



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 26/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Januar 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 12 564.9-52

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kirschneck sowie die Richter Dipl.-Ing. Musiol und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 4. April 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung trägt die Bezeichnung "Solarzellenanordnung".

Der Anmeldegegenstand betrifft eine aus mehreren Solarzellen bestehende Solarzellenanordnung zur Erfassung der Beleuchtungsstärke und/oder zur Stromversorgung eines elektrischen Geräts (vgl. Offenlegungsschrift, Spalte 1, Zeilen 6 - 9).

Die Anmeldung geht davon aus, dass es bekannt sei, Solarzellen zur Stromversorgung eines Rolladenantriebs zu nutzen. Ebenso verweist sie auf bekannten Stand der Technik, der einen Rolladenantrieb beschreibt, bei dem eine als Helligkeitssensor eingesetzte Solarzelle zur Steuerung des Rolladenantriebs verwendet werde (vgl. Offenlegungsschrift, Spalte 1, Zeilen 10 - 19).

Gegenüber diesem bekannten Stand der Technik habe die erfindungsgemäße Solarzellenanordnung den Vorteil, dass sie gleichzeitig drei Funktionen erfüllen könne (vgl. Offenlegungsschrift, Spalte 1, Zeilen 23 – 29):

1. Stromversorgung eines Gerätes,
2. Sensor für eine Helligkeitssteuerung und
3. Sensor für eine sonnenstandsabhängige Steuerung.

Letztere Funktion ermögliche den Verzicht auf den Einsatz einer Schaltuhr, da durch die Erfassung des (tageszeitabhängigen) Sonnenstandes eine zeitabhängige Steuerung direkt möglich sei (vgl. Offenlegungsschrift, Spalte 1, Zeilen 29 – 42).

Diese Vorteile erziele die streitige Anmeldung, indem sie eine aus mehreren Solarzellen bestehende Solarzellenanordnung vorschlägt, bei der das (die Solarzellenanordnung beaufschlagende) Sonnenlicht je nach Sonnenstand in unterschiedlicher Weise durch Abschirmelemente gegenüber den einzelnen Solarzellen derart abgeschirmt werde, dass die in den einzelnen Solarzellen erzeugten Signale (z. B. Ströme) einer Auswerteeinrichtung zur Erfassung des Sonnenstandes zuführbar seien (vgl. Offenlegungsschrift, Patentanspruch 1).

Mit Prüfungsbescheid vom 3. Januar 1996 verneint die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes für Klasse G 01 W die Gewährbarkeit des (damals geltenden) einzigen unabhängigen Patentanspruches 1, da dessen Gegenstand im Hinblick auf die Druckschrift

D1 GB 22 66 145 A

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Daraufhin hat die Anmelderin die Patentansprüche mehrfach angepasst. Zuletzt hat sie, nach einer am 14. März 2006 durchgeführten Anhörung vor der Prüfungsstelle, mit Schriftsatz vom 3. Juli 2006 (eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 6. Juli 2006) Patentansprüche 1 bis 10 beansprucht und dazu die Auffassung vertreten, die Gegenstände dieser Ansprüche seien schutzfähig.

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. April 2007 zurückgewiesen und dazu ausgeführt, der Gegenstand des dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Patentanspruches 1 sei dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Zur Begründung für letzteres verwies die Prüfungsstelle auf

die - wie ausgeführt - mit Erstbescheid vom 3. Januar 1996 eingeführte Druckschrift **D1** und die mit Bescheid vom 11. Januar 2001 bzw. 17. Juni 2005 in das Verfahren eingeführten Druckschriften:

D2 BAIER, Walter (Hrsg.): Elektronik-Lexikon, 2. Auflage, Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung, 1982, Seite 453

D4 DE 42 08 469 A1.

Die Prüfungsstelle hat in dem Zurückweisungsbeschluss weiter darauf hingewiesen, dass auch die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung nicht gegeben sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 14. Juni 2007 (eingegangen per Fax am selben Tag) Beschwerde eingelegt.

