



# BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 33/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2015 102 208.7

...

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11.01.2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe, sowie des Richters Kruppa, der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk und des Richters Dipl.-Ing. Dr. Herbst

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2024:110124B12Wpat33.22.0

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 16. Februar 2015 angemeldeten und am 18. August 2016 veröffentlichten Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Flexibles Leitungselement und Verfahren zum Einbringen einer Dichtung in ein flexibles Leitungselement“.

Die Prüfungsstelle für Klasse F16L des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat die Patentanmeldung mit in der Anhörung vom 20. September 2022 verkündetem Beschluss mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den Fassungen nach dem in der Anhörung vorgelegten Hauptantrag sowie nach den am 3. September 2022 beim DPMA eingegangenen Hilfsanträgen 1 bis 3 sei nicht patentfähig. Die Anspruchsfassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 wurden in der Anhörung mit eindeutiger Kennzeichnung der Hilfsantragsnummer nochmals eingereicht.

Gegen diesen am 14. Oktober 2022 zugestellten Beschluss richtet sich die am 14. November 2022 eingegangene Beschwerde der Anmelderin.

Sie ist der Auffassung, dass eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliege, da die Entscheidung maßgeblich auf der zuvor nicht thematisierten Entgeghaltung D19 (US 5,794,986) beruhe, die Entscheidung also möglicherweise anders gelautet

hätte, wäre das rechtliche Gehör gewährt worden. In dem Zusatz zur Ladung, datiert vom 2. Juli 2022, sei das Dokument D12 (US 7,607,700 B2) als Entgegenhaltung genannt, die dem Anmeldungsgegenstand gemäß Hauptantrag neuheitsschädlich entgegenstehe. Sowohl im amtlichen Recherchenbericht vom 12. Januar 2016 als auch im einzigen Prüfungsbescheid vom 16. April 2018 sei die Patentfähigkeit wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit gegenüber Dokument D1 (US 2,113,211) bezweifelt worden. In der Anhörung sei, dem Ladungszusatz folgend, die Relevanz des Dokuments D12 diskutiert worden. Im Zusammenhang mit dem Hauptantrag sei in der Anhörung außerdem noch kurz das Dokument D8 (DE 296 06 683 U1) herangezogen worden. Über die Hilfsanträge sei in der Anhörung überhaupt nicht gesprochen worden. Die Zurückweisung des Hauptantrags beruhe nun überraschenderweise ausschließlich auf der Entgegenhaltung D19, die weder im Recherchenbericht noch im Prüfungsbescheid genannt sei, im Ladungszusatz nicht thematisiert worden sei und über die in der Anhörung mit keinem Wort gesprochen worden sei.

Im Übrigen sei die auf der Entgegenhaltung D19 beruhende Beurteilung im Zurückweisungsbeschluss nicht haltbar. Die D19 lege den Gegenstand nach dem mit Hauptantrag verteidigten Patentanspruch 1 nicht nahe. Die Druckschrift D12 sei nicht neuheitsschädlich.

Mit Schriftsatz vom 22. August 2023 begründet die Beschwerdeführerin die aus ihrer Sicht vorliegende Patentfähigkeit in Hinblick auf sämtliche Druckschriften D1 bis D19.

Die Beschwerdeführerin und Anmelderin stellt sinngemäß den Antrag,

1. die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung vollumfänglich aufzuheben und das Patent auf Basis der in der Anhörung vom 20. September 2022 eingereichten Ansprüche 1 bis 14 zu erteilen (im Folgenden: Hauptantrag);

hilfsweise, die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung vollumfänglich aufzuheben und das Patent auf Basis der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen zu erteilen (im Folgenden: Erster Hilfsantrag);

weiter hilfsweise, eine Patenterteilung auf Basis der mit Eingabe vom 2. September 2022 als „Hilfsantrag 1“ eingereichten Patentansprüche (im Folgenden: Zweiter Hilfsantrag);

weiter hilfsweise, eine Patenterteilung auf Basis der mit Eingabe vom 2. September 2022 als „Hilfsantrag 2“ eingereichten Patentansprüche (im Folgenden: Dritter Hilfsantrag);

weiter hilfsweise, eine Patenterteilung auf Basis der mit Eingabe vom 2. September 2022 als „Hilfsantrag 3“ eingereichten Patentansprüche (im Folgenden: Vierter Hilfsantrag);

2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 (3) PatG anzuordnen.

Mit Schreiben vom 21. November 2023 hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen und eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren erbeten.

Der **Patentanspruch 1** nach **Hauptantrag** lautet (mit einer hinzugefügten Merkmalsgliederung):

- 1.1 „Flexibles Leitungselement,
- 1.2 umfassend
  - 1.2.1 einen Metallbalg (1) mit mindestens einem gewellten Balgabschnitt (2) und
  - 1.2.2 einem Balgbord (3), der ein Ende des Metallbalgs (1) bildet,
  - 1.2.3 sowie ein Verbindungselement (4) zum Anschließen des Metallbalgs (1) an ein weiterführendes Leitungsteil oder an ein Anschlussteil,
- 1.3 wobei der Metallbalg (1) hergestellt ist, indem der gewellte Balgabschnitt (2) des Metallbalgs (1) in ein Rohr eingeformt wird und hierbei ein Rohrstück im wesentlichen unverformt bleibt, um den Balgbord (3) zu bilden,
- 1.4 wobei das Verbindungselement (4) eine Verbindungsfläche (5) zum Anlegen an eine Kontaktfläche (6) des Balgbords (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
- 1.5a dass in die Kontaktfläche (6) des Balgbords (3) eine über eine gemittelte Ebene der Kontaktfläche (6) hervorstehende, ringförmige Ausbuchtung (7) eingeformt ist,
  - 1.5.1 um eine Liniendichtung zwischen der Kontaktfläche (6) und der Verbindungsfläche (5) auszubilden.“

Der **Patentanspruch 2** nach **Hauptantrag** unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag darin, dass das Merkmal 1.5a durch das Merkmal 1.5b mit folgendem Wortlaut ersetzt ist:

- 1.5b „dass in die Verbindungsfläche (5) des Verbindungselements (4) eine über eine gemittelte Ebene der Verbindungsfläche (5) hervorstehende, ringförmige Ausbuchtung (7) eingeformt ist,“

Der **Patentanspruch 3** nach **Hauptantrag** unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag darin, dass das Merkmal 1.5a durch das Merkmal 1.5c mit folgendem Wortlaut ersetzt ist:

1.5c „dass in die Kontaktfläche (6) des Balgbords (3) und in die Verbindungsfläche (5) des Verbindungselements (4) eine über eine gemittelte Ebene der Kontaktfläche (6) oder eine über eine gemittelte Ebene der Verbindungsfläche (5) hervorstehende, ringförmige Ausbuchtung (7) eingeformt ist,“

Diesen Patentansprüchen 1 bis 3 sind die Patentansprüche 4 bis 11 nachgeordnet.

