



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 12/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2014 006 029

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, des Richters Schell und der Richterinnen Dr. Münzberg und Dr.-Ing. Philipps

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. November 2019 aufgehoben.
2. Das Patent 10 2014 006 029 wird im Umfang des Hilfsantrags 2 vom 25. Februar 2021 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:
 - Patentansprüche 1 bis 8, mit Änderungen versehene Beschreibungsseiten 2 bis 5 aus der Patentschrift sowie zusätzlich eingereichte geänderte Absätze [0006] und [0009], jeweils vom 25. Februar 2021
 - Zeichnungen: Figur 1 bis 4 gemäß Patentschrift

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 7. November 2019 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 10 2014 006 029 mit der Bezeichnung

"Austragsystem"

widerrufen.

Dem Einspruchsverfahren lagen die folgenden Entgegenhaltungen zu Grunde:

aus dem Prüfungsverfahren (im Beschluss aufgeführt):

- (1) DE 38 16 303 A1
- (2) DE 10 2006 059 714 A1
- (3) US 2008 / 0 128 350 A1
- (4) US 6 207 045 B1

aus dem Einspruchsverfahren:

- D1 DE 10 2008 038 159 A1
- D2 US 2012 / 0 103 910 A1
- D3 DE 10 2007 039 661 A1
- D4 US 2013 / 0 284 675 A1
- D5 DE 37 09 883 A1
- D6 DE 34 19 986 A1
- D7 US 4 264 442 A
- D8 US 5 534 161 A
- D9: US 3 966 603 A
- D10 DE 32 06 416 A1
- D11 US 4 802 978 A
- D12 US 7 686 954 B2
- D13 DE 10 2005 024 481 A1
- D14 Wikipedia-Auszug (www.wikipedia.de) vom 04.07.2016 zum Suchbegriff "Solenoid Valve"
- D15 Wikipedia-Auszug (www.wikipedia.de) vom 04.07.2016 zum Suchbegriff "Magnetventil"
- D16 DE 10 2005 022 738 A1
- D17 WO 2008 / 009 738 A1
- D18 DE 103 40 942 A1
- D19 DE 10 2012 010 979 A1

Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des seinerzeit geltenden Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da der Einbau eines Ventilblocks mit Standardventilen in einer Vorrichtung gemäß D4 naheliegend sei. Die spezielle Anordnung von Ventilen in Ventilblöcken würde im Allgemeinen in Abhängigkeit vom vorhandenen Platz in der zu entwickelnden Vorrichtung vom Fachmann ausgewählt.

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des seinerzeit vorliegenden Hilfsantrags beruhe vor dem Hintergrund von D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann ohne erfinderisches Zutun die Überwachung des Sicherheitsventils aus D4 mittels eines Drucksensors auch auf jedes der Schaltventile gemäß D4 übertrage.

Das Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung könne bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, mit der sie ihr Patentbegehren zunächst auf Basis des Hauptantrags aus dem Einspruchsverfahren vom 21. Oktober 2019 (nochmals vor BPatG mit Schreiben vom 2. März 2021 eingereicht) sowie dreier neuer Hilfsanträge, jeweils vom 25. Februar 2021, weiterverfolgt.

Mit Eingabe vom 10. Januar 2023 hat die Patentinhaberin ihren zweiten Hilfsantrag zum Hauptantrag gemacht und den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, der nunmehr als Hauptantrag vorliegt, lautet:

1. Austragsystem für ein erstes Medium, insbesondere Wasser (8), das zusammen mit mindestens einem zweiten Medium, insbesondere Kraftstoff (4), in einem Vorratstank (2) aufnehmbar ist, wobei das erste Medium dichtemäßig sich von dem jeweils anderen Medium separiert und an einer Entnahmestelle (10) ansammelt, wobei mittels einer Ventilsteuereinrichtung (14) gezielt das erste Medium von der Entnahmestelle (10) aus dem Vorratstank (2) abführbar ist, wobei die Ventilsteuereinrichtung (14) zumindest zwei in Reihe hintereinander geschaltete, elektromagnetisch betätigbare Schaltventile (20, 22) aufweist, die gemeinsam betätigt eine medienführende Verbindung zwischen dem Vorratstank (2) und der Abgabeseite (18, 30) des Systems bilden, und wobei die Funktionselemente der Ventilsteuereinrichtung (14) zu einer Baueinheit zusammengefasst sind, die einen das erste (20) und das zweite Schaltventil (22) mit ihren elektromagnetischen Betätigungseinrichtungen enthaltenden Ventilblock (32) mit Anschlussstellen (16, 18) für die Verbindungen zu Tank (2) und Abgabeseite (18, 30) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die elektromagnetische Betätigungseinrichtung beider Schaltventile (20, 22) jeweils ein Magnetgehäuse (36) aufweist, das samt zugehörigem Polstück (38) und dazu entgegengesetztem Polkern (42) in einer für jedes Schaltventil (20, 22) gleich ausgebildeten, gestuften Aufnahmebohrung (40) in dem Ventilblock (32) aufgenommen ist, dass die Schaltventile (20, 22) in zueinander um 180 Grad gewendeter Position eingebaut sind, dass bei dem ersten Schaltventil (20) der Fluidweg von einem Eingangsanschluss (16) über eine in einer Einlassbohrung (82) eines Schraubeinsatzes (18) gebildete Drosselstelle (84) und über innere Bohrungen (86) und (88) zu einem O-Ring (78) hin verläuft, dass bei bestromtem Zustand einer Spulenwicklung (48) des

ersten Schaltventils (20) und einem vom O-Ring (78) abgehobenen Steuerteil (76) der weitere Fluidweg zu einem Ankerraum hin und durch einen Durchgangskanal (90) in einem Magnetanker (58) hindurch zu einem Fluiddurchgang (92) in einem Kopfteil (34) frei ist, dass bei dem zweiten Schaltventil (22) die Verbindungsleitung (24) am oberliegenden Ende eines Polkernes (42) an einer Bohrung (82) eines weiteren Schraubeinsatzes (80) vorgesehen ist, wobei keine Drosselstelle gebildet ist, und dass in entsprechender Weise wie beim ersten Schaltventil (20) der Fluidweg zu einem Ausgangsanschluss (18) bei Bestromung der weiteren Spulenwicklung (48) des zweiten Schaltventiles (22) freigegeben ist.

Nach Auffassung der Patentinhaberin gebe der Stand der Technik dem Fachmann keinen Hinweis, die Schaltventile in einem Ventilblock zu verbauen. Darüber hinaus stelle ein hydraulisches Ventil anders als ein Betätigungsmagnet keine Wärmequelle dar, die einen verlässlichen Gefrierschutz bilden könne. Daran würde auch der Einbau in einer Steuereinrichtung mit entgegengesetzter Richtung zu den beiden bekannten elektromagnetischen Ventilen der D4 nichts ändern. Die Fluiddurchleitung durch die beiden Schaltventile gemäß Hilfsantrag 2 vom 25. Februar 2021 diene dem verbesserten Gefrierschutz und sei dem Stand der Technik nicht entnehmbar.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf Basis des Hilfsantrags 2 vom 25. Februar 2021, der nunmehr zum Gegenstand des Hauptantrags gemacht wurde, aufrecht zu erhalten,

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin, die der Beschwerde zunächst in vollem Umfang entgegengetreten ist, hat mit Eingabe vom 18. Januar 2023 der

Aufrechterhaltung des Patents im beschränkten Umfang gemäß Hilfsantrag 2 der Patentinhaberin zugestimmt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien sowie des Wortlauts der übrigen Patentansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig und hat insoweit Erfolg, als der angefochtene Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und das Patent 10 2014 006 029 in der gemäß Hilfsantrag 2 vom 25. Februar 2021 verteidigten Fassung beschränkt aufrechtzuerhalten ist. Die Voraussetzungen für einen vollständigen Widerruf des Streitpatents, wie von der Einsprechenden ursprünglich beantragt, sind nicht erfüllt.

1. Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 vom 25. Februar 2021 ein Austragsystem mit folgenden Merkmalen:

- M1.1** Austragsystem für ein erstes Medium, insbesondere Wasser, das zusammen mit mindestens einem zweiten Medium, insbesondere Kraftstoff (4), in einem Vorratstank (2) aufnehmbar ist;
- M1.2** wobei das erste Medium dichtemäßig sich von dem jeweils anderen Medium separiert und an einer Entnahmestelle (10) ansammelt,
- M1.3** wobei mittels einer Ventilsteuereinrichtung (14) gezielt das erste Medium von der Entnahmestelle (10) aus dem Vorratstank (2) abführbar ist,
- M1.4** wobei die Ventilsteuereinrichtung (14) zumindest zwei in Reihe hintereinander geschaltete, elektromagnetisch betätigbare Schaltventile (20, 22) aufweist, die gemeinsam betätigt eine medienführende Verbindung zwischen dem Vorratstank (2) und der Abgabeseite (18, 30) des Systems bilden, und

- M1.5** wobei die Funktionselemente der Ventilsteuereinrichtung (14) zu einer Baueinheit zusammengefasst sind, die einen das erste (20) und das zweite Schaltventil (22) mit ihren elektromagnetischen Betätigungseinrichtungen enthaltenden Ventilblock (32) mit Anschlussstellen (16, 18) für die Verbindungen zu Tank (2) und Abgabeseite (18, 30) aufweist,
- M1.6** dadurch gekennzeichnet, dass die elektromagnetische Betätigungseinrichtung beider Schaltventile (20, 22) jeweils ein Magnetgehäuse (36) aufweist, das samt zugehörigem Polstück (38) und dazu entgegengesetztem Polkern (42) in einer für jedes Schaltventil (20, 22) gleich ausgebildeten, gestuften Aufnahmebohrung (40) in dem Ventilblock (32) aufgenommen ist,
- M1.7** und dass die Schaltventile (20, 22) in zueinander um 180 Grad gewendeter Position eingebaut sind,
- M1.8** dass bei dem ersten Schaltventil (20) der Fluidweg von einem Eingangsanschluss (16) über eine in einer Einlassbohrung (82) eines Schraubeinsatzes (80) gebildete Drosselstelle (84) und über innere Bohrungen (86) und (88) zu einem O-Ring (78) hin verläuft,
- M1.9** dass bei bestromtem Zustand einer Spulenwicklung (48) des ersten Schaltventils (20) und einem vom O-Ring (78) abgehobenen Steuerteil (76) der weitere Fluidweg zu einem Ankerraum hin und durch einen Durchgangskanal (90) in einem Magnetanker (58) hindurch zu einem Fluiddurchgang (92) in einem Kopfteil (34) frei ist,
- M1.10** dass bei dem zweiten Schaltventil (22) die Verbindungsleitung (24) am oberen Ende eines Polkernes (42) an einer Bohrung (82) eines weiteren Schraubeinsatzes (80) vorgesehen ist, wobei keine Drosselstelle gebildet ist,
- M1.11** und dass in entsprechender Weise wie beim ersten Schaltventil (20) der Fluidweg zu einem Ausgangsanschluss (18) bei Bestromung der weiteren Spulenwicklung (48) des zweiten Schaltventiles (22) freigegeben ist.

2. Dem Streitpatent (SP) liegt die Aufgabe zu Grunde, ein Austragsystem für ein flüssiges Medium, wie z.B. Wasser, das zusammen mit einem weiteren flüssigen Medium, wie z.B. Kraftstoff, in einem Vorratstank aufnehmbar ist, zur Verfügung zu stellen, das sich durch eine hohe Betriebssicherheit auszeichnet (vgl. SP Abs. [0007] i V m. Abs. [0001]).

