



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 16/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Juni 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 102 37 022

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juni 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw und der Richter Dr. Gerster, Kätker und Dr. Jäger

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit Beschluss vom 1. Juli 2009 hat die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 102 37 022 mit der Bezeichnung

"Filtereinsatz"

beschränkt aufrechterhalten.

Dem Beschluss liegen die am 1. Juli 2009 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 6 zugrunde, von denen die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 6 wie folgt lauten:

- "1. Filtereinsatz für ein den Filtereinsatz C-förmig umschließendes Filtergehäuse mit einem im wesentlichen plattenförmigen Filterelement, welches an wenigstens zwei gegenüberliegenden Seitenflächen mit einer Dichtlasche versehen ist, deren Höhe größer ist als die Plattendicke, wobei der überstehende Teil der Dichtlasche eine Dichtlippe bildet, welche in einem den Filtereinsatz aufnehmenden Filtergehäuse zum Abdichten des Filtereinsatzes gegenüber dem Gehäuse unter elastischer Vorspannung dichtend an die Gehäusewandung anlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtlasche (3) das Filterelement (2) symmetrisch beidseitig überragt, Dichtlippen (4) sowohl an der Plattenober- als auch an der Plattenunterseite bildet und beidseitig durch Umlegen der überstehenden Teile mit elastischer Vorspannung an der Gehäusewandung anlegbar ist.
6. Verwendung eines Filtereinsatzes nach einem der Ansprüche 1 bis 5 in einer Einrichtung zum Filtrieren der Frischluft für den Innenraum eines Kraftfahrzeuges."

Zum Wortlaut der auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Beschluss ist im Wesentlichen damit begründet, dass sämtliche gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 neu aufgenommenen Merkmale des beschränkt verteidigten Patentanspruchs 1 der Patentschrift und den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen seien und daher dieser Patentanspruch zulässig sei. Desweiteren sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. In allen von der Einsprechenden angeführten Dokumenten

E1: EP 0 900 585 A1

E2: DE 101 38 880 A1

E3: offenkundige Vorbenutzung Fiat 192 Kombifilter

Beleg 3.1: Fertigungszeichnung A 22100500 vom 30.10.2001 Filtro Aria Combinato der Denso Thermal Systems S.p.A. mit darauf abgebildeter Fertigungszeichnung

Zeichnungsnummer/Teilnummer TP 600 972 der Helsa-Werke, Helmuth-Sandler GmbH & Co.KG, 95482 Gefrees

Beleg 3.2: Erstmusterprüfbericht VDA vom 11.12.2001 der helsa automotive GmbH, 95482 Gefrees, DE an die Denso Thermal Systems S.p.A., 10046 Poirino, IT betreffend Filtro Aria Combinato Fiat 192, A 221.005.00, Sach-/ Zeichnungsnummer: TP 600 972

Beleg 3.3: Freigabebericht der Denso Thermal Systems S.p.A., 10046 Poirino, IT vom 14. Januar 02 betreffend Filtro Aria Combinato Fiat 192, A.221.005.00

Belege 3.4

und 3.5: photographische Abbildungen des Filtergehäuses Fiat 192

Beleg 3.6: Auszug – nach Angaben der Einsprechenden – aus dem elektronischen Vertriebssystem der Herstellerin des Fiat 192 Kombifilter helsa automotive GmbH, Bayreuther Str. 3 - 11, 95428 Gefrees, DE

E4: EP 0 705 634 A1 und

E5: DE 195 48 197 C2

überrage insbesondere die Dichtlasche das Filterelement nicht symmetrisch auf beiden Seiten. Zudem seien die Dichtlippen nicht durch Umlegen der überstehenden Teile mit elastischer Vorspannung an der Gehäusewandung anlegbar. Es fänden sich im gesamten Stand der Technik auch keine Hinweise auf die streitpatentgemäße Merkmalskombination.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei durch Aufnahme des Merkmals "durch Umlegen der überstehenden Teile" unzulässig erweitert, da die

