



# BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 24/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2011 115 333.4-14**

...

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. März 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner, die Richter Dr. agr. Huber, Dipl.-Ing. Rippel und Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B21K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Mai 2013 aufgehoben und das Patent 10 2011 115 333 erteilt.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Bezeichnung: "Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteils und Rohling zum Formen durch Schmieden"

Patentansprüche 1 bis 8, eingegangen am 26. April 2013

Beschreibung Seiten 1, 5, 5a, eingegangen am 16. November 2012

Beschreibung Seiten 2, 3, 4, 6, 9, 14, eingegangen am 7. März 2013

Beschreibung Seiten 7, 10, 11, 13, 15-18, eingegangen am 21. Dezember 2011

Beschreibung Seiten 8, 12, eingegangen am 26. April 2013

2 Seiten Zeichnungen Figuren 1 bis 7B, eingegangen am 21. Dezember 2011.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung 10 2011 115 333.4-14 mit der Bezeichnung "Bimetall-schmiedeteil und -verfahren" ist am 7. Oktober 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Auf den dritten Bescheid der Prüfungsstelle für Klasse B21K hat die Anmelderin mit Eingabe vom 26. April 2012 Änderungen am

Anspruch 1 vorgenommen und die Erteilung eines Patents auf Grundlage der geänderten Unterlagen sowie hilfsweise die Durchführung einer Anhörung beantragt.

Die Prüfungsstelle hat mit Beschluss vom 7. Mai 2013 die Anmeldung zurückgewiesen, weil sie das Verfahren nach Anspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend ansieht.

Die hilfsweise beantragte Anhörung vor der Beschlussfassung hat die Prüfungsstelle abgelehnt, da bereits in drei Prüfungsbescheiden ausführlich Stellung zu dem Anmeldungsgegenstand genommen worden war und sich bei dem überschaubaren technischen Sachverhalt keine neue Entscheidungsgrundlage ergebe.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin am 6. Juni 2013 Beschwerde eingelegt und beantragt, ein Patent auf Grundlage des Antrags vom 26. April 2013 zu erteilen.

Ebenso wird die Erstattung der Beschwerdegebühr beantragt. Zur Begründung wird hierzu ausgeführt, dass gemäß der jüngsten Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (19 W (pat) 76/09) es sachdienlich sei, zur Aufklärung des Sachverhalts einem mehrfach gestellten Antrag auf Durchführung einer Anhörung stattzugeben.

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften in Betracht gezogen.

- (1) WO 2010 067 626 A1
- (2) EP 0 126 930 B1
- (3) DE 10 2008 037 747 A1.

Die Anmelderin und Beschwerdeführer stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B21K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Mai 2013 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 8, eingegangen am 26. April 2013;

Beschreibung Seiten 1, 5, 5a, eingegangen am 16. November 2012

Beschreibung Seiten 2, 3, 4, 6, 9, 14, eingegangen am 7. März 2013

Beschreibung Seiten 7, 10, 11, 13, 15-18, eingegangen am 21. Dezember 2011

Beschreibung Seiten 8, 12, eingegangen am 26. April 2013

2 Seiten Zeichnungen Figuren 1 bis 7B, eingegangen am 21. Dezember 2011.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (Gliederung vom Senat hinzugefügt):

1. Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles (30), wobei das Verfahren umfasst, dass
  - 1.1. ein erstes Element (12) vorgesehen wird, das aus einem ersten Metall hergestellt ist,
    - 1.1.1. wobei das erste Metall Aluminium oder eine Aluminiumlegierung ist;
  - 1.2. ein zweites Element (16) vorgesehen wird, das aus dem ersten Metall hergestellt ist;

1.3. ein Einsatz (14) vorgesehen wird, der aus einem zweiten Metall hergestellt ist,

1.3.1. wobei das zweite Metall Magnesium oder eine Magnesiumlegierung ist;

1.4. ein Rohling (10) gebildet wird,

1.4.1. der aus dem ersten Element (12), dem zweiten Element (16) und dem Einsatz (14) besteht;

1.4.2. wobei der Rohling (10) derart ausgebildet wird, dass der Einsatz (14) von einer Schale (20) umschlossen ist, die durch das erste Element (12) und das zweite Element (16) definiert ist;

1.5. der Rohling (10) geschmiedet wird, um das Schmiedeteil (30) zu bilden;

dadurch gekennzeichnet, dass

1.6. das erste Element (12) und das zweite Element (16) durch eine schmiedbare Naht (18) mittels Reibrührschweißen verbunden werden.

