



# BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 2/23

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2012 005 188

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Juni 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Höchst und die Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Dorfschmidt und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 16. März 2012 unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität 10 2011 118 680.1 vom 21. Juni 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 10 2012 005 188 (Streitpatent) mit der Bezeichnung

„Filterelement mit Führungsschächten“

erteilt und am 20. Juni 2013 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent sind Einsprüche erhoben worden. Die Patentabteilung 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent durch Beschluss vom 24. Oktober 2018 mit der Begründung widerrufen, der Gegenstand des Streitpatents in den verteidigten Fassungen sei aus der Druckschrift DE 100 29 539 A1 (E8) bereits bekannt und daher nicht neu. Den noch geltend gemachten Widerrufsgrund der Erweiterung des Streitpatents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hat sie nicht als gegeben gesehen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie ist der Auffassung, die Gegenstände der geltenden Patentansprüche seien neu und beruhten auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Insbesondere macht sie geltend, dass die Merkmale kontextbezogen und somit fachmännisch sinnvoll auszulegen seien.

Die Patentinhaberin hat schriftsätzlich den Antrag gestellt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in der als Hilfsantrag 1 in der Anhörung vor der Patentabteilung vom 24. Oktober 2018 eingereichten Fassung beschränkt aufrechtzuerhalten.

Auf den Hinweis des Senats vom 2. März 2023 hat die Patentinhaberin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung mit Schriftsatz vom 23. März 2023 zurückgenommen und Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

Die Einsprechenden haben jeweils den Antrag gestellt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertreten die Auffassung, dass die beanspruchten Gegenstände nicht patentfähig seien, da sie weder neu seien noch auf erfinderischen Tätigkeit beruhten, und dass der Gegenstand des Patents in der verteidigten Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der am Anmeldetag eingereichten Fassung erweitert sei.

Der geltende, verteidigte Patentanspruch 1 lautet:

„Filterelement (1) zum Einsetzen in ein Gehäuse einer Belüftungs- oder Klimaanlage, umfassend einen Faltenbalg (2) mit Falten und einer Stirnseite (3), welche einer Wand des Gehäuses zuwendbar ist, wobei die Falten auf der Stirnseite (3) jeweils Faltenquerschnittsflächen (7, 9) definieren, wobei der Stirnseite (3) Führungsschächte (8) zugeordnet sind, in welche Führungszapfen einführbar sind, und wobei eine Faltenquerschnittsfläche (9) im Bereich eines jeweiligen Führungsschachts (8) eine andere Geometrie aufweist als die Faltenquerschnittsflächen (7) einer Vielzahl von Falten, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von regelmäßigen Faltenwänden (7a) vorgesehen ist, wobei je zwei flankierende Faltenwände (9a) den jeweiligen Führungsschacht (8) flankieren und wobei der jeweilige Führungsschacht (8) überwiegend oder vollständig zwischen den flankierenden Faltenwänden (9a) innerhalb des Bereichs der Faltenquerschnittsfläche (9) anderer Geometrie liegt, so dass ein Stanzwerkzeug problemlos zwischen die flankierenden Faltenwände (9a) einführbar ist, und dass die Stirnseite (3) von einem Kantenstreifen (4) gesäumt ist, in welchen asymmetrisch Stanzungen für die Führungszapfen eingebracht sind, wobei eine Verdrehsicherung geschaffen wird, derart, dass das Filterelement nur in einer Position im Gehäuse angeordnet werden kann.“

Rückbezogen auf diesen Patentanspruch schließen sich die Unteransprüche 2 bis 9 an.

Im Verfahren wurden nebst der Druckschrift E8 u. a. die Offenlegungsschrift DE 10 2004 025 274 A1 (im Verfahren als E1) und die Patentschrift DE 10 2005 048 841 B3 (im Verfahren als D2) als Stand der Technik berücksichtigt.

Hinsichtlich der weiteren Ausführungen sowie der Unteransprüche im Einzelnen wird auf die Akten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 2 PatG). In der Sache ist sie jedoch nicht begründet, denn der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig (§§ 1 bis 5 PatG).

