



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 67/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
7. September 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 024 107.4-54

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 7. September 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 21 V des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2006 aufgehoben und das Patent DE 10 2004 024 107 erteilt.

Bezeichnung: Scheinwerferlinse für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer

Anmeldetag: 14. Mai 2004.

Patentansprüche 1 bis 26,

Beschreibung, Seiten 1, 1a, 2 bis 11,

9 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 15,

jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 7. September 2010.

Gründe

I

Die Patentanmeldung wurde am 14. Mai 2004 unter der Bezeichnung "Scheinwerferlinse für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 8. Dezember 2005.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

D1 FR 2 770 617 A1

D2 DE 36 02 262 C2 und

D3 DE 34 30 179 C2

in Betracht gezogen worden.

Die Anmelderin hat mit Eingabe vom 11. Juli 2005, eingegangen am 12. Juli 2005, neue Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 eingereicht.

Die Prüfungsstelle für Klasse F 21 V hat mit Beschluss vom 13. Mai 2006 die Anmeldung im Umfang der Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 und 2 zurückgewiesen und auf der Grundlage der Patentansprüche und der sonstigen Unterlagen nach Hilfsantrag 3 ein Patent erteilt. Zur Begründung der Zurückweisung des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 ist in dem Beschluss ausgeführt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 in Anbetracht der Druckschriften **D2** und **D3** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, und für die nebengeordneten Patentansprüche 16 und 25 nach Hilfsantrag 2 kein Rechtsschutzinteresse bestehe. Die Prüfungsstelle hat dies unter Bezugnahme auf einen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 2003 (17 W (pat) 1/01) damit begründet, dass der Kraftfahrzeugscheinwerfer nach Anspruch 16 die Scheinwerferlinse nach Anspruch 1 enthalte, welche das eigentlich wesentliche Element darstelle, und die weiteren Merkmale in diesem Anspruch dem nichts hinzufügen würden, was über Selbstverständliches hinausgehe. Der nebengeordnete Anspruch 16 sei daher unzulässig. Gleiches gelte für den nebengeordneten Anspruch 25, der daher ebenfalls unzulässig sei.

Eine von der Anmelderin in ihrer Eingabe vom 1. Juni 2005 hilfsweise beantragte Anhörung wurde nicht gewährt. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle in ihrem Beschluss ausgeführt, dass der Anhörungsantrag in der nachfolgenden Eingabe der Anmelderin vom 11. Juli 2005 nicht mehr aufrechterhalten worden sei, weshalb die Prüfungsstelle davon ausgehe, dass der Anhörungsantrag mit der Eingabe vom 11. Juli 2005 gegenstandslos geworden sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

In der mündlichen Verhandlung, in der der Senat als weitere Entgegnung noch die

D10 DE 100 43 065 A1

eingeführt hat, hat die Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 26 eingereicht, mit denen sie ihre Anmeldung weiter verfolgt.

Patentanspruch 1 lautet danach wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

M1 Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer (1) mit einer Lichtquelle (10),

M2 wobei die Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) einen Linsenkörper (3) aus einem transparenten Material umfasst, der eine der Lichtquelle (10) zuzuwendende Oberfläche (5) und eine der Lichtquelle (10) abzuwendende Oberfläche (4) umfasst, und

M3 wobei von der Lichtquelle (10) erzeugbares Licht mittels der Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) in einen Hauptleuchtbereich (15) lenkbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

- M4** dass die Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) auf der der Lichtquelle (10) zuzuwendenden Oberfläche (5) eine Verformung (20, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 116) oder Prägung zur Ablenkung eines Teils des von der Lichtquelle (10) erzeugbaren Lichts in einen derart außerhalb des Hauptleuchtbereichs (15) liegenden Nebenleuchtbereich (16) umfasst,
- M5** dass sich der Nebenleuchtbereich (16) und der Hauptleuchtbereich (15) zumindest in einer Entfernung von 10 m von der Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) nicht überschneiden.

