



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 10/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Dezember 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 038 238.0-52

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Dezember 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein und der Richter Dr. Egerer, Kätker und Dr. Wismeth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 20. August 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmeldung der S... AG in M..., mit der Bezeichnung

„Sensor-Plattform für die Atemgasanalyse“,

die am 24. Februar 2011 in Form der DE 10 2009 038 238 A1 offengelegt wurde, ist mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 30. Januar 2012 aus den Gründen der Bescheide vom 11. Juni 2010 und vom 25. Februar 2011 zurückgewiesen worden, nachdem sinngemäß Entscheidung nach Aktenlage beantragt worden war.

In den insgesamt drei Prüfbescheiden wurden folgende Druckschriften ermittelt und entgegengehalten:

- (1) WO 99/66304 A1
- (2) DE 298 03 485 U1
- (3) DE 102 28 089 A1
- (4) EP 0 752 584 A2
- (5) DE 10 2006 039 140 A1
- (6) US 7 364 553 B2
- (7) WO 2004/023 997 A1
- (8) DE 101 37 565 A1
- (9) DE 199 51 204 A1
- (10) US 2006/0062734 A1

Die ursprüngliche Fassung der Patentansprüche lautet:

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung mindestens eines Gasanalyten in Ausatemluft, aufweisend eine Einlassöffnung zum Einbringen von Ausatemluft, mindestens eine Messkammer zum Aufnehmen mindestens einer Sensoreinheit, eine Leitung, welche eine fluidische Verbindung von der Öffnung zu der Messkammer schafft, wobei abhängig von dem zu messenden Gasanalyten eine Sensoreinheit mit einem entsprechenden Gassensor in die Aufnahme eingebracht werden kann.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, aufweisend eine Mehrzahl von Messkammern.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, ferner aufweisend ein Ventil zum selektiven Verbinden einer Messkammer oder einer Untergruppe von Messkammern der Gesamtzahl von Messkammern mit der Einlassöffnung.

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend mindestens eine Gaskonditionierungseinrichtung.

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, eine Partitionierungseinrichtung zum Partitionieren der eingelassenen Ausatemluft und, optional zum Zuleiten einer vorbestimmten Partition zu der Messkammer oder zum Zuleiten einer vorbestimmten Partition zu einer vorbestimmten Messkammer von einer Mehrzahl von Messkammern.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend eine Einrichtung zum Zuleiten eines bestimmten Volumens des Ausatemgases zu einer bestimmten Messkammer.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend ein Partikelfilter.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend ein Einwegventil, so dass ein Benutzer einmal in die Vorrichtung ausgeatmete Luft nicht mehr ansaugen und wieder einatmen kann

9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der mindestens eine Gasanalyt Stickstoffmonoxid ist und die Einrichtung zur Gaskonditionierung eine Einrichtung zur Oxidation von Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei der Gassensor ausgewählt ist aus der Gruppe NO₂-sensitiver FET-Sensor, IR-Sensor, Metalloxidsensor.

11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, aufweisend eine Kalibrierungseinrichtung

zum Beaufschlagen der Messkammer mit mindestens einem Kalibriergas.

12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, aufweisend eine Temperiereinrichtung zur Temperierung mindestens einer Messkammer.

13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei mindestens eine Messkammer thermisch isoliert ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen

Im Verlauf des Prüfungsverfahrens war der Anmelderin unter Bezugnahme auf insbesondere (1) bis (4) sowie (8) und (10) mitgeteilt worden, dass es der beanspruchten Vorrichtung an der erforderlichen Neuheit, soweit Merkmale aus den Unteransprüchen zu berücksichtigen sind, jedenfalls an der erforderlichen erfindrischen Tätigkeit mangle. Dem Zurückweisungsbeschluss lag die Anspruchsfassung eingegangen per Fax am 27. Mai 2010 zugrunde. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zur Messung mindestens eines Gasanalyten in Ausatemluft, aufweisend eine Einlassöffnung zum Einbringen von Ausatemluft, mindestens eine Messkammer zum Aufnehmen mindestens einer Sensoreinheit, eine Leitung, welche eine fluidische Verbindung von der Öffnung zu der Messkammer schafft, wobei abhängig von dem zu messenden Gasanalyten eine Sensoreinheit mit einem entsprechenden Gassensor von aussen in die Aufnahme der Messkammer eingebracht werden kann, ohne dass die Vorrichtung geöffnet werden muss.

Gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 1. März 2012 Beschwerde eingelegt und beantragt, den Zurückweisungsbeschluss vom 30. Januar 2012 aufzuheben und ein Patent nach Hauptantrag oder nach einem der Hilfsanträge 1 oder 2, eingegangen am 2. März 2012, zu erteilen, weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Weiterhin hat sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen damit, die im Stand der Technik offenbarten Geräte wiesen keine Messkammern mit einer Aufnahme zur Einbringung eines Sensors ohne Öffnen der Vorrichtung auf. Sie bezieht sich dabei speziell auf die Druckschriften (8) und (10). Darüber hinaus seien aus dem Stand der Technik keine Geräte bekannt, in denen eine

Partitioniervorrichtung in Verbindung mit Messkammern mit einer solchen Aufnahmeeinrichtung für Sensoren verwirklicht sei, insbesondere auch nicht eine Partitioniervorrichtung in Verbindung mit einer Mehrzahl von Messkammern.

Die Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und nach Hilfsanträgen 1 und 2 lauten:

Hauptantrag

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung mindestens eines Gasanalyten in Ausatemluft, aufweisend eine Einlassöffnung zum Einbringen von Ausatemluft, mindestens eine Messkammer zum Aufnehmen mindestens einer Sensoreinheit, eine Leitung, welche eine fluidische Verbindung von der Öffnung zu der Messkammer schafft, wobei abhängig von dem zu messenden Gasanalyten eine Sensoreinheit mit einem entsprechenden Gassensor von aussen in die Aufnahme der Messkammer eingebracht werden kann, ohne dass die Vorrichtung geöffnet werden muss.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, aufweisend eine Mehrzahl von Messkammern.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, ferner aufweisend ein Ventil zum selektiven Verbinden einer Messkammer oder einer Untergruppe von Messkammern der Gesamtzahl von Messkammern mit der Einlassöffnung.
4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend mindestens eine Gaskonditionierungseinrichtung.
5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend eine Partitionierungseinrichtung zum Partitionieren der eingelassenen Ausatemluft und, optional zum Zuleiten einer vorbestimmten Partition zu der Messkammer oder zum Zuleiten einer vorbestimmten Partition zu einer vorbestimmten Messkammer von einer Mehrzahl von Messkammern.
6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend eine Einrichtung zum Zuleiten eines

bestimmten Volumens des Ausatemgases zu einer bestimmten Messkammer.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend ein Partikelfilter.
8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend ein Einwegventil, so dass ein Benutzer einmal in die Vorrichtung ausgeatmete Luft nicht mehr ansaugen und wieder einatmen kann
9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der mindestens eine Gasanalyt Stickstoffmonoxid ist und die Einrichtung zur Gaskonditionierung eine Einrichtung zur Oxidation von Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid ist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei der Gassensor ausgewählt ist aus der Gruppe NO₂-sensitiver FET-Sensor, IR-Sensor, Metalloxidsensor.
11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, aufweisend eine Kalibrierungseinrichtung zum Beaufschlagen der Messkammer mit mindestens einem Kalibriergas.
12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, aufweisend eine Temperiereinrichtung zur Temperierung mindestens einer Messkammer.
13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei mindestens eine Messkammer thermisch isoliert ist.

1. Hilfsantrag

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung mindestens eines Gasanalyten in Ausatemluft, aufweisend eine Einlassöffnung zum Einbringen von Ausatemluft, mindestens eine Messkammer zum Aufnehmen mindestens einer Sensoreinheit, eine Leitung, welche eine fluidische Verbindung von der Öffnung zu der Messkammer schafft, wobei abhängig von dem zu messenden Gasanalyten eine Sensoreinheit mit einem entsprechenden Gassensor von aussen in die Aufnahme der Messkammer eingebracht werden kann, ohne dass die Vorrichtung geöffnet werden muss, ferner aufweisend eine Partitionierungseinrichtung zum Partitionieren der eingelassenen Ausatemluft und zum Zuleiten einer vorbestimmten Partition zu der Messkammer.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, aufweisend eine Mehrzahl von Messkammern, ferner aufweisend eine Partitionierungseinrichtung zum Partitionieren der eingelassenen Ausatemluft und zum Zuleiten einer vorbestimmten Partition zu einer vorbestimmten Messkammer von der Mehrzahl von Messkammern.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, ferner aufweisend ein Ventil zum selektiven Verbinden einer Messkammer oder einer Untergruppe von Messkammern der Gesamtzahl von Messkammern mit der Einlassöffnung.
4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend mindestens eine Gaskonditionierungseinrichtung.
5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend eine Einrichtung zum Zuleiten eines bestimmten Volumens des Ausatemgases zu einer bestimmten Messkammer.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend ein Partikelfilter.
7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend ein Einwegventil, so dass ein Benutzer einmal in die Vorrichtung ausgeatmete Luft nicht mehr ansaugen und wieder einatmen kann
8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der mindestens eine Gasanalyt Stickstoffmonoxid ist und die Einrichtung zur Gaskonditionierung eine Einrichtung zur Oxidation von Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei der Gassensor ausgewählt ist aus der Gruppe NO₂-sensitiver FET-Sensor, IR-Sensor, Metalloxidsensor.
10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, aufweisend eine Kalibrierungseinrichtung zum Beaufschlagen der Messkammer mit mindestens einem Kalibriergas.
11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, aufweisend eine Temperiereinrichtung zur Temperierung mindestens einer Messkammer.
12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei mindestens eine Messkammer thermisch isoliert ist.