Beschreibung und die Figuren des Streitpatents dieses Merkmal nicht darstellten. Zudem beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber der E4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da es für die Weiterentwicklung des aus dieser Druckschrift bekannten Filtereinsatzes in Richtung des Streitgegenstands durch dessen zusätzliche Ausrüstung mit einer beidseitig symmetrisch überstehenden Dichtlippe lediglich naheliegender Überlegungen bedurfte.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberinnen beantragen

die Beschwerde zurückzuweisen;

hilfsweise das Patent unter Zurückweisung der Beschwerde im Übrigen mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche 1-6 gemäß Hilfsantrag 1, eingegangen am 28.05.2014, Beschreibung Absätze 0001 - 0020, eingereicht in der Anhörung vom 01.07.2009, Zeichnungen, Figuren 1 und 2 gemäß der Patentschrift,

Patentansprüche 1-4 gemäß Hilfsantrag 2, eingegangen am 28.05.2014, im Übrigen (Beschreibung, Zeichnungen) gemäß Hauptantrag,

Patentansprüche 1-5 gemäß Hilfsantrag 3, eingegangen am 28.05.2014, im Übrigen (Beschreibung, Zeichnungen) gemäß Hauptantrag,

Patentansprüche 1-4 gemäß Hilfsantrag 4, eingegangen am 28.05.2014, im Übrigen (Beschreibung, Zeichnungen) gemäß Hauptantrag,

Patentansprüche 1-5 gemäß Hilfsantrag 5, eingegangen am 28.05.2014, im Übrigen (Beschreibung, Zeichnungen) gemäß Hauptantrag.

Die Patentinhaberin trägt vor, dass sich die Offenbarung des von der Einsprechenden bemängelten Merkmals aus den Figuren i. V. m. der Beschreibung der Streitpatentschrift ergebe. Desweiteren sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber der E2 und der E3 neu, da dort insbesondere das Umlegen der überstehenden Teile der Dichtflaschen nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei. Zudem beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch gegenüber der E4 auf einer erfinderischen Tätigkeit. Eine Abänderung des Filtereinsatzes gemäß E4 sei nicht nahe liegend gewesen, da bei dem Filtereinsatz gemäß E4 die Dichtlippe an der Oberseite mit dem Rand des Filtereinsatzes bündig ende, damit die vorgesehenen Schnappflaschen des Filtergehäuses am oberen Rand greifen und den Filtereinsatz im Filtergehäuse sichern könnten.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Hilfsanträge wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

1. Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, weil der beanspruchte Filtereinsatz alle Anforderungen an die Patentfähigkeit erfüllt.

2. Die Patentansprüche 1 bis 6 sind sowohl in der Streitpatentschrift als auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart. Der Patentanspruch 1 leitet sich vom ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1, S. 3 Z. 7 bis 11, S. 4 Z. 23 bis 29 und S. 6 Z. 6 bis 9 der ursprünglich eingereichten Beschreibung sowie den ursprünglich eingereichten Figuren 1 und 2 her. In der Streitpatentschrift findet sich die Offenbarung im Patentanspruch 1, den Absätzen [0008], [0013] und [0020] sowie den Figuren 1 und 2. Die Patentansprüche 2 bis 6 sind gegenüber den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 2 bis 6 unverändert.

Die Argumentation der Einsprechenden, dass durch die Aufnahme des Merkmals "durch Umlegen der überstehenden Teile" der Streitgegenstand unzulässig erweitert sei, da in der Beschreibung des Streitpatents kein Umlegen der überstehenden Teile dargestellt sei und lediglich im Patentanspruch 4 von einem Umlegen nur im Zusammenhang mit einer Soll-Knickstelle die Rede sei bzw. die Fig. 2 lediglich ein Umlegen um 90° zeige, kann nicht durchgreifen. In den Fig. 1 und 2 i. V. m. Absatz [0013] letzter Satz sowie Abs. [0020] vorletzter und letzter Satz des Streitpatents ist eindeutig erkennbar, dass sich die über den Filtereinsatz überstehenden Teile der Dichtlaschen beim Einsetzen in ein C-förmiges Filtergehäuse dichtend unter elastischer Vorspannung sowohl an der Plattenober- als auch an der Plattenunterseite des Filtereinsatzes an das Filtergehäuse anlegen. Dieses Anlegen kann davon ausgehend nur durch ein Umbiegen der überstehenden Teile aus der ursprünglichen Ebene heraus in Richtung der Filtereinsatzoberfläche erfolgen. Diese Fundstellen im Streitpatent offenbaren somit eindeutig ein Umlegen der überstehenden Teile der Dichtlaschen. Sie zeigen dieses Umlegen weder mit einer obligatorischen Soll-Knickstelle, die lediglich in einer bevorzugten Ausführungsform des Streitgegenstands für einen erleichterten Filtereinbau in KfZ-Klimaanlagen beschrieben wird (vgl. Streitpatent Patentanspruch 4 und Abs. [0011]), noch mit einem festgelegten Umlegwinkel. Denn offenbart ist alles, was in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen bzw. der Streitpatentschrift enthalten ist und sich dem Fachmann ohne Weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließt (vgl. Schulte, PatG,