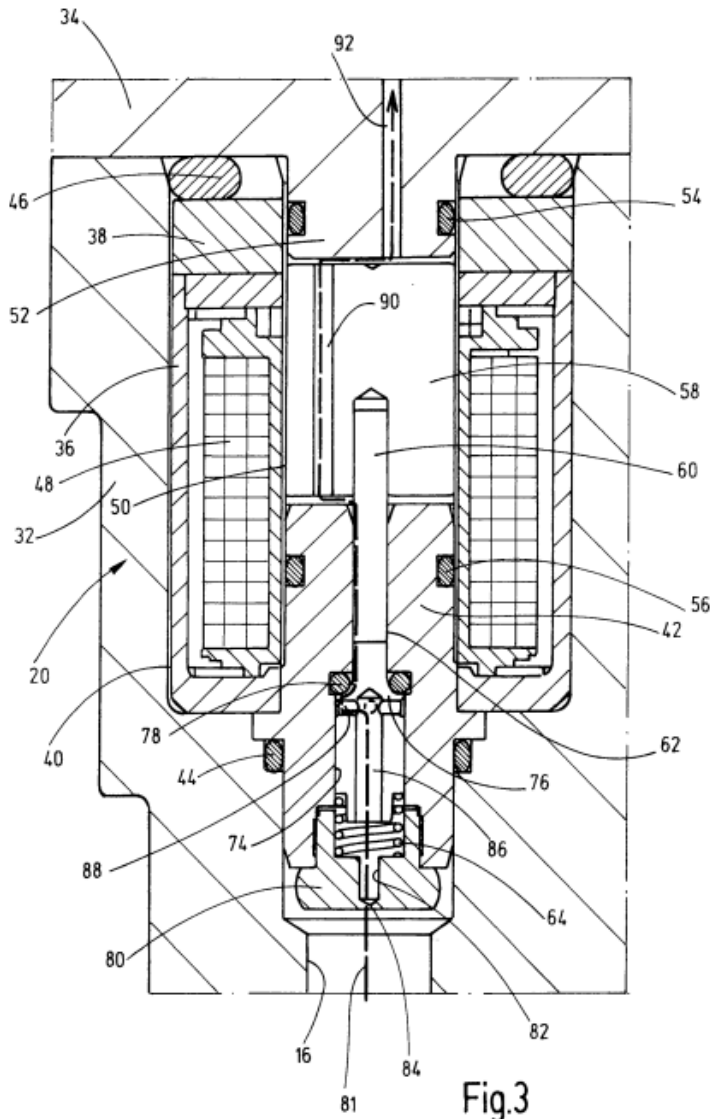
3. Mit der zuvor genannten Aufgabenstellung ist in der Praxis regelmäßig ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Wasseraustragsystemen bei Kraftstofffiltern befasst, der auch Kenntnisse in der entsprechend erforderlichen Ventiltechnik aufweist.

4. Die Begriffe „Eingangsanschluss“ gemäß Merkmal M1.8, „weiterer Fluidweg durch einen Durchgangskanal“ gemäß Merkmal M1.9 und „Ausgangsanschluss“ gemäß Merkmal M1.11 bedürfen einer Auslegung.

4.1 In der Regel wird bei einem elektromagnetisch gesteuerten Ventil bei Bestromung des Magnets ein Ventilsitz angehoben, wodurch dem Fluid eine Passage zum Weiterströmen freigegeben wird. Für die Fluidpassage sind dem Fachmann dabei vielfältigste Ausgestaltungen bekannt, wobei das Fluid i.d.R. *entlang* des Ventilsitzes oder Magnetankers geführt wird.

Ein Beispiel für eine allgemein ventilgesteuerte Fluidpassage findet sich im vorliegenden Stand der Technik in Fig. 2 der D7 i.V.m. Sp. 5 Z. 22-31. Konkrete Beispiele für eine durch ein gattungsgemäßes Magnetventil gesteuerte Fluidpassage werden in dem Wikipedia-Artikel gemäß D14 (S. 3, letzte beide Absätze, und S. 4, letzte drei Absätze), in welchem der Anker mit „armature“ und „core“ bezeichnet wird und der Ventilsitz, der durch Bestromung des Magnets geöffnet wird, dem „pin“ gleichsetzbar ist, sowie in Fig. 2 der D19 i V m. Abs. [0019] beschrieben.

