



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 71/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Januar 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 58 987.1

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 B des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. September 2013 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Patentamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 197 58 987.1 mit der Bezeichnung „Elektronisches Vorschaltgerät“ ist als Teilungsanmeldung aus der Patentanmeldung 197 58 830.1 hervorgegangen, die ihrerseits durch Teilung aus der Patentanmeldung 197 57 295.2 entstanden ist, welche am 22. Dezember 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der DE 197 08 784.1 vom 4. März 1997 eingereicht wurde.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 05 B - hat die Patentanmeldung mit Beschluss vom 11. September 2013 mit der Begründung zurückgewiesen, die im geltenden Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen würden den Gegenstand der Anmeldung erweitern (§ 38 PatG).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt in der mündlichen Verhandlung,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 05 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. September 2013 aufzuheben und das nachgesuchte Patent aufgrund folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 18 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
Beschreibung und
5 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 7, jeweils vom 27. Januar 2011.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 28. Januar 2015 lautet unter Einfügung einer Gliederung (das Satzzeichen am Ende von Merkmal d1 stellt der Fachmann ohne Weiteres als Komma richtig):

- „1 Verfahren zur Ansteuerung
 - a eines Elektronischen Vorschaltgeräts (EVG)
 - b für Lampen (10),
 - c wobei das EVG Anschlüsse aufweist,
 - c1 denen digitale serielle Steuersignale oder über einen Schalter oder Taster erzeugte externe Steuersignale zugeführt werden,
 - d wobei eine Steuervorrichtung (12) in dem EVG

d1 erkennt, ob digitale serielle Steuersignale oder über einen Schalter oder Taster (41) erzeugte Steuersignale an den Anschlüssen anliegen.

dadurch gekennzeichnet,

c2 dass die digitalen seriellen Steuersignale und die über einen Schalter oder Taster (41) erzeugten externen Steuersignale getrennten Anschlüssen (19a1, 19a2) einer Schnittstellenvorrichtung (3) zugeführt werden,

c3 wobei die Anschlüsse (19a1, 19a2) in der Schnittstellenvorrichtung (3) beispielsweise über einen Vorwiderstand (40) miteinander verbunden sind

c4 und dass im Falle eines angeschlossenen Tasters (41) durch Drücken des Tasters (41) eine Helligkeitsveränderung einer an das EVG angeschlossenen Lampe (10) erzielt wird.“

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 8 vom 28. Januar 2015 lautet unter Fortführung der Gliederung (das Wort „sow“ im Merkmal c4' stellt der Fachmann ohne Weiteres durch das Wort „so“ richtig):

„a Elektronisches Vorschaltgerät

b für eine Lampe (10),

c mit einer Anschlussvorrichtung (18a, 18b),

- e an die ein Lichtsensor (20) zur Überwachung der Helligkeit eines bestimmten räumlichen Bereichs (28) anschliessbar ist, und
- d mit einer Steuervorrichtung (12),
- d2 welche die Helligkeit der mindestens einen Lampe (10) abhängig von einem von dem Lichtsensor (20) gelieferten Helligkeits-Istwert steuert bzw. regelt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- c2' an die Steuervorrichtung (12) eine Schnittstellenvorrichtung (3) angeschlossen ist mit getrennten Anschlüssen (19a1, 19a2) zum Zuführen von digitalen, seriellen Steuersignalen und über einen Schalter oder Taster (41) erzeugte Steuersignale,
- c3 wobei die Anschlüsse (19a1, 19a2) in der Schnittstellenvorrichtung beispielsweise über einen Vorwiderstand (40) miteinander verbunden sind
- c4' und die Steuervorrichtung (12) sow konfiguriert ist, dass im Falle eines angeschlossenen Tasters (41) durch Drücken des Tasters (41) eine Helligkeitsveränderung einer an das EVG angeschlossenen Lampe (10) erzielt wird, und
- e' dass an die Anschlussvorrichtung (18a, 18b) ein Lichtsensor (20) angeschlossen ist, welcher umfasst:

- e1 - optische Lichtefassungsmittel (23), die eine der Helligkeit des überwachten Bereichs (28) entsprechende Lichtstrahlung erfassen, und
- e2 - lichtempfindliche Mittel (22), die mit der von den optischen Lichtefassungsmitteln (23) erfassten Lichtstrahlung bestrahlt werden und abhängig von der einfallenden Lichtstrahlung ein entsprechendes Signal abgeben oder ihre physikalischen Eigenschaften ändern,
- e3 - wobei der Abstand zwischen den optischen Lichtefassungsmitteln (23) und den lichtempfindlichen Mitteln (22) veränderbar ist.“

An die nebengeordneten Ansprüche schließen sich die Unteransprüche 2 bis 8 und 9 bis 18 an. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, dass sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Anmeldung zur weiteren Behandlung – auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche – an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 PatG führt.

2. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Ansteuerung eines elektronischen Vorschaltgeräts (EVG) und ein elektronisches Vorschaltgerät für eine Lampe mit einer Anschlussvorrichtung, an die ein Lichtsensor zur Überwachung der Helligkeit eines bestimmten räumlichen Bereichs anschließbar ist.

Gemäß der Beschreibung vom 27. Januar 2011, die noch nicht an die geltenden Ansprüche angepasst wurde, liege der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein elektronisches Vorschaltgerät zu schaffen, bei dem ein Konflikt zwischen extern zugeführten Steuerinformationen und einem Helligkeits-Istwertsignal eines Lichtsensors zuverlässig vermieden werden könne (vgl. Beschreibung vom 27. Januar 2011, S. 2, Z. 10-12).

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin sinngemäß vorgetragen, dass bei dem Verfahren zur Ansteuerung des Vorschaltgeräts nach dem geltenden Anspruch 1 Steuersignale eines digitalen seriellen Interfaces und durch Drücken eines angeschlossenen Tasters erzeugte externe Steuersignale getrennten Anschlüssen einer Schnittstellenvorrichtung zugeführt würden. In der Schnittstellenvorrichtung seien die Anschlüsse beispielsweise über einen Vorwiderstand miteinander verbunden und würden auf diese Weise einem Eingang der Steuervorrichtung zugeführt. Die Steuervorrichtung erkenne anhand der Signalstruktur der ihr zugeführten Signale, ob Tastersignale oder Signale gemäß einem digitalen Protokoll vorliegen. Abhängig von dieser Erkennung sei eine unterschiedliche Verarbeitung der externen Steuerinformationen möglich (vgl. Beschreibung, S. 11, Z. 6-13), somit könne ein Konflikt zwischen extern zugeführten Steuerinformationen und einem Helligkeits-Istwertsignal eines Lichtsensors zuverlässig vermieden werden.

Die mit den nebengeordneten Ansprüchen 1 und 8 beanspruchten Gegenstände seien unterschiedliche Lösungen dieser Gesamtaufgabe (vgl. Busse, PatG, 7. Aufl., § 34, Rdnr. 116). Das Verfahren nach Anspruch 1 ermögliche es, durch Drücken des Tasters den Sollwert für die Helligkeitsregelung zu verändern, um somit indirekt eine Helligkeitsveränderung der Lampe zu erzielen; die Vorrichtung nach dem nebengeordneten Anspruch 8 betreffe ein Vorschaltgerät, bei dem die Regelung der Helligkeit der Lampe abhängig von dem Helligkeits-Istwert des Lichtsensors erfolge (vgl. auch geltende Beschreibung, S. 12, Z. 1-5).

3. Als Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur (FH) der Elektrotechnik mit mehrjähriger Erfahrung bei der Entwicklung von elektronischen Vorschaltgeräten für Lampen, insbesondere Gasentladungslampen, und deren umgebungslichtabhängiger Steuerung über digitale Bussysteme.

4. Die Gegenstände der geltenden Ansprüche gehen in zulässiger Weise auf die ursprüngliche Offenbarung zurück.

Der Fachmann entnimmt den am Anmeldetag der Stammanmeldung 197 57 295.2 eingereichten Ansprüchen 1, 13 bis 15 und 17 sowie der ursprünglichen Beschreibung S. 11, Z. 1-24, S. 12, Z. 3-5 ein Verfahren mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs 1.

Auch die untergeordneten Ansprüche 2 bis 7 gehen in zulässiger Weise auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen zurück, vgl. Beschreibung der Stammanmeldung 197 57 295.2 vom Anmeldetag, S. 11, Z. 37 bis S. 12, Z. 3, S. 12, Z. 17-19, S. 11, Z. 10-12, ursprüngliche Fig. 7, BZ 41.