9. Aufl., § 34 Rn. 328). In der Fig. 2 wird zwar tatsächlich ein Umlegen um 90° dargestellt. Diese Figur ist aber nur eine schematische Darstellung eines Beispiels des Streitgegenstands (vgl. Streitpatent Abs. [0019]). Der Gesamthalt der Streitpatentschrift schränkt aber dieses Umlegen nicht auf 90° ein. Denn die überstehenden Teile der Dichtlaschen legen sich streitpatentgemäß an das Filtergehäuse an (vgl. Streitpatent Abs. [0013] le. Satz) und können dabei um jeden Winkel umgelegt werden, den das Filtergehäuse vorgibt. Eine unzulässige Erweiterung liegt durch die Aufnahme dieses Merkmals somit nicht vor.

3. Der Filtereinsatz nach Patentanspruch 1 ist neu.

Die nach § 3 (2) S. 1 Nr. 1 einen älteren Zeitrang innehabende Druckschrift E2 beschreibt einen flexiblen Filtereinsatz, der einen plissierten plattenförmigen Filterpack aufweist, welcher an zwei gegenüberliegenden Seitenflächen mit einem streifenförmigen Rahmenelement versehen ist, dessen Höhe auf beiden Seiten symmetrisch geringfügig größer ist als die Dicke des Filterpacks (vgl. E2 Patentansprüche 1, 10, 11, S. 4 Z. 66 bis 68, S. 6 Abs. [0034] und Fig.). Der Überstand des aus einem elastischen Material gefertigten streifenförmigen Rahmenelements wird beim Einsetzen in das Filtergehäuse komprimiert und bildet dabei eine Dichtlippe, die an der Gehäusewandung unter elastischer Vorspannung dichtend anliegt (vgl. E2 S. 4 Z. 47 bis 49 und S. 5 Z. 1 bis 5). Nicht vorgesehen ist in dieser Druckschrift das streitpatentgemäße beidseitige Umlegen des Überstands des streifenförmigen Rahmenelements zum Anlegen der Dichtlippen an die Gehäusewandung mit elastischer Vorspannung, wobei das Anlegen durch ein Umbiegen der überstehenden Teile aus der ursprünglichen Ebene heraus in Richtung der Filtereinsatzoberfläche erfolgt. Dies ist gemäß der Offenbarung der E2 gar nicht möglich, da bei einem Überstand von maximal 2 mm und einer Dicke des streifenförmigen Rahmenelements von 3,2 bis 4,7 mm ein streitpatentgemäßes Umlegen nicht realisierbar ist (vgl. E2 Patentanspruch 11 i. V. m. S. 5 Z. 49 bis 50).