Gemäß Merkmal M1.9 und M1.11 soll die Fluidpassage der beiden patentgemäßen Schaltventile 20 und 22 dagegen *durch* einen Durchgangskanal 90 in dem jeweiligen Magnetanker erfolgen. Dieser Fluidweg lässt sich am einfachsten anhand der Figur 3 des Streitpatents verdeutlichen, in der die gestrichelte Linie den Fluidverlauf für das erste Schaltventil 20 aufzeigt:



4.2 Das Streitpatent stellt nach Hilfsantrag 2 die Anforderung einer um 180 Grad zueinander gewendeten Einbauposition der beiden Schaltventile (Merkmal M1.7), die gemäß Merkmal 1.4 hintereinander in Reihe geschaltet sein sollen. Darüber hinaus soll bei bestromtem Zustand der Schaltventile das Fluid gemäß den

Merkmale M1.9 und M1.11 durch einen Durchgangskanal in einem Magnetanker des ersten Schaltventils hindurch zu einem Fluiddurchgang in einem Kopfteil geleitet werden und der Fluidweg im zweiten Schaltventil wie im ersten Schaltventil ausgebildet sein. Daraus ergibt sich folglich, dass vom Eingangsanschluss nach Merkmal M1.8 bis zum Ausgangsanschluss der Ventilsteuereinrichtung nach Merkmal M1.11 der Fluidverlauf in den Schaltventilen der Ausrichtung des jeweiligen Magnetankers folgen muss, so wie es auch in Abs. [0023] i V m. Figur 2 des Streitpatents beschrieben ist. Nicht umfasst sind dabei solche Fluidführungen, die nur den Kopfteil von Ventilen nutzen würden, da das Fluid im ersten Schaltventil dann nicht „zu einem Fluiddurchgang in einem Kopfteil“ geleitet werden würde, sondern ausschließlich auf den Kopfteil beschränkt wäre.

5. Die Patentansprüche 1 bis 8 des Hilfsantrags 2 vom 25. Februar 2021 sind zulässig.

Der von der Einsprechenden im Einspruchsverfahren bemängelten unzulässigen Erweiterung, wonach im erteilten Patentanspruch 1 der Passus, dass die Aufnahmebohrungen für jedes Schaltventil gleich ausgebildet seien, weggelassen worden sei, ist im geltenden Patentanspruch 1 mit der Formulierung im geänderten Merkmal M1.6 „in einer für jedes Schaltventil gleich ausgebildeten, gestuften Aufnahmebohrung“ entsprochen worden.

Das darüber hinaus hinsichtlich der Merkmale M1.5 bis M1.7 von der Einsprechenden vorgebrachte Argument, es handele sich um ein Herauslösen einzelner Merkmale aus dem Ausführungsbeispiel und Hinzufügen dieser einzelnen Merkmale in den neuen Patentanspruch 1, wodurch ein anderer Gegenstand geschaffen worden sei als jener, der als Ausführungsbeispiel in der Figurenbeschreibung des Streitpatents in der ursprünglich eingereichten Fassung erläutert werde, greift nicht. Zum einen sind Zwischenverallgemeinerungen gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht von vornherein ausgeschlossen (vgl. BGH GRUR 2012, 475 Rn. 34 – Elektronenstrahltherapiesystem; BGH GRUR 2012, 1124

Rn. 52 – Polymerschaum I). Zum anderen begründet die Übernahme lediglich einzelner ursprungsoffenbarter Merkmale dann keine unzulässige Erweiterung, wenn der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen auch einen Gegenstand entnimmt, der die weggelassenen Merkmale nicht aufweist und bei dem die verbliebenen Merkmale für sich betrachtet nach wie vor dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind und einen sinnvollen Beitrag zur Erfindung leisten (vgl. BGH GRUR 2012, 1124 Polymerschaum I). Entscheidend ist, dass der Fachmann den sich daraus ergebenden Gegenstand den Ursprungsunterlagen als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (vgl. BGH GRUR 2012, 475, Rn 34 – Elektronenstrahltherapiesystem).