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- N1** Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer (1),
- N2** wobei die Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) einen Linsenkörper (3) aus einem transparenten Material umfasst,
- N3** der eine im wesentlichen plane Fläche (5) und
- N4** eine im wesentlichen konvexe Fläche (4) umfasst, und
- N5** wobei auf die im wesentlichen plane Fläche (5) auftreffendes Licht mittels der Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) in einen Hauptleuchtbereich (15) lenkbar ist,
- dadurch gekennzeichnet,**
- N6** dass die Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) auf der im wesentlichen planen Fläche (5) eine Verformung (20, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 116) oder Prägung zur Ablenkung eines Teils des auf die im wesentlichen plane Fläche (5) auftreffenden Lichts in einen derart außerhalb

des Hauptleuchtbereichs (15) liegenden Nebenleuchtbereich (16) umfasst,

N7 dass sich der Nebenleuchtbereich (16) und der Hauptleuchtbereich (15) zumindest in einer Entfernung von 10 m von der Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) nicht überschneiden.

Der nebengeordnete Patentanspruch 16 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

O1 Kraftfahrzeugscheinwerfer (1) mit einer Lichtquelle (10) zur Erzeugung von Licht,

dadurch gekennzeichnet,

O2 dass der Kraftfahrzeugscheinwerfer (1) eine nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausgestaltete Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) zur Lenkung des von der Lichtquelle (10) erzeugbaren Lichts in einen Hauptleuchtbereich (15) und in einen Nebenleuchtbereich (16) außerhalb des Hauptleuchtbereichs (15) aufweist.

Der nebengeordnete Patentanspruch 25 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

P1 Kraftfahrzeug (150),

dadurch gekennzeichnet,

P2 dass es eine Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) nach einem der Ansprüche 1 bis 15 oder einen Kraftfahrzeugscheinwerfer (1) nach einem der Ansprüche 16 bis 24 aufweist.

Der nebengeordnete Verfahrensanspruch 26 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

R1 Verfahren zum Herstellen einer Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) nach einem der Ansprüche 1 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,

R2 dass ein Gob oder ein Glasrohling (131) zwischen einem im wesentlichen konkaven Werkzeug (122) und

R3 einem im wesentlichen planen Werkzeug (121) blank gepresst wird,

R4 wobei das im wesentlichen plane Werkzeug (121) einen Stempel (123) zum Einprägen der Verformung (20, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 116) oder Prägung zur Ablenkung eines Teils von auf die Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) treffenden Lichts in einen derart außerhalb des Hauptleuchtbereichs (15) liegenden Nebenleuchtbereich (16) aufweist,

R5 dass sich der Nebenleuchtbereich (16) und der Hauptleuchtbereich (15) zumindest in einer Entfernung von 10m von der Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) nicht überschneiden.

Hinsichtlich der geltenden Unteransprüche 2 bis 7, 9 bis 15 und 17 bis 24 wird auf das Protokoll zur mündlichen Verhandlung verwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 21 V des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2006 aufzuheben und das Patent DE 10 2004 024 107 zu erteilen mit den Patentansprüchen 1 bis 26, der Beschreibung und der Zeichnung, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 7. September 2010.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung des Patentbeschlusses mit den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüchen 1 bis 26 führt.

1. Die neuen Patentansprüche 1 bis 26 sind zulässig, denn sie sind in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen offenbart.

Die selbständigen Patentansprüche 1, 8 und 26 sind unter Aufnahme der Angabe "dass sich der Nebenleuchtbereich (16) und der Hauptleuchtbereich (15) zumindest in einer Entfernung von 10 m von der Scheinwerferlinse (2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110) nicht überschneiden" in den kennzeichnenden Teil (Merkmale **M5**, **N7** und **R5**) aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 8 und 26 hervorgegangen. Diese Angabe ist auf Seite 2, zweiter Absatz, in der ursprünglichen Beschreibung offenbart. Die nebengeordneten Patentansprüche 16 und 25 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 16 und 25. Die Unteransprüche 2 bis 7, 9 bis 15 und 17 bis 24 entsprechen inhaltlich den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 7, 9 bis 15 und 17 bis 24.

2. Die Erfindung betrifft eine Scheinwerferlinse für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, sowie einen Kraftfahrzeugscheinwerfer (vgl. Offenlegungsschrift, Absatz [0001]).

Gemäß der Beschreibung ist eine Scheinwerferlinse für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer z. B. aus der WO 02/31543 A1 bekannt, die eine Scheinwerferlinse eines Fahrzeugs zum Einbau vor eine Lichtquelle in einem Scheinwerfergehäuse offenbart, wobei die Außenseiten der Linse einen massiven Körper aus einem transparenten Werkstoff begrenzen, und wobei der massive Körper Mittel zur Lichtbrechung beinhaltet, die sich im Innern des massiven Körpers in einem gewissen Abstand von den Außenseiten befinden. Scheinwerferlinsen für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer seien zudem aus der WO 03/074251 A1 und der DE 100 52 653 A1 bekannt. Fahrzeugscheinwerfer seien auch aus der DE 101 18 687 A1 und der DE 198 29 586 A1 bekannt (Absätze [0002] und [0003]).

Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesserte Scheinwerferlinse für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer bzw. einen verbesserten Kraftfahrzeugscheinwerfer anzugeben (Absatz [0004]).

3. Die zur Lösung dieser Aufgabe in den geltenden Patentansprüchen 1 und 8 beanspruchten – zweifelsohne gewerblich anwendbaren – Gegenstände und das im geltenden Patentanspruch 26 beanspruchte Herstellungsverfahren sind gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, einem Physiker oder Ingenieur der Fachrichtung Technische Optik mit Erfahrung in der Entwicklung von Scheinwerfern für Kraftfahrzeuge.

Das Merkmal in den geltenden Patentansprüchen 1 bzw. 8, dass bei einer Scheinwerferlinse, die eine Verformung oder Prägung auf ihrer einer Lichtquelle zugewandten Oberfläche zur Ablenkung eines Teils des Lichts in einen Nebenleuchtbereich aufweist, sich dieser Nebenleuchtbereich und der Hauptleuchtbereich zumindest in einer Entfernung von 10 m von der Scheinwerferlinse nicht überschneiden (Merkmal **M5** bzw. **N7**), ist aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften bekannt und dem Fachmann auch unter Berücksichtigung seines Fachwissens und Fachkönnens aus keiner dieser Druckschriften nahegelegt. Ein Verfahren zum Herstellen einer solchen Scheinwerferlinse gemäß Anspruch 26, bei dem ein planeres Werkzeug zum Pressen der Linse einen Stempel zum Einprägen der Verformung oder Prägung zur Ablenkung eines Teils des Lichts in einen Nebenleuchtbereich aufweist, so dass sich dieser Nebenleuchtbereich und der Hauptleuchtbereich zumindest in einer Entfernung von 10 m von der Scheinwerferlinse nicht überschneiden (Merkmal **R5**), ist ebenfalls aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften bekannt, und wird dem Fachmann auch nicht nahegelegt.

So ist aus der Druckschrift **D1** eine Scheinwerferlinse (lentille convexe 103) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer (projecteur elliptique 100) bekannt (vgl. die Figur mit Beschreibung ab Seite 5, Zeile 1 bis Seite 6, Zeile 11), die auf der einer Lichtquelle (source de lumière 102) abgewandten Oberfläche (face avant convexe 105) eine Verformung oder Prägung (aménagement 107 ... à dévier une partie du faisceau) aufweist. Die beanspruchte Scheinwerferlinse unterscheidet sich von dieser bekannten Scheinwerferlinse zum Einen dadurch, dass sie die Verformung oder Prägung auf der der Lichtquelle zuzuwendenden Oberfläche bzw. planen Fläche aufweist (Merkmale **M4** bzw. **N6**). Auch bei dem beanspruchten Verfahren zum Herstellen der Scheinwerferlinse weist das plane Werkzeug, mit dem die der Lichtquelle zuzuwendende Oberfläche bzw. plane Fläche der Scheinwerferlinse gepresst wird, den Stempel zum Einprägen der Verformung oder Prägung in die Scheinwerferlinse auf (Merkmal **R4**). Bei der aus der Druckschrift **D1** bekannten Scheinwerferlinse (lentille convexe 103) dient die Verformung bzw. Prägung (aménagement 107) auf der Linse zur Ablenkung (à dévier) eines Teils des von der

Lichtquelle (source de lumière 102) erzeugten Lichts in einen Bereich oberhalb der in der Figur 2 gezeigten Hell-Dunkel-Grenze (coupure du faisceau lumineux émis), wie sie sich bei Verwendung einer Scheinwerferlinse ohne Verformung bzw. Prägung auf der Oberfläche ergeben würde (vgl. die Figuren 2 und 3 und die Beschreibung auf Seite 1, Zeilen 18 bis 23 und Seite 6, Zeilen 5 bis 8). Die Verformung bzw. Prägung (aménagements 107) auf der Oberfläche der bekannten Scheinwerferlinse (lentille convexe 103) bewirkt eine horizontale und vertikale Verteilung des Lichts, so dass die Hell-Dunkel-Grenze (coupure) verschwommen erscheint (vgl. Seite 7, Zeilen 4 bis 13; impression de flou au niveau de la coupure). Durch die horizontale und vertikale Verteilung des Lichts wird es jedoch immer Überschneidungen zwischen dem durch die Verformung bzw. Prägung (aménagements 107) abgelenkten Licht und dem nicht abgelenkten Licht geben. Das Merkmal **M5** oder **N7** der beanspruchten Scheinwerferlinse bzw. das Merkmal **R5** des beanspruchten Verfahrens zum Herstellen der Scheinwerferlinse ist daher der Druckschrift **D1** nicht zu entnehmen.

In der Druckschrift **D2** sind Scheinwerferlinsen (bspw. Linse 15 oder 35 in den Figuren 1, 2 und 4) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer mit Verformungen oder Prägungen auf der Oberfläche zur Ablenkung bzw. Streuung von Licht angegeben (vgl. die Figurenbeschreibung ab Spalte 2, Zeile 31 bis Spalte 3, Zeile 9 und in Spalte 3, Zeilen 44 bis 63). Bei der in den Figuren 1 und 2 gezeigten Linse (15) befinden sich die Verformungen oder Prägungen (asphärische Teilflächen 16, 17, 17') auf der der Lichtquelle abgewandten Seite; bei der in der Figur 4 gezeigten Linse (35) befinden sich entsprechende Verformungen oder Prägungen (lichtstreuende optische Mittel 38, 39) auf der der Lichtquelle zugewandten Seite.

Auch aus der Druckschrift **D3** ist eine Scheinwerferlinse (Sammellinse 4) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer bekannt (vgl. Anspruch 1 und die Figuren 1 bis 2b mit Beschreibung ab Spalte 4, Zeile 9 bis Spalte 5, Zeile 40), die auf der einer Lichtquelle (3) zugewandten Oberfläche eine Verformung oder Prägung (Ablenkelemente 9, 10) aufweist. Die Ablenkelemente (9, 10) befinden sich in an den oberen

bzw. unteren Rand der Scheinwerferlinse (4) angrenzenden Zonen (7, 8) und sollen eine Absenkung bzw. seitliche Verteilung des durch diese Zonen hindurchgehenden Lichts bewirken (vgl. Spalte 5, Zeilen 5 bis 25). Dadurch sollen die durch chromatische Abweichungen der Linse erzeugten Regenbogenfarbenspiele, die die Hell-Dunkel-Grenze (6') übergreifen, unter die Hell-Dunkel-Grenze verlagert werden, so dass sie vom übrigen Scheinwerferlicht überstrahlt werden und nicht mehr sichtbar sind (vgl. Spalte 3, Zeilen 39 bis 50).

Bei den aus der **D2** bzw. **D3** bekannten Scheinwerferlinsen (Linse 15, 35 in **D2** bzw. Sammellinse 4 in **D3**) soll die Verformung oder Prägung (asphärische Teilflächen 16, 17, 17' in **D2** bzw. Ablenkelemente 9, 10 in **D3**) auf der Oberfläche der Linse eine Streuung bzw. Verteilung des durch die Linse hindurchgehenden Lichts zur Korrektur chromatischer Abweichungen (Regenbogenfarbenspiele) bewirken (vgl. a. a. O.). Durch die Streuung bzw. Verteilung des Lichts wird es immer Überschneidungen zwischen dem durch die Verformung oder Prägung abgelenkten Licht und dem nicht abgelenkten Licht geben. Die gemäß dem Merkmal **M5** oder **N7** beanspruchte Wirkung stellt sich damit nicht ein; das Merkmal **M5** oder **N7** der beanspruchten Scheinwerferlinse bzw. das Merkmal **R5** des beanspruchten Verfahrens zum Herstellen der Scheinwerferlinse ist daher auch den Druckschriften **D2** und **D3** nicht zu entnehmen.

Aus der Druckschrift **D10** ist ein Verfahren zum Blankpressen von optischen Bauteilen, bspw. einer Linse, bekannt (vgl. Anspruch 1 und die einzige Figur mit Beschreibung). Bei dem bekannten Verfahren ist nicht vorgesehen, ein Werkzeug zum Pressen der Linse mit einem Stempel zum Einprägen einer Verformung oder Prägung in die Linse zu versehen (Merkmal **R4**). Es wird mit diesem bekannten Verfahren somit auch keine Scheinwerferlinse hergestellt, bei der ein Teil des Lichts derart in einen Nebenleuchtbereich abgelenkt wird, so dass sich der Nebenleuchtbereich und der Hauptleuchtbereich zumindest in einer Entfernung von 10 m von der Scheinwerferlinse nicht überschneiden (Merkmal **M5**, **N7** bzw. **R5**).

Die in der Beschreibungseinleitung der Anmeldung genannten Druckschriften liegen weiter ab. Auch aus ihnen ist keine Scheinwerferlinse bzw. ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Linse bekannt, bei der durch eine Verformung oder Prägung auf der Oberfläche der Linse ein Teil des Scheinwerferlichts derart in einen Nebenleuchtbereich abgelenkt wird, so dass sich der Nebenleuchtbereich und der Hauptleuchtbereich zumindest in einer Entfernung von 10 m von der Scheinwerferlinse nicht überschneiden (Merkmal **M5**, **N7** bzw. **R5**).

Da aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften das Merkmal **M5**, **N7** oder **R5** der Ansprüche 1, 8 oder 26 bekannt ist, kann der Fachmann diesen Druckschriften auch keine Anregung entnehmen, die ihn zur beanspruchten Scheinwerferlinse bzw. zum beanspruchten Verfahren zum Herstellen dieser Scheinwerferlinse führen könnten. Auch unter Berücksichtigung seines Fachwissens und Fachkönnens gelangt der Fachmann nicht zu der beanspruchten Scheinwerferlinse bzw. zu dem Verfahren zur Herstellung derselben.

4. Der Kraftfahrzeugscheinwerfer gemäß Patentanspruch 16 und das Kraftfahrzeug gemäß Patentanspruch 25 werden durch die Patentfähigkeit der Ansprüche 1 und 8 mitgetragen.

Mangelndes Rechtsschutzbedürfnis steht der Gewährung dieser Ansprüche nicht entgegen.

Die Prüfungsstelle hat das Rechtsschutzbedürfnis der Anmelderin an den nebengeordneten Ansprüchen 16 (Kraftfahrzeugscheinwerfer) und 25 (Kraftfahrzeug) verneint, weil diese Ansprüche nichts enthielten, was über den sachlichen Gehalt des Anspruchs 1 hinausgehe, und sich insoweit auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts GRUR 2004, 320 - Mikroprozessor und Computersystem gestützt.

Grundsätzlich ist für jede Patentanmeldung ein Rechtsschutzbedürfnis erforderlich (vgl. BGH GRUR 2006, 748 - Mikroprozessor m. w. N.), was regelmäßig bereits durch die Anmeldung selbst gegeben ist, da mit ihr ein anderweitig nicht zu erreichender Schutz des Anmelders für die angemeldete Erfindung herbeigeführt werden soll. Das Gesetz gewährt dem Erfinder den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung des Patents für die Erfindung in dem gesetzlich geregelten Patenterteilungsverfahren, so dass der Erfinder die Erteilung des Patents grundsätzlich in der Ausgestaltung verlangen kann, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht. Lässt sich die Erfindung in mehrere Kategorien einordnen, hat der Anmelder das Recht, unter den in Betracht kommenden Anspruchsformen jede Kategorie zu wählen, die er wünscht. Dabei berühren inhaltliche Übereinstimmungen im Schutzbereich der Ansprüche untereinander das Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich nicht, zumal jeder der Ansprüche im Verlauf der weiteren Entwicklung im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ein unterschiedliches Schicksal nehmen kann (BGH a. a. O. m. w. N.). Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentansprüchen ein und derselben oder mehrerer Patentkategorien könnte allenfalls dann als unzulässig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders erkennbar ist und der Anmelder mit einem der kumulierten Patentansprüche keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält (BGH a. a. O. m. w. N.).

Derartige besondere Gründe sind vorliegend nicht erkennbar. Der nebengeordnete Patentanspruch 16 ist auf einen Kraftfahrzeugscheinwerfer gerichtet, der eine nach einem der Ansprüche 1 bis 15 ausgestaltete Scheinwerferlinse aufweist. Der weitere nebengeordnete Patentanspruch 25 hat ein Kraftfahrzeug zum Gegenstand, das eine Scheinwerferlinse nach einem der Ansprüche 1 bis 15 oder einen Kraftfahrzeugscheinwerfer nach einem der Ansprüche 16 bis 24 aufweist. Bei den selbständigen Patentansprüchen 1, 8, 16 und 25 sind zwar Übereinstimmungen im Schutzbereich vorhanden, diese Ansprüche sind aber nicht auf die mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet. Es liegen auch keine

Anhaltspunkte dafür vor, dass in der beantragten Patenterteilung im Umfang der Ansprüche 1 bis 26 ein Missbrauch vorliegen könnte.

5. Die Patentfähigkeit der Unteransprüche 2 bis 7, 9 bis 15 und 17 bis 24 wird von der der unabhängigen Patentansprüche 1, 8 und 16 mitgetragen.

6. Die der Patenterteilung nunmehr zugrunde liegenden Unterlagen weichen noch in folgenden Punkten von den von der Prüfungsstelle in ihrem angefochtenen Beschluss erteilten Unterlagen ab.

Die Bezeichnung der Erfindung und der Patentansprüche 1 und 8 lautet nunmehr wie ursprünglich "Scheinwerferlinse für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer" und nicht "Scheinwerferlinse eines Kraftfahrzeugscheinwerfers", wie in den von der Prüfungsstelle erteilten Unterlagen. Die Angaben "für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer" und "eines Kraftfahrzeugscheinwerfers" sind lediglich Zweckangaben, die sich inhaltlich nicht unterscheiden.

Auch die Angaben in den ursprünglichen Unterlagen "im wesentlichen konvex(en)" in den Ansprüchen 7 bis 11; "in etwa 5 mm" im Anspruch 14; und "im wesentlichen konkaven" im Anspruch 26, bei denen die Prüfungsstelle in ihrem Erteilungsbeschluss die Worte "im wesentlichen" bzw. "in etwa" gestrichen hat, sind bei den der Patenterteilung nunmehr zugrunde liegenden Unterlagen beibehalten worden. Zwischen den Angaben "im wesentlichen konvex(en)" und "konvex(en)", "in etwa 5 mm" und "5 mm" sowie "im wesentlichen konkaven" und "konkaven" gibt es keinen Bedeutungsunterschied. Dem Fachmann ist klar, dass auch die vermeintlich exakten Angaben "konvex", "konkav" und "5 mm" im praktischen Fall mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet sind und auch nur mit einer gewissen Ungenauigkeit, bspw. durch eine Messung, verifiziert werden können.

7. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt vorliegend unabhängig davon nicht in Betracht, dass die Anmelderin ihren im Beschwerdeschriftsatz vom 13. September 2006 gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr in der mündlichen Verhandlung nicht wieder aufgegriffen hat. Denn es liegen keine besonderen Umstände vor, aufgrund derer es nicht der Billigkeit entsprechen würde, die Gebühr einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmuster-gesetz, 10. Aufl., § 80 PatG, Rdn. 21 u. 25; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 73, Rdn. 124). Die Entscheidung der Prüfungsstelle leidet insbesondere nicht an einem schweren Verfahrensfehler, der für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war (Schulte a. a. O., Rdn. 132).

Die Prüfungsstelle hat sich zwar zur Begründung des ihrer Meinung nach fehlenden Rechtsschutzinteresses der Anmelderin u. a. auf den inzwischen vom Bundesgerichtshof aufgehobenen Beschluss des Bundespatentgerichts 17 W (pat) 1/01 (GRUR 2004, 320 - Mikroprozessor und Computersystem) bezogen. Die entsprechende Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 14. März 2006 (X ZB 5/04 – Mikroprozessor) wurde jedoch erst zu einem Zeitpunkt in den einschlägigen Fachzeitschriften, die auch in der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts aufliegen, (GRUR, Heft 9, Sept. 2006, 748; BIPMZ, Heft 8-9, Aug. 2006, 285; Mitt., Heft 7, Juli 2006, 314) veröffentlicht, der nach der Beschlussfassung der Prüfungsstelle lag: Der angefochtene Beschluss wurde am 13. Mai 2006 von der Prüfungsstelle gefasst und gelangte anschließend zum Schreibdienst. Die Prüfungsstelle konnte davon ausgehen, dass der Beschluss auch zeitnah vom Amt abgesetzt werden würde. Die Aktsakte ist, wie aus dem Datumstempel auf dem Aktendeckel hervorgeht, danach erst wieder am 7. September 2006 – also nach Versendung des Beschlusses am 5. September 2006 – mit der auf die o. g. Entscheidung des Bundesgerichtshofs hinweisenden Eingabe der Anmelderin vom 27. Juli 2006 auf die Prüfungsstelle gestellt worden. Die Prüfungsstelle konnte deshalb, trotz des langen Zeitraums zwischen Fassen und Zustellen des Beschlusses, die o. g. Entscheidung des Bundesgerichtshofes nicht mehr berücksichtigen.

Dass die Prüfungsstelle die o. g. Entscheidung des Bundespatentgerichts erstmals in dem angefochtenen Beschluss zitiert hat, stellt im vorliegenden Fall keinen schweren Verfahrensfehler dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde. Die Prüfungsstelle hatte nämlich unabhängig von dieser Entscheidung bereits in ihrem Erstbescheid vom 31. März 2005 zu den nebengeordneten Ansprüchen 16 und 24 ausgeführt, dass sie überflüssig seien, da der Gegenstand des Anspruchs 1 auch dann geschützt sei, wenn er in einen Kraftfahrzeugscheinwerfer und dieser in ein Kraftfahrzeug eingebaut sei. In einem nachfolgenden fernmündlichen Gespräch vom 16. Juni 2005, dessen Niederschrift der Anmelderin zugestellt wurde, hat die Prüfungsstelle der Anmelderin dann mitgeteilt, dass die Ansprüche 16 und 25, welche auf einen Fahrzeugscheinwerfer bzw. ein Fahrzeug gerichtet seien, wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses nicht gewährbar seien und die entsprechenden Anträge bereits deshalb zurückgewiesen werden müssten. Die Anmelderin, die daraufhin neue Patentansprüche mit Hilfsanträgen eingereicht hat, hatte damit ausreichend Gelegenheit, sich zur Rechtsmeinung der Prüfungsstelle zu äußern und wurde von der Entscheidung der Prüfungsstelle folglich nicht überrascht.

Die Prüfungsstelle hat in dem angefochtenen Beschluss ausgeführt, dass der mit Eingabe vom 1. Juni 2005 von der Anmelderin hilfsweise gestellte Antrag auf Anhörung gegenstandslos geworden sei, da dieser Antrag in der nachfolgenden Eingabe der Anmelderin vom 11. Juli 2005 nicht mehr aufrechterhalten worden sei. Sofern die Prüfungsstelle damit die Auffassung vertreten sollte, dass ein derartiger Antrag mehrfach wiederholt werden müsste, um beachtet zu werden, könnte dem nicht gefolgt werden. Ein einmal gestellter Antrag auf Anhörung bleibt grundsätzlich bestehen, es sei denn, dass er ausdrücklich fallen gelassen wird. Vorliegend waren aber die strittigen Punkte in einem Telefongespräch erörtert worden. Die Anmelderin hatte daraufhin neue Patentansprüche mit Hilfsanträgen eingereicht, so dass die Prüfungsstelle in diesem Fall davon ausgehen konnte, dass keine er-

örterungsbedürftigen Punkte mehr bestanden und somit eine Anhörung nicht mehr sachdienlich war.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Bernhart

Veit

Pü