2. Hilfsantrag

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung mindestens eines Gasanalyten in Ausatemluft, aufweisend eine Einlassöffnung zum Einbringen von Ausatemluft, mindestens eine Messkammer zum Aufnehmen mindestens einer Sensoreinheit, eine Leitung, welche eine fluidische Verbindung von der Öffnung zu der Messkammer schafft, wobei abhängig von dem zu messenden Gasanalyten eine Sensoreinheit mit einem entsprechenden Gassensor von aussen in die Aufnahme der Messkammer eingebracht werden kann, ohne dass die Vorrichtung geöffnet werden muss,
ferner aufweisend eine Mehrzahl von Messkammern und eine Partitionierungseinrichtung zum Partitionieren der eingelassenen Ausatemluft zum Zuleiten einer vorbestimmten Partition zu einer vorbestimmten Messkammer von der Mehrzahl von Messkammern.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, ferner aufweisend ein Ventil zum selektiven Verbinden einer Messkammer oder einer Untergruppe von Messkammern der Gesamtzahl von Messkammern mit der Einlassöffnung.
3. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend mindestens eine Gaskonditionierungseinrichtung.
4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend eine Einrichtung zum Zuleiten eines bestimmten Volumens des Ausatemgases zu einer bestimmten Messkammer.
5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend ein Partikelfilter.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner aufweisend ein Einwegventil, so dass ein Benutzer einmal in die Vorrichtung ausgeatmete Luft nicht mehr ansaugen und wieder einatmen kann
7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der mindestens eine Gasanalyt Stickstoffmonoxid ist und die Einrichtung zur Gaskonditionierung eine Einrichtung zur Oxidation von Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei der Gassensor ausgewählt ist aus der Gruppe NO₂-sensitiver FET-Sensor, IR-Sensor, Metalloxidsensor.
9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, aufweisend eine Kalibrierungseinrichtung zum Beaufschlagen der Messkammer mit mindestens einem Kalibriergas.
10. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, aufweisend eine Temperiereinrichtung zur Temperierung mindestens einer Messkammer.
11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei mindestens eine Messkammer thermisch isoliert ist.

Mit Zwischenverfügung vom 2. Oktober 2014 war der Anmelderin und Beschwerdeführerin mitgeteilt worden, dass der Anmeldungsgegenstand in der Fassung der Patentansprüche gemäß Hauptantrag sowie gemäß Hilfsanträgen 1 oder 2 jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Zudem war auf bereits geraume Zeit bekannten Stand der Technik betreffend Vorrichtungen bzw. Einrichtungen zum Partitionieren von Atemluft hingewiesen worden (American

Journal of Public Health 40 (1950) 450-458; Review of Scientific Instruments 22 (1951) 81-83).

Zu der mündlichen Verhandlung am 1. Dezember 2014, zu der ordnungsgemäß geladen wurde, ist die Anmelderin und Beschwerdeführerin nicht erschienen.

Von der Anmelderin und Beschwerdeführerin liegt sinngemäß der schriftliche Antrag vor,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. Januar 2012 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1-13 gemäß Hauptantrag, eingegangen am 2. März 2012, Beschreibung, Absätze 0001 – 0043 gemäß der Offenlegungsschrift,

hilfsweise mit

Patentansprüche 1-12 gemäß 1. Hilfsantrag, eingegangen am 2. März 2012, im Übrigen wie zum Hauptantrag,

weiter hilfsweise mit

Patentansprüche 1-11 gemäß 2. Hilfsantrag, eingegangen am 2. März 2012, im Übrigen wie zum Hauptantrag.

