



# BUNDESPATEENTGERICHT

12 W (pat) 12/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2018 211 404.8**

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. September 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.- Ing. Univ. Rothe, der Richterin Uhlmann sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A63B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. August 2021 wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Beschreibungsseiten 1 bis 10 vom 19. Juli 2022,
- Patentansprüche 1 bis 8 vom 19. Juli 2022,
- Figuren 1 bis 3 vom Anmeldetag, dem 10. Juli 2018.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung 10 2018 211 404.8 wurde am 10. Juli 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet. Sie trug am Anmeldetag die Bezeichnung

„Matte, insbesondere Yoga-Matte“

und wurde von der Prüfungsstelle A63B des DPMA mit Beschluss vom 23. August 2021 zurückgewiesen.

Die Prüfungsstelle begründete den Zurückweisungsbeschluss damit, dass der Gegenstand sowohl gemäß dem damals geltenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 wie in Folge dessen auch die – diesbezüglich – weitergehenden Gegenstände nach dem Anspruch 1 des damaligen Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 4, ausgehend von der Entgegenhaltung E5 in Verbindung mit offensichtlich den Entgegenhaltungen E9 und E10 – im Beschluss sind diese als E10 bzw. E11 angegeben – mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig seien.

Gegen diesen am 26. August 2021 zugestellten Beschluss richtet sich die am 17. September 2021 beim DPMA eingegangene Beschwerde der Anmelderinnen.

Die Beschwerdeführerinnen stellen sinngemäß die Anträge,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A63B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. August 2021 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 8 gemäß neuem Hauptantrag eingereicht als Anlage zum Schriftsatz vom 19. Juli 2022,
- Beschreibungsseiten 1 bis 10 vom 19. Juli 2022,
- Figuren 1 bis 3 vom Anmeldetag, dem 10. Juli 2018;

2. hilfsweise das Patent im Umfang der Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 eingereicht am 10. November 2021 als Anlagen zum Schriftsatz vom 9. November 2021 jeweils mit geänderten Beschreibungsseiten eingereicht am 10. November 2021 als Anlagen zum Schriftsatz vom 9. November 2021 zu erteilen;

3. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

1. Yoga-Matte mit einer Hauptlage (3), wobei die Yoga-Matte (1) recycelbar ist,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

- die Hauptlage (3) aus einem Verbundschaumstoff ist, der aus recyceltem Material hergestellt ist,
- an der Hauptlage (3) zumindest bereichsweise eine transparente Oberflächenschicht (5) angeordnet ist,
- das recycelte Material recyceltes Polyurethanschaummaterial aufweist,
- die transparente Oberflächenschicht (5)
  - thermoplastisches Polyurethan (TPU) aufweist,
  - als Folie ausgeführt ist, die an einer Oberseite (4) und an einer Unterseite (6) der Hauptlage (3) aufgeschmolzen ist,
  - eine Schichtdicke ( $D_s$ ) von 50  $\mu\text{m}$  bis 200  $\mu\text{m}$  aufweist.

An diesen Anspruch 1 schließen sich unmittelbar und mittelbar rückbezogene Unteransprüche 2 bis 8 an. Der Anspruch 1 nach dem nunmehr geltenden Hauptantrag entspricht Anspruch 1 des dem Zurückweisungsbescheid zugrundeliegenden Hilfsantrags 2.

Im Verfahren befinden sich folgende aus dem Prüfungsverfahren bekannten Entgegenhaltungen:

- E1: DE 43 34 042 A1
- E2: US 2016/0375296 A1
- E3: US 2008/0214361 A1
- E4: DE 20 2011 004 448 U1
- E5: US 2014/0259399 A1
- E6: US 2015/0251045 A1

E7: US 2017/0156479 A1

E8: US 2004/0250346 A1

E9\*: S...; Z...: hejhej-mats closed-loop yogamatte.