Der geltende nebengeordnete Anspruch 5 lautet (mit ergänzter Merkmalsgliederung):

1. Rohling (10),

a. der zum Formen durch Schmieden ausgestaltbar ist, wobei der Rohling (10) umfasst:

2. ein erstes Element (12, 22),

a. das aus einem ersten Metall hergestellt ist, wobei das erste Metall aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung besteht;

3. ein zweites Element (16, 24),
    - a. das aus dem ersten Metall hergestellt ist;
  4. einen Einsatz (14),
    - a. der aus einem zweiten Metall hergestellt ist, wobei das zweite Metall aus Magnesium oder einer Magnesiumlegierung besteht;
  5. wobei das erste Element (12, 22) und das zweite Element (16, 24) in engem Kontakt miteinander und dem Einsatz (14) ausgebildet sind,
    - a. sodass das erste Element (12, 22) und das zweite Element (16, 24) eine Schale (20) definieren, welche den Einsatz (14) umschließt;
- dadurch gekennzeichnet, dass
6. das erste Element (12, 22) und das zweite Element (16, 24) durch eine schmiedbare Naht (18, 28) mittels Reibrührschweißen verbunden sind.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 4 sowie 6 bis 8 wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Sie ist in der Sache auch begründet, denn die Anmeldungsgegenstände nach den geltenden Ansprüchen 1 bis 8 stellen eine patentfähige Erfindung im Sinne des PatG § 1 bis § 5 dar.

Der Anmeldungsgegenstand betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines aus zwei metallischen Komponenten bestehenden Schmiedeteils, wie beispielsweise einer Autofelge, die durch Schmieden aus einem Rohling hervorgeht, der die beiden metallischen Komponenten umfasst.

Andere herkömmliche Schmiedeteile bestehen aus Magnesium oder beschichteten Magnesiumkomponenten. Jedoch macht das Abblättern und Absplittern der aufgetragenen Beschichtungen die Schutzwirkung der Beschichtung zunichte, so dass die Korrosionsbeständigkeit nicht gegeben ist.

Nach Seite 2, 2. Absatz der geltenden Beschreibung liegt der vorliegenden Patentanmeldung die Aufgabe zu Grunde, ausgehend von der WO 2010/067626 A1, die Korrosionsbeständigkeit eines Bimetall-Schmiedeteils zu verbessern.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß den Ausführungen auf Seite 2, 3. Absatz der geltenden Beschreibung durch ein Verfahren nach dem Patentanspruch 1 sowie durch eine Vorrichtung nach Patentanspruch 5.

Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet des Schmiedens von Bauteilen anzusehen.

1. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 8 sind zulässig.

Die Merkmale 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 bis 1.5 des Patentanspruchs 1 sind in dem ursprünglichen Anspruch 1 offenbart.

Die Merkmale 1.1.1 und 1.3.1 des Patentanspruchs 1 sind in dem ursprünglichen Anspruch 3 offenbart.

Das Merkmal 1.6 des Patentanspruchs 1 ist auf Seite 8, Zeilen 17-27 der ursprünglichen Beschreibung unmittelbar und eindeutig, weil wörtlich offenbart. Dabei spielt es für eine ausreichende Offenbarung keine Rolle, dass dieses Merkmal von der Patentinhaberin zunächst nur fakultativ und somit als mögliche Ausfüh-

rungsform der Erfindung angesehen wird. Entscheidend ist vielmehr, dass dieses Merkmal überhaupt in den Unterlagen als Ausführungsform der Erfindung offenbart ist, was auch die Prüfungsstelle nicht bezweifelt hat.

Die Merkmale der geltenden Ansprüche 2 und 3 entsprechen den Merkmalen der ursprünglichen Ansprüche 2 und 4.

Die Merkmale des Patentanspruchs 5 sind in den ursprünglichen Ansprüchen 6 und 7 sowie auf Seite 8, Zeilen 17-27 der ursprünglichen Beschreibung offenbart.

Die Merkmale der geltenden Ansprüche 6 bis 8 entsprechen den Merkmalen der ursprünglichen Ansprüche 8 bis 10.