Der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 8 ist offenbart in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 24 der Stammanmeldung 197 57 295.2, sowie den zum Anspruch 1 genannten Fundstellen.

Die Angaben in den Unteransprüchen 9 bis 18 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 25 bis 34 der Stammanmeldung.

5. Im Prüfungsverfahren wurden als Stand der Technik die folgenden Druckschriften ermittelt:

D1 DE 33 45 559 C2

D2 DE 43 30 114 A1

D3 EP 0 201 624 A2.

Mit Ladungszusatz vom 4. November 2014 hat der Senat die Druckschrift

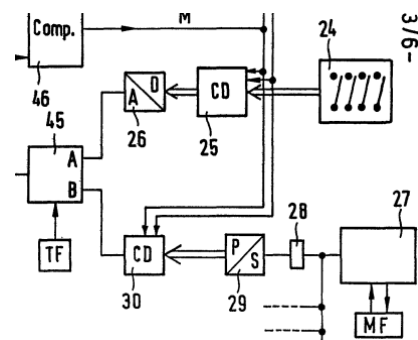
D4 US 4 383 288 A

aus dem PCT-Rechercheverfahren zu einem Familienmitglied in das Verfahren eingeführt.

6. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 ist gegenüber dem derzeit im Beschwerdeverfahren befindlichen Stand der Technik neu (§ 3 PatG).

6.1. Die Schrift **D2**, EP 0 201 624 A2, betrifft ein Leuchtstofflampen-Vorschaltgerät und eine Dimmerschaltung, mit der der Lampenstrom in Abhängigkeit von einem externen Steuersignal verändert wird, wobei dieses Steuersignal entweder durch manuelles Verstellen der Dimmerschaltung oder durch einen externen Messfühler erzeugt werden kann (S. 7, Z. 9-14).

Um die Leuchtstofflampe dimmen zu können, ist ein Dimmer 27 an das Vorschaltgerät angeschlossen, dessen digitales Ausgangssignal über einen Optokoppler 28 in serieller Form einem Serien/Parallel-Wandler 29 und einem Kodierer 30 des Vorschaltgeräts zugeführt wird (S. 14, Z. 35 bis S. 15, Z. 6 und Fig. 4).



Ausschnitt aus Fig. 4 der **D2**

Das Vorschaltgerät gemäß der Schrift **D2** enthält weiterhin einen Signalgeber 24, der aus vier manuell einstellbaren Schaltern besteht, an denen eine Schalterkombination entsprechend der jeweiligen Leistungsstufe eingestellt werden, zu der die Leuchtstofflampe gehört (S. 13, Z. 23-28). Das Signal des Signalgebers wird zusammen mit zwei weiteren Signalen durch einen Kodierer 25 in ein Steuersignal

umgesetzt, das ein Maß für den momentanen Lampenstrom darstellt (S. 13, Z. 28 bis S. 14, Z. 15).

In der Schrift **D2** werden zwar die Begriffe „Schnittstelle“ bzw. „Schnittstellenvorrichtung“ nicht verwendet. Nach Überzeugung des Senats erfüllen jedoch die aus der **D2** entnehmbaren Kodierer 25, Digital-Analog-Wandler 26, Optokoppler 28, Serien-Parallel-Wandler 29 und Kodierer 30 gerade Schnittstellenfunktionen, denn sie erzeugen aus den zugeführten Signalen des Signalgebers 24 und des Dimmers 27 Signale, die vom Multiplizierer 45 bzw. dem Rechenwerk 15 des Vorschaltgeräts verarbeitet werden können.

Aus der Schrift **D2**, EP 0 201 624 A2, ist, in Worten des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag ausgedrückt, Folgendes bekannt (Nichtzutreffendes gestrichen): ein

Verfahren zur Ansteuerung

- a eines Elektronischen Vorschaltgeräts (S. 1, Z. 1, 2)
- b für Lampen,
- c wobei das EVG Anschlüsse aufweist (Fig. 4, BZ 24, 25, 28),
- c1 denen digitale serielle Steuersignale (S. 14, Z. 34 bis S. 15, Z. 3) oder über einen Schalter ~~oder Taster~~ erzeugte externe Steuersignale (S. 13, Z. 23-30) zugeführt werden,
- d wobei eine Steuervorrichtung in dem EVG (dort als Teil des Mikroprozessors 15, S. 10, Z. 5-7, bzw. des Multiplizierers 45 zu verstehen, S. 15, Z. 9-14)

d1 erkennt, ob digitale Steuersignale (Wenn der B-Eingang des Multiplizierers 45 kein Signal empfängt, S. 15, Z. 9, 10) oder über einen Schalter oder Taster erzeugte Steuersignale an den Anschlüssen anliegen (wird das dem A-Eingang zugeführte Signal mit dem Faktor 1 multipliziert, S. 15, Z. 9-14).

wobei

c2 die digitalen seriellen Steuersignale (S. 14, Z. 34 bis S. 15, Z. 6) und die über einen Schalter ~~oder Taster~~ erzeugten externen Steuersignale (S. 13, Z. 23 bis S. 14, Z. 15) getrennten Anschlüssen einer Schnittstellenvorrichtung (vgl. die Anschlüsse 28 des Dimmers 27 bzw. den Anschluss der Schalter 24 an das EVG) zugeführt werden,

c3 wobei die Anschlüsse in der Schnittstellenvorrichtung ~~beispielsweise über einen Vorwiderstand (40)~~ miteinander verbunden sind (vgl. die Eingänge A, B des Multiplizierers 45, der einen gemeinsamen Ausgang aufweist, Fig. 4, BZ 45 bzw. S. 15, Z. 9-14)

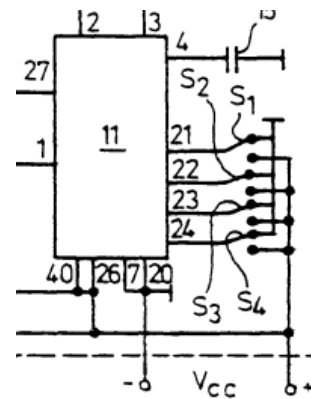
~~c4 und dass im Falle eines angeschlossenen Tasters (41) durch Drücken des Tasters (41) eine Helligkeitsveränderung einer an das EVG angeschlossenen Lampe (10) erzielt wird.~~

Tastersignale zur Helligkeitsveränderung einer an das EVG angeschlossenen Lampe sind in der Schrift **D2** nicht angesprochen. Dass die Schnittstellenvorrichtung die Steuersignale einem gemeinsamen Eingang der Steuervorrichtung zuführen würde, wie von der Anmelderin vorgetragen, ist nicht beansprucht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit gegenüber der Schrift **D2** neu.

6.2. Die Schrift **D1**, DE 33 45 559 C2, betrifft ein elektronisches Vorschaltgerät, das als Steuervorrichtung zum Dimmen einer Leuchtstofflampe (Sp. 1, Z. 31-35) einen integrierten Schaltkreis 11 einsetzt (Sp. 1, Z. 59-61).

Der Schaltkreis 11 stellt als Eingangsanschluss eine Schnittstelle zu einem seriellen Datenbus (Sp. 2, Z. 59 bis Sp. 3, Z. 2) und Anschlüsse für Umschalter S1 bis S4 bereit (Sp. 2, Z. 6-10 und Fig.), wobei je nach Stellung der Schalter S1 bis S4 bestimmte Perioden oder Gruppen von Perioden der Versorgungsspannung zyklisch ausgeblendet werden (Sp. 2, Z. 22-27).



Ausschnitt aus der Fig. der **D1**

Aus der Schrift **D1**, DE 33 45 559 C2, ist, in Worten des Anspruchs 1 ausgedrückt, Folgendes bekannt (Nichtzutreffendes gestrichen): ein

Verfahren zur Ansteuerung

- a eines Elektronischen Vorschaltgeräts 1a (Bezeichnung der Erfindung und Fig.)
- b für Lampen 2a,
- c wobei das EVG Anschlüsse aufweist (vgl. u. a. die Anschlüsse 21-24 in der Fig. und das System elektrischer oder optischer Leitungen, Sp. 2, Z. 59-65),

- c1 denen digitale serielle Steuersignale (Sp. 2, Z. 59 bis Sp. 3, Z. 2) oder über einen Schalter ~~oder Taster~~ erzeugte (einpolige Umschalter S1 bis S4, Sp. 2, Z. 6-10) externe Steuersignale zugeführt werden (Sp. 2, Z. 22-27 und Z. 56-66),
- d wobei eine Steuervorrichtung 11 in dem EVG (Sp. 1, Z. 59-61)
- d1 erkennt, ob digitale Steuersignale oder über einen Schalter ~~oder Taster~~ erzeugte Steuersignale an den Anschlüssen anliegen.

*Nach Überzeugung des Senats ist es schon auf Grund der Bezeichnung als „Schaltlogik“ in der **D1** (Sp. 2, Z. 61) für den Fachmann klar, dass er die Steuereinrichtung dergestalt ausgestalten muss, dass diese erkennt, ob (und wenn ja, welche) digitale (Sp. 2, Z. 59-62) oder über die Schalter S1-S4 erzeugte Steuersignale (Sp. 2, Z. 22-27) an den Anschlüssen anliegen. So ist es z. B. aus der **D1** entnehmbar, dass je nach Stellung der Schalter S1 und S4 bestimmte Perioden oder Gruppen von Perioden zyklisch ausgeblendet werden (Sp. 2, Z. 25-27), d. h. dass die Bedeutung eines Steuersignals am Eingang 21 von den Steuersignalen an den anderen Eingängen 22-24 abhängt.*

wobei

- ~~c2 die digitalen seriellen Steuersignale und die über einen Schalter oder Taster erzeugten externen Steuersignale getrennten Anschlüssen einer Schnittstellenvorrichtung zugeführt werden,~~

~~c3 wobei die Anschlüsse in der Schnittstellenvorrichtung beispielsweise über einen Vorwiderstand miteinander verbunden sind~~

~~c4 und dass im Falle eines angeschlossenen Tasters (41) durch Drücken des Tasters (41) eine Helligkeitsveränderung einer an das EVG angeschlossenen Lampe (10) erzielt wird.~~

Eine Schnittstellenvorrichtung oder Tastersignale zur Helligkeitsveränderung einer an das EVG angeschlossenen Lampe sind in der Schrift **D1** nicht angesprochen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenüber dem Stand der Technik nach der Schrift **D1** neu.

6.3. Auch gegenüber den weiter abliegenden Schriften **D3** und **D4** ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu.

7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht weiterhin gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

7.1. Die Schrift **D2**, EP 0 201 624 A2, kommt dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten. Ausgehend vom diesem Stand der Technik mag sich für den Fachmann in der Praxis Veranlassung ergeben, die manuell einstellbaren DIP-Schalter des Signalgebers 24 aus der Schrift **D2** durch Taster oder andere benutzerfreundliche Eingabemittel zu ersetzen.

Ein solcher durch einen Taster ausgeführter Signalgeber 24 erfüllt jedoch nicht das Merkmal c4 des Anspruchs 1, dass durch Drücken des Tasters eine Helligkeitsveränderung einer an das EVG angeschlossenen Lampe erzielt wird. Denn der Signalgeber 24 aus der Schrift **D2** erzeugt eine andere Steuerinformation. Mit dem Signalgeber 24 kann die jeweilige Leistungsstufe eingestellt werden, zu der

die Leuchtstofflampe gehört (S. 13, Z. 23-28). Das Steuersignal des Signalgebers wird zusammen mit zwei weiteren Signalen durch einen Kodierer 25 in ein Signal umgesetzt, das ein Maß für den momentanen Lampenstrom darstellt (S. 13, Z. 28 bis S. 14, Z. 15).

Ausgehend von der Lehre nach der Schrift **D2** hat der Fachmann nach Überzeugung des Senats keine Veranlassung, zusätzlich zu den dort vorgeschlagenen beiden getrennten Anschlüssen, denen digitale serielle Steuersignale (S. 14, Z. 34 bis S. 15, Z. 3) eines Dimmers (Fig. 4, Bezugszeichen 27) und über einen Signalgeber (Fig. 4, Bezugszeichen 24) erzeugte Steuersignale zur Angabe der Leistungsstufe der Leuchtstofflampe (S. 13, Z. 23-30) zugeführt werden, einen dritten Anschluss für einen Taster bereitzustellen, wobei durch Drücken dieses Tasters eine Helligkeitsveränderung einer an das EVG angeschlossenen Lampe erzielt wird. Denn ein derartiges Steuersignal wird nach der Lehre der Schrift **D2** durch manuelles Verstellen des Dimmers 27 oder durch einen mit diesem verbundenen Messfühler MF erzeugt (S. 15, Z. 22-29) und dem Anschluss für digitale serielle Steuersignale zugeführt (S. 14, Z. 34 bis S. 15, Z. 3).