Sie beantragt in der mündlichen Verhandlung,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 W des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. April 2007 aufzuheben und das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 10 mit
neuer Beschreibung, Seiten 1 bis 7, gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
1 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, vom Anmeldetag
4. April 1995,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 8 mit
neuer Beschreibung, Seiten 1 bis 7, gemäß Hilfsantrag 1, über-
reicht in der mündlichen Verhandlung,

Patentansprüche 1 bis 7 mit
neuer Beschreibung, Seiten 1 bis 7, gemäß Hilfsantrag 2, über-
reicht in der mündlichen Verhandlung,

Zeichnungen jeweils wie Hauptantrag.

Nach Auffassung der Anmelderin ist die angemeldete Erfindung sowohl in der Fassung der Patentansprüche nach Hauptantrag als auch nach den Hilfsanträgen ausführbar offenbart sowie neu. Auch beruhe sie auf erfinderischer Tätigkeit. Die Anmelderin macht außerdem eine Verletzung des rechtlichen Gehörs hinsichtlich des Zurückweisungsgrundes der mangelnden Offenbarung einer ausführbaren Erfindung geltend.

In der mündlichen Verhandlung (1. Termin vom 19. Dezember 2011) hat der Senat die Druckschriften

D5 DE 41 22 707 A1,

D6 JP 58 001 110 A und deren Familienmitglied

D7 EP 0 064 746 B1

eingeführt. Nach Diskussion dieser Druckschriften ist auf Antrag der Anmelderin die mündliche Verhandlung auf den 16. Januar 2012 vertagt worden.

Die unabhängigen Patentansprüche gemäß dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 lauten wie folgt:

Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag:

"Aus mehreren Solarzellen bestehende Solarzellenanordnung zur Erfassung der Beleuchtungsstärke und zur Stromversorgung eines elektrischen Geräts, wobei das Sonnenlicht je nach Sonnenstand in unterschiedlicher Weise gegenüber den einzelnen Solarzellen (11-14) abschirmende Abschirmelemente (15) vorgesehen sind und die in den einzelnen Sensoren durch die Sonneneinstrahlung erzeugten unterschiedlichen Signale einer Auswerteeinrichtung (16, 17) zuführbar sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass in einer Recheneinheit (17) dem Verhältnis der durch die Sonneneinstrahlung in den Solarzellen (11-14) erzeugten Ströme ein bestimmter Sonnenstand zugeordnet wird und dass die Summe der Ströme bzw. Spannungen einer Stromversorgungseinrichtung zur Stromversorgung zugeführt sind."

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1:

"Aus mehreren Solarzellen bestehende Solarzellenanordnung zur Erfassung der Beleuchtungsstärke und zur Stromversorgung eines elektrischen Geräts, wobei das Sonnenlicht je nach Sonnenstand in unterschiedlicher Weise gegenüber den einzelnen Solarzellen (11-14) abschirmende Abschirmelemente (15) vorgesehen sind und wobei die in den einzelnen Solarzellen (11-14) durch die Sonneneinstrahlung erzeugten unterschiedlichen Signale einer Auswerteeinrichtung (16, 17) zur Erfassung des Sonnenstandes zuführbar sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Recheneinheit (17) zur Bestimmung des Sonnenstandes in Abhängigkeit der

Signale der Solarzellen (11-14) vorgesehen ist, dass eine Schalteinheit (18) zur Steuerung von Funktionen wenigstens eines elektrischen Geräts in Abhängigkeit des Sonnenstandes vorgesehen ist und dass die elektrischen Ströme aus allen Solarzellen (11-14) einer Stromversorgungseinrichtung zuführbar sind."