Der nebengeordnete **Patentanspruch 12** gemäß **Hauptantrag**, auf den zwei weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, betrifft ein Verfahren und hat folgenden Wortlaut:

12. „Verfahren zum Herstellen eines flexiblen Leitungselements nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11,  
wobei der gewellte Balgabschnitt (2) des Metallbalgs (1) in ein Rohr eingeformt wird und hierbei ein Rohrstück im wesentlichen unverformt bleibt, um den Balgbord (3) zu bilden, und der Balgbord (3) zum Ende des Metallbalgs (1) hin konisch aufgeweitet wird, wobei zuvor ein Verbindungselement (4) auf den Balgbord (3) aufgeschoben oder danach ein Verbindungselement (4) in den Balgbord (3) eingesetzt wird, dadurch gekennzeichnet,  
dass beim oder nach dem Aufweiten des Balgbords (3) mindestens eine ringförmige Ausbuchtung (7) in den Balgbord (3) eingeformt wird.“

**Patentanspruch 1** nach dem geltenden **ersten Hilfsantrag** entspricht dem ursprünglichen Patentanspruch 1 und lautet wie folgt (mit einer hinzugefügten Merkmalsgliederung, wobei zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag gleichlautenden Merkmale die gleiche Nummerierung zugewiesen ist):

- 1.1 „Flexibles Leitungselement,
- 1.2 umfassend
  - 1.2.1 einen Metallbalg (1) mit mindestens einem gewellten Balgabschnitt (2) und
  - 1.2.2 einem Balgbord (3), der ein Ende des Metallbalgs (1) bildet,
  - 1.2.3 sowie ein Verbindungselement (4) zum Anschließen des Metallbalgs (1) an ein weiterführendes Leitungsteil oder an ein Anschlusssteil,
- 1.4 wobei das Verbindungselement (4) eine Verbindungsfläche (5) zum Anlegen an eine Kontaktfläche (6) des Balgbords (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
- 1.5 dass in die Kontaktfläche (6) des Balgbords (3) und/oder in die Verbindungsfläche (5) des Verbindungselements (4) eine über eine gemittelte Ebene der Kontaktfläche (6) und/oder eine über eine gemittelte Ebene der Verbindungsfläche (5) hervorstehende, ringförmige Ausbuchtung (7) eingeformt ist,
  - 1.5.1 um eine Liniendichtung zwischen der Kontaktfläche (6) und der Verbindungsfläche (5) auszubilden.“

Diesem Patentanspruch 1 schließen sich die ursprünglichen Patentansprüche 2 bis 12 an, die bis auf eine andere Nummerierung und andere Rückbezüge den Patentansprüchen 4 bis 14 nach dem geltenden Hauptantrag entsprechen.

**Patentanspruch 1** nach dem geltenden **zweiten Hilfsantrag** (als „Hilfsantrag 1“ in der Anhörung vom 20. September 2022 überreicht) unterscheidet sich vom ursprünglichen Patentanspruch 1 dadurch, dass folgendes Merkmal angefügt ist (mit einer fortlaufenden Merkmalsnummerierung):

- 1.6 „und dass das Verbindungselement (4) ein Flansch oder ein konisches Flanschteil zum Aufsetzen einer V-Bord-Schelle ist.“

Diesem Patentanspruch 1 schließen sich die Patentansprüche 2 bis 8 an, die bis auf eine andere Nummerierung und andere Rückbezüge den ursprünglichen Patentansprüchen 3 bis 9 entsprechen.

Der nebengeordnete **Patentanspruch 9** gemäß dem **zweiten Hilfsantrag**, auf den zwei weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, hat folgenden Wortlaut (Unterschiede zum ursprünglichen Patentanspruch 10 sind markiert):

9. „Verfahren zum Herstellen eines flexiblen Leitungselements nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis ~~8~~,  
wobei der gewellte Balgabschnitt (2) des Metallbalgs (1) in ein Rohr eingeformt wird und hierbei ein Rohrstück im wesentlichen unverformt bleibt, um den Balgbord (3) zu bilden, und der Balgbord (3) zum Ende des Metallbalgs (1) hin konisch aufgeweitet wird, wobei zuvor ein Verbindungselement (4) auf den Balgbord (3) aufgeschoben oder danach ein Verbindungselement (4), das ein Flansch oder ein konisches Flanschteil zum Aufsetzen einer V-Bord-Schelle ist, auf den Balgbord (3) aufgeschoben oder danach ein solches Verbindungselement (4) in den Balgbord (3) eingesetzt wird,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass beim oder nach dem Aufweiten des Balgbords (3) mindestens eine ringförmige Ausbuchtung (7) in den Balgbord (3) eingeformt wird.“



**Patentanspruch 1** nach dem geltenden **dritten Hilfsantrag** (als „Hilfsantrag 2“ in der Anhörung vom 20. September 2022 überreicht) unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach dem geltenden zweiten Hilfsantrag dadurch, dass folgendes Merkmal angefügt ist (mit einer fortlaufenden Merkmalsnummerierung):

1.7 „und dass die ringförmige Ausbuchtung (7) als Sicke ausgeformt ist.“

Diesem Patentanspruch 1 schließen sich die Patentansprüche 2 bis 10 an, die bis auf eine andere Nummerierung und andere Rückbezüge bzw. Bezugnahmen den Patentansprüchen 2 bis 11 nach dem geltenden zweiten Hilfsantrag entsprechen.

**Patentanspruch 1** nach dem geltenden **vierten Hilfsantrag** (als „Hilfsantrag 3“ in der Anhörung vom 20. September 2022 überreicht) unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach dem geltenden dritten Hilfsantrag dadurch, dass der Gegenstand auf eine Vorrichtung gerichtet ist, so dass das geänderte Merkmal 1.1 wie folgt lautet (mit einer fortlaufenden Merkmalsnummerierung):

1.1a „Vorrichtung, bestehend aus einer V-Bord-Schelle und einem flexiblen Leitungselement,“

Diesem Patentanspruch 1 schließen sich die Patentansprüche 2 bis 10 an, die bis auf den geänderten Gegenstand den Patentansprüchen 2 bis 10 nach dem geltenden dritten Hilfsantrag entsprechen.

