



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 48/19

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 026 842

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Mai 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Rothe sowie der Richter Kruppa und Dipl.-Ing. Richter und der Richterin Dipl.-Ing. Schenk

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F16K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2018 wird aufgehoben und ein Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 7, eingegangen am 29. April 2022,
- Beschreibungsseiten 1 bis 9, eingegangen am 29. April 2022,
- Figur 1, eingegangen am 29. April 2022,
- Figuren 2 und 3, wie ursprünglich eingereicht.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung ist am 9. Juni 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 10 2009 026 842.1 erfolgt. In der Anhörung vom 5. Dezember 2018 hat die Prüfungsstelle für Klasse F16K die Anmeldung zurückgewiesen.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind folgende Druckschriften herangezogen worden:

D1: DE 10 2008 042 731 A1 (nachveröffentlicht)

D2: DE 10 2005 058 526 A1.

Die Prüfungsstelle hat in ihrem Beschluss die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der am 25. Oktober 2018 eingegangenen Fassung von der D1 neuheitsschädlich vorweggenommen werde. Dabei lese der Fachmann die Merkmale mit, dass deren Filter als Kunststoffspritzteil hergestellt sei und beim

üblichen Einbau in einen Fluidblock die untere Dichtstelle des Filters den gefilterten Fluidfluss axial gegen eine Anlagefläche des Filterblocks abdichte. Hierzu verweist die Prüfungsstelle auf die D2, die einen derartigen Einbau zeige.

Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 15. Januar 2019, per Fax eingegangen am 16. Januar 2019, Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 3. April 2019 begründet. Sie tritt der Auffassung der Prüfungsstelle entgegen, da ihrer Ansicht nach die Merkmale M4, M6a und insbesondere M7 nicht aus der D1 hervorgingen und der Fachmann diese auch nicht „mitlese“. Dabei legt sie das Merkmal 7 in der Weise aus, dass „zumindest eine der Dichtstellen des Ringfilters zum Abdichten mit einer korrespondierenden Dichtstelle zusammenwirkt, die nicht Teil der Filterpatrone ist“. Die D2 zeige auch keinen Einbau im Sinne des Merkmals M6a, da an Hand der Figuren keine Aussage über die Dichtfunktion an den betroffenen Stellen getroffen werden könne. Außerdem entspreche die Ergänzung der Lehre der D1 durch das Heranziehen der D2 einem nicht statthaften Angriff auf die erfinderische Tätigkeit, weil die D1 nachveröffentlichter Stand der Technik sei. Da der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 neu gegenüber der nachveröffentlichten D1 sei und diese somit für Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unbeachtlich sei, stehe der Patentfähigkeit nichts entgegen.

Mit Schriftsatz vom 25. April 2022, per Fax am 26. April 2022 und als Reinschrift am 29. April 2022 eingegangen, hat die Anmelderin neue Ansprüche 1 bis 7, neue Beschreibungsseiten 1 bis 9 sowie eine neue Figur 1 eingereicht und beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Ansprüche 1 bis 7 gemäß Anlage zum Schriftsatz,
- Beschreibungsseiten 1 bis 9 gemäß Anlage zum Schriftsatz,
- Figur 1 gemäß Anlage zum Schriftsatz,
- ursprünglich eingereichte Figuren 2 und 3.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufügung von Gliederungspunkten:

- M1: Ventilpatrone für ein Magnetventil in einem Fluidblock (40), mit einer Kapsel (12.1), einem Ventileinsatz (18), der mit einem ersten Ende in die Kapsel (12.1) eingeschoben ist und der am anderen Ende einen Ventilkörper (19) mit einem Hauptventilsitz (19.1) aufnimmt, und
- M2: einem Ventilunterteil (20), das sich axial am Ventileinsatz (18) abstützt,
- M3: wobei ein Ringfilter (13) zum Filtern von Schmutzpartikeln dichtend an die Ventilpatrone (12) angebunden ist,
- M4: wobei der Ringfilter (13) als Kunststoffspritzteil
- M5: mit einer oberen Dichtstelle (13.3) und
- M6: einer unteren Dichtstelle (13.4) ausgeführt ist, und
- M5a: wobei die obere Dichtstelle (13.3) einen gefilterten Fluidfluss axial gegen einen an die Kapsel (12.1) angeformten Kragen (12.2) abdichtet, dadurch gekennzeichnet, dass
- M7: zumindest eine[re] der Dichtstellen (13.3, 13.4) des Ringfilters (13) von der Ventilpatrone (12) entkoppelt ist,
- M6a: wobei die untere Dichtstelle (13.4) den gefilterten Fluidfluss axial gegen eine Anlagefläche (42) des Fluidblocks (40) abdichtet, in welchem die Ventilpatrone (12) verstemmt ist.

