



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 143/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. Februar 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2008 027 154**

hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 23. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Univ. Richter

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 1.12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 2013 (mit Gründen versehene Fassung vom 10. Februar 2014) aufgehoben und das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:
  - Patentanspruch 1, wie in der mündlichen Verhandlung überreicht, Patentansprüche 2 bis 7 gemäß Patentschrift;
  - übrige Unterlagen wie erteilt.
  
2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Gegen das am 6. Juni 2008 angemeldete Patent 10 2008 027 154, dessen Erteilung am 17. Februar 2011 veröffentlicht worden ist, ist Einspruch erhoben worden. Die Patentabteilung 1.12 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf Grund der Anhörung am 28. November 2013 beschlossen, das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

In dem Beschluss der Patentabteilung sind dabei folgende Druckschriften herangezogen worden, wobei die D1 und D2 bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden waren:

D1: DE 10 2006 007 880 A1

D2: DE 10 2004 037 613 A1

D3: EP 1 780 421 A1

D4: GB 2 167 162 A

D5: EP 1 637 789 A1

D6: JP 10-38119 A (mit englischer Maschinenübersetzung D6a)

Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt. Sie führt in ihrer Beschwerdebegründung aus, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs in der breitest möglichen Auslegung bereits durch die D6 neuheitsschädlich vorweggenommen werde. Aber auch unter Zugrundelegung einer einschränkenden Auslegung weise der Gegenstand gegenüber der Kombination der D6 mit dem Fachwissen des Fachmanns keine erfinderische Tätigkeit auf.

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung einen neuen Patentanspruch 1 eingereicht und hierzu ausgeführt, dass der nunmehr eindeutig von der

D6 abgegrenzte Gegenstand demgegenüber neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Einsprechende tritt dieser Auffassung entgegen, da eine erfinderische Tätigkeit gegenüber der D6 weiterhin nicht gegeben sei.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 1.12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 2013 (mit Gründen versehene Fassung vom 10. Februar 2014) aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde insoweit zurückzuweisen, als das Patent mit einem neuen, in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentanspruch 1, übrige Patentansprüche und Unterlagen wie erteilt, beschränkt aufrechterhalten wird.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

„Eine Verteiler-Elektromagnetventilvorrichtung mit Stoppventil, die eine Verteilerbasis (1) mit einer Ventilbefestigungsfläche (1A), auf welcher ein Elektromagnetventil (2) angebracht wird, das Elektromagnetventil (2), das auf der Ventilbefestigungsfläche (1A) angebracht wird, eine Stoppventilbasis (3), die mit der Verteilerbasis (1) verbunden ist, und ein Stoppventil (4), das an der Stoppventilbasis (3) angebracht ist, aufweist, wobei:

die Verteilerbasis (1) einen Zufuhrdurchgang (P) und Ablassdurchgänge (Ea, Eb), die sich in der Verteilerbasis (1) erstrecken, und eine Zufuhrverbindungsöffnung (6) und Ablassverbindungsöffnungen (7a, 7b), die von dem Zufuhrdurchgang (P) und den Ablassdurchgängen (Ea, Eb) abzweigen und sich zu der Ventilbefestigungsfläche (1A) öffnen, aufweist, und die Zufuhrverbindungsöffnung (6) so geformt ist, dass sie über die Stoppventilbasis (3) zu der Ventilbefestigungsfläche (1A) reicht; und

die Stoppventilbasis (3) eine Stoppventilbefestigungsfläche (3a) aufweist, auf welcher das Stoppventil (4) so angebracht ist, dass es durch Drücken und Ziehen im Wesentlichen senkrecht zu der Ventilbefestigungsfläche (1A) zwischen einer ersten Betriebsposition zum Öffnen der Zufuhrverbindungsöffnung (6) und einer zweiten Betriebsposition zum Schließen der Verbindungsöffnung (6) schaltbar ist.“

Hieran schließen sich die erteilten Ansprüche 2 bis 7 an, bezüglich deren Wortlaut auf die Patentschrift verwiesen wird.

Weitere Einzelheiten sind der Gerichtsakte entnehmbar.

## II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig und führt im Ergebnis zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents.