1. Als Fachmann ist vorliegend ein Fachhochschul-Ingenieur – oder mit entsprechendem Abschluss – der Fachrichtung Maschinenbau oder Klimatechnik anzusehen, der mehrere Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von Filterelementen für Belüftungs- oder Klimaanlage aufweist.

2. Gegenstand des Streitpatents ist ein Filterelement zum Einsetzen in ein Gehäuse einer Belüftungs- oder Klimaanlage.

Gemäß der Streitpatentschrift sei bei derartigen Filterelementen bekannt, mechanische Kodierungen zwischen Filterelement und Gehäuse einzusetzen, damit lediglich geeignete Filterelemente für das entsprechende Gehäuse eingesetzt werden (Absatz [0004]). Beispielsweise könnten Führungsschächte parallel zwischen den Faltenrücken der Falten eines gefalteten Faltenbalgs vorgesehen sein ([0005]), in die Führungszapfen des Gehäuses positioniert würden.

Gegebenenfalls müssten hierzu auch noch Durchgänge in die Kantenstreifen eingebracht werden, die den Faltenbalg säumen ([0006]). Bei der Fertigung dieser Durchgänge, beispielsweise durch Stanzung, würden daher relativ große Werkzeuge benötigt, welche zwischen die Faltenwände geführt würden. Diese Werkzeuge könnten den Faltenbalg schädigen ([0008]).

Gemäß Streitpatent soll daher die Aufgabe gelöst werden (vgl. Absatz [0009]), ein Filterelement anzugeben, welches nach der Fertigung bei Vermeidung von Schäden am Faltenbalg mit Führungsschächten versehen ist, in welche Führungszapfen einführbar sind.

Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 lautet in einer gegliederten Form wie folgt:

- M1.1 Filterelement zum Einsetzen in ein Gehäuse einer Belüftungs- oder Klimaanlage,
- M1.2 umfassend einen Faltenbalg mit Falten und einer Stirnseite, welche einer Wand des Gehäuses zuwendbar ist,
- M1.3 wobei die Falten auf der Stirnseite jeweils Faltenquerschnittsflächen definieren,
- M1.4 wobei der Stirnseite Führungsschächte zugeordnet sind, in welche Führungszapfen einführbar sind,
- M1.5 und wobei eine Faltenquerschnittsfläche im Bereich eines jeweiligen Führungsschachts eine andere Geometrie aufweist als die Faltenquerschnittsflächen einer Vielzahl von Falten,
- M1.6 wobei eine Vielzahl von regelmäßigen Faltenwänden vorgesehen ist,
- M1.7 wobei je zwei flankierende Faltenwände den jeweiligen Führungsschacht flankieren,

- M1.8 und wobei der jeweilige Führungsschacht überwiegend oder vollständig zwischen den flankierenden Faltenwänden innerhalb des Bereichs der Faltenquerschnittsfläche anderer Geometrie liegt, so dass ein Stanzwerkzeug problemlos zwischen die flankierenden Faltenwände einführbar ist,
- M1.9 und dass die Stirnseite von einem Kantenstreifen gesäumt ist,
- M1.10 in welchen asymmetrisch Stanzungen für die Führungszapfen eingebracht sind,
- M1.11 wobei eine Verdrehsicherung geschaffen wird, derart, dass das Filterelement nur in einer Position im Gehäuse angeordnet werden kann.

3. Der Senat legt Patentanspruch 1 folgendes Verständnis zugrunde:

Das Filterelement zum Einsetzen in ein Gehäuse einer Lüftungs- oder Klimaanlage (M1.1) umfasst als wesentliches Bauteil einen Faltenbalg mit einer Vielzahl von regelmäßig gefalteten Faltenwänden (M1.6). Diese Falten definieren auf der zumindest einen Stirnseite jeweils Faltenquerschnittsflächen (M1.3) und sind an der Stirnseite von einem Kantenstreifen gesäumt (M1.9), wobei eine Stirnseite des Faltenbalgs – und damit der entsprechende Kantenstreifen – einer Wand des Gehäuses einer Belüftungs- oder Klimaanlage zuwendbar ist (M1.2). Über das Material des Kantenstreifens und das Verfahren der Säumung sind in der Streitpatentschrift keine Ausführungen gemacht.