Der Senat sieht die mit dem Merkmal c4 erfolgte Beschränkung der im Merkmal c1 nicht näher definierten externen Steuersignale eines Schalters oder Tasters als diejenige Angabe an, die das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Schrift **D2** begründet.

7.2. Da keine der weiteren im Verfahren befindlichen Schriften **D1**, **D3** oder **D4** für sich allein betrachtet dem Fachmann Veranlassung liefert, die Anweisung in Merkmal c4 des Anspruchs 1 vorzusehen, kommt der Fachmann auch bei einer Zusammenschau der im Verfahren befindlichen Schriften nicht in nahe liegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1.

8. Gemessen an dem Stand der Technik, der dem Senat im Beschwerdeverfahren vorliegt, ist der Gegenstand des Patentanspruchs 8 neu (§ 3 PatG).

8.1. Aus der Schrift **D4**, US 4 383 288 A, die vom Senat in das Verfahren eingeführt wurde, ist, in Worten des geltenden Anspruchs 8 ausgedrückt, Folgendes bekannt (Unterschiede gekennzeichnet): ein

- a ~~Elektronisches Vorschaltgerät~~ Control system for maintaining the light illumination (Sp. 1, Z. 23-33)
- b für eine Lampe (lighting system),
- c mit einer Anschlussvorrichtung (mitzulesen),
- e an die ein Lichtsensor (photoresistor, Sp. 1, Z. 33-43) zur Überwachung der Helligkeit eines bestimmten räumlichen Bereichs (controlled area) anschliessbar ist (Sp. 3, Z. 17-25, Sp. 3, Z. 61 bis Sp. 4, Z. 9), und
- d mit einer Steuervorrichtung (control system, Sp. 1, Z. 23-33),
- d2 welche die Helligkeit der mindestens einen Lampe abhängig von einem von dem Lichtsensor gelieferten Helligkeits-Istwert steuert bzw. regelt (Sp. 1, Z. 33-43),

wobei

- e2' ~~an die Steuervorrichtung (12) eine Schnittstellenvorrichtung (3) angeschlossen ist mit getrennten Anschlüssen (19a1, 19a2) zum Zuführen von digitalen, seriellen Steuersignalen und über einen Schalter oder Taster (41) erzeugte Steuersignale,~~

- ~~c3 wobei die Anschlüsse (19a1, 19a2) in der Schnittstellenvorrichtung beispielsweise über einen Vorwiderstand (40) miteinander verbunden sind~~
- ~~e4' und die Steuervorrichtung sow konfiguriert ist, dass im Falle eines angeschlossenen Tasters (41) durch Drücken des Tasters (41) eine Helligkeitsveränderung einer an das EVG angeschlossenen Lampe (10) erzielt wird, und~~
- e' an die Anschlussvorrichtung ein Lichtsensor angeschlossen ist (auf Grund Sp. 1, Z. 33-43), welcher umfasst:
- e1 - optische Lichtfassungsmittel (light sampler 16, Sp. 3, Z. 61 bis Sp. 4, Z. 11), die eine der Helligkeit des überwachten Bereichs entsprechende Lichtstrahlung erfassen, und
 - e2 - lichtempfindliche Mittel (photosensitive device, Sp. 4, Z. 44-46), die mit der von den optischen Lichtfassungsmitteln erfassten Lichtstrahlung bestrahlt werden und abhängig von der einfallenden Lichtstrahlung ein entsprechendes Signal abgeben oder ihre physikalischen Eigenschaften ändern (photoresistor, Sp. 1, Z. 33-43),
 - e3 - wobei der Abstand zwischen den optischen Lichtfassungsmitteln und den lichtempfindlichen Mitteln veränderbar ist (by threading the sampler within the receiver housing the threaded portion is moved closer to or farther from the photosensitive device, Sp. 2, Z. 61 bis Sp. 3, Z. 7).

