



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 47/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 003 783

...

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 4. Dezember 2018 wird aufgehoben und ein Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 5 vom 25. April 2022, eingegangen am 29. April 2022,
- Beschreibungsseiten 1 bis 5 vom 25. April 2022, eingegangen am 29. April 2022,
- Figuren 1 bis 3 wie ursprünglich eingereicht.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung ist am 8. Februar 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 10 2011 003 783.7 erfolgt. In der Anhörung vom 4. 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 014 098 A1

D2: DE 10 2004 030 428 A1

D3: DE 10 2006 033 747 B3.

Die Prüfungsstelle hat in ihrem Beschluss die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag von der D1 neuheits-schädlich vorweggenommen werde. Hierbei geht sie von der Auslegung aus, dass

der am zweiten Übergangsbereich gebildete Anschlag das Ankergehäuse nie berühre; dieser Anschlag realisiere nur eine hydraulische Dämpfung ohne einen mechanischen Kontakt, da entsprechend den Figuren 1 und 3 bereits ein mechanischer Aufprall im oberen Ankerraum erfolge. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ergebe sich ausgehend von D1 in naheliegender Weise in Verbindung mit dem Fachwissen, das sie mit der D3 belegt. Das in der Fassung nach Hilfsantrag 2 neu in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgenommene Merkmal könne ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründen, da eine derartige Ausbildung dem Fachmann durch die D2 nahegelegt werde.

Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle hat die Anmelderin mit Eingabe vom 16. Januar 2019, per Fax eingegangen am 18. Januar 2019, Beschwerde eingelegt.

Mit Schriftsatz vom 25. April 2022, per Fax am 26. April 2022 und in Reinschrift am 29. April 2022 eingegangen, hat die Anmelderin neue Ansprüche 1 bis 5 sowie neue Beschreibungsseiten 1 bis 5 eingereicht und sinngemäß beantragt,

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

- Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Anlage zum Schriftsatz,
- Beschreibungsseiten 1 bis 5 gemäß Anlage zum Schriftsatz,
- ursprünglich eingereichte Figuren 1 bis 3.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufügung von Gliederungspunkten:

- M1 Magnetventil zum Steuern eines Fluids, umfassend
- M2 - einen Anker (2), mit einem Bodenbereich (20), einem Mantelbereich (21) und einem Kopfbereich (22),
- M3 - ein mit dem Anker (2) verbundenes Ventilglied (3), und
- M4 - ein Ankergehäusebauteil (23),

- M5 - wobei zwischen dem Anker (2) und dem Ankergehäusebauteil (23) ein Strömungspfad (26) ausgebildet ist, der von einem unteren Ankerraum zu einem oberen Ankerraum (25) und zurück zum unteren Ankerraum (24) verläuft,
- M2a - wobei der Kopfbereich (22) eine Abflachung (32) aufweist,
- M6 - wobei der obere Ankerraum (25) zwischen dem Ankergehäusebauteil (23) und der Abflachung (32) definiert ist,
- M7 - wobei am Mantelbereich (21) des Ankers (2) ausgehend vom Bodenbereich (20) zumindest eine Nut (28) ausgebildet ist, und
- M7a - wobei die Nut (28) im Mantelbereich (21) vor der Abflachung (32) des Kopfbereichs (22) endet,
- M8 - wobei zwischen dem Mantelbereich (21) und dem Kopfbereich (22) ein Übergangsbereich (27) angeordnet ist und
- M7b die Nut (28) im Übergangsbereich (27) endet, und
- M9 ferner umfassend einen zweiten Übergangsbereich (37), welcher am Mantelbereich (21) des Ankers angeordnet ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M9a - der zweite Übergangsbereich (37) einen Anschlag (A) am Ankergehäusebauteil (23) bereitstellt,
- M9b wobei eine progressive Abstufung der hydraulischen Dämpfung über den Ankerhub realisiert ist, die bis zum Erreichen des maximalen Hubs ansteigt und
- M9c den mechanischen Aufprall des Anschlags am Ankergehäusebauteil dämpft.

An diesen Anspruch 1 schließen sich die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 an, zu deren Wortlaut auf die Gerichtsakte verwiesen wird.

Die Anmelderin führt aus, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ursprünglich offenbart und neu gegenüber der D1 sei. Darüber hinaus ergebe sich weder aus der D1 noch dem weiteren Stand der Technik ein Hinweis auf die an

spruchsgemäße Ausgestaltung, bei der durch die Bereitstellung eines Anschlags an einem zweiten Übergangsbereich eine progressive Dämpfung über den Ankerhub realisiert wird, so dass der Gegenstand auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Im Übrigen 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 basiert auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 (Merkmale M1 bis M7a), 2 (Merkmale M8 und M7b), 7 (Merkmal M9) und 8 (Merkmal M9a). Die zusätzlichen Merkmale M9b und M9c sind durch die ursprüngliche Beschreibung, siehe Beschreibungsabsatz [0008] der Offenlegungsschrift (OS), 3. Satz, bzw. ursprüngliche Beschreibungsseite 3, Zeilen 1 bis 6, gedeckt, wobei in dem Merkmal M9c noch durch die Hinzunahme der Formulierung „des Anschlags am Ankergehäusebauteil“ klargestellt worden ist, dass der mechanische Aufprall des Ankers mittels dem am zweiten Übergangsbereich angeordneten Anschlag (s. Merkmal M9a) stattfindet. Diese Klarstellung ist angezeigt, da die Aufnahme der Merkmale der ursprünglich als vorteilhaft offenbarten Bereitstellung eines Anschlags „A“ am zweiten Übergangsbereich 37 (s. urspr. Anspruch 8) zu einem Widerspruch mit den Figuren 1 und 3 führt. So ist dort ein mechanischer Anschlag bereits im ersten Übergangsbereich bzw. Kopfbereich 22 des Ankers 2 dargestellt, d.h. bevor ein Kontaktieren des Anschlags A am Ankergehäusebauteil 23 möglich ist.

Dabei wird der Fachmann, der im vorliegenden Fall ein Maschinenbau-Ingenieur (FH, Master) mit Abschluss an einer Hochschule ohne Promotionsrecht und mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Magnetventilen ist, unter einem Anschlag üblicherweise einen mechanischen Anschlag verstehen, bei dem ein Teil an ein anderes Teil anschlägt, d.h. mit diesem in Kontakt tritt. Dieses Verständnis stimmt auch mit den Angaben in der ursprünglichen Beschreibung überein, demnach

- „der zweite Übergangsbereich 37 aufgrund seiner sich verjüngenden Außenfläche einen Anschlag A am Ankergehäusebauteil (vgl. Fig. 1) bereitstellt“ (s. Abs. [0016] OS i.V.m. Figur 1, in der der Pfeil des Bezugszeichens A auf den zweiten Übergangsbereich hinweist, der zusammen mit dem Ankergehäusebauteil die beiden zusammenwirkenden Kontaktflächen bereitstellt), wobei

- „bei der Bewegung des Ankers zum Anschlag eine progressive Abstufung der hydraulischen Dämpfung über den Ankerhub realisiert wird, die bis zum Erreichen des maximalen Hubs ansteigt und den mechanischen Aufprall besonders wirksam dämpft“ (s. Abs. [0008] OS, Unterstreichung diesseits durchgeführt).