In den Kantenstreifen sind asymmetrische Stanzungen – und somit Öffnungen – eingebracht (M1.10), die im Verbund mit den angrenzenden, flankierenden Faltenwänden (M1.7) Führungsschächte darstellen, in welche Führungszapfen einführbar sind (M1.4). Dabei weisen die an die Führungsschächte angrenzenden Falten eine Faltenquerschnittsfläche mit einer anderen Geometrie auf im Vergleich zu der regelmäßigen Faltenquerschnittsfläche (M1.5). Der Führungsschacht liegt dabei überwiegend oder vollständig zwischen den flankierenden Faltenwänden,

wobei die Faltenquerschnittsfläche an dieser Stelle so bemessen ist, dass ein Stanzwerkzeug problemlos zwischen die flankierenden Faltenwände einführbar ist (M1.8).

Durch Merkmal M1.11 ist formuliert, dass eine Verdrehsicherung geschaffen wird, so dass das Filterelement nur in einer Position im Gehäuse angeordnet werden kann. Erreicht wird dies mittels der durch Stanzen asymmetrisch angebrachten Öffnungen (M1.10; Abs. [0026]).

Bei der Beurteilung der in den Merkmalen jeweils enthaltenen Zweckangaben sieht der Senat das Erzeugnis jedenfalls in dem Umfang beschränkt an, wie sie die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Gegenstands umschreiben und definieren. Das Filterelement muss demgemäß so ausgebildet sein, dass es jeweils für den im Patentanspruch angegebenen Zweck geeignet ist (vgl. BGH BIPMZ 2018, 318, 319 – „Gurtsstraffer“).

Das Verfahren „Stanzen“ bei der Ausbildung der Führungsschächte gemäß M1.10 hat keine ausdrückliche Beschränkung auf dieses Verfahren zur Folge, da das Verfahren beim Erzeugnisanspruch – entsprechend dem Product-by-Process-Anspruch – selbst nicht Gegenstand der geschützten Lehre ist, sondern nur zur Definition des Merkmals dient (vgl. Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 11. Aufl., § 34 Rn. 152). Die erzeugte Öffnung muss dementsprechend eine Gestalt haben, wie sie durch eine Stanzung sich ergibt. Entsprechende „Durchbrüche“ können in Abhängigkeit vom verwendeten Material insofern auch durch andere vergleichbare (mechanische) Verfahren erzeugt werden. Auch Merkmal M1.8 erfordert nicht, dass ein Stanzwerkzeug zwischen die den Führungsschacht flankierenden Faltenwände eingeführt wird, sondern dass lediglich ein entsprechender Raum potentiell dafür an dieser Stelle vorhanden ist.

4. Ob der geltende Patentanspruch 1 zulässig und sein Gegenstand gegenüber dem genannten Stand der Technik neu ist, kann dahingestellt bleiben, denn er beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§§ 1 und 4 PatG).

Ein geeigneter Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist beispielsweise die Druckschrift DE 10 2005 048 841 B3 (D2). In der Druckschrift D2 ist ein Luftfilter für eine Belüftungsanlage eines Kraftfahrzeugs beschrieben und gezeigt (Bezeichnung der D2 sowie Figuren), bei dem ein plissiertes – in Falten gelegtes – Filtervlies als Faltenbalg und somit als Filterelement (Filtermedium 3) in einen Aufnahmeschacht (Gehäuse) eingesetzt wird (Patentanspruch 1; M1.1). Das Filterelement der D2 ist umlaufend – und somit auch an den Stirnseiten der Faltenquerschnittsflächen (M1.3) – von einem Filterrahmen (2) begrenzt bzw. gesäumt (M1.9), der somit einen Kantenstreifen an diesen Stirnseiten darstellt. Die obere Stirnseite gemäß Figur 2 ist dabei einer Wand des Gehäuses der Belüftungsanlage (4) zugewandt (M1.2) und weist eine Vielzahl von regelmäßigen Faltenwänden auf (M1.6).

„Um am Filter eine Verletzung des plissierten Filtermediums durch umliegende Hindernisse oder Kanten beim Einschieben des Luftfilters in den Einschieschacht der Belüftungsanlage zu vermeiden ...“, können gemäß der D2 ein oder mehrere Führungszapfen (u.a. Absatz [0010]) in entsprechende Führungsschächte des Filterelements „... zwischen den Falten der Plissierung angeordnet werden“ ([0012] und Figuren; M1.4). Diese Führungsschächte können dabei „in einer einfachsten Bauweise ... als lochartiger Durchbruch des Filterrahmens gestaltet“ werden ([0015], Patentanspruch 7). Lediglich alternativ dazu können die ein oder mehreren Führungsschächte auch durch muldenförmige Vertiefungen des Filterrahmens – und somit ohne „Durchstanzungen“ – gebildet werden (Patentanspruch 8 sowie ebenso Figuren 1 und 2).

Gemäß dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiel kann der Luftfilterrahmen beispielsweise aus Pappmaterial

oder aus textilem Material ausgebildet sein ([0022]). Für eine in diesen Filterrahmen aus Papp- oder textilen Material einzubringende kleine kreisförmige Öffnung – die zudem als „*lochartiger Durchbruch*“ bezeichnet wird – sieht der Fachmann implizit als Verfahren eine „Lochung“ zumindest bei diesen beiden genannten Materialien vor, die gleichermaßen als ein „Stanzen“ zu bezeichnen ist (Teile von M1.8 und M1.10). Dies gilt insbesondere auch deswegen, weil der Fachmann das Stanzen als einfaches und kostengünstiges Verfahren für die Erzeugung von Durchgängen in Rahmen von Filterelementen kennt, wie auch die Anmelderin in ihrer Einleitung konstatiert ([0008]).

„Um eine vorgegebene Einbaulage des Luftfilters im Einschiebeschacht zu sichern, ...“ sind – sofern „... mehrere Einschiebeschächte in der der Einschieberichtung zugewandten Stirnseiten des Filters vorgesehen ...“ sind – „... sind diese bezüglich der Flächenmitte in unsymmetrisch zueinander angeordneter Anordnung vorzusehen ...“ ([0010]). Damit ist bereits durch die in die Führungsschächte einzuführenden Führungszapfen eine Verdrehsicherung beim Filterelement der D2 gewährleistet (M1.10 und M1.11); zudem ist in der Figur 2 auch eine Asymmetrie entlang der Strömungsachse des Filterelements insgesamt vorhanden.

Von dem aus der Druckschrift D2 bekannten Filterelement unterscheidet sich das beanspruchte allenfalls dadurch, dass im Bereich des jeweiligen Führungsschachtes die Faltenquerschnittsfläche eine andere ist als im übrigen Bereich des Filterelements (Merkmale 1.5 und 1.8). Der Effekt dieses Unterschieds ist, dass das bei der Herstellung verwendete Stanzwerkzeug problemlos zwischen die flankierenden Faltenwände eingeführt werden kann.

Für den Fachmann ist es jedoch naheliegend, die Faltenquerschnittsfläche im Bereich der Führungsschächte zu verändern, insbesondere zu erhöhen, sofern der Platz zwischen den die Führungsschächte flankierenden Faltungen für die Herstellung der Führungsschächte und die Einführung der Führungszapfen nicht ausreicht, um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden. Ein derartiger

Platzbedarf kann einerseits in der Größe des jeweiligen Führungsschachtes bei vorgegebener Faltung des Faltenbalgs vorliegen, andererseits kann sich dieser Bedarf bei einer notwendigen Vergrößerung der Filterfläche ergeben, indem die Faltungsdichte des Faltenbalgs erhöht werden muss. Eine Anregung zu einer entsprechenden lokalen relativen Vergrößerung der Faltenquerschnittsfläche ist dabei auch der Druckschrift D2 selbst zu entnehmen, da „... eine Verletzung des Filtermediums durch einen in den Führungsschacht eintauchenden Führungszapfen ...“ vermieden werden soll ([0013]).

Auch wenn zugunsten der Patentinhaberin unterstellt wird, die Druckschrift D2 böte keine Veranlassung zu dem skizzierten Handeln, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Jedenfalls wird der Fachmann unter Hinzuziehung des weiteren Stands der Technik (z. B. Druckschriften E8, E1) erwägen, die Faltenquerschnittsflächen im Bereich der Führungsschächte bei Bedarf unterschiedlich von denen im übrigen Bereich des Filterelements zu gestalten. Dies führt unmittelbar zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.

Beispielsweise aus der Druckschrift DE 100 29 539 A1 (E8) kennt der Fachmann eine andere/größere Faltenquerschnittsfläche im Bereich des Führungsschachtes für ein Funktionselement als dies im übrigen Bereich des Filterelements der Fall ist. Die Druckschrift E8 befasst sich wie auch die Druckschrift D2 und das Streitpatent aus fachmännischer Sicht u. a. mit dem Problem, einen Filter zur Verfügung zu stellen, der möglichst einfach und sicher in ein Gehäuse eingebaut werden kann, ohne den Filter in seiner Funktion zu beeinflussen oder zu beschädigen. Im Einzelnen offenbart die Druckschrift E8 einen Filter sowie eine Filterpatrone 19, die gemäß Patentanspruch 1 lediglich insbesondere als Flüssigkeitsfilter eingesetzt werden kann. Insofern ist die als Filterelement im Sinne des Streitpatents anzusehende Filterpatrone grundsätzlich auch für die Reinigung von Luft geeignet, da das Filterelement auch durch die beispielsweise gefaltete Filterbahn aus einem Filtervlies (Absatz [0005]) gleichermaßen als ein Lüftungfilter eingesetzt werden kann. Die im Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren gezeigte zylindrische

Filterpatrone, die aus einem Faltenbalg mit entsprechenden Falten aus Filterpapier aufgebaut ist ([0019]), weist auch (zumindest) eine Stirnseite auf, die von einem Kantenstreifen gesäumt ist (Endscheibe 22) und einer Gehäusewand (Gehäuseboden oder Deckel) zuwendbar ist.

Die insbesondere in Figur 2 dargestellte Faltung definiert auf der Stirnseite jeweils Faltenquerschnittsflächen, die im Bereich einer dargestellten Aussparung (23) mit einer vergrößerten Querschnittsfläche ausgebildet ist als im übrigen Bereich der Filterpatrone mit einer Vielzahl von regelmäßigen Faltenwänden. Dies ist auch in der Beschreibung der Figur 2 ([0020]) so formuliert, wonach „... die Aussparung (23) durch eine Faltentasche (27) gebildet wird, die einen größeren Faltenabstand als die anderen Faltentaschen hat“. In dem Ausführungsbeispiel ist zwar nur eine als Führungsschacht anzusehende Aussparung gezeigt und beschrieben, es können jedoch gemäß Patentanspruch 1 auch mehrere sein (mindestens eine Aussparung). Demnach vermittelt die Druckschrift E8 dem Fachmann die Lehre, bei einem Filter der Bauart nach der Druckschrift D2 mit enger Faltung im Bereich der Führungsschächte den Abstand der flankierenden Faltenwände relativ zur übrigen Faltung zu vergrößern, um sowohl für die Herstellung der Lochung als auch für den Platzbedarf der Führungszapfen selbst einen ausreichenden Abstand zu gewährleisten. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5. Da die Patentinhaberin ihr Patent mit einem in sich geschlossenen Anspruchssatz verteidigt hat, kam es auf die Patentfähigkeit der Gegenstände der weiteren davon umfassten nachgeordneten Patentansprüche nicht mehr an (vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. – „Informationsübermittlungsverfahren II“; GRUR 2017, 57 ff. – „Datengenerator“).

6. Mit Schriftsatz vom 23. März 2023 hat die Patentinhaberin auch eine geänderte Beschreibung eingereicht und ins Ermessen des Senats gelegt, diese ihrem Antrag zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legen. Diese Änderungen sind als Klarstellungen aufzufassen, die zu keinem anderen Verständnis des Streitgegenstandes führen, und sich daher auch nicht auf das Ergebnis der vorliegenden Prüfung auszuwirken vermögen. Die seitens der beiden Einsprechenden vorgetragenen Gründe zur noch geltend gemachten fehlenden Zulässigkeit des Antrags wegen unzulässiger Erweiterung seines Gegenstands gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung sieht der Senat zwar als nicht stichhaltig an; jedoch kommt es – wie einleitend angemerkt – hierauf letztlich nicht mehr an.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Dieser Beschluss kann 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Dr. Höchst

Eisenrauch

Dr. Dorfschmidt

Brunn