Die in den Patentansprüchen 1 bis 8 des Hilfsantrags 2 vom 25. Februar 2021 geschützte Lehre ist durch die ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung als zur Erfindung gehörend offenbart. Die Merkmale M1 bis M7 finden ihre Offenbarung in den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 2, und 9 unter Aufnahme der Passage aus der ursprünglichen Beschreibung S. 6 Z. 24 bis S. 7 Z. 2.

Die Merkmale M1.5 bis M1.7 stellen dabei Konkretisierungen und Einschränkungen der allgemeinen Lehre im Sinne des in den ursprünglichen Unterlagen beschriebenen und zeichnerisch dargestellten Ausführungsbeispiels und damit keine Erstreckung auf einen nicht zur Erfindung gehörenden Gegenstand dar. Der Aufbau der beiden Schaltventile 20 und 22 der Ventilsteuereinrichtung 14 erfordert auch keine explizite Erwähnung von zusätzlichen Bauteilen wie, Polrohr, Abschlusszapfen und Betätigungsteilen, da es sich hierbei um fachübliche, notwendige Bauteile handelt, die im Zusammenhang mit einer erfinderischen Tätigkeit keiner Erwähnung bedürfen.

Die Merkmale M1.8 bis M1.11 sind in der ursprünglichen Beschreibung S. 8 Z. 18-25 und S. 8 Z. 28 bis S. 9 Z. 2 offenbart. Eine unzulässige Erweiterung der Patentansprüche durch Aufnahme der zusätzlichen Merkmale M1.8 bis

M1.11 gemäß Hilfsantrag 2 liegt somit ebenfalls nicht vor und wurde von der Einsprechenden auch nicht geltend gemacht.

Die Patentansprüche 2 bis 8 des Hilfsantrags 2 vom 25. Februar 2021 entsprechend den ursprünglichen Patentansprüchen 3 bis 8 und 10.

6. Die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 vom 25. Februar 2021 wurde im Beschwerdeverfahren von der Einsprechenden nicht in Abrede gestellt und ist unter Berücksichtigung des im Verfahren befindlichen Standes der Technik auch als gegeben anzusehen.

7. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag vom 25. Februar 2021 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn durch keine der im Verfahren genannten Druckschriften wird ein Stand der Technik vermittelt, der die beanspruchte Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Aufgabe nahelegt.

Dabei stellt die D4 den nächstliegenden Stand der Technik dar, die eine Ventilanordnung als Austragssystem für Wasser aus einem Dieselmotorenfilter beschreibt.

Nach D4 wird der Abfluss des in einem Dieselmotorenfilter am Boden angesammelten Wassers mittels zweier Elektromagnetventile (12, 14) gesteuert, die in Serie hintereinandergeschaltet sind und beide geöffnet sein müssen, um den Wasserabfluss aus dem Filter durch eine wasserführende Verbindung bis zur Abgabeseite aus dem System zu ermöglichen (Merkmale M1.1 bis M1.4; vgl. D4 Abs. [0039], [0040] u. [0064] i V m. Fig. 1). Dabei können die Funktionselemente der Ventilsteuerung zu einer Baueinheit zusammengefasst sein, die einen das erste und das zweite Schaltventil enthaltenden Ventilblock mit Anschlussstellen für die Verbindungen zum Filter und zur Abgabeseite aufweist (Merkmal M1.5; vgl. D4 Abs. [0053], [0076] u. [0077] i V m. Fig. 6, 7, 9 u. 10).

Das streitpatentgemäße kennzeichnende Merkmal M1.6, betreffend die elektromagnetische Betätigungseinrichtung beider Schaltventile, die gemäß Abs. [0023] des Streitpatents in bekannter Weise ausgebildet ist, vermag keine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Auch der D4 ist in Fig. 6 zu entnehmen, dass die Gehäuse der beiden Ventile im patentgemäßen Sinn bereits in jeweils gleich ausgebildeten gestuften Aufnahmebohrungen in dem Ventilblock aufgenommen sind.

