei auch nicht heilbar, da dem Deutschen Patent- und Markenamt erkennbar der Zustellungswille gefehlt habe. Das Prüfungsverfahren, welches zu dem Zurückweisungsbeschluss geführt habe, weise somit einen klaren Verfahrensfehler auf. Die im Prüfungsbescheid gerügten fakultativen Merkmale seien in der geltenden Anspruchsfassung vom 3. Juli 2013 in nicht-fakultative Merkmale abgeändert worden und in der Beschreibungseinleitung der Anmeldung zwei Druckschriften als relevanter Stand der

Technik gewürdigt worden. Die Gegenstände der geltenden Ansprüche 1 und 12 wiesen zudem die erforderliche Neuheit auf und beruhten auch auf einer erfindnerischen Tätigkeit. So werde das anmeldungsgemäße Filterelement entlang der Durchströmungsrichtung in das Filtergehäuse eingeschoben, während bei dem Luftfilter der D1 das Filterelement senkrecht zur Durchströmungsrichtung des Filterelements in ein Gehäuse eingeschoben werde. Die erforderliche Neuheit gegenüber D1 sei damit gegeben. Darüber hinaus sei der D1 keine von der Dichtung beabstandete Querverspannung des Filterelements bei dessen Einschubbewegung zu entnehmen. Es sei daher nicht ersichtlich, wie ein Fachmann in Kenntnis der D1 in naheliegender Weise zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 oder 12 hätte gelangen können.

Die Anmelderin stellt sinngemäß den Antrag,

den Zurückweisungsbeschluss aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 14 vom 3. Juli 2013 zu erteilen,
hilfsweise das Prüfungsverfahren gemäß § 123a PatG fortzuführen,
weiter hilfsweise die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten und
weiter hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Anhörung.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten Ansprüche 2 bis 11, 13 und 14 wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

1. Die geltenden Ansprüche sind zulässig. Die geltenden Ansprüche 1 bis 14 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 14 im Wortlaut, mit der Ausnahme, dass im geltenden Anspruch 1 durch die Streichung der Begriffe „insbesondere“ und „vorzugsweise“ die darin beschriebenen Luftfilter nunmehr eindeutig als solche einer Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeuges definiert worden sind.

Nachdem die Anmelderin auf Seite 1 in der geänderten Beschreibung vom 3. Juli 2013 zudem die Druckschriften DE 10 2008 027 847 A1 sowie DE 10 2010 047 491 A1 (= D1) als relevanten Stand der Technik kurz gewürdigt hat, sind die Anmeldungsunterlagen aus formaler Sicht nicht zu beanstanden.

2. Der anmeldungsgemäß beanspruchte Luftfilter ist gegenüber der einzigen im Prüfungsverfahren genannten Druckschrift D1 neu.

Beim anmeldungsgemäßen Luftfilter wird das Filterelement mit einer Abstützeinrichtung verbunden, die beabstandet und damit getrennt von der Dichtung in das Filtergehäuse eingespannt wird (vgl. Offenlegungsschrift DE 10 2012 005 731 A1, Anspruch 1 Punkt b)). In der D1 ist zur Verspannung des Filterelements dagegen ein mit dem Filterelement verbundener Rahmen offenbart, der zugleich eine axiale Dichtung aufweist (vgl. D1, Anspruch 1). Die anmeldungsgemäße Trennung von Abstützvorrichtung und Dichtung wird in der D1 daher nicht beschrieben.

3. Für die zuvor unter Punkt 2. genannte räumliche Trennung von Abstützvorrichtung und Dichtung finden sich in der D1 auch keine Hinweise, da der stützende

Rahmen darin stets i. V. m. der daran befestigten Dichtung verwendet wird (vgl. D1, Ansprüche 1 und 2, jeweils Punkt b) und Abs. [0005 und 0006], jeweils Punkt b)). Anmeldungsgemäß wird es dagegen als vorteilhaft erachtet, dass die Abstützeinrichtung keine Dichtfunktion erfüllt, da so keine durchgängige Abstützung erfolgen muss, was den Vorteil mit sich bringt, dass die Abstützvorrichtung aus mehreren einzelnen Elementen bestehen kann und somit flexibler, einfacher und kleiner gestaltet werden kann (vgl. Offenlegungsschrift DE 10 2012 005 731 A1, S. 3, Abs. [0018] bis S. 4, Abs. [0024]). Hierfür finden sich in D1 allerdings weder Anregungen noch Hinweise.

4. Diese Feststellung trifft auch auf die in der Beschreibungseinleitung von der Anmelderin selbst genannte Druckschrift DE 10 2008 027 847 A1 zu, wovon sich der Senat im Einzelnen überzeugt hat.

5. Nach alledem weist der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 alle Kriterien der Patentfähigkeit auf. Dieser Anspruch ist daher gewährbar. Die vorangegangenen Ausführungen gelten für den nebengeordneten, auf das Filterelement eines Luftfilters gerichteten Anspruch 12 aufgrund identischer technischer Merkmale entsprechend.

Mit diesen sind auch die besonderen Ausführungsformen des anmeldungsgemäßen Luftfilters bzw. Filterelements betreffenden Ansprüche 2 bis 11 sowie 13 und 14 gewährbar.

6. Da somit im antragsgemäßen Sinn entschieden werden konnte, hat der Senat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung als nicht erforderlich erachtet. Die Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses der Prüfungsstelle für Klasse B01D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2013 war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen.

7. Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr kam nicht in Betracht. Gemäß § 80 Abs. 3 PatG kann eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ausnahmsweise geboten sein, wenn es aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalles unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl. § 80 Rdn. 112 f. m. w. N.). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn bei ordnungsmäßiger Sachbehandlung durch die Prüfungsstelle eine Zurückweisung der Patentanmeldung nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können. Erforderlich ist also im Einzelfall, dass der gerügte Verfahrensverstoß tatsächlich ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Im vorliegenden Fall würde es jedoch selbst bei Annahme eines relevanten Verfahrensverstößes an der erforderlichen Kausalität zwischen dem gerügten Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung fehlen. Denn der mögliche Formfehler bei der Zustellung des Amtsbescheids vom 17. Dezember 2012 war gerade nicht ursächlich für die Einlegung der Beschwerde. Die Anmelderin hat den Bescheid nach eigenem Vortrag trotz fehlender förmlicher Zustellung erhalten und hatte somit auch ausreichend Gelegenheit, auf die Bedenken der Prüfungsstelle zu reagieren, die letztlich zur Zurückweisung der Anmeldung führten.

8. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw

Schell

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

Fa