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2:

"Aus mehreren Solarzellen bestehende Solarzellenanordnung zur Erfassung der Beleuchtungsstärke und zur Stromversorgung eines elektrischen Geräts, wobei das Sonnenlicht je nach Sonnenstand in unterschiedlicher Weise gegenüber den einzelnen Solarzellen (11-14) abschirmende Abschirmelemente (15) vorgesehen sind und wobei die in den einzelnen Solarzellen (11-14) durch die Sonneneinstrahlung erzeugten unterschiedlichen Signale einer Auswerteeinrichtung (16, 17) zur Erfassung des Sonnenstandes zuführbar sind, wobei eine Recheneinheit (17) zur Bestimmung des Sonnenstandes in Abhängigkeit der Signale der Solarzellen (11-14) vorgesehen ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Schalteinheit (18) zur Steuerung von Funktionen wenigstens eines Steuergeräts für die Bewegungen einer Verdunkelungsvorrichtung in Abhängigkeit des Sonnenstandes vorgesehen ist und dass die elektrischen Ströme aus allen Solarzellen (11-14) einer Stromversorgungseinrichtung zuführbar sind."

Bezüglich der jeweils geltenden Unteransprüche sowie der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl in der Fassung des Hauptantrags als auch in den Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist (§§ 1 und 4 PatG).

1. Der Senat erachtet als für die Beurteilung der vorliegenden Gegenstände bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zuständigen Fachmann einen Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulausbildung. Ihm sind u. a. Erfahrungen im Bereich der Gebäudeautomation zuzurechnen.

Dieser Fachmann versteht die Begrifflichkeiten der geltenden Patentansprüche zur Überzeugung des Senates wie folgt:

Der Sonnenstand entspricht der Winkelsituation unter der, aus Sicht der in Rede stehenden Vorrichtung, die Sonne auf die Vorrichtung einstrahlt. Soweit die Patentansprüche fordern, dass "in einer Recheneinheit (17) dem Verhältnis der durch die Sonneneinstrahlung in den Solarzellen (11-14) erzeugten Ströme ein bestimmter Sonnenstand zugeordnet wird" bzw. dass "eine Recheneinheit (17) zur Bestimmung des Sonnenstandes in Abhängigkeit der Signale der Solarzellen (11-14) vorgesehen ist", erfordert dies - anders als von der Beschwerdeführerin vorgetragen - nicht eine Auslegung der Vorrichtung, um einen Sonnenstand unter allen Umständen (beispielsweise im Winkelbereich von -90° bei Sonnenaufgang bis $+90^\circ$ bei Sonnenuntergang) auswerten zu können, sondern eben lediglich die Verarbeitbarkeit der Signale der Solarzellen. Insoweit ist der mit der Vorrichtung erfassbare Winkelbereich durch den Anspruchswortlaut in seiner Größe nicht vorgegeben.

Die Anordnung der Abschirmelemente (15) ist durch den Anspruchswortlaut lediglich insoweit beschränkt, als diese das Sonnenlicht je nach Sonnenstand (also nach dem Einstrahlwinkel) in unterschiedlicher Weise gegenüber den einzelnen Solarzellen abschirmen. Auch diesbezüglich ist der mit der Vorrichtung erfassbare Winkelbereich durch den Anspruchswortlaut nicht vorgegeben.

Solarzellen im Sinne der geltenden Anspruchsfassungen umfassen alle Einrichtungen, welche Strahlungsenergie im sichtbaren Wellenlängenbereich in elektrische Energie umwandeln.

Eine Zuführung von Strömen bzw. Spannungen zu einer Stromversorgungseinrichtung kann in einer Verwendung der in Rede stehenden Ströme bzw. Spannungen zur Aufladung eines Akkumulators bestehen.

Soweit mit den geltenden Anspruchsfassungen eine "Schalteinheit (18) zur Steuerung von Funktionen wenigstens eines elektrischen Geräts" (vgl. Hilfsantrag 1, Unterstreichungen hinzugefügt) bzw. eine "Schalteinheit (18) zur Steuerung von Funktionen wenigstens eines Steuergerätes für die Bewegungen einer Verdunkelungsvorrichtung" (vgl. Hilfsantrag 2, Unterstreichungen hinzugefügt) beansprucht wird, sind das adressierte elektrische Gerät bzw. das Steuergerät jeweils nicht Bestandteil der beanspruchten Vorrichtung. Vielmehr muss lediglich die Schalteinheit (18) ausgebildet sein, um Funktionen des (Steuer-)Gerätes ansteuern zu können.