Die Prüfungsstelle hat folgende Druckschriften in das Verfahren eingeführt:

D1 US 2 113 211 A

D2 EP 0 116 111 A2

D3 DE 10 2013 017 871 A1  
D4 DE 10 2011 112 973 A1  
D5 EP 2 063 079 A1  
D6 US 6 199 592 B1  
D7 DE 101 04 449 A1  
D8 DE 296 06 683 U1  
D9 DE 602 13 338 T2  
D10 DE 22 59 853 A  
D11 US 7 350 826 B2  
D12 US 7 607 700 B2  
D13 US 8 308 201 B2  
D14 US 8 997 794 B2  
D15 US 3 380 764 A  
D16 US 5 538 294 A  
D17 US 2 712 456 A  
D18 US 2 904 356 A  
D19 US 5 794 986 A

Die Druckschriften D1 bis D3 sind im Rechercheverfahren sowie im Prüfungsbescheid vom 16. April 2018, die Druckschriften D4 und D5 bereits in den Anmeldungsunterlagen, und die Druckschriften D6 bis D19 erstmalig im Zusatz zur Ladung vom 20. Juli 2022 genannt worden.

Zum Wortlaut der oben nicht zitierten Patentansprüche sowie zum weiteren Vorbringen der Anmelderin und Beschwerdeführerin wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, weil die Beschwerdeführerin ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und eine solche auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit erforderlich ist.

### 1. Die Patentanmeldung betrifft ein flexibles Leitungselement.

**1.1** Nach den Ausführungen in der Anmeldung (Abs. [0003] bis [0008] der Offenlegungsschrift, die die ursprünglich eingereichten Unterlagen repräsentiert, und auf die im Folgenden Bezug genommen wird) beschreibt die Druckschrift DE 10 2011 112 973 A1 (D4) ein gattungsgemäßes flexibles Leitungselement. Dieses werde insbesondere in Abgasanlagen für Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor verwendet, und dort insbesondere zum Herstellen einer gasdichten und hitzebeständigen Verbindung zwischen dem Auspuffkrümmer des Verbrennungsmotors und den übrigen Teilen der Abgasanlage. Hier solle es insbesondere Relativbewegungen zwischen dem Verbrennungsmotor und der Abgasanlage ermöglichen und zugleich eine gasdichte Verbindung zwischen dem flexiblen Leitungsteil und weiterführenden Leitungsteilen oder Anschlussteilen herstellen. Das Verbindungselement dieses bekannten flexiblen Leitungselements sei in den Anschlussbord des Metallbalgs eingesetzt und mit diesem verschweißt, um eine stabile und gasdichte Verbindung zwischen dem Anschlussbord und dem Verbindungselement, das sich am Ende des Balgbords zu einem Flanschelement erweitere, zu schaffen.

Um eine insbesondere bei Abgasanlagen von Verbrennungsmotoren notwendige hohe Beweglichkeit des flexiblen Leitungsteils zu ermöglichen, bestehe dieses allerdings in der Regel aus dünnwandigem Edelstahl, so dass eine

Schweißverbindung mit dem Verbindungselement nicht unproblematisch sei. Gleichzeitig müsse das Verbindungselement genügend dickwandig ausgebildet sein, um eine gasdichte Schweißverbindung herstellen zu können.

Die Druckschrift EP 2 063 079 A1 (D5) schlage bei einem flexiblen Leitungselement mit einem Balgabschnitt und einem Balgbord sowie einem als Flanschteil ausgebildeten Verbindungselement vor, die Dichtfläche des Flanschteils als im Querschnitt konvex gekrümmte Fläche auszubilden, so dass sich beim Verbinden dieses Flanschteils mit einem entsprechenden Gegenstück eines weiterführenden Leitungsteils oder eines Anschlussteils eine umlaufende Liniendichtung mit ausreichend hohen Flächenpressungen für eine metallische Dichtung zwischen dem Balgbord und dem Flanschteil ergebe. Hierfür müsse allerdings das Flanschteil als Sonderanfertigung zur Verfügung gestellt werden, was in der Regel zusätzliche Kosten verursache. Des Weiteren sei auch hier vorgesehen, das Flanschteil durch Verschweißen am Balgbord zu befestigen, mit den oben erwähnten Problemen.

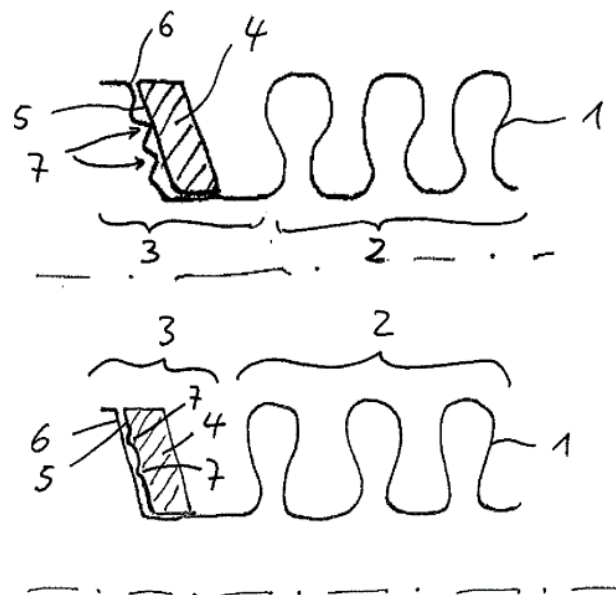
Um auf eine Schweißverbindung verzichten zu können, behelfe man sich im Stand der Technik zum Teil mit separaten Dichtungselementen, die zwischen der Verbindungsfläche des Verbindungselements und der Kontaktfläche des Balgbords eingelegt würden und diese beiden Flächen gasdicht gegeneinander abdichteten. Allerdings verursache ein separates Dichtungselement zusätzliche Kosten. Darüber hinaus berge es bei vielen Anwendungen die Gefahr, dass beim Einlegen des Dichtungselements nicht sauber gearbeitet werde, so dass es nicht lagerichtig montiert werde und die Verbindung in der Folge noch weniger dicht sei, als ohne das separate, eingelegte Dichtungselement.

**1.2** Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die in der Anmeldung genannte Aufgabe darin, ein flexibles Leitungselement der eingangs genannten Art insofern zu verbessern, als es auch ohne Schweißverbindung gasdicht an ein weiterführendes Leitungsteil oder an ein Anschlussteil angeschlossen werden kann, ohne eine separat eingelegte Dichtung vorsehen zu müssen.

1.3 Als hier zuständiger Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Abschluss als Dipl.-Ing. oder Master an einer Fachhochschule gemäß Hochschulrahmengesetz anzusehen, mit besonderen Kenntnissen und mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von flexiblen Verbindungen zwischen dem Auspuffkrümmer eines Verbrennungsmotors und den übrigen Teilen der Abgasanlage.

2. Der **Hauptantrag** ist unbegründet.

2.1 Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 der Anmeldung zeigen ein erfindungsgemäßes flexibles Leitungselement mit einem Metallbalg 1, einem gewellten Balgabschnitt 2, einem Balgbord 3, einem Verbindungselement 4, sowie einer Verbindungsfläche 5 des Verbindungselements 4 zum Anlegen an eine Kontaktfläche 6 des Balgbords 3 und ringförmigen Ausbuchtungen 7 an der Kontaktfläche 6 (Figur 1) oder an der Verbindungsfläche 5 (Figur 2).



Anmeldung Figuren 1 und 2

Die Merkmale der nebengeordneten Patentansprüche 1, 2 und 3 bedürfen näherer Erörterung.

a) Der grundsätzliche Aufbau des flexiblen Leitungselements ist in den Merkmalen der **Merkmalsgruppe 1.2** vorgegeben.

b) **Merkmal 1.2.1** fordert einen Metallbalg mit mindestens einem gewellten Balgabschnitt.

Mangels weiterer Festlegungen in den übrigen Anmeldungsunterlagen versteht der Fachmann aufgrund seines fachmännischen Wissens unter Metallbälgen dünnwandige zylindrische Bauteile aus Metall, die in ihrer Mantelfläche eine Wellenstruktur senkrecht zur Zylinderachse aufweisen, und durch die Wellenstruktur eine hohe Beweglichkeit bei axialer, lateraler und/oder angularer Verformung, sowie durch den metallischen Werkstoff eine hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit besitzen.

Zur Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Metallbalgs ist in den Anmeldungsunterlagen lediglich angegeben, dass der Metallbalg mehrlagig aufgebaut sein kann, aus einem Edelstahl bestehen kann, und Wandstärken zwischen 0,3 und 0,1 mm aufweisen kann.

Folglich subsummiert der Fachmann auch gewellte Metallrohre und gewellte Metallschläuche unter einem erfindungsgemäßen Metallbalg.

c) Nach **Merkmal 1.2.2** bildet ein Balgbord ein Ende des Metallbalgs.

Zwingend muss der anspruchsgemäße Balgbord lediglich eine Kontaktfläche aufweisen (Merkmal 1.4). Ansonsten versteht der Fachmann unter einem Balgbord eine Verbindung des Metallbalgs mit Anschlussteilen, wobei der Balgbord, da er ein

Ende des Metallbalgs sein muss, materialeinheitlich und einstückiger Bestandteil des Metallbalgs ist.

**d)** Nach **Merkmal 1.2.3** ist ein Verbindungselement zum Anschließen des Metallbalgs an ein weiterführendes Leitungsteil oder an ein Anschlusssteil vorgesehen.

Nach Merkmal 1.4 muss das Verbindungselement zwingend eine Verbindungsfläche zum Anlegen an eine Kontaktfläche des Balgbords aufweisen.

Die Angabe in Absatz [0014] der Offenlegungsschrift, wonach das Verbindungselement ein Flansch oder ein konisches Flanschteil zum Aufsetzen einer V-Bord-Schelle sein kann, ist – allein durch den verwendeten Begriff „kann“ – lediglich beispielhaft, und beschränkt den Patentanspruch 1 nicht.

**e)** Mit Patentanspruch 1 wird Schutz für ein Erzeugnis und kein Verfahren beantragt. Aus Sicht des Fachmanns ist das auf einen Herstellungsvorgang bezogene **Merkmal 1.3** somit dahingehend zu verstehen, dass der Balgbord und der gewellte Balgabschnitt einstückig, materialeinheitlich und von gleicher Wandstärke ausgeführt sind.

**f)** **Merkmal 1.4** legt fest, dass das Verbindungselement und der Balgbord dafür geeignet sein müssen, an entsprechenden Oberflächen aneinander anliegen zu können.

**g)** Die **Merkmale 1.5a, 1.5b und 1.5c** schreiben jeweils vor, dass an wenigstens einer der in Merkmal 1.4 festgelegten Oberflächen eine ringförmige Ausbuchtung hervorsteht, deren Zweck nach **Merkmal 1.5.1** darin besteht, eine Liniendichtung zwischen diesen beiden Oberflächen auszubilden.

**h)** Die ergänzenden Angaben in der Beschreibung und den anderen Patentansprüchen zum Begriff „eingeformt“ (Merkmale 1.3 und 1.5a/b/c) haben keinen Niederschlag im Patentanspruch 1 gefunden, und können die anspruchsgemäße Ausgestaltung des Leitungselements nach Patentanspruch 1 nicht beschränken. Zudem ist „eingeformt“ kein feststehender Fachbegriff.

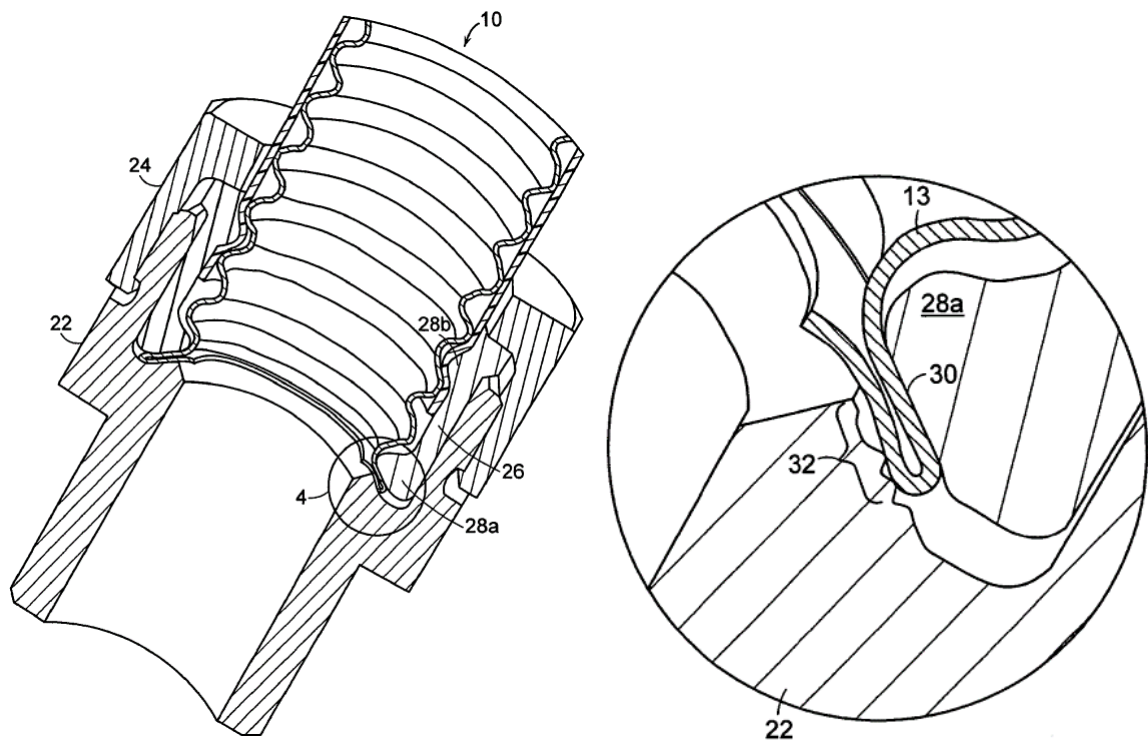
**2.2** Der Gegenstand der Anmeldung in der Fassung des Hauptantrags ist nicht patentfähig.

Bei dieser Sachlage kann es dahingestellt bleiben, ob die Anmeldung gemäß Hauptantrag zulässig geändert ist, und eine ausführbare Erfindung offenbart.

Das flexible Leitungselement nach **Patentanspruch 2** gemäß Hauptantrag ist aus der Patentschrift **US 7 607 700 B2 (D12)** bekannt.

Die D12 offenbart eine Abdichtvorrichtung mit Rillen für gewellte Rohrleitungen aus rostfreiem Stahl („*Sealing device with ridges for corrugated stainless steel tubing*“). Die nachfolgend aus der D12 wiedergegebenen Figuren 3 und 4 zeigen eine Querschnittsseitenansicht eines Stücks Wellrohr, das in einem Anschlussstück aufgenommen ist, mit einer beispielhaften Dichtungsvorrichtung (Fig. 3), und in Figur 4 eine vergrößerte Querschnittsansicht basierend auf Figur 3, die die Dichtungsrippen detaillierter zeigt.





D12 Figuren 3, 4

In der Terminologie des Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag offenbart die D12 folgende Merkmale:

- 1.1 Flexibles Leitungselement (Sp. 3 Z. 60 - 61: „*corrugated tubing received in a fitting*“, Fig. 1 - 4),
- 1.2 umfassend
  - 1.2.1 einen Metallbalg (Sp. 4 Z. 53 - 54: „*tubing, such as corrugated stainless steel tubing*“, Fig. 1 - 4) mit mindestens einem gewellten Balgabschnitt (Sp. 5 Z. 16 - 17: „*tubing 10 includes a plurality of convolutions or corrugations 12*“, Fig. 1 - 4) und
  - 1.2.2 einem Balgbord (Sp. 5 Z. 19 - 20: „*end corrugation of the tubing 10*“, Fig. 3, 4), der ein Ende des Metallbalgs („*tubing 10*“) bildet,
  - 1.2.3 sowie ein Verbindungselement (Sp. 5 Z. 27 - 30: „*split bushing 26 can have [...] internal ribs 28a*“, Fig. 3, 4) zum Anschließen des Metallbalgs

(„*tubing 10*“) an ein weiterführendes Leitungsteil oder an ein Anschlusssteil (Sp. 5 Z. 24: „*adapter 22*“, Fig. 3, 4),

- 1.3 wobei der Metallbalg („*tubing 10*“) hergestellt ist, indem der gewellte Balgabschnitt („*corrugations 12*“) des Metallbalgs („*tubing 10*“) in ein Rohr eingeformt wird und hierbei ein Rohrstück im wesentlichen unverformt bleibt, um den Balgbord („*end corrugation of the tubing 10*“) zu bilden (*die Ausgestaltung des „tubing 10“ ist grundsätzlich dafür geeignet, um entsprechend Merkmal 1.3 hergestellt zu werden*),
- 1.4 wobei das Verbindungselement („*split bushing 26 can have [...] internal ribs 28a*“) eine Verbindungsfläche (Sp. 5 Z. 55 - 56: „*either the first end 30 of the internal rib 28a or the stop shoulder 32*“, i.V.m. Sp. 5 Z. 41 - 45: „*stop shoulder 32 of the adapter 22 defines a first sealing surface, [...]. A first end 30 of the internal rib 28a serves as a second sealing surface, where the second sealing surface can be generally flat*“, Fig. 3, 4) zum Anlegen an eine Kontaktfläche (*implizit in Sp. 5 Z. 61 - 63: „end corrugation 13 of the tubing 10 is compressed [...] between the first and second sealing surfaces to form a seal“*, Fig. 3, 4) des Balgbords („*end corrugation of the tubing 10*“) aufweist,
- 1.5b wobei in die Verbindungsfläche („*either the first end 30 of the internal rib 28a or the stop shoulder 32*“) des Verbindungselements („*split bushing 26 can have [...] internal ribs 28a*“) eine über eine gemittelte Ebene der Verbindungsfläche („*either the first end 30 of the internal rib 28a or the stop shoulder 32*“) hervorstehende, ringförmige Ausbuchtung (Sp. 5 Z. 54 - 56: „*sealing ridges preferably are provided on either the first end 30 of the internal rib 28a or the stop shoulder 32*“, i.V.m. Sp. 2 Z. 30: „*The sealing ridges preferably include annular ridges*“, Fig. 4) eingeformt ist,
- 1.5.1 um eine Liniendichtung zwischen der Kontaktfläche („*end corrugation 13 of the tubing 10 is compressed [...] between the first and second sealing surfaces to form a seal*“) und der Verbindungsfläche („*either the first end 30 of the internal rib 28a or the stop shoulder 32*“) auszubilden (Sp. 7 Z. 7 - 9: „*deformation or localized yielding of the ridges can create annular*

*sealing rings, which can provide a better sealing versus planar or conical interfaces“*, Fig. 9, 10).

3. Auch das Patentbegehren nach dem **ersten Hilfsantrag** (mit den ursprünglichen Anmeldeunterlagen) ist mangels Neuheit nicht gewährbar.

Der ursprüngliche Patentanspruch 1 unterscheidet sich von Patentansprüchen 1 bis 3 nach Hauptantrag darin, dass die Merkmale 1.5a, 1.5b und 1.5c mittels „und/oder“-Konjunktionen zu einem Merkmal 1.5 zusammengefasst sind, und das Merkmal 1.3 fehlt.

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß erstem Hilfsantrag umfasst somit den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruches 2 gemäß Hauptantrag. Nachdem letzterer – wie obige Ausführungen zum Hauptantrag zeigen – nicht neu ist, ist der Gegenstand des Patentanspruches 1 nach erstem Hilfsantrag, jedenfalls soweit er die Ausführungsformen entsprechend Merkmal 1.5b umfasst, im Stand der Technik durch die Vorrichtung nach **D12** vorweggenommen.

4. Das Patent kann auch nicht mit den Patentansprüchen in der Fassung des **zweiten Hilfsantrags** („Hilfsantrag 1“ vom 20. September 2022) erteilt werden.

4.1 Gemäß dem an den ursprünglichen Patentanspruch 1 angehängten Merkmal 1.6 soll das Verbindungselement ein Flansch oder ein konisches Flanschteil zum Aufsetzen einer V-Bord-Schelle sein.

Damit umfasst das Merkmal 1.6 zwei Alternativen, nämlich einen nicht näher spezifizierten Flansch und einen konischen Flanschteil, der zum Aufsetzen einer V-Bord-Schelle geeignet ist.

Unter Flansch versteht der Fachmann vorliegend ein sich radial erstreckendes, im wesentlichen ringförmiges Bauteil zum Verbinden mit einem zweiten Bauteil.

Der Begriff „V-Bord-Schelle“ ist in der Anmeldung nicht näher erläutert. Dem Fachmann ist eine V-Bord-Schelle als V-Bandschelle geläufig. Eine V-Bandschelle dient dazu, zwei verschiedene Flansche zusammenzuziehen. Mehrere Profilsegmente sind an ein Außenband geschweißt und ermöglichen einen dichten Abschluss, der starken Belastungen oder Vibrationen standhält; eine typische Anwendung sind Abgassysteme.

Jedoch stellt die Angabe „zum Aufsetzen einer V-Bord-Schelle“ in Merkmal 1.6 nicht mehr als ein Geeignetheitskriterium dar.

**4.2** Es kann dahingestellt bleiben, ob die Anmeldung in der Fassung des zweiten Hilfsantrags eine ausführbare Erfindung offenbart, und ihr Gegenstand zulässig geändert ist, jedenfalls ist ihr Gegenstand nicht patentfähig.

Denn zumindest eine Ausführungsform des flexiblen Leitungselements nach **Patentanspruch 1** gemäß zweitem Hilfsantrag ist aus der Druckschrift **D12** bekannt.

Wie bereits oben zu Patentanspruch 1 nach erstem Hilfsantrag und Patentanspruch 2 Hauptantrag ausgeführt, sind sämtliche Merkmale wenigstens einer Alternative nach Patentanspruch 1 gemäß erstem Hilfsantrag in der D12 offenbart. Weiterhin fungiert die aus D12 bekannte innere Rippe 28a („internal rib 28a“) als Flansch im Sinne einer Alternative des mit dem zweiten Hilfsantrag hinzugefügten Merkmals 1.6.

5. Das Patent kann auch nicht mit den Patentansprüchen in der Fassung des **dritten Hilfsantrags** („Hilfsantrag 2“ vom 20. September 2022) erteilt werden.

5.1 Gemäß Merkmal 1.7, das an den Patentanspruch 1 des zweiten Hilfsantrags angehängt ist, muss die ringförmige Ausbuchtung als Sicke ausgeformt sein.

Mangels weiterer Angaben in der Anmeldung legt der Fachmann dem Begriff „Sicke“ die fachübliche Bedeutung zugrunde. Demnach ist eine Sicke eine rinnenförmige Vertiefung, wobei eine vertiefte Seite der Sicke eine Nut und eine erhabene Seite eine Rippe darstellt.

Folglich stellt die als Sicke ausgeformte, ringförmige Ausbuchtung nach Merkmal 1.7 aus Sicht des Fachmanns eine ringförmige Rippe dar.

5.2 Der Gegenstand der Anmeldung in der Fassung des dritten Hilfsantrags ist nicht patentfähig, denn zumindest eine Ausführungsform des flexiblen Leitungselements nach **Patentanspruch 1** ist aus der Druckschrift **D12** bekannt.

Die D12 nimmt wenigstens eine alternative Ausführungsform gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des zweiten Hilfsantrags vorweg, wie bereits ausgeführt. Darüber hinaus stellen die aus der D12 bekannten Dichtrillen („sealing ridges“) aus Sicht des Fachmanns Sicken dar im Sinne des mit dem dritten Hilfsantrag hinzugefügten Merkmals 1.7.

6. Schließlich ist auch der **vierte Hilfsantrag** („Hilfsantrag 3“ vom 20. September 2022) nicht gewährbar.

6.1 Patentanspruch 1 in der Fassung des vierten Hilfsantrags unterscheidet sich von demjenigen nach dem dritten Hilfsantrag darin, dass der Gegenstand nicht

mehr auf ein flexibles Leitungselement, sondern auf eine Vorrichtung, bestehend aus einer V-Bord-Schelle und einem flexiblen Leitungselement, gerichtet ist.

Eine V-Bord-Schelle ist somit notwendiger Bestandteil einer anspruchsgemäßen Vorrichtung. Zum fachmännischen Verständnis des Begriffs „V-Bord-Schelle“ wird auf die obige Erläuterung zum ersten Hilfsantrag verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach dem vierten Hilfsantrag lässt offen, ob das Verbindungselement, das als konisches Flanschteil zum Aufsetzen der V-Bord-Schelle ausgeführt ist, direkt mit der V-Bord-Schelle in Kontakt stehen muss, wie dies die Figuren 1 und 2 implizieren, oder ob die V-Bord-Schelle auch mittelbar auf dem konischen Flanschteil aufsitzen kann, z.B. in dem sich ein Teil des Balgbords zwischen V-Bord-Schelle und konischem Flanschteil befindet, wie dies bei der Ausgestaltung nach Figur 7 möglich ist.

**6.2** Der Gegenstand der Anmeldung in der Fassung des vierten Hilfsantrags geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Eine Anmeldung ist zurückzuweisen, wenn der Gegenstand des Anspruchs, den die Anmelderin zur Prüfung stellt, über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Dies gilt auch dann, wenn der Gegenstand gegenüber der Ursprungsoffenbarung beschränkt ist, vgl. BGH, Beschluss vom 25.07.2017 - X ZB 5/16, Tz. 19 - Phosphatidylcholin.

Eine Ausgestaltungsalternative nach dem mit dem vierten Hilfsantrag vorgelegten Patentanspruch 1 ist den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen (BGH, Urteil vom 20. Oktober 2020 - X ZR 158/18 Tz. 41 m.w.N. - Zigarettenpackung).

Denn eine Vorrichtung, die zusätzlich zu einem flexiblen Leitungselement aus einer V-Bordschelle besteht, und bei der zugleich ein Verbindungselement zum Anschließen eines Metallbalgs an ein weiterführendes Leitungsteil oder an ein Anschlusssteil (gemäß Merkmal 1.2.3) entsprechend der ersten Alternative nach Merkmal 1.6 als ein Flansch ausgestaltet ist, ist aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen.

Eine Vorrichtung bestehend aus einer V-Bord-Schelle und einem flexiblen Leitungselement ist in der Anmeldung ausschließlich zusammen mit einem konischen Flanschteil offenbart, wie dies in den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1, 2 und 5 gezeigt und in den zugehörigen Absätzen [0034], [0036] und [0042] der Offenlegungsschrift beschrieben ist. Jedoch geht die mit dem vierten Hilfsantrag beanspruchte Kombination eines als Flansch ausgeführten Verbindungselements mit einer V-Bord-Schelle aus der Anmeldung nicht hervor. Eine derartige Ausgestaltung kann der Fachmann aus der Anmeldung auch nicht mitlesen, da ein Flansch im Allgemeinen nicht zwingend konisch geformt ist, und ein nicht konisch ausgebildeter Flansch mit einer V-Bord-Schelle aus Sicht des Fachmanns keinen sinnvollen – insbesondere gasdichten – Anschluss ermöglicht.

