



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 13/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Januar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 035 321.5-51

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 03 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Oktober 2007 aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage der Patentansprüche 3 bis 5 gemäß dem bisherigen Hilfsantrag, eingegangen am 15. Januar 2009 als Patentansprüche 1 bis 3, mit der Maßgabe, dass im neuen Patentanspruch 1 die Worte "unter Beibehaltung der Ellipsoidform gleichmäßig" gestrichen werden, einer anzupassenden Beschreibung, und der Zeichnung, Figuren 3 und 4, eingegangen am 28. Juli 2005 als neue Figuren 1 und 2 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die am 28. Juli 2005 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Elektronenblitzgerät mit einem Zoomreflektor" ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 03 B vom 11. Oktober 2007 zurückgewiesen worden. In diesem Beschluss hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der Gegenstand des mit Eingabe vom 12. Dezember 2006 eingereichten Patentanspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der Technik gemäß den Druckschriften D1 und D2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage der Patentansprüche 3 bis 5 gemäß dem bisherigen Hilfsantrag, eingegangen am 15. Januar 2009, als neue geltende Patentansprüche 1 bis 3 weiter, mit der Maßgabe,

dass im geltenden Patentanspruch 1 die Worte "unter Beibehaltung der Ellipsoidform gleichmäßig" gestrichen werden.

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

- M1** Elektronenblitzgerät mit einer Blitzröhre (1)
 - M2** und einem eine Reflektorschale (19) enthaltenden Ellipsoid-Zoomreflektor,
 - M3a** der durch Vergrößern des Öffnungswinkels seiner querseitigen Spiegelflächen (5)
 - M3b** und durch Verringern des Abstandes der Blitzröhre (1) von seiner Scheitellinie
 - M3c** von einer ersten Stellung für Weitwinkelaufnahmen (Weitwinkelstellung) in eine zweite Stellung für Teleaufnahmen (Telestellung) bringbar ist,
- dadurch gekennzeichnet,
- M4** dass beim Übergang von der Weitwinkel- in die Telestellung sich gleichzeitig auch der Öffnungswinkel der längsseitigen Spiegelflächen (18) der Reflektorschale (19) vergrößert,
 - M5** dass die Reflektorschale (19) mit zwei Schlitz (17) versehen ist

- M6** und die zwischen den Schlitzen (17) liegenden längsseitigen Spiegelflächen (18) aus federndem Material bestehen
- M7** und durch mechanische Kopplung im Zusammenspiel mit den quer verlaufenden Spiegelflächen (5) und der Blitzröhre (1) verstellbar sind,
- M8** wobei der mechanische Antrieb der zwischen den Schlitzen (17) liegenden längsseitigen Spiegelflächen (18) mit den schwenkbar gelagerten, querseitigen Spiegelflächen (5) verbunden
- M9** und die Schwenkbewegung der Spiegelflächen (5) über ein Gestänge (22) um einen fixen Drehpunkt (20) in eine vertikale Bewegung eines Schiebers (21) umwandelbar ist, der mit seinen Seitenteilen (23) den Öffnungswinkel der zwischen den Schlitzen (17) liegenden, längsseitigen Spiegelflächen (18) steuert und gleichzeitig die an einer Auflage anliegende Blitzröhre (1) verschiebt.

Hinsichtlich des Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 und 3 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Im Prüfungsverfahren sind die Entgegenhaltungen

D1: DE 196 38 095 A1 und

D2: US 5 854 949 A

in Betracht gezogen worden.

Mit Zwischenverfügung vom 13. November 2008 wurden vom Berichtersteller außerdem noch die Druckschriften

D3: US 4 821 053,
D4: DE 27 40 558 A1,
D5: DE 198 06 983 A1 und
D6: DE 197 32 657 A1

in das Verfahren eingeführt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 03 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Oktober 2007 aufzuheben und das Patent DE 10 2005 035 321 zu erteilen auf der Grundlage der Patentansprüche 3 bis 5 gemäß dem bisherigen Hilfsantrag, eingegangen bei Gericht am 15. Januar 2009 als Patentansprüche 1 bis 3, mit der Maßgabe, dass im neuen Patentanspruch 1 die Worte "unter Beibehaltung der Ellipsoidform gleichmäßig" gestrichen werden, sowie mit einer anzupassenden Beschreibung und mit der Zeichnung, Figuren 3 und 4, eingegangen am 28. Juli 2005, als neue Figuren 1 und 2.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. Die Beschwerde hat auch insoweit Erfolg, als sie nach Vorlage neuer Patentansprüche zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt führt, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig, denn er ist in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen offenbart. Der geltende Patentanspruch 1 geht insbesondere auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 5 zurück.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, die Abmessungen der Elektronenblitzgeräte bei gleicher Leistung stark zu verringern bzw. bei gleichen Abmessungen die Leistung stark zu erhöhen und den Wirkungsgrad zu verbessern (vgl. Seite 3, 3. Absatz der geltenden Beschreibung vom 12. Dezember 2006).

Gegenüber dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, einem mit der Entwicklung von Elektronenblitzgeräten befasster berufserfahrenem Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Optik und Lichttechnik.

Aus der Druckschrift D1 ist ein gattungsgemäßes Elektronenblitzgerät (vgl. die Figuren 1a und 1b mit Beschreibung) mit einer Blitzröhre (Xe-Röhre Ki) (**M1**) und einer Reflektorschale (vgl. die Figur 1a) enthaltenden Ellipsoid-Zoomreflektor (**M2**) bekannt,

der durch Vergrößern des Öffnungswinkels seiner querseitigen Spiegelflächen (Seitenreflektionsplatten HA, von 1 nach 1a verstellt) (**M3a**)

und durch Verringern des Abstandes der Blitzröhre von seiner Scheitellinie (Ki, von 2 nach 2a verstellt) (**M3b**)

von einer ersten Stellung für Weitwinkelaufnahmen in eine zweite Stellung für Teilaufnahmen bringbar ist (**M3c**).

Weitere Merkmale des Gegenstandes gemäß dem Patentanspruch 1 sind aus der Druckschrift D1 nicht bekannt und werden dem Fachmann auch nicht nahegelegt.

Aus der Druckschrift D3 (vgl. die Figuren 1 und 2 mit Beschreibung) ist ein Elektronenblitzgerät (photographic flash device) mit Zoomreflektor (reflector 12) bekannt, bei dem sich beim Übergang von der Weitwinkel- in die Telestellung der Öffnungswinkel der längsseitigen Spiegelflächen (reflector 12) vergrößert (Teilmerkmale von **M4**). Zur Veränderung des Öffnungswinkels (vgl. die Figuren 3 und 4 mit Beschreibung) ist der Reflektor (12) mit piezoelektrischem Material versehen (sheets 26, 28), durch das bei Anlegen einer Spannung (potential generator 44, leads 34, 36, electrodes 30, 32) die Krümmung des Reflektors verändert wird. Die in den Merkmalen **M5** bis **M9** des Patentanspruchs 1 beanspruchte spezielle Ausgestaltung des Reflektors mit zwei Schlitzfenstern, wobei die Spiegelflächen aus federndem Material bestehen und ein mechanischer Antrieb mit einem Schieber vorgesehen ist, sowie die speziell ausgebildeten mechanischen Kopplungen der einzelnen beweglichen Teile wie auch der längs- und querseitigen Spiegelflächen und der Blitzröhre ist aus der Druckschrift D3 nicht bekannt und werden dem Fachmann auch nicht nahegelegt.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab, wobei auch aus ihnen insbesondere kein aus federndem Material bestehender Reflektor und auch keine entsprechend den Merkmalsgruppen **M5** bis **M9** des Patentanspruchs 1 beanspruchte spezielle mechanische Ausbildung der Bewegungssteuerung des Reflektors mit einem Schieber und eine spezielle mechanische Kopplung der Bewegungsvorgänge der Reflektoren und der Blitzröhre bekannt ist oder nahegelegt wird.

Somit lässt sich mit dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik eine Zurückweisung der Anmeldung nicht begründen.

Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit dem geltenden Patentanspruch 1 zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entschei-

den. Eine Zurückverweisung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, nicht mehr bestehen, aber eine neue Sachprüfung erforderlich ist, weil die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse PatG, 6. Auflage § 79 Rdn. 64 und 65; Schulte PatG, 8. Aufl., § 79 Rdn. 20 bis 22 - jeweils mit weiteren Hinweisen). Dies ist vorliegend offensichtlich der Fall, da die in den nunmehr geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen zusätzlichen Merkmale **M5** bis **M9** ersichtlich im bisherigen Prüfungsverfahren noch keine Rolle gespielt haben und dementsprechend auch nicht recherchiert wurden. Da die Recherche insoweit lediglich als vorläufig anzusehen ist, ist nicht auszuschließen, dass bei einer somit erforderlichen Nachrecherche bezüglich der Merkmale **M5** bis **M9** des geltenden Patentanspruchs 1 noch entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird.

Angesichts der Notwendigkeit einer weiteren Prüfung auf Patentfähigkeit hat der Senat von einer Überarbeitung der übrigen Unterlagen abgesehen, die sinnvollerweise erst dann erfolgen sollte, wenn ein gewährbarer Hauptanspruch vorliegt.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Dr. Müller

Pü