Hier wird zunächst die klare Lehre vermittelt, am zweiten Übergangsbereich 37 einen Anschlag (A) für das Ankergehäusebauteil 23 vorzusehen. Des Weiteren ergibt sich aus der Beschreibung der Bewegung des Ankers bis zum Anschlag und der Erwähnung eines mechanischen Aufpralls bei Erreichen des maximalen Hubs, dass es sich bei dem beanspruchten Anschlag um einen mechanischen Anschlag handelt, mit dem der Anker am Ankergehäusebauteil anschlägt. Eine Offenbarung dahingehend, dass bei der vorteilhaften Ausführung nach dem ursprünglichen Anspruch 8 ein mechanischer Anschlag/Aufprall im oberen Kopfbereich stattfindet, findet sich in den gesamten Unterlagen nicht. Der Fachmann erkennt vielmehr, dass in den Darstellungen nach den Figuren 1 und 3 ein Aufprall/Kontakt an der besagten Stelle A bei der nunmehr beanspruchten Ausgestaltung nicht möglich ist, da der Anker 2 im Kopfbereich 22 bereits am Ankergehäusebauteil 23 ansteht. Allerdings

ist für ihn durch die eindeutige Vorgabe, dass ein Anschlag an der Stelle „A“, die sogar in der Figur 1 eingetragen ist, stattfinden soll, klar erkennbar, dass es sich bei der Darstellung des Anschlags im Kopfbereich 22 um eine offensichtliche Unrichtigkeit handeln muss, zumal sich aus den restlichen Anmeldungsunterlagen keine Hinweise auf einen mechanischen Anschlag im oberen Bereich ergeben. Da somit für den Fachmann der Fehler klar erkennbar und sich aus dem Gesamtinhalt der Offenbarung eine Richtigstellung ohne Weiteres aufdrängt, ist der vorliegende Sachverhalt als offensichtliche Unrichtigkeit berichtigungsfähig (s. Schulte-Moufang Patentgesetz, 11. Auflage, § 38 (1) PatG, insb. Rdn. 47).

Die geltenden Ansprüche 2 bis 5 entsprechen inhaltlich den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 3 bis 6. Die Beschreibungsunterlagen sind an die geltende Anspruchsfassung angepasst worden, wobei insbesondere auf die - bezogen auf die nunmehr geltende Fassung - Unrichtigkeit bzw. fehlerhafte Darstellung in den Figuren 1 und 3 hingewiesen worden ist (siehe Beschreibungsseite 4, 2. Absatz, mit diesseitig durchgeführter redaktioneller Korrektur des Bezugszeichens „A“).

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

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik neu und wird auch nicht durch diesen nahegelegt.

So geht aus keiner der vorliegenden Schriften ein Magnetventil mit einem ersten Übergangsbereich am Kopfbereich und einem zweiten Übergangsbereich am Mantelbereich hervor, wobei der zweite Übergangsbereich einen Anschlag am Ankergehäusebauteil bereitstellt und dabei eine Dämpfung gemäß den Merkmalen M9b und 9c realisiert ist.

So offenbart die Figur 2 der D1 ein Magnetventil mit den Merkmalen M1 bis M9. Der Anschlag des Ankers 80 ist – wie in Figur 2 eindeutig erkennbar - am ersten Übergangsbereich im Kopfbereich ausgebildet, wobei der Anker 80 am Ankergehäuse 71 anliegt und sich deshalb nicht mehr weiter nach oben bewegen kann. Damit ist auch kein Kontakt des zweiten (konischen) Übergangsbereichs des Ankers 80 mit dem Ankergehäuse 71 möglich, so dass dort auch kein Anschlag bereitgestellt wird (fehlende Merkmale M9a bis M9c). Gleiches gilt auch für die D2 (siehe deren Figur 1) und die D3.

Da somit aus dem Stand der Technik keine Ausgestaltungen mit den Merkmalen M9a bis M9c hervorgehen und diese auch nicht durch das Fachwissen nahegelegt werden, kann auch keine Kombination der im Verfahren befindlichen Druckschriften zu einem Gegenstand mit diesen Merkmalen führen.

Damit ist der geltende Anspruch 1 gewährbar.

3. Gleiches gilt für die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5, die auf eine vorteilhafte Ausgestaltung des Magnetventils nach Anspruch 1 ausgerichtet sind.

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.

**III.**

**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

Wei