2. Zum Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag mag zwar als neu gelten, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

a) Die beanspruchte Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lässt sich in folgende Merkmale gliedern:

- M1** Aus mehreren Solarzellen bestehende Solarzellenanordnung
- M2.1** zur Erfassung der Beleuchtungsstärke und
- M2.2** zur Stromversorgung eines elektrischen Geräts.
- M3** Es sind das Sonnenlicht je nach Sonnenstand in unterschiedlicher Weise gegenüber den einzelnen Solarzellen (11 - 14) abschirmende Abschirmelemente (15) vorgesehen.
- M4** Die in den einzelnen Sensoren durch die Sonneneinstrahlung erzeugten unterschiedlichen Signale sind einer Auswerteeinrichtung (16, 17) zuführbar.
- M5** In einer Recheneinheit (17) wird dem Verhältnis der durch die Sonneneinstrahlung in den Solarzellen (11 - 14) erzeugten Ströme ein bestimmter Sonnenstand zugeordnet.
- M6** Die Summe der Ströme bzw. Spannungen sind einer Stromversorgungseinrichtung zur Stromversorgung zugeführt.

b) Die Druckschrift EP 0 064 746 B1 (im folgenden **D7**) beschreibt ausweislich ihres einzigen Patentanspruches (hier und im Weiteren wird auf die deutsche Fassung in den Spalten 7 und 8 Bezug genommen) ein Sonnenlicht-Richtungssystem. Das Ausführungsbeispiel der **D7** zeigt eine Anordnung von fünf Fotosensoren (vgl. Fig. 1 und 2, dort die Bezugszeichen 4X1, 4X2, 4Y1, 4Y2 und 5, sowie Patentanspruch, dort Absatz c)) welche jeweils einfallende Lichtstrahlung in elektrische Energie umwandeln (vgl. Spalte 3, Zeilen 35 bis 42 sowie Spalte 4, Zeilen 48 bis 55) somit in Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand eine aus mehreren Solarzellen bestehende Solarzellenanordnung (**Merkmal M1**). Einer der Photosensoren ist angeordnet, um die gesamte einfallende Beleuchtungsstärke zu

messen (vgl. Spalte 4, Zeilen 16 bis 20 und 48 bis 51 sowie Abschnitt e) des Patentanspruchs; **Merkmal M2.1**). In Form eines nicht-transparenten zylindrischen Körpers (vgl. Fig. 1 und 2, jeweils das Bezugszeichen 1) und eines nicht-transparenten Flansches (vgl. Fig. 1, dort das Bezugszeichen 2) sind in Übereinstimmung mit dem Anmeldungsgegenstand das Sonnenlicht je nach Sonnenstand in unterschiedlicher Weise gegenüber den einzelnen Solarzellen (4X1, 4X2, 4Y1, 4Y2) abschirmende Abschirmelemente vorgesehen (vgl. wiederum die Figur 1 i. V. m. Spalte 3, Zeilen 47 bis 65; **Merkmal M3**). Die in den einzelnen Sensoren durch die Sonneneinstrahlung erzeugten unterschiedlichen Signale sind einer "Einrichtung zur Ermittlung der Sonnenlichtrichtung aus einem Vergleich der Ausgangssignale der Fotosensoren", somit einer anspruchsgemäßen Auswerteeinrichtung, zuführbar (vgl. Abschnitt d) des Patentanspruchs; **Merkmal M4**). Dem Verhältnis der durch die Sonneneinstrahlung in den Solarzellen erzeugten Spannungen wird hierbei ein bestimmter Sonnenstand (hier als Differenzwinkel zwischen der Ausrichtung der Messanordnung und dem Einfallswinkel der Sonnenstrahlen) zugeordnet (vgl. Gleichung (5) in Spalte 5, wobei die Werte L_0 , L_1 und L_2 gemäß Spalte 4, Zeilen 48 bis 55, Spannungs-Ausgangsgrößen der Fotosensoren darstellen, sowie Spalte 5, Zeilen 58 bis 61). Die Einrichtung gemäß der **D7** ist dazu eingerichtet, das vorgenannte Verhältnis zu berechnen (vgl. Patentanspruch, Abschnitt f)), sie umfassen somit funktionsnotwendig eine Recheneinheit hierfür (**Merkmal M5_{tlw.}**). Dass die **D7** eine Auswertung der Ausgangs-Spannungen der Fotosensoren vorsieht, der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag jedoch eine Auswertung der in den Solarzellen erzeugten Ströme, kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen, da diese Werte von dem Fachmann in selbstverständlicher Weise im vorliegenden Zusammenhang als korrespondierende Größen gesehen werden müssen (**Merkmal M5_{Rest}**).

