



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 34/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. September 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 01 633.3-51

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Häußler, Karcher und Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Prüfungsstelle für Klasse G 03 B des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 17. Januar 2003 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Kattadioptrische Kamera" durch Beschluss vom 17. Februar 2005 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lag der mit Eingabe vom 1. Februar 2005 eingereichte Patentanspruch 1 zugrunde.

Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem aus der Entgegenhaltung

E1: EP 0 490 497 A2

bekanntem Stand der Technik nicht mehr neu sei.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 18. April 2005.

Mit Eingabe vom 31. August 2007 reicht die Anmelderin eine Beschwerdebegründung sowie Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 ein. Sie führt aus, dass die Gegenstände der geltenden Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 weder durch die im Zurückweisungsbeschluss herangezogene **E1**, noch durch die außerdem im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

E2: DE 22 28 236 B2 und

E3: DE 39 09 336 C2

vorweggenommen oder dem Fachmann nahegelegt seien. Gemäß diesem Schriftsatz beantragt die Anmelderin

die Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Februar 2005,

die Erteilung des nachgesuchten Patentbeschlusses im Umfang des Hauptantrages,

hilfsweise die Erteilung des nachgesuchten Patentbeschlusses im Umfang des Hilfsantrages 1,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Mit Zwischenverfügung vom 3. September 2007 wurde die Anmelderin noch auf die im parallelen PCT - Verfahren (WO 2004/066013 A1) ermittelte Druckschrift

E8: WO 01/68540 A2

hingewiesen.

Mit Eingabe vom 6. September 2007 teilt die Anmelderin mit, dass sie nach Kenntnisnahme der **E8** von einer Teilnahme an der für den 13. September 2007 anberaumten mündlichen Verhandlung absieht.

Die Patentanmelderin hält jedoch die von ihr gestellten Anträge aufrecht, insbesondere den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da ihr kein rechtliches Gehör gewährt worden sei und sie zur Wahrung ihres Rechts Beschwerde einlegen musste.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

M1 Katadioptrische Kamera mit einer Bildebene, einer optischen Achse (1)

M2 und wenigstens einem ersten auf der optischen Achse angeordneten Spiegel (7),

M3 der den Blick von der Bildebene auf einen hinter dem Spiegel (7) liegenden toten Bereich versperrt,

M4 wobei die Kamera ein optisches Hauptsystem (4, 7), dem der erste Spiegel (7) angehört,

M5 und ein optisches Hilfssystem (13, 14) aufweist, das sich durch ein Fenster des ersten Spiegels erstreckt und ein wenigstens einen Teil (17) des toten Bereichs (16) auf die Bildebene abbildet,

dadurch gekennzeichnet,

M6 dass das Hilfssystem (13, 14) einen Blickwinkel aufweist, der exakt dem Öffnungswinkel des toten Bereichs (16) entspricht,

M7 oder nur geringfügig von diesem abweicht.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag nur hinsichtlich des Merkmals **M1**, welches wie folgt ergänzt worden ist:

M1' Katadioptrische Kamera für die Umfeldüberwachung in einem Kraftfahrzeug mit einer Bildebene, einer optischen Achse (1).

II.

Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, eine katadioptrische Kamera anzugeben, bei der der tote Bereich, wenn nicht gar vollständig beseitigt, so doch zumindest wesentlich reduziert ist.

1. Die Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 sind unzulässig erweitert; § 38 PatG.

Die in beiden Patentansprüchen gleichlautend beanspruchte Merkmalsgruppe **M7** lässt sich den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmen. In diesen ist lediglich offenbart, dass das Hilfssystem einen Blickwinkel aufweist, der geringfügig größer als der Öffnungswinkel des toten Bereichs ist, wohingegen nunmehr beansprucht ist, dass der Blickwinkel geringfügig von diesem abweicht.

Damit ist jedoch im Unterschied zur ursprünglichen Offenbarung auch noch die Alternative beansprucht, dass der Blickwinkel kleiner als der Öffnungswinkel des toten Bereichs ist. Dies geht jedoch aus den ursprünglichen Unterlagen nicht hervor.

2. Darüber hinaus beruhen die Patentansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 angesichts des aus der **E8** bekannten Standes der Technik jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, der hier als ein mit der Entwicklung katadioptrischer Kamerasysteme befasster, berufserfahrener Diplom - Physiker zu definieren ist.

a) Zum Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag:

Aus der Druckschrift **E8** (vgl. die Figur 39 mit Beschreibung Seite 16, Zeilen 4 bis 14, und Seite 40, letzter Absatz, bis Seite 41, letzter Absatz, sowie die Patentansprüche 31 bis 37), ist eine katadioptrische Kamera bekannt mit einer Bildebene und einer optischen Achse und wenigstens einem auf der optischen Achse angeordneten Spiegel (reflector 18), der den Blick von der Bildebene auf einen hinter dem Spiegel (18) liegenden toten Bereich versperrt (Merkmale **M1** bis **M3**). Die Kamera weist ein optisches Hauptsystem, dem der erste Spiegel (18) angehört, und ein optisches Hilfssystem (lens system 154) auf, das sich durch ein Fenster des ersten Spiegels (18) erstreckt und wenigstens einen Teil des toten Bereichs auf die Bildebene abbildet (Merkmale **M4** und **M5**).

Da die beiden mit Hilfe von Haupt- und Hilfssystem erzeugten Bilder zu einem einzigen Gesamtbild zusammengesetzt werden, ist es somit für den vorstehend definierten Fachmann nahegelegt, zur Ergänzung des vom Hauptsystem mit einem toten Bereich versehenen Bildes und zur Beseitigung dieses toten Bereichs den Blickwinkel des Hilfssystem so groß zu wählen, dass die Lücke gerade gefüllt wird, das heißt, er wird den Blickwinkel des Hilfssystems so groß wählen, dass er exakt dem Öffnungswinkel des toten Bereichs entspricht oder allenfalls nur geringfügig von diesem abweicht, wie dies insoweit durch die Merkmale **M6** und **M7** beansprucht wird. Ein deutlich größerer Blickwinkel des Hilfssystem kommt wegen der Gefahr von Doppelbildern und wegen des überflüssigen optischen Aufwands für den Fachmann nicht in Betracht und ein deutlich kleinerer Blickwinkel führt zu keinem vollständigen Gesamtbild und wird deshalb vom Fachmann auch nicht in Erwägung gezogen werden.

Der Fachmann kommt somit, ohne erfinderisch tätig zu werden, ausgehend von dem aus **E8** bekannten Stand der Technik zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag. Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist somit nicht gewährbar.

b) Zum Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1:

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag, wie schon erwähnt, lediglich durch das in der Merkmalsgruppe **M1'** zusätzlich beanspruchte Merkmal, wonach die katadioptrische Kamera "für die Umfeldüberwachung in einem Kraftfahrzeug" vorgesehen ist. Dieses Merkmal stellt jedoch lediglich eine den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht beschränkende Zweckangabe dar und kann somit die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes nicht begründen (vgl. GRUR 1991, 436, 441, IV.2.c), Ls 3, Befestigungsvorrichtung II).

Im Übrigen ist dieses Merkmal bereits aus der Druckschrift **E8** (Seite 1, erster Absatz) bekannt.

Somit kommt der Fachmann, ohne erfinderisch tätig zu werden, ausgehend von dem aus **E8** bekannten Stand der Technik auch zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist somit ebenfalls nicht gewährbar.

Die Unteransprüche 2 bis 7 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 teilen das Schicksal der nichtgewährbaren Patentansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag, auf die sie rückbezogen sind.

Die Beschwerde der Anmelderin war somit zurückzuweisen.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG hat Erfolg.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist immer dann billig, wenn ein schwerwiegender Verfahrensfehler vorliegt. Dies ist der Fall, da der Prüfer durch die Zurückweisung des rechtliche Gehör verletzt hat.

Denn im Erstbescheid war zum ursprünglichen Unteranspruch 4 ausgeführt worden, dass dieser - ebenso wie die verbleibenden Unteransprüche - lediglich aufgrund seiner Rückbeziehung auf den nicht gewährbaren Patentanspruch 1 dessen Schicksal teile. Im Zurückweisungsbeschluss wird nun erstmals zum Merkmal **M7**, das auf dem besagten Unteranspruch 4 basiert, materiell Stellung genommen. Erst dort nämlich (vgl. Seite 3, 2. Absatz) legt der Prüfer dar, aus dem Gesamtzusammenhang der eingangs genannten **E1** ergebe sich, dass das optische Hilfssystem der darin beschriebenen katadioptrischen Kamera den toten Bereich höchsten *mit geringfügigen Abweichungen* erfasse, wie dies insoweit im Merkmal **M7** des der Zurückweisung zugrundeliegenden Patentanspruchs 1 beansprucht wird. Die Anmelderin hätte eine Gelegenheit erhalten müssen, zu dieser Beurteilung des Standes der Technik Stellung zu nehmen. Dieses Recht ist ihr durch den Zurückweisungsbeschluss genommen worden. Insofern war die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Dr. Winterfeldt

Karcher

Dr. Häußler

Dr. Müller

Pü