Veröffentlicht: 01.10.2017, URL: <https://www.startnext.com/hejhej-mats-closed-loop-yoga-mats> [abgerufen am 26.11.2020]

E10\*: JULOVEYOGA: hejhej mats Verlosung – Youtube, Veröffentlicht am 30.06.2018, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ezn0kCgSXZs> [abgerufen am 26.11.2020]

E11\*: JULOVEYOGA: hejhej-mats | VERLOSUNG |closed-loop Yogamatten | - YouTube veröffentlicht am: 18.10.2017 URL: <https://www.youtube.com/watch?v=6d-OI7I-3WQ> [abgerufen am 26.11.2020]

E12\*: S...; Z...: Recycelte und closed-loop Yogamatten

– hejhej-mats, URL: <https://www.hejhej-mats.com> [abgerufen am 26.11.2020] Archiviert in

<https://web.archive.org/web/20180102191452/https://www.hejhej-mats.com/> [abgerufen am 26.11.2020]

E13: US 2009/0297811 A1

\*) Zitierung der Internet-Quelle entsprechend dem Beschluss der Prüfungsstelle A63B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. August 2021

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 8 sowie weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1) Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie hat in der Sache auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung eines Gegenstands führt, der gegenüber den im Prüfungsverfahren vorliegenden und zurückgewiesenen Ansprüchen 1 nach dortigem Hauptantrag sowie nach dortigem Hilfsantrag 1 beschränkt ist.

2) Als Fachmann für die Erfindung zuständig ist ein Ingenieur der Fachrichtung Kunststofftechnik mit einem Abschluss als Dipl.-Ing. (FH)/Bachelor an einer FH/HAW, der über mehrjährige Konstruktions- und Entwicklungserfahrung im Bereich Sportmatten verfügt.

3) Der Wortlaut des Anspruchs 1 entsprechend dem geltenden Hauptantrag wird für die weitere Erörterung wie folgt gegliedert (im Beschwerdeverfahren hinzugefügte Merkmale unterstrichen):

M1 Yoga-Matte

M2 mit einer Hauptlage (3),

M2 wobei die Yoga-Matte (1) recycelbar ist,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

M3 - die Hauptlage (3) aus einem Verbundschaumstoff ist, der aus recyceltem Material hergestellt ist,

M4 - an der Hauptlage (3) zumindest bereichsweise eine transparente Oberflächenschicht (5) angeordnet ist,

M5 - das recycelte Material recyceltes Polyurethanschaummaterial aufweist,

M6 - die transparente Oberflächenschicht (5)

M6.1 -- thermoplastisches Polyurethan (TPU) aufweist,

M6.2 -- als Folie ausgeführt ist, die an einer Oberseite (4) und an einer Unterseite (6) der Hauptlage (3) aufgeschmolzen ist,

M6.3 -- eine Schichtdicke ( $D_s$ ) von 50  $\mu\text{m}$  bis 200  $\mu\text{m}$  aufweist.

#### 4) Der Hauptantrag ist zulässig.

Die Unterlagen nach dem Hauptantrag wurden gegenüber der ursprünglichen Fassung vom Anmeldetag wie folgt geändert:

In der Beschreibung des Hauptantrags wurde gegenüber der ursprünglichen Fassung durchgängig die Bezeichnung „Matte, insbesondere Yoga-Matte“ in „Yoga- Matte“ abgeändert, was dem neuen Anspruchsgegenstand entspricht.

Zum Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, wurden in der Beschreibungseinleitung des Hauptantrags die im Prüfungsverfahren mitgeteilten Entgegenhaltungen E3, E1, E2, E4 bis E6 (Reihenfolge in Beschreibung) aufgeführt.

Auch wurden Hinweise auf diejenigen Unteransprüche, in denen solche Weiterbildungen des Gegenstands nach dem (ursprünglichen) Anspruch 1 aufgeführt waren, die nun Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag sind, gestrichen und entsprechend zur Beschreibung des nun mit Anspruch 1 beanspruchten Erfindungsgegenstands hin verschoben.

Der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist ebenfalls ursprünglich offenbart.

Die **Merkmale M1 bis M4** entsprechen dem Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1, wobei hinsichtlich des ursprünglichen Anspruchsgegenstands („Matte,

insbesondere Yoga-Matte“) die zur Bezeichnung „Matte“ nur fakultative Angabe „insbesondere Yoga-Matte“ nun zu einem notwendigen Merkmal gemacht wurde.

Das **Merkmal M5** („das recycelte Material recyceltes Polyurethanschaummaterial aufweist“) ist ursprünglich offenbart mit dem auf die vorhergehenden Ansprüche rückbezogenen ursprünglichen Unteranspruch 6 („6. Matte gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das recycelte Material recyceltes Polyurethanschaummaterial, insbesondere Polyurethanschnittreste, aufweist“).

Die **Merkmale M6 und M6.1** („- die transparente Oberflächenschicht (5)“/„-- thermoplastisches Polyurethan (TPU) aufweist“) gehen hervor aus dem ursprünglichen Unteranspruch 4 („4. Matte gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die transparente Oberflächenschicht (5) thermoplastisches Polyurethan (TPU) aufweist“).

Das **Merkmal M6.2** („[die transparente Oberflächenschicht (5) ist] als Folie ausgeführt [...], die an einer Oberseite (4) und an einer Unterseite (6) der Hauptlage (3) aufgeschmolzen ist“) ist offenbart im ursprünglichen Unteranspruch 5, dortige zweite (oder-)Alternative („5. Matte gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die transparente Oberflächenschicht (5) als Folie ausgeführt ist, die insbesondere auf die Hauptlage (3) aufgeklebt und/oder aufgeschmolzen ist“).

Das **Merkmal M6.3** („[die transparente Oberflächenschicht (5) weist] eine Schichtdicke ( $D_S$ ) von 50  $\mu\text{m}$  bis 200  $\mu\text{m}$  [auf]“) geht hervor aus der im ursprünglichen Unteranspruch 8 angegebenen zweiten Alternative („8. Matte gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptlage (3) eine Lagendicke ( $D_L$ ) zwischen 2 mm und 10 mm und/oder die transparente Oberflächenschicht (5) eine Schichtdicke ( $D_S$ ) von 50  $\mu\text{m}$  bis 200  $\mu\text{m}$  mm aufweist“).

Die Gegenstände der **Unteransprüche 2 bis 8** des Hauptantrags gehen hervor aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 3 sowie 6 bis 10.

**5)** Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist patentfähig. Die dem Anspruch 1 nach Hauptantrag entsprechende Yoga-Matte geht aus keinem im Verfahren befindlichen Stand der Technik hervor und ist damit neu (§ 3 PatG). Sie ist hierdurch auch nicht nahegelegt, weder in der Zusammenschau noch in Verbindung mit Fachwissen. Daher beruht sie auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

**a)** Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen offenbart unmittelbar und eindeutig eine Matte, bei der – entsprechend dem **Merkmal M3** – die Hauptlage aus Verbundschaumstoff ist.

Darüber hinaus zeigt keine der Entgegenhaltungen, dass – entsprechend den Merkmalen **M6.1 und M6.2** – eine als Folie ausgeführte, thermoplastisches Polyurethan (IPU) aufweisende, transparente Oberflächenschicht an einer Oberseite und an einer Unterseite der Hauptlage aufgeschmolzen ist. Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher neu.

**aa)** Der **E1 fehlt** mit der dort ausschließlich aus schüttfähigem Material bestehenden bindemittelfreien Füllung (diese entspricht der im Anspruch aufgeführten „Hauptlage“) das **Merkmal M3**, das stattdessen als Material der Hauptlage Verbundschaumstoff fordert (s. E1, Sp. 1 Z. 49-59, insb. 52 u. 58; Sp. 2 Z 10-12, Z. 47-64; Sp. 3 Z. 3-5).

Zudem können zwar die Hülllagen der E1 – insofern entsprechend Merkmal M6 in Verbindung mit Merkmal M6.2 – als Folie ausgeführt sein (Sp. 2 Z. 37 f.) und diese verschweißt und damit entsprechend Merkmal M6.2 aufgeschmolzen sein (Sp. 1 letzter Satz, insb. Sp. 2 Z. 2 f.). Allerdings werden in der E1 ausschließlich die Hülllagen miteinander verbunden (Sp. 1 Z. 60-63, Sp. 3 Z. Z. 3-7; Anspruch 1c, Anspruch 2). Damit sind aber – anders als entsprechend Merkmal M6.2 – diese

Hülllagen nicht als anspruchsgemäße Oberflächenschicht an einer Oberseite und an einer Unterseite der Hauptlage aufgeschmolzen (**fehlendes Merkmal M6.2**).

**bb)** Da die **E2** zum Verbinden der dortigen Schichten ausschließlich Verkleben oder „mechanische Adhäsion“ angibt (z.B. Abs. 0035 i.V.m. Abs. 0053 Z. 10), **fehlt** damit bereits u. a. eine wie in **Merkmal M6.2** geforderte Schmelzverbindung.

**cc)** Die **E3** gibt zwar eine Matte an, deren einzelne Lagen u. a. durch Hitzeeintrag miteinander verbunden sein können und damit dem Merkmal 6.2 entsprechen (E3, Abs. 0022 Z. 16-20: „More specifically. the body portion of the exercise mat may comprise at least two layers with generally matching planar surfaces joined together through the use of high heat, pressure, and/or adhesives“). Allerdings fehlt in E3 u. a. eine transparente Oberflächenschicht, vgl. Materialangaben in E3, Abs. 0020 (**fehlendes Merkmal M6**). Auch besteht keine Lage aus Verbundschaumstoff (**fehlendes Merkmal M3**). Ein Aufschmelzen einer Oberflächenschicht an der Hauptlage wie entsprechend **Merkmal M6.2** **fehlt** ebenfalls.

**dd)** Bei der **E4** fehlen bzgl. dortiger Sportmatte sowohl Materialangaben wie auch die Angaben zur Verbindungsart zwischen der inneren Schaumstoffschicht (Mattenhülle 3) und deren transparenter Beschichtung 4 (s. Abs. 0016 i.V.m. Fig. 2)(**fehlende Merkmale M3, M6.1, M6.2, auch M6.3**).

**ee)** Die **E5** zeigt eine Yoga-Matte mit einer Hauptlage (foam layer 11) und einer Oberflächenschicht (light-transmissive protective layer 31). Jedoch offenbart die E5 als Material für die Oberflächenschicht ausdrücklich nur den Kunststoff Polyurethan (Abs. 0021 Z. 8 f.; Anspruch 3), nicht dagegen thermoplastisches Polyurethan (TPU), wie es in E5 zur dortigen Hauptlage explizit als Alternative zu Polyurethan (PU) angegeben ist (Abs. 0017, Z. 1-6) (**fehlendes Merkmal M6.1**).

Zudem ist die Oberflächenschicht (light-transmissive protective layer 31) der E5 auch nicht an einer Oberseite und an einer Unterseite der dortigen Hauptlage (foam layer 11) vorgesehen, sondern lediglich auf der Oberseite. Insbesondere befinden

sich zwischen der „foam layer 11“ und der „light-transmissive protective layer 31“ eine erste Klebstoffschicht „first adhesive layer“ 18, eine zugfeste Lage „tensile-strained layer“ 16 und die zweite Klebstoffschicht „second adhesive layer“ 21. Wegen dieser Zwischenschichten ist auch ausgeschlossen, dass die Oberflächenschicht 31 an der Hauptlage 11 aufgeschmolzen ist. Bestätigt wird dies durch die in der E5 angegebene Wärmebehandlung der „second adhesive layer“ 21 in einen halbwegs ausgehärteten Zustand („semi-cured state“, s. Abs. 0019 Z. 1-4) und der abschließenden Wärmebehandlung („heat-curing“) der Oberflächenschicht 31 nach Auftrag/Auflegen („coating“) auf die „second adhesive layer 21“ (Abs. 0021 Z. 12-15) (**fehlendes Merkmal M6.2**).

**ff)** Die **E6** betrifft eine weitere mehrlagige Yoga-Matte. Soweit diese, nämlich in den Ausführungsbeispielen gemäß Fig. 2B und Fig. 2C, eine Oberflächenschicht (top protective layer 16) aufweist, die auch transparent sein kann (Abs. 0043 Z. 1-3), ist für diese jedoch in E6 – die zwischen Polyurethan und thermoplastischem Polyurethan unterscheidet, vgl. Abs. 0037 und 0042, – nicht thermoplastisches Polyurethan, sondern (nur) Polyurethan neben verschiedenen Gummiwerkstoffen als Material angegeben (u. a. **fehlendes Merkmal M6.1**).

Auch ist die Oberflächenschicht 16 weder auf Ober- und Unterseite der dortigen Hauptlage (base layer 12) angeordnet, noch direkt auf der Hauptlage 12, noch ist sie aufgeschmolzen (**fehlendes Merkmal M6.2**):

Im Fall des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 2C erfolgt die Verbindung der Oberflächenschicht (top protective layer 16), der Hauptlage (base layer 12) und der dazwischen vorgesehenen zugfesten Lage (tensile strained layer 26) vielmehr durch Klebmittelschichten (adhesive layers 24, 28) (Abs. 0048). Eine weitere wärmebildgebende Lage (heat sensitive layer 14) kann auf der Unterseite der Oberflächenschicht 16 oder der Oberseite der darunter angeordneten Klebmittelschicht 28 z.B. durch Aufdrucken angebracht sein (Abs. 0049).

Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2B ist zwischen der Oberflächenschicht (top protective layer 16), und der Hauptlage (base layer 12) eine wärmebildgebende Lage (heat sensitive layer 14) vorgesehen, die auf der Unterseite der

Oberflächenschicht 16 aufgedruckt sein kann, oder in einer eigenen zusätzlichen Schicht eingekapselt sein kann (Abs. 0047). Hier wird ebenfalls vorgeschlagen, die Oberflächenschicht (top protective layer 16) mittels eines Klebstoffes (adhesive) zu befestigen. Soweit noch die Möglichkeit erwähnt ist, die Oberflächenschicht 16 auf beliebige andere Weise zu befestigen (in other known manners), ist hiervon ein Aufschmelzen der Oberflächenschicht 16 nicht umfasst, weil für die Oberflächenschicht keine schmelzbaren Stoffe als Material vorgeschlagen sind (Abs. 0043).

**gg)** Die **E7** liegt mit dortiger Tragehilfe für Übungsmatten weiter ab.

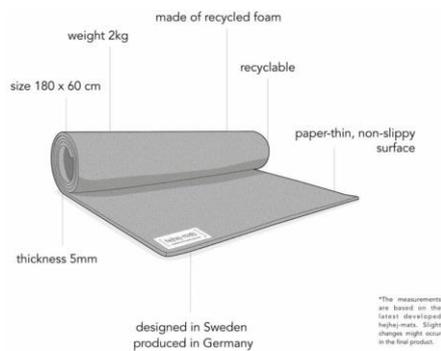
**hh)** Die **E8** betrifft eine Matte mit einem undurchsichtigen Gewebe (patterned upper surface) als Oberflächenschicht (first layer 102) (**fehlendes Merkmal M4**). Dieses Gewebe ist mittels einer Zwischenlage (intermediate layer 104), die als z.B. durch Hitze zu aktivierende Klebeschicht (adhesive) dient, mit der zweiten Schicht 106 (second layer), die als Hauptlage dient, verbunden (vgl. Abs. 0004 u. Abs. 0020). Ein Aufschmelzen der Lagen aneinander ist damit nicht offenbart (**fehlendes Merkmal M6.2**).

**ii)** Auch durch die Entgegenhaltungen E9 bis E11 ist der Gegenstand der Anmeldung gemäß Anspruch 1 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die auf der Webseite **E9** u. a. gezeigte Figur (s.u.) sowie die in den Youtube-Filmen **E10** und **E11** offenbarten Matten jeweils ein und das selbe Produkt zeigen.

Denn keine der Darstellungen offenbart unmittelbar und eindeutig das Material Verbundschaum (**fehlendes Merkmal M3**) der dortigen Hauptlage sowie das konkrete Material der zumindest in der E10 als transparent erkennbaren Oberflächenschichten (**fehlendes Merkmal M6.1**). Auch bleibt offen, wie die Oberflächenschichten mit der Hauptlage verbunden sind (**fehlendes Merkmal M6.2**).

So ist in der E10 zwar erkennbar, dass die Oberflächenschicht transparent ist und an der Hauptlage angeordnet ist (Merkmal M4). Siehe dazu E10, Darstellung in Minute 1:11-1:18 (s.u.) und die Aussage in Minute 3:02-3:07 „nur die Oberfläche ist irgendein Medizinprodukt“.

Ansonsten geht aus der E10 und den dort zum Mattenmaterial in Minute 2:59-3:28 getätigten Aussagen zusammen mit den Filmaufnahmen nur hervor: „die Matten sind fast zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt [...] nur die Oberfläche ist irgendein Medizinprodukt aber ansonsten wird da einfach Abfall verarbeitet [...]; [...] von Plastik [...]; und die Matte ist dann auch [...] zu 100 % recycelbar.“



**E9: Ausschnitt**

**E10: Screenshot von Min. 1:14**

**jj)** Die **E13** liegt mit ihrer als textile Schicht (core textile layer 10) ausgeprägten Oberflächenschicht ebenfalls weiter ab (**fehlendes Merkmal M6**). Die dortigen Lagen werden darüber hinaus nur durch Laminieren, Disposition oder andere chemische Adhäsion miteinander verbunden (Abs. 0042 letzter Satz: „The layers are combined through lamination, disposition, or other chemical adhesion.“) Aufgrund des Hinweises „or other chemical adhesion“ (etwa „oder andere chemische Klebekraft“) versteht der Fachmann die in E13 angegebene „lamination“ nicht als Aufschmelzen und dabei erfolgendes Verbinden zweier Materialien, sondern als Verbinden von zwei Materialien mit Kalt- oder Heißklebstoffen, zumal in E13 entweder „layers of textile“ miteinander verbunden werden (Abs. 0053 Z. 4 f.; Abs. 0057 Z. 5 f.) oder zumindest eine Textillage vorhanden ist (Abs. 0054 insb.

Z. 1-3 iVm letztem Satz; Abs. 0083 f.) (**fehlendes Merkmal 6.2**). Der Begriff „disposition“ i.S.v. „Aufbringen“ eines insbesondere flüssigen Materials (Abs. 0088) führt auch nicht weiter.

**b)** Der Gegenstand nach Anspruch 1 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG).

**aa)** Die **E10**, die filmische Vorstellung und Verlosung einer sogenannten „hejhej-mats“ Yogamatte durch eine Yogatherapeutin, zeigt eine gesprenkelte Yogamatte mit transparenten Oberflächenschichten und aus recyceltem Kunststoffmaterial hergestellter Hauptlage, die nach der im Film getroffenen mündlichen Aussage voll recyclebar ist, insofern einen Gegenstand mit zumindest den Merkmalen M1, M2, M4 und M6.

Allerdings geht aus der E10 nicht unmittelbar und eindeutig hervor, aus welchem Material die Hauptlage besteht (**fehlendes Merkmal M3**). Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob der Fachmann aufgrund seines Fachwissens Verbundschaum (Merkmal M3), speziell Polyurethanschaummaterial (Merkmal M5), aus dem Filmmaterial entsprechend E10 ersehen konnte.

Denn aus welchem Material die transparente Oberflächenschicht besteht (**fehlendes Merkmal M6.1**: thermoplastisches Polyurethan) und wie dieses Material mit der Hauptlage verbunden ist (Merkmal M6.2: als Folie an Ober- und Unterseite der Hauptlage aufgeschmolzen), geht aus der E10 nicht hervor.

Über diese Entgegenhaltungen hinausgehende Informationen waren der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht. Nach den vorgelegten Unterlagen ist nicht davon auszugehen, dass die in der E10 gezeigte und verlorene „hejhej-mats“ Yogamatte, die von der Beschwerdeführerin zu 2) über eine Gesellschaft vertrieben wird, bereits im Anmeldezeitpunkt durch Benutzung oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, sodass dahinstehen kann, ob sie mit der Erfindung übereinstimmt. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist der

Gegenstand einer Anmeldung erst dann, wenn ein unbegrenzter Personenkreis die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat oder hatte. Die Veräußerung eines Gegenstands, der die Lehre des Streitpatents vorwegnimmt, ohne Begründung einer Geheimhaltungspflicht genügt für sich genommen noch nicht zu Offenkundigkeit. Darüber hinaus muss vielmehr die nicht nur theoretische oder entfernt liegende Möglichkeit eröffnet sein, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige und ausreichende Kenntnis von der Erfindung erlangen (BGH Urteil vom 21. April 2020, X ZR 75/18 – Konditionierverfahren, Rdnr. 28 f. m. w. N.). Im konkreten Fall hätten das Material der Oberflächenschicht und ihre Verbindung mit der Hauptlage nur dadurch erkannt werden können, dass andere Sachverständige (als der Hersteller der Matte nach E10) daran eine Untersuchung hätten vornehmen können. Davon ist im konkreten Fall nach den vorliegenden Unterlagen nicht auszugehen. Denn weder ist die Youtuberin JULOVEYOGA als Sachverständige im Sinne des vorliegenden Fachmanns anzusehen noch belegen die E10 und die weiteren Unterlagen, dass die dortige Yogamatte an Dritte vor dem Anmeldetag ausgeliefert worden wäre. Die Matte war der Youtuberin nach dem Inhalt des Videos nur in einem einzigen Exemplar zu Vorstellung und Verlosung überlassen worden. Der in E10 unterhalb des Videos vorliegende Blogverlauf zeigt aufgrund der eingetragenen Datumsangaben („vor drei Jahren“; Stand: 22. Juli 2022), dass die Matte zumindestens nicht vor dem Juni 2019 und damit auf alle Fälle, wenn überhaupt, erst nach dem Anmeldetag, dem 10. Juli 2018, an einen Gewinner des Preisausschreibens der Youtuberin ausgeliefert werden konnte. Folglich hatte zuvor auch kein anderer Sachverständiger überhaupt die Gelegenheit, die Matte zu untersuchen. Nichts anderes ergeben auch die Abbildungen auf den Websites E9 und E12, aus denen hervorgeht, dass die besagten Matten im ersten Halbjahr 2018 lediglich vorbestellt werden konnten. Daher geht der Senat davon aus, dass nur die aus der E9 und E10 ersichtlichen Informationen der Öffentlichkeit im Anmeldezeitpunkt zugänglich waren.

Eine Aufschmelzverbindung gemäß Merkmal M6.2 ist danach aus dem Stand der Technik ebenfalls nicht nahegelegt.

Weil bei der in dem Youtube-Film entsprechend **E10** zu sehenden Matte offenbleibt, wie die dort angesprochene und offensichtlich vorhandene durchsichtige Schicht auf die dortige Hauptlage aufgebracht ist, bestand für den Fachmann zwar Anlass, die **E5** zu berücksichtigen, die ebenfalls das Aufbringen einer zumindest lichtdurchlässigen Lage als Folie, allerdings aus Polyurethan und nicht aus thermoplastischem Polyurethan (**fehlendes Merkmal 6.1**) zeigt. Ein solches thermoplastisches Polyurethan ist dort auch nicht erforderlich, denn das Verbinden erfolgt dort mittels einer Klebelage (adhesive layer 21). Ein Gegenstand, bei dem – wie in **Merkmal M6.1** – die Oberflächenschicht thermoplastisches Polyurethan aufweist und diese Folie an den Oberflächen der Hauptlage aufgeschmolzen ist, wie im **Merkmal M6.2** gefordert, ergibt sich daher durch die Übertragung der E5 auf die E10 nicht.

**bb)** Die **E3** zeigt zwar als einzige Entgegenhaltung das Verbinden der Oberflächen zweier Schichten durch hohe Hitze und Druck (Sp. 2 Abs. 0022 vorletzter Satz) und damit eine wie in Merkmal M6.2 geforderte Schmelzverbindung zwischen einer Oberflächenschicht mit einer (unmittelbar) darunter liegenden Schicht. Wie oben zur Neuheit angegeben, fehlt der E3 aber eine transparente Oberflächenschicht, vgl. E3, Abs. 0020 (**fehlendes Merkmal M6**). Auch besteht keine Lage aus Verbundschaumstoff (**fehlendes Merkmal M3**). Insbesondere stellt die E3 aber auf zusätzliche Polsterungen („padded portions“) in Yogamatten für Ältere, Schwangere etc. ab.

Aus diesem Grund hatte der von **E10** ausgehende, nach einem geeigneten durchsichtigen Material der Oberflächenschicht und der Verbindung dieses Materials mit der Hauptlage suchende Fachmann auch keinen Anlass, die **E3** zu berücksichtigen, da die E10 keine zusätzlichen Polsterungen wie die E3 aufweist und auch keinen Hinweis darauf liefert.

6) Die auf Anspruch 1 unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 betreffen Weiterbildungen des Gegenstands nach Anspruch 1 und werden von diesem getragen.

7) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nicht anzuordnen. Billigkeitsgründe, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG ausnahmsweise rechtfertigen, sind nicht vorgetragen und aus der Gesamtheit des Verfahrens auch nicht ersichtlich. Der bloße Umstand einer von der Entscheidung der Prüfungsstelle abweichenden Sachentscheidung genügt dafür nicht, zumal die Beschwerde nicht im ursprünglich verfolgten Umfang, sondern nur im Rahmen eines nach Hinweis des Berichterstatters eingeschränkten Antrags Erfolg hatte.

### **Rechtsmittelbelehrung**

*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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.*

Rothe

Uhlmann

Dr. Krüger

Ausfelder