**2.** Der unbestritten gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist gegenüber dem im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bekannt gewordenen Stand der Technik neu, da aus keinem der dort beschriebenen Verfahren alle Merkmale des Patentanspruchs 1 entnehmbar sind.

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt ein Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles, bei dem der Rohling aus einem Einsatz besteht, der von einer aus einem ersten und zweiten Element gebildeten Schale umschlossen ist, wobei das erste Element und das zweite Element durch eine schmiedbare Naht mittels Reibrührschweißen verbunden werden.

**3.** Das Verfahren des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Das aus der D1 bekannte Verfahren, das dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 am nächsten kommt, zeigt ebenfalls in Figur 3 ein Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles, das folgende Schritte umfasst:

- Vorsehen eines ersten Elements (32), das aus einem ersten Metall hergestellt ist, wobei das erste Metall Aluminium oder eine Aluminiumlegierung ist;
- Vorsehen eines zweiten Elements (32), das aus dem ersten Metall hergestellt ist;
- Vorsehen eines Einsatzes (31), der aus einem zweiten Metall hergestellt ist, wobei das zweite Metall Magnesium oder eine Magnesiumlegierung ist;
- Bilden eines Rohlings (20), der aus dem ersten Element, dem zweiten Element und dem Einsatz besteht, wobei der Rohling derart ausgebildet wird, dass der Einsatz von einer Schale umschlossen ist, die durch das erste Element und das zweite Element definiert ist;
- Schmieden des Rohlings, um das Schmiedeteil (100a) zu bilden.

Somit unterscheidet sich der Anmeldungsgegenstand nach Anspruch 1 von diesem Stand der Technik dadurch, dass die beiden den Magnesium-Einsatz umschließenden „Aluminium-Elemente“ durch eine schmiedbare Naht mittels Reib-  
rührschweißen verbunden werden.

Der Fachmann sieht bei dem aus der D1 bekannten Verfahren als nachteilig an, dass das mit dem Verfahren hergestellte Bimetall-Schmiedeteil möglicherweise nicht ausreichend korrosionsbeständig ist.

Diese Problematik veranlasst den Fachmann, nach einem verbesserten Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles zu suchen, einen verbesserten Korrosionsschutz aufweist.

Die D3 (DE 10 2008 037 747 A1) zeigt in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 i. V. mit entsprechendem Beschreibungstext ein Verfahren zum Herstellen eines

Bimetallventils, bei dem entsprechend Anspruch 6 ein Teilventilrohling, bestehend aus einer Eisenbasislegierung, durch Reibschweißen mit einem Verbundteil, bestehend aus einer Nickelbasislegierung, verschweißt wird. Insofern beschreibt die D3 auch ein Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles, bei dem der zu schmiedende Rohling aus zwei aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehenden Bauteilen zusammengesetzt wird, die vor dem Schmieden mittels Reibschweißen verbunden werden können (Absatz [0008]).

Anders als beim Anmeldungsgegenstand werden bei der D3 jedoch die Bauteile mit den unterschiedlichen Materialien direkt miteinander verschweißt. Korrosionsschutz allgemein ist in der D3 kein Thema und insbesondere ein Einhüllen oder Einhausen eines Einsatzes zum Zwecke des Korrosionsschutzes ist in der D3 auch nicht angesprochen. Aus diesem Grund kann das Verfahren nach der D3 dem Fachmann keine Anregungen in Richtung der streitpatentgemäßen Lehre geben, wenn er eine Verbesserung des Korrosionsschutzes anstrebt. Der Fachmann würde daher diese Druckschrift überhaupt nicht in Betracht ziehen, wenn er vor dem Problem steht, die Korrosionsbeständigkeit des herzustellenden Bimetall-Schmiedeteiles zu verbessern.

Vielmehr leitet das Verfahren nach der D3 den Fachmann allenfalls dazu an, zuerst das (erste) Aluminiumbauteil mit dem Magnesiumeinsatz und anschließend das zweite Aluminiumbauteil mit dem Magnesiumeinsatz zu verschweißen. Dies führt den Fachmann jedoch weiter weg vom anmeldungsgemäßen Verfahren.