Weiterhin hat die Anmelderin schriftlich die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch keinen Erfolg. Denn die beanspruchte Vorrichtung beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1. Die Offenbarung der Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen ist anzuerkennen.

Anspruch 1 nach Hauptantrag ergibt sich aus den ursprünglichen Unterlagen (vgl. DE 10 2009 038 238 A1 Abspr. 1 i. V. m. Beschr S. 3 [0016]), die Ansprüche 2 bis 13 nach Hauptantrag entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 13.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ergibt sich aus den ursprünglichen Unterlagen (vgl. DE 10 2009 038 238 A1 Abspr. 1 i. V. m. Abspr. 5 sowie Beschr S. 3 [0016]), Anspruch 2 nach Hilfsantrag 1 aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 5. Die Ansprüche 3 bis 12 nach Hilfsantrag 1 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 3 und 4 sowie 6 bis 13.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ergibt sich aus den ursprünglichen Unterlagen (vgl. DE 10 2009 038 238 A1 Abspr. 1 i. V. m. Abspr. 2 und 5 sowie Beschr S. 3 [0016]), die Ansprüche 2 bis 11 nach Hilfsantrag 2 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 3 und 4 sowie 6 bis 13.

2. Anspruch 1 nach Hauptantrag betrifft eine

- 1) Vorrichtung zur Messung mindestens eines Gasanalyten in der Ausatemluft umfassend
- 2) eine Einlassöffnung zum Einbringen von Ausatemluft,
- 3) mindestens eine Messkammer zum Aufnehmen mindestens einer Sensoreinheit,

- 3.1) eine Sensoreinheit mit einem dem zu messenden Gasanalyten entsprechenden Gassensor kann, ohne Öffnen der Vorrichtung, von außen in die Aufnahme der Messkammer eingebracht werden,
- 4) eine Leitung zum (fluidischen) Verbinden der (Einlass)Öffnung mit der Messkammer.

In den Hilfsanträgen 1 und 2 kommen als Merkmale des jeweiligen Anspruchs 1 hinzu:

- 5) eine Partitioniereinrichtung zum Partitionieren der eingelassenen Atemluft,
 - 5.1) zum Zuleiten einer vorbestimmten Partition zu der Messkammer oder zu einer vorbestimmten Messkammer von der Mehrzahl von Messkammern.

3. Die Ausführungen in den Prüfbescheiden des Deutschen Patent- und Markenamts und die darauf gestützte Zurückweisung der Anmeldung sind nicht zu beanstanden. Nach Änderung der Anspruchsfassung hat die Prüfungsstelle mit der Druckschrift (10) einen vorveröffentlichten Stand der Technik ermittelt, aus dem unter anderem die austauschbare Ausgestaltung der Sensoren in der Messkassette einer Vorrichtung zum Zwecke der Detektion von Markern einer Medikation in der Ausatemluft von Patienten hervorgeht (vgl. (10) S 8/9 [0082], [0083] i. V. m. S. 1/2 [0012][0016]).

Selbst wenn man der dem angefochtenen Beschluss zugrunde liegenden Vorrichtung wegen des Fehlens des Passus „ohne dass die Vorrichtung geöffnet werden muss“ (vgl. Merkmal 3.1) die Neuheit zuerkennen wollte, ist in diesem (Teil)Merkmal jedenfalls kein erfinderisches Zutun erkennbar. Die Zurückweisung aus den Gründen der Prüfbescheide, insbesondere des Bescheids vom 25. Februar 2011, in dem auf mangelnde erfinderische Tätigkeit erkannt worden war, ist deshalb nicht zu beanstanden.

Auch die gemäß Beschwerdeschriftsatz vom 1. März 2012 nunmehr nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2, eingegangen am 2. März 2012, verteidigten Anmeldungsgegenstände beruhen jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Was eine Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag mit den Merkmalen 1 bis 4 angeht, so gehen aus der Druckschrift (1) (vgl. Titelseite Abstract plus Figur), aus der Druckschrift (2) (vgl. insbes. S 6 Z. 4 bis 22 i. V. m. Fig. 1 bis 3), aus der Druckschrift (3) (vgl. Titelseite Abstract i. V. m. Anspr 1, 3, 9, 12, 13) und aus der Druckschrift (4) (vgl. Titelseite Abstract i. V. m. Figur 1) bereits gattungsgemäße Vorrichtungen mit den Merkmalen 1, 2, 3 und 4 hervor.