Der nebengeordnete Anspruch 7 lautet:

„7. Magnetventil mit einer Magnetbaugruppe (5) und einer Ventilpatrone (12), dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilpatrone (12) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ausgeführt ist.“

An den Anspruch 1 schließen sich die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 an. Wegen deren Wortlaut und der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

## II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie ist auch erfolgreich, da sie zur Erteilung eines Patents im beantragten Umfang führt.

1. Die geltenden Unterlagen sind zulässig.

Der geltende Patentanspruch 1 ist durch die Zusammenfassung der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 (Merkmale M1 bis M3, M7), 2 (Merkmale M4 bis M6) und 3 (Merkmale M5a, M6a) gebildet worden. Dabei ist in den Merkmalen M1 und M6a zudem festgelegt worden, dass die Ventilpatrone nicht nur geeignet sein muss, in einem Fluidblock verstemmt werden zu können bzw. dort „verstemmbar“ zu sein, sondern dass nunmehr eine in einem Fluidblock verstemmte Ventilpatrone beansprucht ist (siehe Figuren 2 und 3 i.V.m. Abs. [0017] der Offenlegungsschrift, nachfolgend OS). Darüber hinaus ist durch die Streichung der Formulierung „zumindest teilweise“ in Merkmal M7 auf Dichtstellen beschränkt worden, die von der Ventilpatrone (vollständig) entkoppelt sind und damit der Ringfilter gegenüber der Ventilpatrone keine Abdichtung ausbildet. „Zumindest eine“ solche Dichtstelle im Sinne des Merkmals M7 wird in dem nachfolgenden Merkmal M6a für die untere Dichtstelle beansprucht, bei der, - anders als bei der oberen Dichtstelle, die axial gegen einen Kragen der Ventilpatrone abdichtet (vgl. Merkmal M5a) -, eine axiale Abdichtung nur gegenüber dem Fluidblock erfolgt (s.a. Figur 3, Bz. 13.4, Abs. [0023] OS, letztes Drittel).

Die geltenden Ansprüche 2 bis 7 entsprechen inhaltlich den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 4 bis 9, wobei lediglich die Rückbezüge angepasst worden sind.

Die geltende Beschreibung ist im Wesentlichen an die geltende Anspruchsfassung angepasst worden und enthält ebenfalls keine unzulässigen Erweiterungen.

2. Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist patentfähig (§§ 1 bis 5 PatG).

Die Erfindung betrifft eine Ventilpatrone für ein Magnetventil mit einem dichtend an die Ventilpatrone angebundenen Ringfilter gemäß dem Anspruch 1 sowie ein zugehöriges Magnetventil nach Anspruch 7 (vgl. Abs. [0001] der Offenlegungsschrift, nachfolgend als OS bezeichnet).

Bei herkömmlichen Magnetventilen, deren Aufbau in Figur 1 gezeigt und in den Absätzen [0002] bis [0004] OS beschrieben ist, dichte der Ringfilter über eine obere und eine untere Dichtstelle an verschiedenen Bauteilen der Ventilpatrone ab. Dies erfordere genaue Toleranzen zwischen den einzelnen Bauteilen des Magnetventils sowie Führungsflächen zum Toleranzausgleich. Deshalb weise der Ringfilter an der unteren radialen Dichtfläche einen entsprechend langen axialen Überlappungsbereich auf, um über Axialtoleranzen die Filterwirkung zu gewährleisten. Diese Lösungen seien zumeist teuer oder kontraproduktiv bezüglich Bauraumoptimierungen (vgl. Abs. [0004] OS).

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, kostengünstige und bauraumoptimierte Konstruktionen für ein vorbeschriebenes Magnetventil zu ermöglichen [vgl. Abs. [0005] OS, 2. Satz).

Erfindungsgemäß wird dies bei einer in einem Fluidblock verstemmten Ventilpatrone mit den Merkmalen M1 bis M5a dadurch erreicht, dass die untere Dichtstelle des an die Ventilpatrone angebundenen Ringfilters von der Ventilpatrone entkoppelt ist (Merkmal M7) und (nur) axial gegenüber dem Fluidblock abdichtet (Merkmal M6a).

Eine derartige Merkmalskombination wird durch den entgegengehaltenen Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch nahegelegt.

Als Fachmann wird ein Maschinenbau-Ingenieur (FH/TU) mit Abschluss an einer Hochschule mit/ohne Promotionsrecht und mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Magnetventilen angesehen.