Auch zeigt die D3 kein Reibrührschweißen, sondern lediglich ein Reibschweißen. Wenngleich Ähnlichkeiten zwischen beiden Verfahren vorhanden sind, so sind die beiden Verfahren jedoch grundverschieden. Beim Reibschweißen werden die zwei zu verschweißenden Bauteile unter Druck relativ zueinander an den Kontaktflächen bewegt, bis durch die entstehende Reibung es zur Erwärmung und Plastifizierung des Materials kommt. Demgegenüber wird beim Reibrührschweißen die Reibenergie nicht durch die Relativbewegung der beiden Fügepartner erzeugt, sondern durch ein verschleißfestes rotierendes Werkzeug.

Die D2 liegt noch weiter ab vom streitpatentgemäßen Verfahren als die D3. Denn dort wird auf ein Verschweißen der Bauteile völlig verzichtet und das Schmiedeverfahren dazu genutzt, Bauteile unterschiedlicher Materialien ohne Schweißnaht direkt formschlüssig mittels Schmieden miteinander zu verbinden. Auch hier spielt Korrosionsschutz keine Rolle.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ausgehend von der D1 weder die D3 noch die D2 dem Fachmann Anregungen oder Hinweise auf die Verbesserung des Korrosionsverhaltens eines Bimetall-Schmiedeteils geben können.

Die beanspruchte Lehre ist - entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle - auch nicht durch einfache fachübliche Erwägungen ohne weiteres auffindbar.

Denn hierzu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH GRUR 2009, 746, Tz. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung;), die jedoch im vorliegenden Fall nicht zu erkennen sind. Denn selbst wenn der Fachmann feststellt, dass das Korrosionsverhalten des Bimetall-Schmiedeteils nach dem Schmieden möglicherweise unbefriedigend ist, so gibt es grundsätzlich eine Vielzahl von Möglichkeiten hier korrigierend einzugreifen. Insbesondere erhält er nirgends Hinweise darauf, die Nahtstelle des Schmiederohlings bereits vor dem Schmieden luftdicht zu gestalten. Dies ist im Hinblick auf eine stets auch angestrebte kostengünstige Fertigung fernabliegend. Vielmehr würde der Fachmann Verbesserungen am Schmiedeverfahren vornehmen, weil dieses die Kristallstruktur des Metalls beeinflusst und bereits dadurch luftdichte Verbindungen relativ kostengünstig geschaffen werden können.

Somit kann der entgegengehaltene Stand der Technik auch unter Berücksichtigung des Fachwissens und Fachkönnens das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 nicht nahelegen.

Nach alledem ist das Verfahren des Anspruchs 1 patentfähig und dieser Anspruch somit gewährbar.

Mit diesem zusammen sind die auf vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des anmeldungsgemäßen Verfahrens gerichteten Ansprüche 2 bis 4 gewährbar.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 5, der aufgrund seiner Zweckbestimmung ohne Zweifel gewerblich anwendbar ist, ist neu gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, da keine der Druckschriften seine Merkmale in ihrer Gesamtheit zeigt. Er beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Verfahrens zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles nach dem Patentanspruch 1 ausgeführt ist, sind aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik keine Verfahren zum Bilden eines Bimetall-Schmiedeteiles bekannt oder nahegelegt, bei dem der Rohling aus einem Einsatz besteht, der von einer aus einem ersten und zweiten Element gebildeten Schale umschlossen ist, wobei das erste Element und das zweite Element durch eine schmiedbare Naht mittels Reibrührschweißen verbunden werden.

Da der auf einen Rohling, der zum Formen durch Schmieden ausgestaltbar ist, gerichtete Patentanspruch 5 im Wesentlichen auch die gegenständliche Lösung des im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Verfahrens beschreibt und sinngemäß auch diejenige Merkmale aufweist, die in dem Patentanspruch 1 aufgeführt sind und dessen Patentfähigkeit tragen, ist das Vorliegen der Neuheit sowie der erfinderischen Tätigkeit übereinstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausführungen wird verwiesen.

Der unabhängige Patentanspruch 5 sowie die darauf rückbezogenen Ansprüche 6 bis 8 sind daher auch gewährbar.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, da die Anmelderin lediglich hilfsweise den Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte und ihre Beschwerde schlussendlich zum Erfolg führte.

## II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet.

Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG 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 vorliegen, die es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 73, Rdn. 131, Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80, Rn. 90).

Solche Umstände liegen hier nicht vor. Insbesondere liegt kein schwerwiegender Verfahrensfehler in Form einer zu Unrecht versagten Anhörung und einer damit einhergehenden Versagung rechtlichen Gehörs vor.