Gemäß den Angaben der Einsprechenden bestehe das streifenförmige Rahmenelement des Filtereinsatzes gemäß der E2 aus einem flexiblen und kompressiblen, voluminösen Vliesstoff, dessen Überstand nicht in eine Richtung fixiert sei, sondern bei entsprechend einwirkenden Kräften, wie sie beispielsweise beim Einbau in ein Filtergehäuse aufträten, auch zur Seite ausweiche. Dies entspräche aber dem im Patentanspruch 1 beanspruchten Umlegen. Diese Argumentation kann nicht durchgreifen. Denn in der E2 ist ein Umlegen weder unmittelbar und eindeutig offenbart noch drängt sich dieses dem Fachmann, einem Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus mit praktischer Erfahrung und speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Konstruktion und Entwicklung von Luftfiltern insbesondere für Kraftfahrzeuge, auf, wenn er die Ausführungen in der E2 zu dem streifenförmigen Rahmenelement durchliest. Gemäß der Lehre dieser Druckschrift erfolgt nämlich beim Einbau des Filterelements eine Komprimierung der streifenförmigen Rahmenelemente in ihrer Dicke und damit in Höhenrichtung (vgl. E2 Abs. [0026]). Ein von der Einsprechenden angesprochenes Ausweichen des geringfügigen Überstands zur Seite und damit ein streitpatentgemäßes Umlegen ist somit der E2 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Auch wenn man unterstellt, dass die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung gemäß E3 gegeben ist, geht die daraus bekannt gemachte Lehre nach dem Vortrag der Einsprechenden nicht über die Lehre der E2 hinaus, so dass auch die E3 den Streitgegenstand nicht vorwegnimmt. Denn auch der Filtereinsatz gemäß E3 zeigt kein Umlegen der überstehenden Dichtlaschen beim Einbau auf. Hier ist wiederum das Verhältnis von Überstand zur Dicke der Dichtlaschen – so weit aus den Zeichnungen erkennbar – zu gering für ein Umlegen (vgl. E3 Beleg 3.1 S. 2 "Auszug rechter Teil oben" untere Zeichnung und S. 4 "Auszug linker Teil oben"). Ein Umlegen ist auch sonst an keiner Stelle der vorgelegten Belege beschrieben.

Die übrigen, dem Senat vorliegenden und in der mündlichen Verhandlung hinsichtlich der Neuheit nicht mehr aufgegriffenen Entgegenhaltungen aus dem

Einspruchs- und Prüfungsverfahren können die Neuheit des streitpatentgemäßen Filtereinsatzes nicht angreifen, da die darin offenbarten Gegenstände keine symmetrisch beidseitig das Filterelement überragende Dichtlaschen aufweisen, die sowohl an der Plattenober- als auch an der Plattenunterseite Dichtlippen bilden und beidseitig durch Umlegen der überstehenden Teile mit elastischer Vorspannung an der Filtergehäusewandung anlegbar sind.

4. Der Filtereinsatz nach Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dem Patent liegt die Aufgabe zugrunde, einen Filtereinsatz der bekannten Art so weiterzuentwickeln, dass die Montage vereinfacht, die Gefahr von Fehlfunktionen aufgrund von Montagefehlern herabgesetzt und die Dichtfunktion verbessert wird (vgl. Streitpatent S. 2/6, Abs. [0006]).

Zur Lösung dieser Aufgabe, wie sie durch die Ausgestaltung des Filtereinsatzes mit den Merkmalen nach Patentanspruch 1 erreicht wird, gelangt der Fachmann mit keinem der im Verfahren genannten Dokumente. Denn keine dieser Druckschriften kann ihm Hinweise dahingehend vermitteln, einen Filtereinsatz mit symmetrisch beidseitig das Filterelement überragenden Dichtlaschen vorzusehen, die sowohl an der Plattenober- als auch an der Plattenunterseite Dichtlippen bilden und beidseitig durch Umlegen der überstehenden Teile mit elastischer Vorspannung an der Filtergehäusewandung anlegbar sind, um so die Montage des Filtereinsatzes zu vereinfachen und die Dichtfunktion zu verbessern (vgl. Streitpatent Abs. [0008] und [0013]).

Die von der Einsprechenden hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit herangezogene Druckschrift E4 offenbart einen Filter mit einem in einem Filtergehäuse angeordneten Filterelement, an welchem zum Abdichten ein Abdichtband an den Seitenflächen vorgesehen ist, welches nur an einer Seite über die Plattenoberfläche des Filterelements herausragt und im überstehenden Bereich durch