**6.3** Ungeachtet der unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem vierten Hilfsantrag nicht patentfähig, denn dieser ist für den Fachmann in Kenntnis der Gebrauchsmusterschrift **DE 296 06 683 U1 (D8)** und seinem fachmännischen Handeln nahegelegt.

Die D8 betrifft eine Anschlussverbindung zwischen einem Bauteil und einem rohrförmigen Leitungselement, die in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 gezeigt ist.





- 1.2.3 sowie ein Verbindungselement (S. 10 zweiter Abs.: „trapezförmige[...] Verdickung 22 am Ende eines nicht dargestellten Bauteiles“, Fig. 3) zum Anschließen des Metallbalgs (Leitungselement 13) an ein weiterführendes Leitungsteil oder an ein Anschlusssteil (Anspr. 1: „Bauteil in Form eines Rohres, einer Armatur, eines Gehäuses oder dergleichen“, Fig. 3),
- 1.4 wobei das Verbindungselement („Verdickung 22“) eine Verbindungsfläche (S. 10 zweiter Abs.: „schräg gestellte Flanke 21“, Fig. 3) zum Anlegen an eine Kontaktfläche („Bund 19“) des Balgbords („Ende des Leitungselementes 13“) aufweist (S. 10 zweiter Abs.: „Ende des Leitungselementes 13 ist in Figur 3 in eingebautem Zustand gezeigt, wo es mit dem Bund 19 gegen die schräg gestellte Flanke 21 einer strichpunktiert gezeichneten trapezförmigen Verdickung 22 am Ende eines nicht dargestellten Bauteiles anliegt“, Fig. 3),
- ~~1.5 wobei in die Kontaktfläche des Balgbords und/oder in die Verbindungsfläche des Verbindungselements eine über eine gemittelte Ebene der Kontaktfläche und/oder eine über eine gemittelte Ebene der Verbindungsfläche hervorstehende, ringförmige Ausbuchtung eingeformt ist,~~
- ~~1.5.1 um eine Liniendichtung zwischen der Kontaktfläche und der Verbindungsfläche auszubilden,~~
- 1.6 dass das Verbindungselement („Verdickung 22“) ein Flansch oder ein konisches Flanschteil zum Aufsetzen der V-Bord-Schelle ist (S. 10 zweiter Abs.: „Übergriffen bzw. hintergriffen ist der Bund 19 durch den Schenkel 23 einer V-Bandschelle 24, die nur teilweise dargestellt ist und im übrigen [...] die Verdickung 22 auf der dem Schenkel 23 gegenüberliegenden Seite mit einem entsprechenden Schenkel hintergreift“, Fig. 3)
- ~~1.7 und dass die ringförmige Ausbuchtung als Sicke ausgeformt ist.~~

Nicht bekannt sind demnach aus der D8 folgende Merkmale, die im Patentanspruch 1 nach dem vierten Hilfsantrag genannt sind:

- 1.5 wobei in die Kontaktfläche des Balgbords und/oder in die Verbindungsfläche des Verbindungselements eine über eine gemittelte Ebene der Kontaktfläche und/oder eine über eine gemittelte Ebene der Verbindungsfläche hervorstehende, ringförmige Ausbuchtung eingeformt ist,
- 1.5.1 um eine Liniendichtung zwischen der Kontaktfläche und der Verbindungsfläche auszubilden,
- 1.7 und dass die ringförmige Ausbuchtung als Sicke ausgeformt ist.

Diese Unterschiede können aber die erfinderische Tätigkeit bei der Vorrichtung nach Patentanspruch 1 nicht begründen.

In der Beschreibung des der D8 zugrundeliegenden Stands der Technik wird ausgeführt, dass schon versucht worden sei, in den Bund eine kreisringförmige, axial vorstehende Sicke einzuprägen. Jedoch sei damit eine vollkommene Abdichtung nicht mit Sicherheit erreichbar, da die Sicke unter den bei der Herstellung der Anschlussverbindung aufgebrachten Spannkraften wieder flachgedrückt werde, wobei auch Verwerfungen oder eine Faltenbildung des den Bund darstellenden Materiales aufträten, die einer absoluten Abdichtung entgegenstehen. Dies gelte insbesondere dann, wenn das Leitungselement und damit in der Regel auch der Bund aus Gründen der Flexibilität besonders dünnwandig seien, wo dann eine solche Sicke kaum eine nennenswert in Gewicht fallende Eigensteifigkeit aufweist (D8: S. 4 erster Abs.).

Damit bekommt der Fachmann aus der D8 den unmittelbaren Hinweis, dass Sicken zum Abdichten grundsätzlich möglich sind, aber dass Sicken in dünnwandigem Material nur ungenügend dichten, weil sie flachgedrückt werden können. Aus seinem Fachwissen war dem Fachmann zum Anmeldezeitpunkt bekannt, dass ringförmige Erhebungen nicht nur am dünnwandigen Teil der Dichtung vorgesehen werden können, sondern auch an einem dickwandigen Gegenstück. Zum Beleg

dieses Fachwissens wird auf die D12 hingewiesen (vgl. obige Ausführungen zur D12). Folglich wird der Fachmann zur Verbesserung der Dichtwirkung der aus D8 bekannten Anschlussverbindung ringförmige Erhebungen an dem – dickwandigen – Schenkel 23 der V-Bandschelle 24 vorsehen, wobei er diese Erhebungen im Rahmen einer üblichen fertigungstechnischen Erwägung als Sicken in dem Schenkel 23 ausführt.

Damit gelangte der Fachmann – und zwar ohne dass er hierfür erfinderisch tätig werden musste – zum Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß viertem Hilfsantrag.

**7.** Eine Beurteilung der weiteren Patentansprüche nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen, insbesondere hinsichtlich deren Zulässigkeit und Patentfähigkeit, bedarf es in der Folge nicht, da mit den jeweils nicht gewährbaren Patentansprüchen dem jeweiligen Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann und die Beschwerdeführerin mit der Stellung von Hilfsanträgen zu erkennen gibt, in welcher Reihenfolge und in welchem Umfang sie hilfsweise eine Patenterteilung erlangen möchte.