Da dem Fachmann – wie beispielsweise die Druckschrift **D4** (DE 42 08 469 A1) in Spalte 1, Zeilen 17 bis 22 belegt – zum Anmeldezeitpunkt der vorliegenden Anmeldung bekannt war, dass die zu Messzwecken in einem Lichtsensor erzeugte elektrische Energie auch zur Stromversorgung verwendet werden kann, lag ihm

der Einsatz der Vorrichtung gemäß der **D7** auch zur Stromversorgung nahe (**Merkmal M2.2**). Um die erzeugte Energie vollständig nutzen zu können, wird der Fachmann hierbei die Summe der Ströme bzw. Spannungen einer Stromversorgungseinrichtung zur Stromversorgung (im Falle der **D4** einem Akkumulator) zuführen (**Merkmal M6**). Hierbei ist zu beachten, dass diese Verwendung der "Messgrößen" zur Stromversorgung anspruchsgemäß unabhängig von dem verwendeten Messregime stattfindet und somit die Merkmale **M2.2** und **M6** aggregatorisch neben den die Messeinrichtung an sich kennzeichnenden übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag stehen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Lehre der **D7** in Verbindung mit dem fachmännischen Wissen (dieses belegt durch die **D4**).

c) Dass der Gegenstand der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen übrigen Patentansprüche hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit abweichend zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

3. Zum Hilfsantrag 1

a) Die beanspruchte Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lässt sich in folgende Merkmale gliedern:

- M1** Aus mehreren Solarzellen bestehende Solarzellenanordnung
- M2.1** zur Erfassung der Beleuchtungsstärke und
- M2.2** zur Stromversorgung eines elektrischen Geräts.
- M3** Es sind das Sonnenlicht je nach Sonnenstand in unterschiedlicher Weise gegenüber den einzelnen Solarzellen (11 - 14) abschirmende Abschirmelemente (15) vorgesehen.

- M4a** Die in den einzelnen Solarzellen (11-14) durch die Sonneneinstrahlung erzeugten unterschiedlichen Signale sind einer Auswerteeinrichtung (16, 17) zur Erfassung des Sonnenstandes zuführbar.
- M5a** Es ist eine Recheneinheit (17) zur Bestimmung des Sonnenstandes in Abhängigkeit der Signale der Solarzellen (11-14) vorgesehen.
- M5b** Es ist eine Schalteinheit (18) zur Steuerung von Funktionen wenigstens eines elektrischen Gerätes in Abhängigkeit des Sonnenstandes vorgesehen.
- M6a** Die elektrischen Ströme aus allen Solarzellen sind einer Stromversorgungseinrichtung zuführbar.

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Lehre der **D7** in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns.

Bezüglich der Merkmale **M1**, **M2.1**, **M2.2** und **M3** wird auf die Ausführungen zu diesen Merkmalen unter 2b) verwiesen. Da das Merkmal **M6** gemäß Hauptantrag das Merkmal **M6a** (hinsichtlich der Verwendung von Strömen) umfasst, kann auch insoweit auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen werden.