Es kann dahinstehen, ob die Ausgestaltung von Atemmessgeräten bzw. -vorrichtungen dadurch, dass abhängig von dem zu messenden Gasanalyten eine Sensoreinheit mit einem entsprechenden Gassensor von außen in die Aufnahme der Messkammer eingebracht werden kann, ohne dass die Vorrichtung geöffnet werden muss (vgl. Merkmal 3.1), sich bereits zwangsläufig aus den an gattungsgemäße Vorrichtungen des Standes der Technik zu stellenden konstruktiven Anforderungen im Falle des Austausches einer Sensoreinheit ergibt und damit mitzulesen ist. Denn das anspruchsgemäße Merkmal 3.1, das mangels weitergehender Ausführungen in der Beschreibung (vgl. DE 10 2009 038 238 A1 [0016]) lediglich vorsieht, dass die Messkammer eine Aufnahme und damit eine Art Öffnung zum Einschub der Sensoreinheit aufweist und dass die (gesamte) Vorrichtung hierfür nicht geöffnet werden muss, ergibt sich in nahe liegender Weise und damit ohne erfinderisches Zutun aus dem Stand der Technik.

Aus der Druckschrift (10), die Methoden und Systeme zur Analyse verabreichter Medikamente anhand der Detektion entsprechender relevanter Markersubstanzen betrifft (vgl. (10) Titelseite Abstract), geht unter anderem die Anwendbarkeit geeigneter Systeme bzw. gegebenenfalls tragbarer Vorrichtungen mit mindestens einem Sensor zur Analyse von Ausatemluft hervor (vgl. (10) Anspr 1 i. V. m. An-

spr 9 bis 12 sowie 39 bis 42 und 64). Eine besondere Ausgestaltung dieser Vorrichtungen stellt dabei die Austauschbarkeit solcher Sensoren durch bloßen Einschub von Modulen einzelner Sensoren oder von Einheiten mehrerer Sensoren dar (vgl. (10) S. 8/9 [0082], [0083] i. V. m. Anspr 73 und S 1/2 [0012][0016]). Eine genaue Beschreibung des Austausches durch bloßen Einschub erübrigt sich in (10) ebenso wie im Fall der vorliegenden Anmeldung (vgl. DE 10 2009 038 238 A1), da der Austausch von Sensoreinheiten bzw. entsprechender Module zwangsläufig eine auch immer ausgestaltete Aufnahme für die Sensoreinheit bzw. das Modul aufweisen muss, wofür es lediglich einfacher konstruktiver Maßnahmen, aber keines erfinderischen Zutuns bedarf. Mangels Erläuterung bzw. mangels konkreter Ausführungen in der vorliegenden Anmeldung zu dem Passus „...ohne dass die Vorrichtung geöffnet werden muss“ ist ein tatsächlicher Unterschied gegenüber der diesbezüglichen Lehre der Druckschrift (10) nicht festzustellen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach geltendem Hauptantrag beruht deshalb nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

b) Was die in den Patentansprüchen 1 nach Hilfsanträgen 1 oder 2 aus dem ursprünglichen Anspruch 5 hinzugenommenen Merkmale 5 und 5.1 anbelangt, so beruhen diese Ausgestaltungen einer anmeldungsgemäßen Vorrichtung im Hinblick auf die Lehre der Druckschrift (5) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Denn eine Fraktionierung bzw. Partitionierung der eingelassenen Ausatemluft entsprechend den Merkmalen 5 und 5.1 geht bereits unmittelbar aus der Lehre von (5) hervor (vgl. (5) z. B. Abstract i. V. m. Figur sowie S. 3 [0017] und Anspr 6), die unmittelbar an eine gattungsgemäße Vorrichtung mit den Merkmalen 1, 2, 3 und 4 anknüpft (vgl. (5) [0017] i. V. m. [0031] und [0032]).

Darüber hinaus wird auf seit langem bekannten Stand der Technik betreffend Vorrichtungen bzw. Einrichtungen zum Partitionieren von Atemluft verwiesen (vgl. z. B. American Journal of Public Health 40 (1950) 450-458; Review of Scientific

Instruments 22 (1951) 81-83), über den der Senat die Anmelderin und Beschwerdeführerin vorab in Kenntnis gesetzt hatte. Auch insoweit lag es für einen auf vorliegendem Anwendungsgebiet tätigen Fachmann auf der Hand, eine geeignete Einrichtung zur Analytik von Fraktionen der Atemluft aus unterschiedlichen Abschnitten des Respirationstrakts in den Vorrichtungen gemäß (1 bis (4) vorzusehen.