Nach Auffassung des Senats stellt die Zurückweisung einer Anmeldung ohne eine vom Anmelder beantragte Anhörung nach vorliegend geltender Rechtslage (§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG a.F.) nicht bereits für sich einen (schwerwiegenden) Verfahrensfehler dar. Nach dieser Vorschrift ist (war) der Anmelder auf seinen Antrag nur zu hören, wenn es sachdienlich ist. Der Senat hat Bedenken gegen ein solches „generelles Anhörungsrecht“ (vgl. BPatGE 15, 149, 152; a. A. BPatGE 15, 149; 18, 30; 49, 112; Schulte, a. a. O., § 46, Rdn. 8 m. w. N) aus § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG a. F., als damit das aus dem Grundsatz der Schriftlichkeit des Patenterteilungsverfahrens folgende Regel-Ausnahme-Verhältnis in Frage gestellt wird (vgl. zum Grundsatz der Schriftlichkeit im Patenterteilungsverfahren: BPatGE 20, 144; BPatG GRUR 1983, 505, 506 - fernmündliche Beschreibungsänderung; 10. Sen. v. 17.05.2004 - 10 W (pat) 46/02 (BeckRS 2011, 27725); Busse, a. a. O., vor § 34,

Rdn. 59; Benkard, Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., vor § 34, Rdn. 20; Mes., Patentgesetz u. Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., Einl. vor § 34 PatG, Rdn. 13 ff.; Schulte, a. a. O., Einleitung, Rdn. 52, 316).

Zudem ist auch von den Vertretern einer weiten Auslegung des § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG a. F. wiederholt anerkannt worden, dass ein Antrag auf Anhörung zurückgewiesen werden kann, wenn dafür triftige Gründe vorliegen, etwa weil die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung eines einfach gelagerten Verfahrens führen würde oder weil nach mehreren Prüfungsbescheiden absehbar ist, dass der Anmelder auch zukünftig auf der bisher beantragten Merkmalskombination beharren wird (Schulte, a. a. O., § 46, Rdn. 12 m. w. N.).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sieht der Senat vorliegend keinen Verfahrensfehler, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde. Die Prüfungsstelle hat in drei ausführlichen Prüfungsbescheiden die vorläufige Auffassung vertreten, dass der Gegenstand der jeweiligen Ansprüche 1 und 8 nicht neu oder nicht erfinderisch sei und dabei ausführlich ihre Sichtweise dargelegt, wonach es für den Fachmann auf der Hand liege, eine schmiedbare Naht am Rohling vorzusehen.

Damit hat die Prüfungsstelle in nicht zu beanstandender Weise zunächst rechtliches Gehör zur Frage des Naheliegens der wesentlichen Merkmale durch den Stand der Technik und damit zur Frage der (fehlenden) erfinderischen Tätigkeit gewährt. Insbesondere stellt die E1, die in ihrer breiten Offenbarung nach (durchaus nachvollziehbarer) Auffassung der Prüfungsstelle die Merkmale des Anspruchs 1 erfasst, keinen offensichtlich abwegigen Stand der Technik dar, so dass - was auch die Anmelderin auch nicht geltend macht - eine Rückzahlung aus Billigkeitsgründen wegen offensichtlicher Fehlbeurteilung nicht in Betracht kommt.

Wenn die Anmelderin in ihrer Erwiderung dann hinsichtlich der luftdicht ausgebildeten Naht des Rohlings eine andere Auffassung als die Prüfungsstelle vertreten hat und dabei eine nur unwesentliche Änderung der Anspruchsfassung vorge-

schlagen oder angeboten hat, waren die unterschiedlichen beiderseitigen Auffassungen zur entscheidungserheblichen Frage der erfinderischen Tätigkeit der nebengeordneten Ansprüche 1 und 8 gegenüber der Druckschrift D1 in Verbindung mit der D3 (schriftlich) ausgetauscht. Unter diesen Umständen durfte die Prüfungsstelle nach damaliger Rechtslage mangels Sachdienlichkeit von einer Anhörung absehen, solange sie sich dabei innerhalb der entscheidungserheblichen Gesichtspunkte hielt, zu denen sie, wie geschehen, bereits rechtliches Gehör gewährt hatte.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner

Dr. Huber

Rippel

Heimen

Pr