Dieser Fachmann entnimmt der Figur der D1 eine Ventilpatrone 100 für ein Magnetventil, an das die ein ringförmiges Filterelement 22 angebunden ist. „Das Sockelteil 34 hält das Filterelement 22 auf Anlage am Radialbund 24.1 der Kapsel 24 ...“ (s. Abs. [0020] OS, Satz 3), wobei sich für den Fachmann neben der druckmitteldichten Abdichtung an der axialen oberen Stirnfläche 22.1 (s. Abs. [0018], 1. Satz; Merkmale M5, M5a) durch die feste Anlage des Filterelements 22 an der Mantelfläche des Sockelteils 34 auch eine untere Dichtstelle zwischen Filterelement 22 und Ventilpatrone 100 ergibt (Merkmal M6). Damit sind allerdings sowohl die obere als auch die untere Dichtstelle des Filterelements/Ringfilters 22 an die Ventilpatrone 100 gekoppelt (fehlendes Merkmal M7). Das Merkmal M6a, demnach die untere Dichtstelle den gefilterten Fluidfluss axial gegen eine Anlagefläche eines Fluidblocks abdichten soll, ist mangels Offenbarung eines Fluidblocks in der D1 ebenfalls nicht entnehmbar. Zwar handelt es sich bei der Aufnahme einer Ventilpatrone in einem Fluidblock mit anschließender Verstemmung zweifellos um eine übliche Bauweise bei Magnetventilen, jedoch geht aus einer solchen keineswegs die beanspruchte axiale Abdichtung des Ringfilters gegenüber einer Anlagefläche des Fluidblocks nach Merkmal M6a in unmittelbarer und eindeutiger Weise hervor. Lediglich beispielsweise wird in diesem Zusammenhang auf die in der Figur 1 der Anmeldung dargestellte Bauweise eines herkömmlichen Magnetventils verwiesen, die im unteren Bereich des Ringfilters eine mit der D1 vergleichbare Bauweise aufweist. Dort ist bei einer in einem Fluidblock 40 verstemmten Ventilpatrone 2 gezeigt, dass die untere Stirnfläche des Ringfilters 3.1 nicht zwangsläufig axial gegen einen Fluidblock 40 abdichten muss, sondern auch eine radiale Abdichtung gegenüber der Ventilpatrone üblich ist.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 bereits auf Grund der fehlenden Merkmale M6a und M7 neu gegenüber der D1.

Das Ventil der D2 unterscheidet sich bereits im Grundaufbau der Ventilpatrone durch die fehlende Offenbarung

- eines anspruchsgemäßen Ventileinsatzes, der in die Kapsel (D2: Bz.18) eingeschoben ist und einen Ventilkörper (D2: Bz. 25) aufnimmt (fehlende Merkmal M1, M2),
- einer oberen Dichtstelle, die an einem an die Kapsel 18 angeformten Kragen ausgebildet ist (bei D2 stirnseitige Abdichtung an der Kapsel 18; fehlendes Merkmal M5a), sowie
- einer unteren Dichtstelle des Ringfilters 17 mit einer Entkopplung gemäß Merkmal M7, da in der D2 auch die untere Dichtstelle erkennbar noch mit dem als Tiefziehteil ausgebildeten Ventilunterteil 14 der Ventilpatrone teilweise gekoppelt ist (fehlendes Merkmal M7).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht nur neu gegenüber D1 oder D2, sondern beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Da es sich bei der D1 um eine ältere, nachveröffentlichte Patentanmeldung i.S.v. § 3 (2) 1 PatG handelt, ist diese bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Ausgehend von der D2 ist nicht erkennbar, welche Veranlassung der Fachmann haben könnte, die Ventilpatrone der D2 so abzuändern, dass er in naheliegender Weise zu einem Gegenstand mit allen und insbesondere den oben genannten Merkmalen des Anspruchs 1 gelangen könnte.

Damit ist der geltende Anspruch 1 gewährbar.

3. Gleiches gilt für die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6, die auf eine vorteilhafte Ausgestaltung der Ventilpatrone nach Anspruch 1 ausgerichtet sind, sowie für den Anspruch 7, mit dem ein Magnetventil mit einer derartig ausgebildeten Ventilpatrone beansprucht wird.

4. Einer weitergehenden Begründung des Beschlusses bedarf es nicht, da dem Antrag der einzigen am Beschwerdeverfahren Beteiligten gefolgt wird und die wesentlichen Gründe der Entscheidung dargelegt worden sind.

### **Rechtsmittelbelehrung**

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Rothe

Kruppa

Richter

Schenk