Umlegen eine Rolldichtung zur Filtergehäusewandung bildet (vgl. E4 Patentanspruch 1, Fig. 2 bis 3, Sp. 1 Z. 48 bis 52, Sp. 2 Z. 3 bis 9 und Sp. 3 Z. 18 bis 24 sowie 27 bis 29). Anregungen, zur Lösung der Aufgabe einer Vereinfachung der Filtereinsatzmontage, einer Herabsetzung der Gefahr von Fehlfunktionen aufgrund von Montagefehlern und einer Verbesserung der Dichtfunktion das Abdichtband derart auszubilden, dass es symmetrisch auf beiden Seiten das Filterelement überragt und beidseitig dichtend an die Gehäusewandung durch Umlegen der überstehenden Teile anlegbar ist, finden sich indessen in der E4 nicht. Dort ist vielmehr eine unsymmetrische Anordnung des Abdichtbandes vorgesehen, um den Filtereinsatz auf der anderen Seite durch Schnappflaschen gegen ein Herausfallen zu sichern (vgl. E4 Fig. 2, 3 und Sp. 3 Z. 6 bis 8). Eine flexible und damit nicht steife Rolldichtung, wie auf der anderen Seite des Filterelements, würde in der Anordnung der E4 die Stabilität und Lage des Filtereinsatzes nicht mehr gewährleisten.

Die Argumentation der Einsprechenden, dass das Prinzip der E4 zum Abdichten durch Umlegen des überstehenden Teils des Abdichtbands auf einer Seite eines Filtereinsatzes problemlos auf Filtereinsätze für Filtergehäuse, die den Filtereinsatz C-förmig umschließen, übertragen werden könne und daher die streitpatentgemäße Lösung nahe liegend sei, kann nicht durchgreifen. Denn das Inbetrachtziehen eines Filtergehäuses, das einen Filtereinsatz C-förmig umschließt, gehört bereits zur nicht nahe liegenden erfindungsgemäßen Lösung insbesondere der Aufgabe der Verbesserung der Dichtfunktion und der Vermeidung von Montagefehlern, zumal die E4 weder ein derartig ausgebildetes Filtergehäuse offenbart noch den Einsatz eines derartigen Filtergehäuses anregt. Vielmehr spricht die Verwendung von Schnapphaken zur Einbausicherheit in der E4 gegen das Inbetrachtziehen eines C-förmigen Filtergehäuses.

Ein symmetrisch beidseitiges Überragen des streifenförmigen Rahmenelements mag zwar aus der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung gemäß E3 bekannt sein, wenn man unterstellt, dass diese offenkundige Vorbenutzung

ausreichend dokumentiert und nachgewiesen ist und sie daher auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist. Es gibt aber weder aus der E4 noch aus der E3 eine Anregung, diese Lehren zu kombinieren. Denn beide Veröffentlichungen benutzen verschiedene Dichtprinzipien. In der E4 wird durch Umlegen eine Rolldichtung zur Filtergehäusewandung ausgebildet (vgl. E4 Fig. 2, 3 i. V. m Sp. 3 Z. 18 bis 24 und 27 bis 29), während in der E3 die Dichtung durch Stauchung bzw. Komprimierung in Höhenrichtung des Dichtelements erfolgt (vgl. E3 Beleg 3.1 S. 2 "Auszug rechter Teil oben" untere Zeichnung bis S. 4 "Auszug linker Teil oben" gutachtlich iVm der nachveröffentlichten Druckschrift E2 Fig. und Abs. [0026], die – wie auch die Einsprechende vorgetragen hat – dieselbe Lehre wie die E3 vermittelt).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich damit nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik.

Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden und in der mündlichen Verhandlung nicht mehr diskutierten Druckschriften aus dem Einspruchs- und Prüfungsverfahren führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts. Denn dort ist nirgends eine Anregung zum Anlegen von symmetrisch beidseitig das Filterelement überragenden Dichtlaschen an der Filtergehäusewandung durch Umlegen der überstehenden Teile der Dichtlaschen mit elastischer Vorspannung zu finden.

5. Nachdem der Filtereinsatz nach dem Patentanspruch 1 alle Kriterien der Patentfähigkeit erfüllt, ist der Patentanspruch 1 bestandsfähig. Gleiches gilt für den auf die Verwendung des Filtereinsatzes gerichteten Patentanspruch 6, für den die vorstehenden Ausführungen zum Patentanspruch 1 sinngemäß ebenfalls gelten.

Die Patentansprüche 2 bis 5 betreffen besondere Ausgestaltungen des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 und sind mit diesem gewährbar.

III.

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Maksymiw

Gerster

Kätker

Jäger

Me