Der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach den beiden Hilfsanträgen beruht deshalb ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Die Anmelderin und Beschwerdeführerin hat von der ihr eingeräumten Möglichkeit zur Verteidigung des Anmeldegegenstands im Rahmen der im Übrigen von ihr auch hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung nicht Gebrauch gemacht und ist der mündlichen Verhandlung ferngeblieben. Sie hat damit zu erkennen gegeben, dass sie ihre Patentanmeldung in dem Beschwerdeverfahren ersichtlich nur im Umfang der mit Schriftsatz vom 1. März 2012 gestellten Anträge verteidigt, die mit ihrem jeweiligen Sachanspruch 1 jeweils einen nicht gewährbaren Anspruch enthalten. Auf die übrigen Ansprüche der jeweiligen Anträge brauchte bei dieser Sachlage deshalb nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

III.

Der Senat sieht davon ab, die von der Anmelderin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen. Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr bestimmt sich nach billigem Ermessen, wobei sich die Billigkeit insbesondere aus der Sachbehandlung durch das Patentamt ergeben kann, etwa bei sachlicher Fehlbeurteilung, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie. Insgesamt müssen Umstände vorlie-

gen, die es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 80, Rdn. 111). Dabei rechtfertigt auch nicht jeder Verfahrensfehler die Rückzahlung. Diese ist vielmehr nur dann billig, wenn ein schwerwiegender Verstoß vorliegt oder wenn der Verfahrensfehler für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war (vgl. Schulte, a. a. O., § 73, Rdn. 132).

Vorliegend hat die Anmelderin ihren Rückzahlungsantrag nicht begründet. Auch für den Senat ist kein ausreichender Grund ersichtlich, die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen. Als Rückzahlungsgrund könnte hier allenfalls ein Begründungsmangel des angefochtenen Beschlusses in Betracht kommen, weil die Prüfungsstelle zur Begründung ihres Zurückweisungsbeschlusses allein auf den Inhalt der Bescheide vom 11. Juni 2010 und vom 25. Februar 2011 verwiesen hat, obwohl sich die Anmelderin auf den letzten Prüfungsbescheid (vom 25. Februar 2011) noch in einer - wenn auch kurzen - Stellungnahme inhaltlich geäußert hat (Eingabe vom 5. Januar 2012). Unter diesen Umständen erscheint ein formelhafter Verweis auf frühere Prüfungsbescheide ohne jegliches Eingehen auf die letzte Stellungnahme der Anmelderin unangebracht.

Dennoch ist vorliegend eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach den Gesamtumständen nicht gerechtfertigt. Denn in ihrer letzten Bescheidserwiderung vom 5. Januar 2012 hat die Anmelderin praktisch keine neuen Argumente mehr vorgebracht, sondern im Wesentlichen nur den bereits in ihrer Eingabe vom 23. Februar 2011 enthaltenen Hinweis wiederholt, dass sich die Druckschrift (8) auf die Messung von Atemkondensat, damit auf eine Flüssigkeitsanalyse beziehe. Weiter hat sich darauf hingewiesen, dass auch die von der Prüfungsstelle mit Bescheid vom 25. Februar 2011 neu eingeführte Druckschrift (10) ihrer Meinung nach das Merkmal der Einbringbarkeit einer Sensoreinheit, ohne dass die Vorrichtung geöffnet werden muss, nicht zeige. Nachdem die Prüfungsstelle im letzten Prüfungsbescheid vom 25. Februar 2011 sinngemäß darauf beharrte, dass bereits die Druckschrift (8) das fragliche Merkmal offenbare und der Fachmann damit aus einer Zusammenschau des Standes der Technik ohne erfinderisches

Zutun zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelange, ist der wesentliche Argumentationsweg der Prüfungsstelle bereits durch die Prüfungsbescheide aufgezeigt worden. Nach alledem mag der bloße Verweis im angefochtenen Beschluss auf die Prüfungsbescheide ohne wenigstens kurzes abschließendes Eingehen auf die Eingabe vom 5. Januar 2012 zwar unangebracht wirken. Dies stellt jedoch keinen Begründungsfehler dar, der nach den Umständen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde.

IV.

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

Dr. Feuerlein

Dr. Egerer

Kätker

Dr. Wismeth

prä