**8.** Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht vorliegend der Billigkeit, da im Prüfungsverfahren das rechtliche Gehör der Anmelderin verletzt wurde und die angefochtene Entscheidung hierauf beruht (§ 80 Abs. 3 PatG). Die Rückzahlung ist auch möglich bei einer erfolglosen Beschwerde (Schulte/Püschel, Patentgesetz mit EPÜ, 11. Auflage 2022, § 73 PatG, Rn. 138).

Mit dem auf den 20. Juli 2022 datierten Zusatz zur Ladung hat die Prüfungsstelle mitgeteilt, dass der ursprüngliche Patentanspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift D12 nicht neu sei. Außerdem hat sie mit dem Ladungszusatz die Druckschriften D6 bis D19 erstmalig in das Verfahren eingeführt.

Zu diesen Druckschriften steht im Ladungszusatz lediglich folgendes: „Inwieweit diese Druckschriften für das Verfahren relevant sind, hängt von den noch zu stellenden Anträgen ab“.

Die Anmelderin hat nach Erhalt des Zusatzes zur Ladung mit Schriftsatz vom 2. September 2022 geänderte Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 als Diskussionsgrundlage für die Anhörung eingereicht, und mitgeteilt, die ursprünglichen Patentansprüche als Hauptantrag aufrechtzuerhalten, und in der Anhörung auch auf die Ausführungen der Prüfungsstelle zum Hauptantrag Stellung zu nehmen.

In der Anhörung am 20. September 2022 hat die Anmelderin einen geänderten Hauptantrag vorgelegt. Die Prüfungsstelle hat in der Anhörung die Anmeldung zurückgewiesen.

Die Anmelderin teilt im Beschwerdeschriftsatz mit, dass in der Anhörung, dem Ladungszusatz folgend, die Relevanz des Dokuments D12 diskutiert worden sei, und im Zusammenhang mit dem Hauptantrag noch kurz das Dokument D8 herangezogen worden sei. Über die Hilfsanträge sei in der Anhörung überhaupt nicht gesprochen worden.

An dieser Aussage der Anmelderin ist nicht zu zweifeln. Zum einen ist davon auszugehen, dass dem Vertreter der Anmelderin, einem Patentanwalt, der sowohl bei der Anhörung am 20. September 2022 anwesend war, als auch den Beschwerdeschriftsatz vom 14. November 2022 unterzeichnet hat, seine Wahrheitspflicht nach § 124 PatG bekannt ist, und zum anderen werden diese Angaben zum Verlauf der Anhörung durch die Niederschrift zur Anhörung gestützt. Denn dort ist lediglich folgendes festgehalten:

Der Prüfer trägt den wesentlichen Inhalt der Akte vor. Die Sach- und Rechtslage wird mit der Anmelderin erörtert.

*Inbesondere wurden die Begrifflichkeit des „Balgbord“ durch den PA näher beschrieben. Ferner wurden die Alternativen des Hauptanspruchs eingehend besprochen.*

*Die Anhörung wurde unterbrochen für die Erstellung eines neuen Hauptantrags durch den PA und noch einmal, um den Prüfer Zeit zur Bewertung der Anträge zu geben.*

Danach hat der Prüfer in der Anhörung die Anträge zwar bewertet, jedoch enthält die Niederschrift keinerlei Hinweis dazu, dass die Druckschrift D19 oder die Hilfsanträge angesprochen oder gar diskutiert wurde.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung mit Beschluss zurückgewiesen, aus dem hervorgeht, dass der Gegenstand des geänderten Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht patentfähig sei, da er aus der Druckschrift D19 bekannt sei, und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 nicht patentfähig sei, weil er aus der Druckschrift D8 bekannt sei.

Damit weicht die Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss jedoch von ihrer bisherigen Argumentationslinie ab, dass der Gegenstand nach Hauptantrag nicht neu sei gegenüber der D12 und stützt die Zurückweisung des Hauptantrags auf Gründe, die der Anmelderin im vorangegangenen Prüfungsverfahren noch nicht in einer Weise mitgeteilt waren, dass sie darin einen Hindernisgrund für eine Patentierung hätte erkennen können. Der Anmelderin wurde daher keine Gelegenheit gegeben, sich zu den neuen Gründen zu äußern, auf die die Entscheidung letztendlich gestützt wurde.

Das verletzt jedoch den Anspruch auf rechtliches Gehör, denn die Prüfungsstelle hat die Patentfähigkeit des Gegenstands nach Hauptantrag unter Berufung auf eine zum Stand der Technik gehörende Veröffentlichung verneint, die der Anmelderin im Ladungszusatz nur beiläufig und unter dem Vorbehalt genannt wurde, dass deren Relevanz für das Verfahren von den noch zu stellenden Anträgen abhängen würde, ohne

zuvor die Anmelderin darauf hinzuweisen, dass diese Veröffentlichung der Patentfähigkeit des Gegenstands nach Hauptantrag entgegenstehen könnte. Folglich konnte die Anmelderin bei Anwendung der von ihr zu erwartenden Sorgfalt nicht damit rechnen, dass die Prüfungsstelle bei der Beurteilung der Patentfähigkeit auch die Druckschrift D19 als entscheidungserhebliche Entgegnung heranziehen würde.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ordnungsgemäße Gewährung rechtlichen Gehörs durch einen Hinweis auf die Absicht der Prüfungsstelle, die Druckschrift D19 als relevanten Stand der Technik zu berücksichtigen, zu einer der Anmelderin günstigeren Entscheidung geführt hätte. Das gilt jedenfalls, soweit die Anmelderin bei Erteilung eines solchen Hinweises entsprechend den Darlegungen der Beschwerde geltend gemacht hätte, dass die D19 keinen erfindungsgemäßen Metallbalg offenbart oder anregt, sondern nur Kunststoff-Materialien für einen Beatmungsschlauch und Metall für Anschlusssteile. Denn zumindest bei diesen Einwendungen handelt es sich einerseits um Darlegungen der Anmelderin, von denen anzunehmen ist, dass sie allein deshalb nicht vorgebracht worden sind, weil die Prüfungsstelle pflichtwidrig den Hinweis unterlassen hatte, dass es auf das Dokument D19 bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstands ankommen könnte, und andererseits geht es um Tatsachen, die von der Prüfungsstelle in dem angegriffenen Beschluss als entscheidungsrelevant angesehen worden sind (vgl. BGH, Beschluss vom 8. September 2009 - X ZB 35/08, GRUR 2009, 1192 Rn. 16 ff. - Polyolefinfolie).

Somit kann dahingestellt bleiben, ob das Dokument D8, das laut Beschwerdeschriftsatz in der Anhörung im Zusammenhang mit dem Hauptantrag „noch kurz“ herangezogen wurde, auch im Hinblick auf die Unteransprüche 4 und 5 des Hauptantrags, und damit implizit hinsichtlich der gestellten Hilfsanträge diskutiert wurde.

### **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

Schenk

Herbst