Gemäß der Lehre der **D7** sind die in den einzelnen Sensoren durch die Sonneneinstrahlung erzeugten unterschiedlichen Signale einer "Einrichtung zur Ermittlung der Sonnenlichtrichtung aus einem Vergleich der Ausgangssignale der Fotosensoren", somit einer Auswerteeinrichtung zur Erfassung des Sonnenstandes, zuführbar (vgl. Patentanspruch, Abschnitt d); **Merkmal M4a**). Dem Verhältnis der durch die Sonneneinstrahlung in den Solarzellen erzeugten Spannungen wird hierbei ein bestimmter Sonnenstand (hier als Differenzwinkel zwischen der Ausrichtung der Messanordnung und dem Einfallswinkel der Sonnenstrahlen) zugeordnet (vgl. Gleichung (5) in Spalte 5, wobei die Werte L_0 , L_1 und L_2 gemäß Spalte 4, Zeilen 48

bis 55, Spannungs-Ausgangsgrößen der Fotosensoren darstellen, sowie Spalte 5, Zeilen 58 bis 61). Die Einrichtung gemäß der **D7** ist - wie zum Hauptantrag ausgeführt - dazu eingerichtet, das vorgenannte Verhältnis zu berechnen (vgl. Patentanspruch, Abschnitt f)), umfasst somit eine Recheneinheit zur Bestimmung des Sonnenstandes in Abhängigkeit der Signale (hier der erzeugten Spannungen) der Solarzellen (**Merkmal M5a**). Da gemäß der Lehre der **D7** ausgehend von dem Differenzwinkel zwischen der Ausrichtung der Messanordnung und dem Einfallswinkel der Sonnenstrahlen Motoren angesteuert werden, um Solarkollektoren der Sonne nachzuführen (vgl. Spalte 1, Zeilen 21 bis 23; Spalte 2, Zeilen 32 bis 36; Spalte 3, Zeilen 19 bis 21 i. V. m. Fig. 3 und Spalte 5, Zeilen 58 bis 63) ist in Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand eine Schalteinheit (vgl. Bezugszeichen IOX und IOY in Fig. 3) zur Steuerung von Funktionen wenigstens eines elektrischen Gerätes (vgl. Motoren mit den Bezugszeichen IIX und IIY in Fig. 3) in Abhängigkeit des Sonnenstandes vorgesehen (**Merkmal M5b**).

c) Dass der Gegenstand der auf Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 rückbezogenen übrigen Patentansprüche hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit abweichend zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich (siehe auch II.2.c).

4. Zum Hilfsantrag 2

a) Die beanspruchte Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lässt sich in folgende Merkmale gliedern:

- M1** Aus mehreren Solarzellen bestehende Solarzellenanordnung
- M2.1** zur Erfassung der Beleuchtungsstärke und
- M2.2** zur Stromversorgung eines elektrischen Geräts.
- M3** Es sind das Sonnenlicht je nach Sonnenstand in unterschiedlicher Weise gegenüber den einzelnen Solarzel-

len (11 - 14) abschirmende Abschirmelemente (15) vorgesehen.

M4a Die in den einzelnen Solarzellen (11-14) durch die Sonneneinstrahlung erzeugten unterschiedlichen Signale sind einer Auswerteeinrichtung (16, 17) zur Erfassung des Sonnenstandes zuführbar.

M5a Es ist eine Recheneinheit (17) zur Bestimmung des Sonnenstandes in Abhängigkeit der Signale der Solarzellen (11-14) vorgesehen.

M5c Es ist eine Schalteinheit (18) zur Steuerung von Funktionen wenigstens eines Steuergerätes für die Bewegungen einer Verdunkelungsvorrichtung in Abhängigkeit des Sonnenstandes vorgesehen.

M6a Die elektrischen Ströme aus allen Solarzellen sind einer Stromversorgungseinrichtung zuführbar.

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Lehre der Druckschrift **D7** in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 lediglich dadurch, dass als das anzusteuern Steuergerät nun ein Steuergerät für die Bewegungen einer Verdunkelungsvorrichtung adressiert ist (Merkmal **M5c**). Das Vorsehen eines derartigen Steuergerätes, das - wie ausgeführt - nicht Teil der beanspruchten Vorrichtung ist, kann jedoch eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen, da dem Anspruch nicht zu entnehmen und auch sonst nicht ersichtlich ist, dass die beanspruchte Vorrichtung selbst in besonderer Weise auszubilden wäre, um dieses spezielle Steuergerät ansprechen zu können. