



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 63/19

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Dezember 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2013 211 209

...



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Richter beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2018 wird aufgehoben und das Patent 10 2013 211 209 mit folgenden Unterlagen aufrechterhalten:
  - Patentansprüche 1 bis 13 gemäß Hauptantrag vom 5. Dezember 2019,
  - Beschreibung gemäß Patentschrift mit der Maßgabe, dass in Absatz 13 der Patentschrift die ersten 6 Wörter ersetzt werden durch das Wort „Erfindungsgemäß“ und
  - Zeichnungen gemäß Patentschrift.
2. Die Beschwerde der Einsprechenden I wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Gegen das Patent 10 2013 211 209, das am 14. Juni 2013 angemeldet und dessen Erteilung am 25. Februar 2016 veröffentlicht worden ist, ist Einspruch erhoben worden. Die Patentabteilung 17 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf Grund der Anhörung vom 11. Dezember 2018 beschlossen, das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten.

Im Einspruchsverfahren sind dabei von der Einsprechenden I die Druckschriften

D1: DE 20 2009 000 429 U1

D2: DE 100 29 539 A1

D3:DE 10 2009 032 036 A1

D4:US 5 213 682 A

D5:DE 10 2011 081 141 A1

D6:EP 2 295 127 A1

D7:DE 10 2009 058 159 A1

D8:EP 1 340 976 A1

D9:DE 10 2007 059 051 A1

D10:GB 2 065 336 A

D11:DE 10 2008 043 197 A1

D12:US 4 791 374 A

D13:DE 10 2009 040 707 B4

D14:DE 10 2008 029 443 A1

D15:DE 27 21 607 A1

D16:US 2010/0 181 238 A1

D17:WO 2006/056 533 A1

und von der Einsprechenden II die Druckschriften

- E1: DE 11 2013 002 268 T5 (Übersetzung einer älteren, nachveröffentlichten PCT-Anmeldung)
- E2: DE 10 2013 009 198 A1 (ältere, nachveröffentlichte Anmeldung)
- E3: EP 0 162 053 B1
- E4: US 2002/0 144 938 A1
- E5: US 2010/0 276 352 A1
- E5a: DE 10 2007 031 382 A1
- E6: WO 2013/012 812 A1
- E6a: DE 11 2012 002 607 T5
- E7: US 2013/0 031 963 A1
- E8: US 2011/0 259 802 A1
- E8a: DE 11 2011 101 496 T5

herangezogen worden. Darüber hinaus hat die Einsprechende I am 18. Dezember 2019 noch die

D18: DE 38 29 190 C1

in das Beschwerdeverfahren eingeführt; diese Druckschrift ist der Patentinhaberin erstmalig in der Verhandlung vorgelegt worden, weshalb die Patentinhaberin die Einführung der D18 in der Verhandlung als verspätet gerügt hat.

Die Patentabteilung hat in ihrem Beschluss den Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag ausgehend von der EP 2 295 127 A1 (D6) als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen; gleiches gelte für den Gegenstand nach Hilfsantrag 1, wobei die Patentabteilung allerdings von der EP 0 162 053 B1 (E3) ausgegangen ist. Den Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 2 (neu) vom 11. Dezember 2018 hat sie schließlich als nicht unzulässig erweitert und auch als patentfähig angesehen. Dieser Gegenstand sei gegenüber

dem im Einspruchsverfahren aufgezeigten Stand der Technik neu und er werde hierdurch auch nicht nahegelegt.

Gegen diesen Beschluss richten sich sowohl die Beschwerde der Patentinhaberin als auch die Beschwerde der Einsprechenden I.

Die Patentinhaberin hat mit ihrer Beschwerdebegründung vom 5. Dezember 2019 neue Anspruchsfassungen gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 8 eingereicht. Sie hat hierzu ausgeführt, dass bereits der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag neu gegenüber allen im Verfahren befindlichen Schriften sei und demgegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Dies gelte auch bezüglich der neu ins Beschwerdeverfahren eingeführten D18, zu der die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nach einer vom Senat eingeräumten Vorbereitungszeit vorgetragen hat.

Dieser Auffassung sind die Einsprechenden I und II entgegengetreten. Die Einsprechende I sieht den Streitgegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch die DE 38 29 190 C1 (D18) sowie auch durch die DE 10 2008 043 197 A1 (D11) als neuheitsschädlich vorweggenommen an. Bezüglich der EP 2 295 127 A1 (D6) sowie der DE 10 2009 058 159 A1 (D7) hat sie auf ihren schriftsätzlichen Vortrag in der Beschwerdebegründung vom 28. Mai 2019 bzw. ihren Vortrag im Einspruchsverfahren verwiesen. So handele es sich ausgehend von dem Gegenstand der D6 bei den fehlenden Merkmalen um fachmännische Maßnahmen, die aus dem vorliegenden Stand der Technik bekannt seien bzw. mitgelesen würden. Abgesehen davon gelange der Fachmann ausgehend von der D18 mit Hilfe seines Fachwissens zum Streitgegenstand, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Die Einsprechende II hat bezüglich der Neuheit gegenüber der EP 0 162 053 B1 (E3) ausgeführt, dass diese Schrift zwar das Merkmal eines herausragenden Leiters nicht ausdrücklich offenbare, der Fachmann jedoch dieses mitlese bzw. ihm diese Ausgestaltung in funktioneller Hinsicht nahegelegt sei.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin 1 hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2018 aufzuheben und das Patent 10 2013 211 209 mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

- Patentansprüche 1 bis 13 gemäß Hauptantrag vom 5. Dezember 2019,
  - Beschreibung gemäß Patentschrift mit der Maßgabe, dass in Abs. 13 der Patentschrift die ersten 6 Wörter ersetzt werden durch das Wort „Erfindungsgemäß“ und
  - Zeichnungen gemäß Patentschrift,
- hilfsweise im Umfang der Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 8 vom 5. Dezember 2019, Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende I und Beschwerdeführerin 2 hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2018 aufzuheben und das Patent 10 2013 211 209 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einsprechende II hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt.

Der in der Fassung gemäß Hauptantrag verteidigte Patentanspruch 1 lautet:

„Filtereinsatz für einen Flüssigkeitsfilter, insbesondere für einen Kraftstofffilter, wobei der Filtereinsatz (100) ein Filterelement (140) zum Abscheiden von Schmutzpartikeln und/oder Wasser aufweist, wobei sich der Filtereinsatz (100) entlang einer Längsachse (150) erstreckt, wobei wenigstens ein elektrischer Leiter (200), der zur Detektierung von Wasser geeignet ist, unlösbar mit dem Filtereinsatz (100) verbunden ist,

wobei das Filterelement (140) in einer zur Längsachse (150) parallelen Erstreckungsrichtung an seinen Stirnseiten zwischen einer ersten Endkappe (110) und einer zweiten Endkappe (120) festgelegt ist, wobei der wenigstens eine elektrische Leiter (200) ein erstes Leiterende (210) und ein vom ersten Leiterende (210) abgewandtes zweites Leiterende (220) aufweist, wobei das erste Leiterende (210) in der Erstreckungsrichtung parallel zur Längsachse (150) über eine vom Filterelement (140) abgewandte erste Seite (112) der ersten Endkappe (110) herausragt, wobei das zweite Leiterende (220) an der zweiten Endkappe (120) einen elektrischen Anschluss (290) aufweist.“

Der dem Anspruch 1 nebengeordnete Anspruch 6 lautet:

„Verwendung eines Filtereinsatzes nach einem der vorhergehenden Ansprüche in einem Kraftstofffilter.“

Hieran schließen sich jeweils die Ansprüche 2 bis 5 bzw. 7 bis 13 gemäß Hauptantrag an. Zu deren Wortlaut bzw. zum Anspruchswortlaut in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 8 sowie zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die jeweils form- und fristgerecht eingelegten Beschwerden sind zulässig. In der Sache führt die Beschwerde der Patentinhaberin zum Erfolg, da das Patent in der beantragten Fassung nach Hauptantrag bestandsfähig ist.



## 1. Zum Patentgegenstand

Das Streitpatent betrifft einen Filtereinsatz für einen Flüssigkeitsfilter, insbesondere für einen Kraftstofffilter, sowie die Verwendung des erfindungsgemäßen Filtereinsatzes in einem Kraftstofffilter (vgl. Absätze [0001] und [0011] der Streitpatentschrift).

Neben der Filtrierung der Flüssigkeit dienen derartige Filter auch dem Abscheiden von Wasser, das sich im Falle von Kraftstoffen im unteren Bereich des Filters absetzt. Um zu verhindern, dass bereits abgeschiedenes Wasser in den gereinigten Kraftstoff zurückgelangt, ist im Gehäuse des Kraftstofffilters häufig ein Sensor angeordnet, der den Stand des bereits abgeschiedenen Wassers und das Überschreiten des Wasserstandes im Flüssigkeitsfilter detektiert (siehe Absätze [0002] und [0003]).

Gemäß Absatz [0010] wird durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Filtereinsatzes der Vorteil erzielt, eine sichere und zuverlässige Funktionsweise der Detektierung eines kritischen Pegels von gesammeltem Wasser im Flüssigkeitsfilter zu gewährleisten und altersbedingte Fehlfunktionen zu vermeiden.

Hierzu ist laut Absatz [0009] wenigstens ein elektrischer Leiter, der zur Detektierung von Wasser geeignet ist, unlösbar mit dem Filtereinsatz verbunden.

Der Anspruch 1 umfasst in der Fassung nach Hauptantrag folgende Merkmale:

- M1 Filtereinsatz für einen Flüssigkeitsfilter,
- M1.1 insbesondere für einen Kraftstofffilter,
- M2 wobei der Filtereinsatz (100) ein Filterelement (140) zum Abscheiden von Schmutzpartikeln und/oder Wasser aufweist,
- M3 wobei sich der Filtereinsatz (100) entlang einer Längsachse (150) erstreckt
- M4 wobei wenigstens ein elektrischer Leiter (200), der zur Detektierung von Wasser geeignet ist,
- M5 unlösbar mit dem Filtereinsatz (100) verbunden ist,

- M6 wobei das Filterelement (140) in einer zur Längsachse (150) parallelen Erstreckungsrichtung an seinen Stirnseiten zwischen einer ersten Endkappe (110) und einer zweiten Endkappe (120) festgelegt ist,
- M7 wobei der wenigstens eine elektrische Leiter (200) ein erstes Leiterende (210) und ein vom ersten Leiterende (210) abgewandtes zweites Leiterende (220) aufweist,
- M8 wobei das erste Leiterende (210) in der Erstreckungsrichtung parallel zur Längsachse (150) über eine vom Filterelement (140) abgewandte erste Seite (112) der ersten Endkappe (110) herausragt,
- M9 wobei das zweite Leiterende (220) an der zweiten Endkappe (120) einen elektrischen Anschluss (290) aufweist.

Als Fachmann wird im vorliegenden Fall ein Diplomingenieur (TU oder FH) der Fachrichtung Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Filtersystemen für Kraftfahrzeuge, insbesondere für die Kraftstoffzufuhr, angesehen.

Ein solcher Fachmann wird den Merkmalen des geltenden Anspruchs 1 folgendes Verständnis zugrunde legen:

Mit dem Merkmal M1 wird ein Filtereinsatz für einen Flüssigkeitsfilter beansprucht, d.h. ein Einsatzteil, das geeignet ist, in einen Flüssigkeitsfilter eingesetzt zu werden; dabei soll der Filtereinsatz nach Merkmal M1.1 insbesondere für einen Kraftstofffilter geeignet sein. Der anspruchsgemäße „Filtereinsatz“ ist allerdings nicht darauf beschränkt, dass allein der Filtereinsatz für einen intervallmäßigen Austausch vorgesehen ist (vgl. Abs. [0010]), was bspw. ein schraubbares Filtergehäuse erfordern würde; der Filtereinsatz kann auch in einer sog. Wegwerf-Filterpatrone eingesetzt sein und zusammen mit dieser als Einheit ersetzt werden (siehe Figuren 2 und 3a i.V.m. Absatz [0040], wobei Gehäusebecher 510 und Gehäusedeckel 520 miteinander verkrumpt sind). Auch wenn im einschlägigen Fachjargon der Begriff „Filtereinsatz“ häufig mit dem kompletten Filter bzw. der Filterpatrone gleichgesetzt wird, wird im Streitpatent ausdrücklich ein Filtereinsatz für einen Flüssigkeitsfilter (= komplette Filtereinheit mit Gehäuse) beansprucht, d.h. ein Teil, das dafür gedacht ist, in dem

Filtergehäuse eines Flüssigkeitsfilters eingesetzt zu werden (s.a. Absatz [0010] i.V.m. Absatz [0011]).

Der als Einsatzteil konzipierte Filtereinsatz weist zur Bereitstellung der originären Filterfunktion nach Merkmal M2 ein Filterelement auf, das zum Abscheiden von Schmutzpartikeln und/oder Wasser dient. Dieses Filterelement, das die filternde Funktion bewirkt und üblicherweise aus einem Filterpapier oder -vlies besteht, ist an seinen Stirnseiten zwischen einer ersten und einer zweiten Endkappe festgelegt (Merkmal M6), wodurch eine funktionell zusammengehörige Baueinheit gebildet wird. Zur Gewährleistung einer stabilen Bauform sind die Endkappen üblicherweise mit dem Filterelement fest verbunden, was in Merkmal M6 allerdings nicht ausdrücklich gefordert wird.

Darüber hinaus ist nach Merkmal M4 ein elektrischer Leiter vorgesehen, der zur Detektierung von Wasser geeignet ist. Dieser elektrische Leiter ist parallel zur Längsrichtung des Filtereinsatzes angeordnet, wobei er mit seinem ersten Leiterende nach Merkmal M8 über eine vom Filterelement abgewandte erste Seite der ersten Endkappe vom Filtereinsatz herausragt und nach Merkmal M9 sein anderes, d.h. zweites Leiterende an der zweiten Endkappe einen elektrischen Anschluss aufweist bzw. einen solchen bildet (Merkmale M7, M8 und M9). Dabei wird das Merkmal M9 in der Weise verstanden, dass das zweite Leiterende bzw. der elektrische Anschluss unmittelbar an bzw. in der zweiten Endkappe angeordnet sein muss. Dieses Verständnis ergibt sich in eindeutiger Weise aus dem Streitpatent, insbesondere aus den Figuren 1A bis 3A, Bezugszeichen 220, 270 und 290 i.V.m. dem ersten Satz des Absatzes [0038]. Es besteht auch kein Widerspruch bezüglich der Ausgestaltung nach Figur 1B, bei der das zweite Ende des Leiters 220 in einem Stutzen 122 der zweiten Endkappe 120 angeordnet ist. Bei dem Stutzen 120 handelt es sich nämlich um einen Teil bzw. eine Ausgestaltung der zweiten Endkappe 120, was auch in Absatz [0036] ausdrücklich so offenbart ist. Über den elektrischen Anschluss wird im eingebauten Zustand eine feste elektrische Verbindung des Leiters, insb. zu einer Spannungsversorgung oder einer Auswerteeinheit, hergestellt (vgl. Absatz [0050]).

Schließlich wird in Merkmal M5 noch beansprucht, dass der wenigstens eine Leiter unlösbar mit dem Filtereinsatz, der entsprechend den zuvor angeführten Merkmalen zumindest aus einem zwischen zwei Endkappen festgelegten Filterelement besteht, verbunden ist. Dieses Merkmal impliziert zum einen, dass der Leiter mit den vorgeannten Komponenten verbunden ist und mit diesen eine zusammengehörige Einheit darstellt, und zum anderen, dass die Verbindung selbst unlösbar, d.h. nicht zerstörungsfrei lösbar, sein muss. Eine zerstörungsfrei lösbare Verbindung, z.B. ein aufgeclipster Leiter, die lediglich durch den Einbau in ein geschlossenes Gehäuse nicht mehr zugänglich ist und erst nach Zerstörung des (nicht beanspruchten) Gehäuses zugänglich ist, stellt hierbei keine per se unlösbare Verbindung des Leiters mit dem Filtereinsatz im streitpatentgemäßen Sinn dar.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist patentfähig (§§ 1 bis 5 PatG).

Der Anspruch 1 ist durch die Kombination der beiden erteilten Ansprüche 1 und 2 gebildet worden, wobei im Vergleich zu den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 2 im Kennzeichenteil des Anspruchs 1 der fakultative Zusatz „insbesondere“ gestrichen worden ist. Der geltende Anspruch 1 ist damit unbestritten zulässig.

2.1. Der zweifellos gewerblich anwendbare Filtereinsatz nach Anspruch 1 ist neu.

Unter Zugrundelegung der zuvor dargelegten Auslegung ist die Neuheit auch gegenüber den von den Einsprechenden genannten Druckschriften E3, D11 und D18 gegeben. Der Unterschied besteht zumindest darin, dass keine der vorgenannten Schriften einen anspruchsgemäßen Filtereinsatz mit einem damit unlösbar verbundenen Leiter offenbart, dessen zweites Leiterende an der zweiten Endkappe einen elektrischen Anschluss aufweist (Merkmale M5 und M9).

a) Die D18 offenbart in ihrer Figur einen Filtereinsatz für einen Kraftstofffilter (Kraftstoff-Filterpatrone 1), wobei der Filtereinsatz entlang seiner Längsachse ein Fil-

terelement 7 aufweist, das sowohl dem Filtern des Kraftstoffes als auch dem Abscheiden von Wasser dient (siehe Spalte 1, Zeilen 25 bis 27; Merkmale M1 bis M3). Das hohlzylinderförmige Filterelement 7 ist hierbei erkennbar an seinen Stirnseiten zwischen zwei im Querschnitt topfförmigen Endkappen festgelegt (Merkmal M6). An der oberen und der unteren Endkappe ist ein nicht näher beschriebenes Halteelement angeordnet, an dem ein als Metallstreifen 5 ausgebildeter elektrischer Leiter (Fühler 8) befestigt ist. Der Leiter 8 dient in Verbindung mit dem leitenden metallischen Gehäuse der Filterpatrone 1 der Detektierung von Wasser in dem unterhalb des Filtereinsatzes angeordneten Raum 6 (siehe Sp.1, Z. 27 bis 36), wozu der Fühler 8 über eine vom Filterelement 7 abgewandte erste Seite der unteren, ersten Endkappe nach unten herausragt (Merkmale M4, M7, M8).

Im Unterschied zum Streitpatent bildet das zweite Leiterende 9 des Leiters 5, 8 keinen elektrischen Anschluss an der oberen, zweiten Endkappe aus, sondern ist mit erkennbarem Abstand unterhalb davon in Höhe des Kontaktstiftes 10 angeordnet. Damit mangelt es der D18 jedenfalls an dem Merkmal M9 (s.a. diesbezügliche Auslegung unter Punkt 1). Darüber hinaus fehlt es der D18 an einer eindeutigen Offenbarung bezüglich der Befestigung des Leiters 8 am Filtereinsatz. So kann es sich bei dem nur im Querschnitt dargestellten Haltebügel auch um eine federnde Clips- bzw. Klemmverbindung handeln, in welche die Metallfeder 5 seitlich eingeschoben wird; diese Montagemethode ist gerade im Hinblick auf die Abkantung vorteilhaft und vermeidet die von der Einsprechenden I angeführten Montageprobleme (fehlendes Merkmal M5). Der weiteren Argumentation der Einsprechenden I, dass ein Lösen des Leiters 8 bzw. dessen Halters vom Filtereinsatz bereits auf Grund der vercrimpten Patronenbauweise des Filtergehäuses 1 nicht möglich sei, kann nicht gefolgt werden, wozu auf die diesbezügliche Auslegung einer unlösbaren Verbindung zwischen Leiter und Filtereinsatz unter Punkt 1. verwiesen wird.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber der D18.

b) Die D11 offenbart einen Flüssigkeitsfilter, insbesondere einen Kraftstofffilter, mit einer beheizbaren Filtereinrichtung und einem Wassersensor (s. Absätze [0001] bis [0003] sowie Anspruch 1; Merkmale M1 bis M4). Die Filtereinrichtung umfasst in

einem Filtergehäuse 12 ein Filterelement 18 sowie in dem Zwischenraum zwischen dem Filterelement 18 und dem Gehäusebecher 14 eine weitere bauliche Einheit 24 (s. Abs. [0022], 2. Hälfte). Diese besteht aus einem becherförmigen Bauelement 30, in dessen Mantelfläche sowohl Heizbahnen 26 als auch zwei Leiter 32, 34 als Wasserstands-Sensor 28 in der baulichen Einheit 24 zusammengefasst sind (siehe Figur 3 i.V.m. Abs. [0022] und [0023]; Merkmal M7). Die Filtereinrichtung der D11 weist somit zwei Einsatzteile auf, nämlich die Einheit 24 sowie separat hiervon das Filterelement 18, worauf die Patentinhaberin zutreffend mit Verweis auf die Figur 3 sowie die Beschreibungspassage in der Mitte des Absatzes [0015] hingewiesen hat. Dem streitpatentgemäßen Filtereinsatz entspricht in der D11 das Einsatzteil, welches das Filterelement 18 mit der an der Unterseite erkennbar dargestellten Endkappe umfasst; auf Grund der üblichen Bauweise von Filterelementen sowie der funktionellen Notwendigkeit wird der Fachmann bei dem Filterelement 18 auch das Vorhandensein einer oberen Endkappe mitlesen, auch wenn diese in den Figuren nicht dargestellt ist (Merkmal M6). In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die obere Deckfläche (bei der Bezugslinie zu 30) in den Figuren 2 und 3 eindeutig dem Bauteil 24 zugeordnet ist und nicht der oberen Endkappe des Filterelements 18 entsprechen kann: So ist zum einen in Figur 2 ein Abstand zwischen der oberen Stirnseite des Filterelements 18 und der Deckfläche des Bauelements 24 erkennbar und zum anderen fehlt in Figur 3 das Filterelement 18 mit den zugeordneten Endkappen gänzlich. Da die Leiter 32, 34 allerdings nicht an dem zuvor definierten Filtereinsatz, sondern mit dem anderen, hiervon separaten Einsatzteil 24, 30 des Filters unlösbar verbunden sind, fehlen zumindest die diesbezüglichen Befestigungs- und Anordnungsmerkmale M5 und M9 des Leiters am streitpatentgemäßen Filtereinsatz. Somit ist auch die D11 nicht neuheitsschädlich.

c) Der Figur 1 der E3 entnimmt der Fachmann eine aufschraubbare Kraftstofffilter-Kartusche 10 („spin-on filter cartridge“) mit einem Filtereinsatz, der in Verbindung mit dem ersten Beschreibungsabsatz die Merkmale M1 bis M3 aufweist (s.a. Sp. 4, Z. 44 bis 59). Der streitpatentgemäße Filtereinsatz entspricht hierbei dem „filter element“ 14, bei dem das Papier-Filterelement 66 („paper filter element“) zwischen

zwei Endkappen („top end plate 46“ und „bottom end plate 48“), die durch eine Innenhülse („inner sleeve 44“) verbunden sind, festgelegt ist (s.a. Brückenabsatz von Sp. 5 auf Sp. 6; Merkmal M6). Entsprechend dem Merkmal 2 dient das hydrophobe Papierfilterelement 66 dem Herausfiltern von Fremdpartikeln und dem Abscheiden von Wasser aus dem Kraftstoff (s. Sp. 5, 2. Abs.). Der Filtereinsatz 14 erstreckt sich erkennbar entlang einer Längsachse (Merkmal M3). Die Endkappen 46 und 48 sowie die verbindende Hülse 44 bestehen aus einem leitfähigen Material (s. Sp. 6, Z. 8 bis 10) und sind gegenüber dem Gehäuse der Filterpatrone 12 durch Isolierscheiben („insulator washer 20“, „insulator cup 32) isoliert (s. Sp. 5, Z. 38 bis 42). Die Innenhülse 44, der Federkontakt 42 und die Endkappe 48 stellen somit einen elektrischen Leiter dar, welcher der Detektion von Wasser dient (s. Sp. 6, Zeilen 32 bis 42; Merkmal M4). Aufgrund der integralen Ausgestaltung der vorgenannten Teile als Leiter ist dieser zwar unlösbar mit einzelnen Bestandteilen des Filtereinsatzes verbunden, eine unlösbare Verbindung des Leiters mit dem Filtereinsatz als eine Gesamtheit geht jedoch nicht eindeutig aus der E3 hervor; so könnte beispielsweise die Innenhülse 44 lediglich in die Endkappen 48, 46 eingesteckt und damit wieder lösbar sein (fehlendes Merkmal M5). Bei Festlegung der unteren Endkappe 48 als erstes Leiterende und des oberen Federkontaktes 42 als zweites Leitungsende gemäß Merkmal M7 mangelt es jedoch eindeutig an dem Merkmal M8, demnach das erste Leiterende über die erste Endkappe 48 in Längsrichtung herausragen soll. Dies ist offensichtlich nicht der Fall, was auch die Einsprechende II nicht bestritten hat. Schließlich fehlt auch noch das Merkmal M9. So weist das zweite Leiterende keinen elektrischen Anschluss an der zweiten Endkappe 46 auf, diese ist sogar gegenüber dem Gehäusedeckel 64 durch das Isolierelement 30 isoliert. Der Anschluss am zweiten Leiterende wird bei der E3 nämlich über den Federkontakt 42 hergestellt, der unterhalb der Isolierhülse 30 an der Innenhülse 44 angebracht ist.

Die alternative Zuordnung der Anspruchsmerkmale M8 und M9, bei der als erstes Ende des Leiters der Federkontakt 42 und als zweites Ende die untere Endkappe 48 angesehen wird, führt zu keinem anderen Ergebnis. So ragt weder der Kontakt 42 in Erstreckungsrichtung parallel zur Längsachse über eine vom Filterelement 66

abgewandte erste Seite der ersten Endkappe 46 hervor (Merkmal M8), noch weist die Endkappe 48 einen elektrischen Anschluss im Sinne des Streitpatents auf, zumal diese sogar durch die Isolatorfuge 32 gegenüber dem Filtergehäuse 18 isoliert ist (fehlendes Merkmal M9).

d) Die D7 zeigt in Figur 1 ebenfalls eine Filtereinrichtung, die insbesondere für Kraftstoffe geeignet ist (s. Abs. [0001]). Dieser Filter weist u.a. einen Filtereinsatz 26 auf, der ein Filterelement bzw. Filtermedium 27 umfasst, welches stirnseitig zwischen zwei Endkappen 66 und 70 festgelegt ist (siehe Abs. [0029] und [0030]; Merkmale M1 bis M3 und M6). Aus dem Beschreibungsabsatz [0034] geht zudem hervor, dass sich entlang des Axialabschnitts 54 des Heizungsträgers 56 Leitungen befinden. Diese führen von dem Anschlusskontaktstiften 48 zu einem Wasserstandssensor, der auf der dem Topfboden zugewandten Ende des Axialabschnitts 54, also an der Unterseite des Verschlussabschnitts 64, angeordnet ist (s.a. Figur 1; Merkmale M4 und M7). Damit ist der beschriebene Leiter allerdings nicht unlösbar mit dem streitpatentgemäßen Filtereinsatz 26, der das Filterelement/Filtermedium 27 und die Endkappen 66, 70 aufweist, verbunden. Dieser ist nämlich offensichtlich auf den Leiter aufweisenden Heizungsträger 56 aufgeschoben und wird dort über O-Dichtringe 63 und 68 gehalten/geklemmt. Außer dem Merkmal M5 mangelt es zumindest aber auch noch an dem Merkmal M9, da der im Heizungsträger 54 verlaufende Leiter bzw. dessen zweites Leiterende offensichtlich keinen Anschluss an der zweiten Endkappe 66 aufweist.

e) Der Filter der D6 geht nicht über den Offenbarungsgehalt der D11, die von der gleichen Anmelderin stammt, hinaus. Die D6 zeigt und beschreibt ebenfalls eine Filtereinrichtung 26 mit einer Heizung 36 und einem Wassersensor 50, die beide unlösbar in einer baulichen Einheit 32 ausgebildet sind (siehe Figur 2 i.V.m. Abs. [0028]). Die Heizung 36 und der Wassersensor 50 sind dabei in der Wandung 34 eines als „Filterelement“ 32 bezeichneten Filtereinsatzes angeordnet, Hinweise auf das eigentliche Filtermedium fehlen jedoch gänzlich. Auf Grund der vorgegebenen Funktion als Filter liest der Fachmann zwar das Vorhandensein eines Filtermediums



grundsätzlich mit, jedoch mangelt es der D6 an Hinweisen bezüglich der Ausgestaltung eines solchen. Eine Offenbarung dahingehend, dass der in Abschnitt 27 der D6 als „Wandung“ bezeichnete dünnwandige Teil 34 des sogenannten „Filterelements“ 32 dem streitpatentgemäßen filternden Filterelement, das stirnseitig zwischen zwei Endkappen festgelegt ist, mit den Merkmalen M2 und M6 entspricht, liegt jedenfalls nicht vor. Dementsprechend sind auch die Merkmale M5 bis M9 nicht offenbart, die in Verbindung mit einem Filtereinsatz, der ein zwischen zwei Endkappen festgelegtes Filterelement aufzuweisen hat, beansprucht sind.

Vielmehr wird der Fachmann bei der D6 ein innerhalb des mantelförmigen Teils 32 angeordnetes Filterelement bzw. –medium annehmen, so wie ihm dies aus dem einschlägigen Stand der Technik nach der D11 oder der D7 geläufig ist. So offenbart die D11 in eindeutiger Weise in Figur 2 ein die Heizung 26 und den Sensor 28 enthaltendes Bauteil 24 bzw. 30, in dessen Innenbereich ein streitpatentgemäßes Filterelement 18, das in Figur 3 der D11 fehlt, angeordnet ist; demnach entspricht das in D6 als „Filterelement“ bezeichnete Bauteil 32 dem in Figur 3 der D11 gezeigten Bauteil 24, 30 und nicht einem streitpatentgemäßen Filterelement mit den Merkmalen M2 und M6; gleiches gilt auch für die D7 (vgl. die Figuren 1 und 3 mit einem mantelförmigen Heizelement 36 mit eingesetzten Filterelement 26). Hier wird die Auffassung der Patentinhaberin vom Senat geteilt, dass die fehlende Darstellung bzw. Offenbarung eines „filternden“ Filterelements bei der D6 der Tatsache geschuldet ist, dass der Schwerpunkt der D6 auf der Ausgestaltung der Heizung und des Wassersensors, insbesondere im Hinblick auf deren Steuerung, liegt; dabei kommt es nämlich nicht auf die Ausgestaltung des eigentlichen Filterelements bzw. –mediums an (siehe deren Ansprüche, insb. i.V.m. den Figuren 3 bis 5).

f) Die weiteren Schriften unterscheiden sich noch durch weitere Merkmale vom Streitgegenstand und sind auch von den beiden Einsprechenden bezüglich der Neuheit nicht herangezogen worden.

2.2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Grundgedanke bei der anspruchsgemäßen Ausgestaltung ist darin zu sehen, den zur Wasserdetektion geeigneten Leiter mit dem zumindest das Filterelement und zwei Endkappen aufweisenden Filtereinsatz unlösbar zu verbinden und so anzuordnen, dass der Leiter mit seinem ersten Ende über die erste Endkappe (in Einbaulage nach unten) herausragt und mit seinem gegenüberliegenden zweiten Ende an der zweiten Endkappe einen Anschluss ausbildet. Hierdurch wird sichergestellt, dass bei jedem Wechsel des Filtereinsatzes zwangsläufig auch der Wasserstandsensor bei gleicher Funktionalität ausgetauscht wird, so dass altersbedingte Fehlfunktionen vermieden werden (siehe Punkt 1 bzw. Abs. [0009] und [0010] der Streitpatentschrift).

Für eine derartige Ausgestaltung eines Filtereinsatzes bzw. die Anordnung eines Leiters liefert der vorliegende Stand der Technik weder ein Vorbild noch eine Anregung:

a) Als nächstliegender Stand der Technik wird der Filtereinsatz nach der D18 angesehen, bei dem entsprechend dem Neuheitsvergleich die unlösbare Verbindung des Leiters mit dem Filtereinsatz gemäß Merkmal M5 sowie die Ausbildung des elektrischen Anschlusses an der zweiten Endkappe gemäß Merkmal M9 nicht offenbart sind. Hinsichtlich der Wahl der Befestigungsmethode wird der Einsprechenden I zugestimmt, dass es sich hierbei um eine Maßnahme handelt, die im Ermessen des Fachmanns liegt. So kann es im Hinblick auf eine funktionssichere Befestigung des Leiters, insbesondere gegenüber Vibrationen des Motors bzw. Erschütterungen im Fahrbetrieb, zweckmäßig und in Bezug auf die Herstellung vorteilhaft sein, den Leiter durch Verkleben oder Eingießen in den Kunststoffhalter sowie ggf. den Kunststoffhalter selbst dauerhaft sicher am Filtereinsatz zu befestigen. Für die Anordnung des Leiters an der oberen Endkappe bzw. das dortige Vorsehen eines Anschlusses ist allerdings weder eine Veranlassung erkennbar noch ist dies aus fachmännischen Gesichtspunkten nahegelegt. Vielmehr wird der Fachmann bei der