Merkmal M1.7 kann insoweit eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen, da eine Ventilanordnung in um 180° gedrehter Position aus Platzgründen für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit darstellt.

Merkmal M1.8 ist ebenfalls der D4 zu entnehmen bzw. nahegelegt. Denn nach D4 erfolgt der Fluiddurchgang in einem Kopfteil (vgl. D4 Fig. 6), wobei innere Bohrungen für einen Fluiddurchgang zwangsläufig vorhanden sein müssen, ebenso O-Ringe und dergleichen zur Abdichtung. Der Einbau einer Drosselstelle zur gezielten Steuerung eines Volumenstroms gehört zum handwerklichen Wissen und Können des Fachmanns.

Jedoch ist der D4 nicht das komplette Merkmal M1.9 zu entnehmen. Nach D4 erfolgt der Fluiddurchgang durch die Kammer 100 des ersten Schaltventils, was zwar als Richtung zu einem Ankerraum hin angesehen werden könnte (vgl. D4 Fig. 6 i V m. Abs. [0053]). Allerdings soll gemäß dem streitpatentgemäßen Merkmal M1.9 der weitere Fluidweg durch einen Durchgangskanal des Magnetankers hindurch zu einem Fluiddurchgang in einem Kopfteil erfolgen. Ein Durchgangskanal im Anker ist in D4 nicht beschrieben. D4 ist darüber hinaus auch keinerlei Anregung oder Hinweis zu entnehmen, dass eine Passage *durch* einen Durchgangskanal in dem Magnetanker gemäß dem streitpatentgemäßen Merkmal M1.9 erfolgen soll. Gemäß Figur 6 der D4 und der zugehörigen Beschreibung in Absatz [0053] befindet sich der Fluidweg – nicht streitpatentgemäß – nur allgemein im Kopfbereich der Ventile. Eine patentgemäße Ausgestaltung der in D4 offenbarten Schaltventile gemäß den

Merkmale M1.9 bis M1.11 würde daher auch einen wesentlichen Eingriff in den in D4 vorgesehenen Fluidweg mit sich bringen und war daher nicht naheliegend.

Auch dem übrigen vorliegenden Stand der Technik ist kein Ventil zu entnehmen, das in Offenstellung das Fluid *durch* eine Durchgangsbohrung im Magnetanker entlässt. Es findet sich auch kein Hinweis auf eine patentgemäße Ausgestaltung mit den Merkmalen M1.9 bis M1.11. Somit war eine Kombination der D4 mit der Lehre des übrigen Standes der Technik nicht naheliegend, um zum patentgemäßen Gegenstand mit den Merkmalen M1 bis M1.11 zu gelangen.

Aus diesen Gründen beruht der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vor dem Hintergrund des vorliegenden Standes der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

8. Auch aus den übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften und ihren Kombinationen erhält der Fachmann keine Anregung zur Bereitstellung eines Austragsystems mit den patentgemäßen Merkmalen M1 bis M11.

Die Berücksichtigung aller im Verfahren befindlichen Druckschriften führt somit zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhaltes.

9. Die Gegenstände des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 vom 25. Februar 2021 sowie der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 erfüllen damit alle Kriterien der Patentfähigkeit. Die genannten Patentansprüche erweisen sich damit als rechtsbeständig.

III.

Die vorliegende Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem beide Parteien der beschränkten Aufrechterhaltung gemäß Hilfsantrag 2 vom 25. Februar 2021 zugestimmt haben und somit die Durchführung einer mündlichen Verhandlung für entbehrlich hielten. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage konnte diesen Anträgen in vollem Umfang entsprochen werden.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, kann dieser Beschluss mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgeführten Mängel des Verfahrens gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigte(n) einzulegen.

Maksymiw

Schell

Münzberg

Philipps