1. Die geltenden Unterlagen sind zulässig.

Der geltende Anspruch 1 ist in der Weise abgeändert worden, dass die Betätigung(srichtung) des Stoppventils, die ursprünglich „durch Drücken und Ziehen von einer Seite, an welcher das Elektromagnetventil vorgesehen ist,“ festgelegt war, nunmehr „durch Drücken und Ziehen *im Wesentlichen senkrecht zu der Ventilbefestigungsfläche (1A)*“ genauer bestimmt ist. Die „Ventilbefestigungsfläche (1A)“ entspricht hierbei der „Seite, an welcher das Elektromagnetventil vorgesehen ist,“ und ist so bereits eingangs im erteilten bzw. geltenden Anspruchs definiert. Des Weiteren ist das Merkmal der auf diese Fläche bezogenen Betätigungsrichtung in der letzten Zeile des Beschreibungsabsatzes 52 der Patentschrift bzw. des Absatzes 50 der Offenlegungsschrift in der Weise offenbart, dass „das Stoppventil vorzugsweise in der Richtung vertikal zu der Stoppventilbefestigungsfläche (d. h. der Ventilbefestigungsfläche 1A) betätigt wird“. Aus dieser Passage ist schließlich auch noch herleitbar, dass ursprünglich von der vertikalen Richtung abweichende Betätigungsrichtungen ebenfalls mit umfasst waren, wobei in der geltenden Fassung nunmehr auf eine im Wesentlichen senkrecht zu der Ventilbefestigungsfläche erfolgende Betätigung beschränkt worden ist.

Die weiteren Unterlagen entsprechen denjenigen der erteilten Fassung und sind auch von der Einsprechenden nicht beanstandet worden.

2. Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand nach dem geltenden Anspruch 1 ist neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§§ 1 bis 5 PatG).

### 2.1 Neuheit

Der Streitgegenstand nach dem Anspruch 1 ist bereits deshalb neu, da aus dem gesamten Stand der Technik keine Verteiler-Elektromagnetvorrichtung mit Stoppventil bekannt ist, bei der das Stoppventil durch (manuelles) Ziehen und Drücken im Wesentlichen senkrecht zur Ventilbefestigungsfläche betätigt wird.

### 2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist auch erfinderisch.

Der Kerngedanke des Streitpatents wird in der Kombination von Anordnung und Betätigungsart des Stoppventils gesehen, durch die eine einfache und schnelle

Betätigung desselbigen ermöglicht wird (s. a. Abs. [0009] der Patentschrift). Dabei ist das Stoppventil so angebracht, dass die Betätigung durch einfaches Ziehen oder Drücken senkrecht zu der Ventilbefestigungsfläche, an der das Elektromagnetventil angebracht ist, erfolgt.

Als Fachmann wird im vorliegenden Fall ein Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Magnetventilen angesehen.

Den nächstkommenden Stand der Technik stellt die D6 dar. Diese zeigt in den Figuren 1 und 2 eine Verteiler-Elektromagnetvorrichtung 1 mit Stoppventil („cutoff valve 8“), die den Grundaufbau mit den Merkmalen der ersten beiden Merkmalskomplexe des Anspruchs 1 aufweist. Die Stoppventilbefestigungsfläche ist dabei jedoch so angeordnet, dass der Betätigungsstift („manual shaft 3“) parallel zur Ventilbefestigungsfläche (Oberseite der „manifold base 2“) hin- und herbewegt wird. Die Anordnung des Stoppventils 8 ist entsprechend Absatz 23, 2. Satz, im Hinblick darauf gewählt worden, den Totraum („dead space“) unterhalb des über die Verteilerbasis 2 hinaus ragenden Elektromagnetventils 7 auszunutzen, ohne den benötigten Bauraum zu groß werden zu lassen (s. a. Figuren 1, 2 und 5). Ausgehend von dieser bewusst gewählten Anordnung wird der Fachmann eher davon abgehalten, den Betätigungsstift 3 aus Gründen einer besseren Zugänglichkeit nach oben zu verlegen, da er dann das „im Weg stehende“ Elektromagnetventil 7 versetzen und abändern müsste, um den erforderlichen Freiraum für die Stoppventilbetätigung zu schaffen. Des Weiteren würde durch eine derartige Verlagerung die Option der dem Stoppventil nachgeschalteten zusätzlichen Einspeisungsmöglichkeit bei dem Stopfen („plug 13“) entfallen (vgl. Abs. [0019]), was ebenfalls einen Hinderungsgrund darstellt. Und auch die durchaus nachvollziehbare Argumentation der Einsprechenden, dass der Fachmann den für die seitliche Betätigung erforderlichen und deshalb bereits vorhandenen Freiraum für eine seitliche Verlängerung der Stoppventilbasis nutzen könnte, um eine gut zugängliche Betätigung „von oben“ und senkrecht zur Ventilbefestigungsfläche vorsehen zu

können, vermag schließlich nicht durchzugreifen. So dürfte der Fachmann von einer solchen Maßnahme, die zu einer größeren Bauform führt, grundsätzlich als auch wie bei der konkreten Bauweise der D6 - siehe auch obige Ausführungen zur Anordnung des Stoppventils - abgehalten werden, zumal jeglicher konkrete Hinweis fehlt, der ihn zu einer derartigen Maßnahme veranlassen könnte.

Ein solcher Hinweis ergibt sich auch nicht aus dem weiteren entgegengehaltenen Stand der Technik:

Die D3 offenbart in ihren Figuren 1 bis 3 eine Stoppventilbasis als Zwischenmodul 17, das im Gegensatz zur streitpatentgemäßen Anordnung zwischen dem Elektromagnetventil 18 und dem Fluidverteilermodul 2 angeordnet ist. Hinweise in Richtung einer patentgemäßen Bauweise sowie dahingehend, das parallel zur Ventilbefestigungsfläche betätigte Stoppventil 67 so anzuordnen, dass es senkrecht zur Ventilbefestigungsfläche betätigt wird, gehen aus der D3 nicht hervor.

In der Figur 1 der D5 ist eine Verteiler-Elektromagnetventilvorrichtung mit seitlich angeordneten Druckreglern 17 dargestellt. Die Längsachse 35 des Einstellknopfes 28 ist hierbei zwar vertikal zur Ventilbefestigungsfläche angeordnet, jedoch dürfte sich diese Anordnung zwangsläufig dadurch ergeben, dass an der Seitenfläche des Druckreglers 17 bereits ein Manometer 42 vorgesehen ist, dessen Ablesbarkeit bei verschiedenen Einbausituationen gemäß der Lehre der D5 vorrangig gewährleistet sein soll (vgl. Absätze 6 und 7). Somit ergibt sich hieraus für den Fachmann ebenfalls keine Anregung dahingehend, die Betätigung eines Stoppventils durch Ziehen und Drücken senkrecht zur Ventilbefestigungsfläche vorzusehen.

Aus der D4 ist ein Stoppventil bekannt, das zwar hinsichtlich der Betätigung durch einfaches Ziehen oder Drücken relevant sein mag (vgl. S. 2, Z. 45 bis 47 bzw. 59 bis 62), jedoch auf Grund des fehlenden Magnetventils keine Lehre hinsichtlich einer diesbezüglichen Anordnung vermitteln kann.

Die D2 zeigt beispielsweise in Figur 1 ein einzelnes pilot-gesteuertes Elektromagnetventil, bei dem mit Hilfe eines manuellen Betätigungsgliedes 35 innerhalb des Kolbenblocks 11 der Hauptventilkolben 40 manuell betätigt werden kann. Somit mangelt es hier sowohl an einem patentgemäßen Stoppventil als auch an der zugehörigen Stoppventilbasis, so dass dieser Schrift hinsichtlich der streitpatentgemäßen Anordnung bzw. Betätigung keine Relevanz zukommt. Dies gilt auch für die D1, die lediglich ein Elektromagnetventil 32 an einer Verteilerbasis 11 offenbart (vgl. deren Figuren 1, 2 und 5 sowie zug. Abs. [0031]).

Lediglich der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass ein weiteres Unterscheidungskriterium gegenüber dem Stand der Technik, insb. der D6, noch darin zu sehen ist, dass die Betätigung nur durch einfaches Ziehen oder Drücken in beide Richtungen und ohne eine weitere Bewegungskomponente, z. B. Drehbewegungen zum Ver- bzw. Entriegeln, erfolgt. Hierfür kann nur die D4 ein Vorbild liefern, wobei deren Ausgestaltung jedoch im Hinblick auf eine Notfallbetätigung gewählt worden ist (vgl. S. 1, 1. Abs.).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird somit dem Fachmann weder im Rahmen seines fachmännischen Handelns noch durch Anregungen oder Hinweise aus dem vorgelegten Stand der Technik nahegelegt, so dass der Anspruch 1 gewährbar ist.

3. Die auf vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstands nach Anspruch 1 ausgerichteten Ansprüche 2 bis 7 werden durch den Anspruch 1 getragen und sind damit ebenfalls gewährbar.

### III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Lischke

Eisenrauch

Küst

Richter

prä