vorliegenden Konstruktion, die im Hinblick auf eine direkte Leitungsführung einen an sich günstigen Verlauf aufweist, von einer streitpatentgemäßen Anordnung insbesondere dadurch abgehalten, dass er bei einem Anschluss an der oberen Endkappe die Dichtung zum zentral angeordneten Zulauf durchdringen müsste, um einen Anschluss zum Kontaktstift 10 herzustellen. Diese im vorliegenden Fall nicht zweckmäßige Maßnahme würde der Fachmann allerdings nicht ohne eine zwingende Veranlassung, ein entsprechendes Vorbild oder ohne einen sich hierdurch ergebenden Vorteil durchführen (vgl. BGH GRUR 2018, 716 – Kinderbett).

Somit gelangt er ausgehend von D18 auch nicht in Verbindung mit seinem Fachwissen zu einem Gegenstand mit allen Merkmalen des Anspruchs 1.

b) Gleiches gilt ausgehend von der E3. Auch hier ist keine Veranlassung erkennbar, warum der Fachmann die an sich günstige Anordnung des Anschlusses 42 im oberen Bereich der Innenhülse 44 an die obere Endkappe 46 verlegen sollte, da dies zum einen keinen erkennbaren Vorteil bringt, sondern wie bereits bei der D18 ausgeführt im Hinblick auf den zu umgehenden Isolerring 30 eher nachteilig ist. Da der Fachmann somit bereits nicht einmal zu einem Gegenstand mit dem Merkmal M9 gelangt, kommt es auf ein Naheliegen der weiteren fehlenden Merkmale M5 und M8 nicht mehr an.

c) Bei den weiteren Filtereinsätzen nach den Druckschriften D6, D7 oder D11 ist der zur Detektion von Wasser geeignete Leiter nicht unlösbar mit einem streitpatentgemäßen Filtereinsatz, der zumindest ein zwischen zwei Endkappen festgelegtes Filterelement aufweist, verbunden. Der Leiter ist bei den vorgenannten Schriften, -wie im Neuheitsvergleich ausführlich ausgeführt-, einem anderen Einsatzteil des Filters zugeordnet bzw. dort angeordnet. Da der streitpatentgemäße Filtereinsatz jedoch in diesem weiteren Bauteil lediglich lösbar eingesetzt ist, liegt auch mittelbar keine unlösbare Befestigung des Leiters am Filtereinsatz vor. Hiervon ausgehend ist nicht erkennbar, warum der Fachmann von der Anordnung des Leiters in dieser zusätzlichen Filterkomponente abweichen sollte, zumal diese Anordnung in Verbindung mit der vorhandenen Heizung auch anschlusstechnische Vorteile, z.B.

Nutzung des gleichen Masseleiters und Anschlusssteckers, bietet. Bereits deshalb wird der Fachmann insbesondere davon abgehalten, den Leiter am Filtereinsatz und dabei insbesondere das zweite Ende als (weiteren) Anschluss an der zweiten/oberen Endkappe vorzusehen.

Damit gelangt der Fachmann auch ausgehend von D6, D7 oder D11 nicht zu einem das Filterelement und die Endkappen aufweisenden Filtereinsatz, der insbesondere die Merkmale M5 und M9 aufweist.

d) Da auch aus dem weiteren Stand der Technik weder ein entsprechendes Vorbild noch eine Anregung in Richtung der eingangs genannten Ausgestaltung hervorgeht, wird der Streitgegenstand auch durch eine beliebige Zusammenschau der weiteren vorliegenden Druckschriften und in Verbindung mit dem Fachwissen nicht nahegelegt.

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist somit gewährbar.

3. Mit dem patentfähigen Filtereinsatz nach Patentanspruch 1 ist auch die Verwendung eines darauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Filtereinsatzes in einem Kraftstofffilter gemäß Anspruch 6 patentfähig.

4. Die auf den Vorrichtungsanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 5 sowie die auf den Verwendungsanspruch 6 rückbezogenen Unteransprüche 7 bis 13 sind ebenfalls gewährbar, da sie jeweils vorteilhafte Ausgestaltungen der Vorrichtung nach Anspruch 1 bzw. der Verwendung nach Anspruch 6 betreffen.

5. Auf die Hilfsanträge 1 bis 8 kommt es vorliegend nicht an, da das Patent bereits in seiner Fassung nach Hauptantrag bestandsfähig ist.

**III.**

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Ganzenmüller

Bayer

Krüger

Richter