Die Schrift **D4** zeigt nicht die Merkmale a, c2', c3, c4' des Anspruchs 8.

Der Gegenstand des Anspruchs 8 ist daher gegenüber der Schrift **D4** neu.

8.2. Weder die Schrift **D1** noch die Schrift **D2** oder die Schrift **D3** zeigen ein optisches Lichtefassungsmittel gemäß den Merkmalen e1 bis e3. Auch gegenüber diesen Schriften ist der Gegenstand des Anspruchs 8 neu.

9. Der Gegenstand des Anspruchs 8 beruht gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Ausgehend von der Schrift **D2** mag der Fachmann Veranlassung haben, die Schrift **D4** in Betracht zu ziehen, um den aus der Schrift **D2** entnehmbaren Messfühler (S. 7, Z. 9-14, S. 15, Z. 22-29, Fig. 4, BZ MF) in eine konkrete konstruktive Ausgestaltung umzusetzen.

Auch eine Zusammenschau der Schriften **D2** und **D4** führt jedoch nicht in nahe liegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 8, denn der Anspruch 8 umfasst mit dem Merkmal c4' ein dem Merkmal c4 des Anspruchs 1 vergleichbares Merkmal. Die zum Anspruch 1 getroffenen Feststellungen zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gelten in Verbindung mit dem geltenden Anspruch 8 gleichermaßen.

10. Die gewerbliche Anwendbarkeit der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 8 ist gegeben. Die Erfindung ist auch in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Damit kann der Senat die fehlende Patentfähigkeit des Gegenstandes der geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 8 anhand des aktuell recherchierten Standes der Technik nicht feststellen.

11. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit den in der mündlichen Verhandlung übergebenen Ansprüchen zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. Eine Zurückverweisung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, nicht mehr bestehen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 PatG), aber eine neue Sachprüfung erforderlich ist, weil die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 PatG, vgl. Busse PatG, 7. Aufl., § 79 Rdn. 77, 86, 87; Schulte PatG, 8. Auflage, § 79 Rdn. 20, 27).

Dies ist vorliegend der Fall, da sich der Zurückweisungsbeschluss vom 11. September 2013 und auch der vorangegangene Prüfungsbescheid vom 16. August 2010 in der Teilanmeldung 197 58 830.1 maßgeblich auf den Vorwurf der Erweiterung des Anmeldegegenstands stützen, der gegenüber dem in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag gestellten Ansprüchen 1 bis 18 nicht mehr berechtigt ist.

Mit dem Prüfungsbescheid vom 16. August 2010 hat die Prüfungsstelle zwar weiterhin auch einen ihrer Auffassung nach denkbaren Weg zu einem gewährbaren Patentbegehren aufgezeigt, und insoweit einen Anspruch vorgeschlagen, der sich vom geltenden Anspruch 1 vom 26. Januar 2015 im Wesentlichen durch das Fehlen des Merkmals c4 unterscheidet. Einem solchen Anspruch 1 steht nach Überzeugung des Senats jedoch – wie vorstehend im Zusammenhang mit der Diskussion der Neuheit erkennbar ist – der Stand der Technik nach der Schrift **D2** patenthindernd entgegen.

Mit dem Merkmal c4 hat die Anmelderin nunmehr ein Merkmal aus der Beschreibung in den geltenden Anspruch 1 aufgenommen, nach dem im Prüfungsverfahren bislang nicht recherchiert wurde. Zum Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs wurde im Prüfungsverfahren nicht Stellung genommen und möglicherweise auch nicht recherchiert. Der Senat kann nicht ausschließen, dass z. B. in Zusammenschau mit der Schrift **D2** weiterer einer Patenterteilung entgegenstehender Stand der Technik existiert.

Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts berufen sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Der Prüfungsstelle obliegt bei der erneuten Prüfung ebenso die Entscheidung darüber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des Patentgesetzes erfüllt.

12. Auf die angefügte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Dr. Hartung

Kirschneck

Dr.-Ing. Scholz

Arnoldi

Pü

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss **zugelassen** hat (§§ 99 Abs. 2, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der **Rechtsbeschwerde nicht zugelassen**, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).