



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 11/20

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. März 2023

...

Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 010 503

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 21. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, des Richters Kätker und der Richterinnen Dr. Münzberg und Dr. Philipps

beschlossen:

1. Auf die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2 wird der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. März 2020 aufgehoben.
2. Das Patent 10 2007 010 503 wird widerrufen.
3. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 12. März 2020 hat die Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 10 2007 010 503 mit der Bezeichnung

"Bauteil für einen Flüssigkeitsfilter und Flüssigkeitsfilter"

beschränkt aufrechterhalten.

Dem Einspruchsverfahren lagen u.a. die folgenden Entgegenhaltungen zu Grunde:

- C1: US 4 476 028 A (aus Prüfungsverfahren)
- C2: EP 1 702 662 A1 (aus Prüfungsverfahren)
- D1: EP 1 188 468 A1
- D2: US 2006 / 0 070 956 A1 (Familienmitglied zu E3)
- D3: US 5 855 772 A
- D4: WO 2005 / 118 102 A1 (Familienmitglied zu E8)
- D5: FR 2 883 198 A1
- E1: US 4 680 110 A
- E2: DE 10 2004 054 625 A1
- E3: DE 10 2004 048 565 A1 (Familienmitglied zu D2)
- E4: DE 37 01 259 A1
- E5: GB 2 129 329 A
- E6: DE 100 29 539 A1
- E8: EP 1 750 824 B1 (Familienmitglied zu D4)

Mit Eingabe vom 10. März 2023 hat die Einsprechende 2 noch folgende Entgegenhaltungen eingeführt:

E10: DE 20 2005 015 679 U1

E11: DE 20 2005 015 595 U1

Dem Beschluss lagen ein gegenüber dem erteilten Patent geänderter Hauptantrag sowie ein Hilfsantrag zu Grunde. Der Hauptantrag wurde als nicht bestandsfähig angesehen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 11 gemäß Hauptantrag aufgrund der Aufnahme des allgemeinen Begriffs „Gehäuse“ ohne konkrete Benennung einer Becherform unzulässig erweitert und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht neu gegenüber E2 sei.

Das Patent wurde im Umfang des Hilfsantrags, der in Patentanspruch 1 gegenüber dem Hauptantrag weitere beschränkende Merkmale aufwies sowie in Patentanspruch 11 eine Präzisierung des Gehäuses auf „becherförmiges Gehäuse“ enthielt, beschränkt aufrechterhalten. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 11 des Hilfsantrags seien neu und würden auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Auch sei die Ausführbarkeit gegeben.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden der Patentinhaberin sowie der Einsprechenden 1 und 2.

Die Patentinhaberin hat mit ihrer Beschwerdebegründung einen Hauptantrag vorgelegt, der dem im Einspruchsverfahren zu Grunde gelegten Hauptantrag entspricht.

Der Patentanspruch 1 des geltenden Hauptantrags lautet:

1. Bauteil (14) für einen Flüssigkeitsfilter (10) mit
 - einer Heizeinrichtung (25) zum Erwärmen einer Flüssigkeit,
 - einer Erfassungseinrichtung (16) zum Erfassen eines Pegels einer in einem Reservoir (13) befindlichen weiteren Flüssigkeit und
 - einem Ablaufkanal (17) für die weitere Flüssigkeit,wobei
 - das Bauteil (14) ein einstückiges Bauteil ist, in dem die Heizeinrichtung (25), die Erfassungseinrichtung (16) und der Ablaufkanal (17) ausgebildet sind,wobei die Flüssigkeit ein Kraftstoff, die weitere Flüssigkeit von dem Kraftstoff abgetrenntes Wasser und der Flüssigkeitsfilter (10) ein Kraftstofffilter ist,
 - wobei die Heizeinrichtung (25), die Erfassungseinrichtung (16) und der Ablaufkanal (17) integral miteinander verbunden sind.

Der nebengeordnete Patentanspruch 11 des geltenden Hauptantrags lautet:

11. Flüssigkeitsfilter (10) mit
 - einem Gehäuse (11),
 - einem Deckel,
 - einem Filterelement (12)und mit einem Bauteil (14) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Weiterhin hat sie 11 Hilfsanträge vorgelegt, wobei Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 dem Patentanspruch 1 des im Einspruchsverfahren gewährten Hilfsantrags weitestgehend entspricht. In der mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin auf die Hilfsanträge 6, 7 und 9 verzichtet.

Zum Hauptantrag hat die Patentinhaberin vorgetragen, dass ein auf Flüssigkeitsfilter spezialisierter Fachmann ein Gehäuse bei Flüssigkeitsfiltern für Kraftfahrzeuge als Selbstverständlichkeit erachte, ob dieses nun becherförmig sei oder nicht. Daher sei das allgemeine Merkmal „Gehäuse“ in den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart, zumal die Becherform darin nur in einem Ausführungsbeispiel erwähnt werde. Die Patentinhaberin weist jedoch darauf

hin, dass sie bereit sei, im Hauptantrag sowie in den Hilfsanträgen das Merkmal „mit einem Gehäuse“ in „mit einem becherförmigen Gehäuse“ umzubenennen.

Darüber hinaus vertritt die Patentinhaberin die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag neu gegenüber E2 sei, da E2 nicht alle patentgemäßen Merkmale unmittelbar und eindeutig offenbare. Gegenstand der E2 sei eine Widerstandsheizung, bei der ein Sensor vorgesehen sei. Diese Widerstandsheizung sei auf einem Adapter, also einem Anpassungselement, angeordnet. Es sei E2 aber nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass der Adapter einstückig mit Heizeinrichtung, Erfassungseinrichtung und einem Ablaufkanal ausgebildet sei. Weiterhin sei nicht offenbart, dass die Heizeinrichtung „in“ dem Adapter ausgebildet sei, sondern bestenfalls „an dem“ bzw. „benachbart zu dem“ Adapter. Auch sei nicht klar, ob durch das „Ablassventil“ gemäß E2 ein „Ablaufkanal“ entsprechend dem patentgemäßen Merkmal M5.3 offenbart sei.

Zur Patentfähigkeit der Hilfsanträge 1 bis 11 verweist die Patentinhaberin auf ihre Eingaben vom 26.02.2020, 21.10.2019 und 11.04.2019 im Einspruchsverfahren.

Bezüglich des Hilfsantrags 5, der als Hilfsantrag ohne fakultatives Merkmal im Einspruchsverfahren zur beschränkten Aufrechterhaltung geführt hat, führt sie als Antwort auf die Beschwerdebeurteilung der Einsprechenden 1 aus, dass der Patentanspruch 1 nicht unzulässig erweitert sei. Denn die ursprüngliche Offenbarung lasse es offen, wie das Wasser über den Ablaufkanal aus dem Flüssigkeitsfilter entfernt werde, da der Einsatz einer Pumpe darin nur beispielhaft genannt werde.

Weiterhin würde der Patentanspruch 1 des aufrechterhaltenen Hilfsantrags im Gegensatz zur Auffassung der Einsprechenden 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Denn die E5 lehre vom Streitpatent weg und der Fachmann habe keine Motivation, die Lehre der E5 durch Hinzuziehen einer der beiden Schriften D4 oder

D3 zu modifizieren. Eine entsprechende Kombination könne nur auf einer unzulässigen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der Erfindung beruhen.

Auch hinsichtlich des weiteren Standes der Technik aus dem Einspruchsverfahren und der im Beschwerdeverfahren von der Einsprechenden 2 eingeführten Druckschriften E10 und E11 sieht die Patentinhaberin kein Vorliegen einer fehlenden Neuheit bzw. einer fehlenden erfinderischen Tätigkeit. Sie rügt die Vorlage der Entgegenhaltungen E10 und E11 mit Eingabe der Einsprechenden 2 vom 10. März 2023 als verspätet und regt an, der Einsprechenden 2 die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Patentinhaberin stellte in der mündlichen Verhandlung den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben
und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hauptantrag vom 1. Februar 2021,
Beschreibung gemäß der Patentschrift,
Zeichnungen Fig. 1-3 gemäß der Patentschrift;

hilfsweise, das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:
jeweils Patentansprüche 1 bis 11 nach einem der Hilfsanträge 1, 2, 3a, 4, 5 und
8,

Patentansprüche 1 bis 10 nach Hilfsantrag 10,
Patentansprüche 1 bis 8 nach Hilfsantrag 11,
im Übrigen jeweils wie zum Hauptantrag.

Weiter stellte sie den Antrag,

die Beschwerden der Einsprechenden zurückzuweisen.

Die Einsprechenden 1 und 2 sind den Ausführungen der Patentinhaberin in vollem Umfang entgegengetreten und stellten jeweils den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent vollumfänglich zu widerrufen;

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Die Einsprechende 1 hat ihre Beschwerde zunächst mit unzulässiger Erweiterung, fehlender Ausführbarkeit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet. In ihren weiteren Schriftsätzen hat sie zudem den Widerrufsgrund der fehlenden Neuheit geltend gemacht.

Zur unzulässigen Erweiterung führt sie aus, dass mit den neu aufgeführten Merkmalen des gewährten Hilfsantrags die Nennung einer Pumpe im zwingenden technischen Zusammenhang stehe und zur Funktionsfähigkeit des Flüssigkeitsfilters mit dem beanspruchten Bauteil unbedingt erforderlich sei. Ohne Nennung einer Pumpe liege eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs vor. Das gleiche gelte für die entsprechenden Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 von Hilfsantrag 6 bis 11. Darüber hinaus sei die Erfindung ohne eine Pumpe oder andere Mittel zur Wasserabfuhr nicht gewerblich anwendbar, da der Flüssigkeitsfilter, einmal unter Wasser gesetzt, nicht mehr funktionsfähig sei. Ohne Nennung der Pumpe sei die Erfindung auch nicht ausführbar. Weiterhin sei der Patentanspruch 1 des geltenden Hilfsantrags 3a unzulässig erweitert, denn in den ursprünglichen Unterlagen sei nicht offenbart, dass das Bauteil eingerichtet sei, von oben in den Flüssigkeitsfilter eingesteckt zu werden. Es sei lediglich ursprünglich offenbart, dass das Bauteil mit einem länglichen Schaft teilweise in das Innere des Gehäuses hineinrage. Schließlich seien Patentanspruch 11 nach

Hauptantrag sowie der jeweils gleichlautende Patentanspruch der Hilfsanträge unzulässig erweitert, denn der Fachmann erkenne unmittelbar, dass ein becherförmiges Gehäuse zwingend zur Erfindung gehöre.

Unabhängig von der unzulässigen Erweiterung, fehlenden Ausführbarkeit und damit verbundenen gewerblichen Anwendbarkeit fehlt es nach Ansicht der Einsprechenden 1 der im Einspruchsverfahren beschränkt aufrechterhaltenen Fassung an der erfinderischen Tätigkeit. Dazu führt sie die E5 in Kombination mit dem Fachwissen an, denn die Integration einer Heizeinrichtung in die Vorrichtung der E5 stelle keine technische Herausforderung dar. Spätestens fehle es an der erfinderischen Tätigkeit vor dem Hintergrund der E5 in Kombination mit D4 oder D3.

Zu den im Beschwerdeverfahren eingereichten Anträgen (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 11) führt sie im Weiteren aus, dass Patentanspruch 1 des Hauptantrags nicht neu gegenüber E2, D1, D2 bzw. E3 sei. Es fehle auch an der erfinderischen Tätigkeit vor dem Hintergrund von E5 oder E3, jeweils in Kombination mit dem Fachwissen. Ausgehend von E2 würden auch die Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Schließlich seien vor dem Hintergrund der C1 und E5 auch die Gegenstände der Hilfsanträge 5 bis 11 nicht schutzfähig.

In der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende 1 ihren Vortrag zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit dahingehend ergänzt, dass ihrer Auffassung nach der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 und der weiteren Hilfsanträge dem Fachmann auch vor dem Hintergrund der E6 in Verbindung mit insbesondere der C1, E2, E10 oder E11 nahegelegen habe.

Die Einsprechende 2 hat in ihrer Beschwerdebegründung zunächst den Beitritt der Präsidentin des Patentamtes gemäß § 77 PatG angeregt, da die Praxis des patentamtlichen Einspruchsverfahrens vom Ausgang der vorgetragenen Frage

betroffen scheine, ob durch Einbezug von nicht in erteilten Ansprüchen benannten Elementen ein Aliud entstehe. Denn Patentanspruch 11 nach Hauptantrag schließe mit den gegenüber der erteilten Fassung hinzugefügten Merkmalen „Gehäuse“, „Deckel“ und „Filterelement“ Gegenstände ein, die den Schutzbereich erweiterten. Der Gegenstand des Patentanspruchs 11 nach Hauptantrag sei auch aufgrund der einfachen Angabe „Gehäuse“, das somit eine allgemeine Form aufweisen könne, unzulässig erweitert, da in der ursprünglichen Beschreibung lediglich ein becherförmiges Gehäuse erwähnt sei, was auch die Einspruchsabteilung als zutreffend angesehen habe.

Die Einsprechende 2 ist weiterhin der Ansicht, dass auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag aufgrund des aufgenommenen Merkmals „integral verbunden“ unzulässig erweitert sei, da nach ursprünglicher Beschreibung die integrale Verbindung „innerhalb des Bauteils“ erfolgen solle, was nun weggelassen worden sei. Bezüglich der Realisierung einer „integralen“ Verbindung führt sie darüber hinaus den Widerrufgrund der mangelnden Ausführbarkeit an. Zum einen fehle es an einer Offenbarung darüber, wie das Bauteil, das gemäß Streitpatent ein einzelnes Spritzgussteil sein könne, als integriertes Spritzgussteil mit den Funktionen der Heizung, Pegelerfassung und Kanalisierung der weiteren Flüssigkeit gefertigt werden solle. Sollte jedoch darunter verstanden werden, dass nur eine Halterung der Heizeinrichtung und Pegelerfassungseinrichtung durch ein materialstückiges (Spritzguss-)Bauteil integral miteinander verbunden sei, stelle sich die Frage, wie gleichzeitig das Merkmal „integral verbunden“ und „in dem Bauteil ausgebildet“ erzielt werden könne. Darüber hinaus würde das Hinzufügen der Pumpe gemäß Hilfsantrag 9 entsprechend der Argumentation zu Patentanspruch 11 des Hauptantrags zu einer Schutzbereichserweiterung führen. Auch sei ein Bauteil mit einer Pumpe ursprünglich nicht offenbart.

Zur Patentfähigkeit führt die Einsprechende 2 aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht neu gegenüber E1 bis E4 sei. Weiterhin würden ihrer Meinung nach die Gegenstände der Hilfsanträge insbesondere vor

dem Hintergrund der E1 bis E6 und E8 sowie der E10 nicht zu neuen und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhenden Bauteilen führen. Die E11 nehme ferner die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 11 des Hilfsantrags 5 und der nachrangigen Hilfsanträge neuheitsschädlich vorweg oder lege diese zumindest nahe.

In der mündlichen Verhandlung ergänzte die Einsprechende 2 ihre Einschätzung dahingehend, dass dem Fachmann auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 ausgehend von der E6 in Verbindung mit der E10, C2 oder D5, oder ausgehend von der E10 in Verbindung mit der E6 nahegelegen habe. Die Gegenstände der Hilfsanträge 8, 10 und 11 seien insbesondere durch die Lehren der E6 und E10 nahegelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien sowie des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 10 des Hauptantrags und des Wortlauts der Patentansprüche der geltenden Hilfsanträge wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegten Beschwerden der Patentinhaberin und der beiden Einsprechenden sind jeweils zulässig und führen im Ergebnis zum Widerruf des Patents.

1. Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag vom 1. Februar 2021 ein Bauteil für einen Flüssigkeitsfilter mit folgenden Merkmalen:

- M1** Bauteil für einen Flüssigkeitsfilter
mit
- M2** einer Heizeinrichtung zum Erwärmen der Flüssigkeit,
- M3** einer Erfassungseinrichtung zum Erfassen eines Pegels einer in einem Reservoir befindlichen weiteren Flüssigkeit
und
- M4** einem Ablaufkanal für die weitere Flüssigkeit,
- M5** wobei das Bauteil ein einstückiges Bauteil ist, in dem
 - M5.1** die Heizeinrichtung,
 - M5.2** die Erfassungseinrichtung
 - M5.3** und der Ablaufkanal
ausgebildet sind,
- M6** wobei die Flüssigkeit ein Kraftstoff, die weitere Flüssigkeit von dem Kraftstoff abgetrenntes Wasser und der Flüssigkeitsfilter ein Kraftstofffilter ist,
- M7** wobei die Heizeinrichtung, die Erfassungseinrichtung und der Ablaufkanal integral miteinander verbunden sind.

Der nach Merkmalen gegliederte **Patentanspruch 11** des Hauptantrags lautet:

- N1** Flüssigkeitsfilter

mit

N2 einem Bauteil nach einem der vorhergehenden Ansprüche

und mit

N3 einem Gehäuse

N4 einem Deckel

N5 einem Filterelement.

2. Dem Streitpatent (SP) liegt die Aufgabe zu Grunde, eine einfache und damit unaufwändig zu handhabende, platzsparende und kostengünstige Konstruktion eines Kraftstofffilters zu ermöglichen (vgl. SP Abs. 0002, 0005 u. 0007).

3. Mit der zuvor genannten Aufgabenstellung ist in der Praxis regelmäßig ein Techniker oder Ingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Kraftfahrzeugfiltern befasst.

4. Die Bezeichnungen „Flüssigkeitsfilter“ sowie „Flüssigkeit“ in den Merkmalen M1 und M2, „weitere Flüssigkeit“ in Merkmal M3, „Ablaufkanal“ in Merkmal M4, „einstückiges Bauteil“ gemäß Merkmal M5 sowie „integral miteinander verbunden“ gemäß Merkmal M7 bedürfen einer Auslegung.

4.1 Die Bedeutungen der Bezeichnungen „Flüssigkeitsfilter“, „Flüssigkeit“ und „weitere Flüssigkeit“ gemäß den Merkmalen M1 bis M3 ergeben sich eindeutig aus der Beschreibung des Merkmals M6, wonach die Flüssigkeit ein Kraftstoff, die weitere Flüssigkeit von dem Kraftstoff abgetrenntes Wasser und der Flüssigkeitsfilter ein Kraftstofffilter ist.

4.2 Dem Streitpatent ist einleitend zu entnehmen, dass der Ablaufkanal dazu dient, angesammeltes Wasser aus dem Reservoir abzulassen (vgl. SP Abs. 0002 Z. 25-31). Eine konkrete erforderliche Ausgestaltung oder Form ist der allgemeinen Beschreibung nicht zu entnehmen. Somit versteht der Fachmann unter „Ablaufkanal“ gemäß Merkmal M4 jede Ableitung des Wassers aus dem Reservoir.

Dies kann beispielsweise auch ein Ventil sein, durch das das Wasser abgeleitet bzw. abgelassen wird.

4.3 Zu Merkmal M7 („integral miteinander verbunden“) findet der Fachmann im SP in Absatz 0007 (Z. 23-26) die allgemeine Beschreibung, dass die Heizeinrichtung, die Erfassungseinrichtung und der Ablaufkanal vorteilhafterweise in dem Bauteil insbesondere integral miteinander verbunden sind. Die Bezeichnung „integral verbunden“ wird darüber hinaus in Patentanspruch 3 i.V.m. Abs. 0009 des SP verwendet, wonach auch ein Zulauf 21 zum Zuleiten einer weiteren Flüssigkeit (Wasser) zu dem Ablaufkanal 17 und ein Ablauf 22 zum Ableiten der weiteren Flüssigkeit aus dem Ablaufkanal 17 integral mit dem Ablaufkanal 17 verbunden sind. Eine nähere Beschreibung von „integral“ ist dem SP nicht zu entnehmen. Der Fachmann geht somit von einer im Sprachgebrauch üblichen Bedeutung aus (vgl. BGH, GRUR 2015, 868, Rn. 26 – Polymerschaum II; BGH, GRUR 2015, 1095, Rn. 13 – Bitratenreduktion I; BGH, Urteil vom 17. Mai 2018 –X ZR 18/16–, juris, Rn. 18) und interpretiert den Begriff „integral“ als „zu einem Ganzen dazugehörend“ im Sinne von „zusammenhängend“.

4.4 Ebenfalls in Absatz 0007 (Z. 6-10) des SP findet der Fachmann die allgemeine Beschreibung, dass aufgrund der Erfindung des einstückigen Bauteils (Merkmal M5) vorteilhaft drei Funktionen in einem einzigen Bauteil realisiert sein können, nämlich das Erwärmen der Flüssigkeit, das Erfassen des Pegels der weiteren Flüssigkeit und das Ableiten der weiteren Flüssigkeit. Gemäß der Beschreibung zu Figur 2 in Abs. 0023 u. 0024 des SP „enthält“ das „einstückige Bauteil“ 14 die Erfassungseinrichtung 16, deren Elektroden in geeigneten Aufnahmen des Bauteils „angeordnet“ sind (vgl. SP Abs. 0023 Z. 5-11). Weiterhin enthält das Bauteil 14 den Ablaufkanal 17 zum Ableiten des Wassers und einen Flüssigkeitskanal 24, der eine Aufnahme für die Heizeinrichtung 25 darstellen kann (vgl. SP Abs. 0023 Z. 11-13 u. Abs. 0024 Z. 1-8).

Für den Fachmann fasst das patentgemäß einstückige Bauteil demnach die Heizeinrichtung, die Erfassungseinrichtung und den Ablaufkanal zu einem Ganzen zusammen und bedingt somit automatisch eine integrale Verbindung der einzelnen Funktionseinheiten. Dies führt dazu, dass der patentgemäße Begriff „integral verbunden“ dem einstückigen Bauteil keine technische Eigenschaft hinzufügt. Es ist auch nicht erforderlich, dass die Heizungs- und Erfassungseinrichtung sowie der Ablaufkanal aus einem homogenen Material bestehen müssen. Dies kommt beispielsweise durch die Beschreibung zu Figur 2 gemäß Abs. 0023 des SP (Z. 8-11) zum Ausdruck, wonach die beiden bereits erwähnten Elektroden in geeigneten, in dem Bauteil 14 ausgebildeten Aufnahmen für die Elektroden lediglich angeordnet und befestigt sind. „Angeordnet und befestigt“ lässt dabei offen, ob es sich um unlösbare oder lösbare Befestigungen handelt, sodass die Elemente auch so in dem Bauteil ausgebildet sein können, dass sie sich nicht nur durch dessen Zerstörung wieder aus dem Bauteil entfernen lassen. Heizeinrichtung, Erfassungseinrichtung und Ablaufkanal können somit zu einer beliebigen vorgefertigten Baugruppe als Bauteil zusammengefügt sein, das in einem Stück – als einstückiges Bauteil - in den Flüssigkeitsfilter eingesetzt wird.

5. Es kann im Ergebnis dahingestellt bleiben, inwiefern die von den Einsprechenden geltend gemachten Bedenken in Bezug auf die Ausführbarkeit, unzulässige Erweiterung und Neuheit begründet sind. Der beanspruchte Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 des Hauptantrags beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auf der Suche nach der Lösung der patentgemäßen Aufgabe ist der Fachmann auf eine Vielzahl von Druckschriften gestoßen, die gattungsgemäße Vorrichtungen insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Platzeinsparung bei beengten Einbaumsituationen betreffen.

5.1 Einen Ausgangspunkt zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe stellt – wie bereits im Zwischenbescheid des Senats vom 10. Juni 2021 dargelegt – die Druckschrift E2 dar. Diese Druckschrift liegt im Blickpunkt des Fachmanns, da sie vermehrt auf die Problematik einer beengten Einbaumsituation in einem

Kraftstoffsystem hinweist, die eine einfache, platzsparende und unaufwändige Konstruktion eines Kraftstofffilters benötigt (vgl. E2 z.B. Abs. 0003). E2 betrifft eine Widerstandsheizung (Merkmal M2) für ein Kraftstoffsystem, die über einen Adapter in eine Gehäuseöffnung eines Kraftstofffilters eingebracht ist (vgl. E2 Anspruch 1 i.V.m. Abs. 0020 u. 0032 rechte Spalte ab Z. 14 i.V.m. Fig. 1). In dem Gehäuse wird Wasser aufgrund des Dichteunterschieds vom Kraftstoff abgeschieden (vgl. E2 Abs. 0013). In der Widerstandsheizung können ein oder zwei Sensoren integriert sein, darunter z.B. ein Temperatursensor und ein Füllstandssensor (Merkmal M3, vgl. E2 Abs. 0006 u. 0013). Nach E2 kann der Adapter als einstückiges oder mehrteiliges Bauteil (Merkmal M1) ausgeführt werden, in dem auch das Ablassventil, das einen Ablaufkanal gemäß Merkmal M4 bildet, angeordnet ist (vgl. E2 Abs. 0020 Z. 1-5 u. 0037 Z. 11-13). Die Schnittstellen der Funktionselemente des Kraftstoffsystems werden durch den Adapter vorteilhaft zusammengefasst, wodurch sich der Kosten-, Montage- und Logistikaufwand sowie der erforderliche Einbauraum und die Bauteilanzahl minimieren lassen (vgl. E2 Abs. 0014, 0021 u. 0023). Da nach E2 sowohl das Ablassventil als auch die Sensoren „in“ dem Adapter angebracht sein können bzw. diesen durchdringen können (vgl. E2 Abs. 0032 re. Spalte Z. 16-19 u. Abs. 0037 Z. 11-13), ist – entgegen der Auffassung der Patentinhaberin – in E2 nicht nur offenbart, dass die Funktionseinheiten lediglich „an“ dem Adapter angeordnet sein können. Damit sind der E2 zumindest die Merkmale M1 bis M4, M6 und M7 zu entnehmen.

Aufgrund der in E2 bedachten Platzersparnis durch die Zusammenfassung von Funktionseinheiten lag dem Fachmann somit auch eine patentgemäße Ausgestaltung der Vorrichtung nach E2 mit Merkmal M5 auf der Hand, insbesondere da – wie oben ausgeführt – eine einstückige Ausgestaltung in E2 bereits erwähnt wird (vgl. E2 Abs. 0020 Z. 1-5).

5.2 Darüber hinaus konnte der Fachmann zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe von der Druckschrift E6 ausgehen, der ein Kraftstofffilter mit einer, ein

ringförmiges Filtermedium aufweisenden Filterpatrone zu entnehmen ist, wodurch hinsichtlich weiterer am Filter untergebrachter Funktionskomponenten eine große Gestaltungsfreiheit ermöglicht werden soll (vgl. E6 Abs. 0001 u. 0004).

Als Funktionsträger und Bauteil für verschiedene Funktionselemente dient nach E6 ein Montagekopf 26, der durch eine Aussparung in der Filterpatrone platzsparend im Gehäusedeckel des Kraftstofffilters angeordnet werden kann, wodurch sich der Kraftstofffilter besonders in beengten Einbauräumen der Brennkraftmaschine als leicht zu fertigendes und wirtschaftliches Bauteil unterbringen lässt (vgl. E6 Zusammenfassung, Abs. 0010 u. 0019). Als Funktionselemente findet der Fachmann in E6 einen Wasserstandssensor 15 mit Fühler 25, einen Saugstutzen 24 in Form eines länglichen Schafts als Ablaufkanal und einen Flüssigkeitsablass 16 am oberen Ende des Montagekopfes für das aus dem Gehäuse auszutragende Wasser, die alle im Montagekopf 26 zusammengefasst sind (vgl. E6 Fig. 1 i.V.m. Abs. 0017 u. 0019). Die E6 bietet somit eine Lösung für die streitpatentgemäße Aufgabe, eine einfache, platzsparende und kostengünstige Konstruktion eines Flüssigkeitsfilters zu ermöglichen.

Mit den beschriebenen Funktionselementen sind E6 die Merkmale M1, M3, M4 und M6 vollständig zu entnehmen. Merkmal M2 (Heizeinrichtung) fehlt. Die Merkmale M5 und M7 sind hinsichtlich der Eigenschaft der Einstückigkeit und der integralen Verbindung ebenfalls zu entnehmen, hinsichtlich der fehlenden Heizeinrichtung insofern jedoch nur teilweise.

Dass eine Heizung grundsätzlich in einem gattungsgemäßen Bauteil für einen Flüssigkeitsfilter angeordnet werden kann, gehört zum Fachwissen des Fachmanns. So beschreibt beispielsweise die C1 bereits im Jahr 1984, dass Kraftstofffilter zur Vermeidung von wetterbedingten Kälteschäden durch Ausflocken von Paraffin und/oder Gefrieren von abgeschiedenem Wasser häufig eine Heizung

aufweisen (vgl. C1 Sp. 1 Z.17-24 u. Sp. 2 Z. 18-20). Die C1 betrifft dementsprechend einen Kraftstofffilter mit einem Heizungselement. Vorteil der Erfindung nach C1 ist es, dass in dem zum Heizen verwendeten Bauteil gleichzeitig die Doppelfunktion eines Wasserstandssensors ausgebildet ist, sodass abgetrenntes Wasser zum passenden Zeitpunkt abgeleitet werden kann und Motorschäden vermieden werden können (vgl. C1 Sp. 1 Z. 4-8 u. 31-55, Sp. 2 Z. 20-23, Anspruch 1). Nach C1 weist das Heizelement gemeinsam mit dem Sensor eine längliche Form auf (vgl. C1 einzige Figur, Bezugszeichen 28). Durch Anordnung entsprechender Isolierelemente 23 ist es auf einfache Weise mit der bereits angesprochenen Doppelfunktion als Wassersensor und Heizung ausgestattet (vgl. C1 Sp. 2 Z. 20-23 u. 61-67, Sp. 3 Z. 34-37 i.V.m. einziger Figur). Durch diese Doppelfunktion wird der Einbau einer zusätzlichen Sonde unnötig, was zu einer großen Platzersparnis führt (vgl. C1 Sp. 2 Z. 14-17). Dementsprechend lag es für den Fachmann nahe, in dem Montagekopf nach E6, der – wie oben beschrieben – bereits verschiedene Funktionselemente wie den Wasserstandssensor 15 mit Fühler 25 aufweist, auch ein Heizelement als zusätzliches Funktionselement zum Wasserstandssensor in der beschriebenen Doppelfunktion einzubauen und so die Vorrichtung nach E6 mit dem zusätzlichen Vorteil der Kraftstofffiltererwärmung zur Vorsorge von wetterbedingten Kälteschäden auszustatten.

Mit dem Einbau eines Wassersensors inklusive Heizelement gemäß C1 in einen Funktionsträger nach E6 sind somit auch die Merkmale M2, M5 und M7 verwirklicht. Vor diesem Hintergrund bedurfte es für den Fachmann keiner erfinderischen Tätigkeit, um zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags zu gelangen.

Der Argumentation der Patentinhaberin, einen Einbau einer Heizeinrichtung in der Vorrichtung gemäß E6 hätte der Fachmann aufgrund der exzentrischen Anordnung des Montagekopfes und der Anordnung durch eine Filterfalte, was einer optimalen Wärmeübertragung auf den Kraftstoffeinlass zur Erwärmung des Kraftstoffs entgegenstehen würde, nicht in Betracht gezogen, kann nicht gefolgt werden. In

jedem Fall hat der Fachmann dem Vorteil der großen Platzersparnis gegenüber dem geringen Nachteil – wenn der Kraftstoffeinlass nicht direkt benachbart zur Heizung angeordnet ist – einer schlechteren Wärmeübertragung den Vorzug gegeben, da er gleichzeitig wusste, dass gerade aufgrund solch beengter Einbausituationen der Abstand zwischen Heizung und Kraftstoffeinlass klein genug für eine immer noch effektive Wärmeübertragung ist.

Im Übrigen beschreibt auch die E10 einen gattungsgemäßen Montagekopf, der ein Heizmodul 11 mit einem Funktionsblock 12 aufweist, in dem weitere Funktionsbauteile wie Temperaturregler, Temperatursensor, Drucksensor und/oder Wassersensor integriert sein können (vgl. E10 Anspruch 4 u. 5 i.V.m. Abs. 0020). Somit lag die Integration einer Heizung in den Montagekopf der E6 auch vor dem Hintergrund der E10 für den Fachmann auf der Hand.

Die Druckschrift war entgegen der Ansicht der Patentinhaberin zu berücksichtigen. Aus dem Untersuchungsgrundsatz folgt, dass auch spätes Vorbringen, wenn es erheblich ist, grundsätzlich nicht übergangen werden darf. Ausnahmevorschriften wie § 83 Abs. 4 und § 117 PatG, erst recht zivilprozessuale Vorschriften, die auf dem Beibringungsgrundsatz beruhen (z.B. § 296 ZPO), sind im Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht - auch nicht analog - anwendbar (vgl. Schulte, Patentgesetz, 11. Aufl., Einleitung Rdn. 237 ff. m.w.N.).

5.3 Nach alledem fehlt es dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

6. Dieselbe Argumentation trifft auch auf den Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 11 zu, der auf einen Flüssigkeitsfilter mit einem Gehäuse, einem Deckel, einem Filterelement und einem streitpatentgemäßen Bauteil mit den technischen Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 gerichtet ist. Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass ein Flüssigkeitsfilter, in den das streitpatentgemäße Bauteil eingesetzt wird, ein Gehäuse, einen Deckel und ein

Filterelement aufweist, so wie es beispielsweise in E6 auch konkret beschrieben wird (vgl. E6 Abs. 0017 u. 0018 i.V.m. Fig. 1).

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 11 nach Hauptantrag beruhen somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 10 haben damit ebenfalls keinen Bestand (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

III.

1. Auch die Gegenstände der jeweiligen nebengeordneten Patentansprüche der Hilfsanträge 1, 2, 3a, 4 und 5 sowie 8, 10 und 11 beruhen – wie im Folgenden auszuführen sein wird – nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, sodass hinsichtlich der geltenden Hilfsanträge das Vorliegen einer fehlenden Ausführbarkeit, unzulässigen Erweiterung oder fehlenden Neuheit ebenfalls dahingestellt bleiben kann. Da sich die jeweiligen nebengeordneten, den Flüssigkeitsfilter betreffenden, Patentansprüche der Hilfsanträge außer in den zusätzlichen oder geänderten, dem Bauteil zugehörigen technischen Merkmalen aus dem jeweiligen Patentanspruch 1 nicht weiter von Patentanspruch 11 gemäß Hauptantrag unterscheiden, gelten die folgenden Ausführungen zum jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge entsprechend der Argumentation gemäß Kap. II 6 auch für die nebengeordneten Patentansprüche der Hilfsanträge in gleicher Weise.

2. Die Hilfsanträge 1 bis 4 grenzen sich durch zusätzliche Merkmale in Patentanspruch 1 vom Hauptantrag ab, die das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit jedoch nicht begründen können.

2.1 Patentanspruch 1 (im Folgenden auch „PA1“ abgekürzt) nach Hilfsantrag 1 weist im Vergleich zu PA 1 nach Hauptantrag die zusätzlichen Merkmale M1.1 und M1.2 auf:

- M1.1** der Flüssigkeitsfilter weist ein Gehäuse und einen Deckel auf
- M1.2** das Bauteil ist dazu eingerichtet, in dem Flüssigkeitsfilter angeordnet zu werden

Diese zusätzlichen Merkmale sind fachüblich (M1.1, vgl. beispielsweise auch E6 Fig. 1 i.V.m. Abs. 0017 „Gehäusetopf 11“ und „Gehäusedeckel 12“) beziehungsweise auch aus E2, E6 oder C1 bekannt (M1.2, vgl. Kap. 5.1 und 5.2), sodass ihre Ergänzung in Hilfsantrag 1 nicht zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit führt.

2.2 Hilfsantrag 2 weist in PA1 im Vergleich zum Hauptantrag das zusätzliche Merkmal M8 auf:

- M8** das Bauteil ist ein einzelnes Spritzgussteil, das insbesondere aus Kunststoff ausgebildet ist.

Auch dieses Merkmal vermag eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen. Nach E2 kann der Adapter aus einem Polymer hergestellt sein (vgl. E2 Abs. [0032] rechte Spalte Z. 19-21). Die konkrete Formungsart wird nicht genannt. Eine Formung von Polymeren über ein Spritzgießverfahren ist jedoch fachüblich. So wird nach E2 z.B. das Kunststoffwiderstandsmaterial des Heizelements über Spritzgießen hergestellt (vgl. E2 Abs. [0032] linke Spalte letzte Zeile bis rechte Spalte Z. 11). Es war für den Fachmann daher naheliegend, auch den Adapter als Bauteil in einem solchen Verfahren herzustellen.

2.3 Hilfsantrag 3a weist in PA1 die Merkmale M1 bis M6 und das zusätzliche Merkmal M9 auf:

M9 das Bauteil ist eingerichtet, von oben in den Flüssigkeitsfilter eingesteckt zu werden.

Aufgrund fehlender weiterer Definitionen in der räumlich-körperlichen Ausgestaltung muss das Bauteil gemäß diesem Merkmal lediglich dazu geeignet sein, von oben in den Flüssigkeitsfilter eingesteckt zu werden. Eine derartige Ausgestaltung, gattungsgemäße Bauteile von oben in einen Filter einzustecken, ist fachüblich und kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen (vgl. z.B. auch E6 Figur 1).

2.4 Hilfsantrag 4 weist in PA1 im Vergleich zum Hauptantrag das in eine fakultative Eigenschaft abgeänderte Merkmal M7a und das zusätzliche Merkmal M11 auf.

M7a wobei die Heizeinrichtung, die Erfassungseinrichtung und der Ablaufkanal insbesondere integral miteinander verbunden sind.

M11 wobei an einem oberen Ende des Bauteils ein Ablauf zum Ableiten des durch den Auflaufkanal transportierten Wassers aus dem Bauteil heraus ausgebildet ist.

Auch das zusätzliche Merkmal M11 gemäß Hilfsantrag 4 führt zu keiner anderen Bewertung der Sachlage. Wie bereits in Kap. II 5.2 beschrieben, ist in E6 von „Saugstutzen“ die Rede, was vorliegend einem Pumpensaugstutzen gleichgesetzt werden kann. Der Flüssigkeitsablass 16 befindet sich – wie bereits dargelegt – am oberen Ende des Montagekopfes (vgl. E6 Abs. 0017 u. 0019 i.V.m. Fig. 1).

3. Patentanspruch 1 des im Wesentlichen dem aufrechterhaltenen Hilfsantrag entsprechenden Hilfsantrags 5 (einzige Ausnahme in Merkmal M7a: „insbesondere

integral“ anstelle von „integral“) weist gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 die folgenden zusätzlichen Merkmale auf:

- M12** das Bauteil weist einen länglichen Schaft auf
- M13** an einem unteren Ende des länglichen Schafts ist ein Zulauf zum Zuleiten des Wassers zu dem Ablaufkanal vorgesehen

Wie bereits in Kap. II 5.2 beschrieben, lehrt die E6 einen Wasserstandssensor 25, einen Saugstutzen 24 in Form eines länglichen Schafts gemäß Merkmal M12 und einen Flüssigkeitsablass 16 am oberen Ende des Montagekopfes. Der Zulauf des Wassers zum Ablaufkanal, also dem Saugstutzen 24, befindet sich, wie in Merkmal M13 gefordert, am unteren Ende des Saugstutzens 24 (vgl. E6 Fig. 1 i.V.m. Abs. 0018 u. 0019). Damit sind die in Hilfsantrag 5 im Vergleich zu Hilfsantrag 4 zusätzlich aufgenommenen Merkmale ebenfalls der E6 zu entnehmen. Entsprechend den Ausführungen zu Hilfsantrag 4 beruht somit auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Schließlich führen auch die gemäß den Hilfsanträgen 8, 10 und 11 ergänzten Merkmale nicht zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit.

4.1 Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 8 grenzt sich von PA 1 nach Hilfsantrag 5 durch die folgenden zusätzlichen Merkmale ab.

- M1.1 vgl. Hilfsantrag 1
- M15** das Bauteil weist eine Dichtung zum Abdichten gegenüber dem Deckel auf
- M16** das Bauteil weist eine weitere Dichtung zum Abdichten gegenüber dem Reservoir auf
- M17** die weitere Dichtung ist insbesondere oberhalb der Erfassungseinrichtung angeordnet

Das Einsetzen und Anbringen von Dichtungen gemäß den Merkmalen M15 und M16 zum Abdichten des Bauteils gegenüber dem Deckel und dem Reservoir des Kraftstofffilters gehört zum Wissen und Können des Fachmanns. Zu Merkmal M17, das die Position der Dichtung gemäß Merkmal M16 präzisiert, ist festzustellen, dass es aufgrund seines lediglich fakultativen Charakters („insbesondere“) nicht zwingend erfüllt sein muss. Darüber hinaus lag es dem Fachmann nahe, die Dichtung gegenüber dem Reservoir oberhalb des Sensors, der den Wasserpegel erfasst, anzubringen, wenn der Sensor, wie z.B. in E2 und E6 zu erkennen, aus dem Bauteil nach unten herausragt, um den Wasserpegel zu messen (vgl. E2 Anspruch 1 u. 6 i.V.m. Fig. 1, E6 Abs. 0019 i.V.m. Fig. 1).

Damit ist der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 8, dem die Merkmale M15 bis M17 gemeinsam mit dem bereits in Kap. III 2.1 diskutierten Merkmal M1.1 hinzugefügt wurden, ebenfalls nicht bestandsfähig.

4.2 Hilfsantrag 10 weist in PA 1 im Vergleich zum PA 1 des Hilfsantrags 5 die in fakultative Merkmale abgeänderten Merkmale M12a und M13a sowie das zusätzliche Merkmal M20 auf.

- M12a** wobei das Bauteil insbesondere einen länglichen Schaft aufweist,
- M13a** wobei insbesondere an einem unteren Ende des länglichen Schafts ein Zulauf zum Zuleiten des Wassers zu dem Ablaufkanal vorgesehen ist.
- M20** wobei ein Zulauf zum Zuleiten der Flüssigkeit zu der Heizeinrichtung und ein Ablauf zum Ableiten der von der Heizeinrichtung erwärmten Flüssigkeit in dem einstückigen Bauteil ausgebildet sind.

Da die Merkmale M12a und M13a lediglich als fakultative Merkmale vorliegen, müssen sie nicht zwingend erfüllt sein. Aber auch Merkmal M20 kann die Sachlage nicht ändern. Denn sobald der Vorteil des zusätzlichen Einsatzes einer Heizung zum Erwärmen des Kraftstoffes in den Blickpunkt des Fachmanns rückt, der – wie

in Kap. II 5.2 dargelegt - aufgrund der beengten Einbausituation auch eine Kraftstoffzufuhr außerhalb der Heizung gemäß der Lehre der E6 als vorteilhaft ansieht, wird er selbstverständlich dennoch prüfen, ob die Heizung auch z.B. über den Kraftstoffeinlass hinweg ausgebildet sein kann bzw. dieser in die Nähe der Heizung verlegt werden kann. Eine Anregung dazu entnimmt der Fachmann beispielsweise der E10, wonach der Kraftstoff vor Einleitung in die Filtereinrichtung zunächst durch das Heizmodul 11 vorgewärmt wird, sodass ein Kraftstoffzulauf zur Heizeinrichtung und ein Kraftstoffablauf von der Heizeinrichtung zwangsläufig an oder in dem Heizmodul 11 mit dem Funktionsblock 12 ausgebildet sein müssen (vgl. E10 Abs. 0020 Z. 1-10 i.V.m. Fig. 1). Da Merkmal M20 nicht vorgibt, wie der Zulauf zu und der Ablauf von der Heizeinrichtung und wie die Heizeinrichtung selber konkret ausgestaltet sein sollen, konnte der Fachmann auf eine beliebige Anzahl an Ausgestaltungsmöglichkeiten, wovon die E10 eine Möglichkeit bietet, zurückgreifen.

4.3 Hilfsantrag 11 weist in PA 1 im Vergleich zu dem des Hilfsantrags 10 das zusätzliche Merkmal M21 auf.

M21 wobei ein Flüssigkeitskanal zum Transportieren der Flüssigkeit vorhanden ist, der parallel zu dem Ablaufkanal für die weitere Flüssigkeit ausgebildet ist, wobei die Heizeinrichtung in dem Flüssigkeitskanal ausgebildet ist.

Der erste Teil des Merkmals M21 gibt nicht vor, dass der Flüssigkeitskanal zum Transportieren der Flüssigkeit – also des Kraftstoffs – in direkter Nachbarschaft zum Ablaufkanal für die weitere Flüssigkeit – also für das vom Kraftstoff abgetrennte Wasser – ausgebildet sein muss. Es wird lediglich ein paralleler Verlauf gefordert. Ein solcher liegt auch beispielsweise gemäß E6 vor (vgl. E6 Fig. 1, Kraftstoffeinlass 13 und Saugstutzen 24). Wie in Kap. III 4.2 beschrieben, lag bereits eine Ausgestaltung gemäß Merkmal M20 dem Fachmann nahe. Ob die Heizeinrichtung dabei *in dem* oder *an dem* Flüssigkeitskanal ausgebildet ist, wie es im zweiten Teil des Merkmals M21 vorgegeben wird, liegt im Ermessen des Fachmanns und führt

nicht zum Vorliegen einer erfinderischen Qualität. Denn dem Streitpatent ist keine Erläuterung dahingehend zu entnehmen, dass eine Anordnung *in dem* Flüssigkeitskanal (im Vergleich zu *an dem* Flüssigkeitskanal) einen besonderen technischen Beitrag leistet. Auch die Skizze gemäß Figur 3 i.V.m der Beschreibung in Abs. 0026 ist – wie das SP selbst sagt – nur schematisch und beispielhaft zu verstehen.

5. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 11 der Hilfsanträge 1, 2, 3a, 4, 5 und 8, die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 10 des Hilfsantrags 10 und die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 8 des Hilfsantrags 11 beruhen somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und haben daher keinen Bestand.

Die jeweils abhängigen Patentansprüche 2 bis 10 der Hilfsanträge 1, 2, 3a, 4, 5 und 8 bzw. die jeweils abhängigen Patentansprüche 2 bis 9 des Hilfsantrags 10 und der Patentansprüche 2 bis 7 des Hilfsantrags 11 teilen dieses Schicksal.

IV.

Der Senat sieht davon ab, der Einsprechenden 2 die Kosten des Verfahrens wegen der späten Einreichung der Druckschriften E10 und E11 aufzuerlegen.

Die Entscheidung über die Auferlegung von Kosten nach § 80 Abs. 1 PatG trifft der Senat nach billigem Ermessen, wobei von dem Grundsatz auszugehen ist, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (vgl. Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., § 80 Rdn. 6; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 3a; Schulte, Patentgesetz, 11. Aufl., § 80 Rdn. 6). Für ein Abweichen von dieser Regel bedarf es daher besonderer Umstände. Diese können in einer schuldhaften Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht liegen (vgl. Schulte,

a.a.O., Rdn. 9, 13; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., Rdn. 13, 20; Benkard, a.a.O., Rdn. 7,9).

Solche besonderen Umstände sieht der Senat vorliegend nicht. Die Einführung einer neuen Entgegnung wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung wird als solches regelmäßig noch nicht als Verstoß gegen die prozessualen Sorgfaltspflichten angesehen (vgl. Schulte, a.a.O., Rdn. 16; Benkard, a.a.O., Rdn. 10). Denn im Beschwerdeverfahren bleibt es jedem Verfahrensbeteiligten unbenommen, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen vorzubringen und die hierzu erforderlichen druckschriftlichen Belege vorzulegen (vgl. BPatGE 31, 13, 14).

Es liegt auch kein Fall vor, in dem eine vorwerfbar späte Vorlegung neuen Materials eine Vertagung notwendig gemacht hat, was eine Kostenauflegung rechtfertigen könnte (vgl. Busse/Keukenschrijver, a.a.O., Rdn. 22). Hierbei kann es dahinstehen, ob die Einsprechende 2 ihren Schriftsatz vom 10. März 2023 mit den Druckschriften E10 und E11 zunächst an eine allgemeine Mail-Adresse der Patentinhaberin versandt hat, bei der ein Spamfilter die interne Weiterleitung verzögert hat, anstatt sie an eine ihr bekannte spezielle Adresse für IP-Angelegenheiten zu senden und telefonisch den neuen Schriftsatz anzukündigen. Es kann auch dahinstehen, ob eine private Veranstaltung des Bearbeiters der Patentinhaberin zu Lasten der Einsprechenden zu berücksichtigen ist. Selbst wenn die Druckschriften nach dem Vortrag der Patentinhaberin auf diese Weise erst am 16. März 2023, damit drei Werktage vor der mündlichen Verhandlung, vom zuständigen Bearbeiter zur Kenntnis genommen werden konnten, so wäre die Befassung mit den vergleichsweise übersichtlichen Schriften (jeweils zwei bzw. zweieinhalb Seiten Beschreibung, 10 bzw. 11 Patentansprüche, zwei Figuren) innerhalb der verbleibenden Zeit für ein großes Industrieunternehmen mit entsprechend spezialisiertem Personal noch zumutbar gewesen.

Vor allem war nicht erkennbar, dass die späte Übersendung der Druckschriften auf Seiten der Patentinhaberin überhaupt besondere Kosten verursacht haben kann, so dass es sowohl an der Kostenverursachung als auch an der erforderlichen Kausalität für die Kostenverursachung fehlt. Den Termin für die mündliche Verhandlung hatte die Patentinhaberin ohnehin wahrzunehmen. Der Schriftsatz der Einsprechenden 2 vom 10. März 2023 mit der Einführung der Druckschriften E10 und E11 hatte jedenfalls keinen Einfluss auf die Durchführung der mündlichen Verhandlung, zu der der Senat bereits am 14. Februar 2023 geladen hatte. Hätte die Einsprechende 2 die beiden Druckschriften früher eingereicht, so hätten sich die beiden anderen Beteiligten zwar früher darin einarbeiten können, der Arbeitsaufwand hierfür und die Kosten für die Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung wären aber gleichgeblieben. Es bestand daher kein Grund für eine (teilweise) Kostenauflegung zu Lasten der Einsprechenden 2.

V.

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.

Dr. Maksymiw

Kätker

Dr. Münzberg

Dr. Philipps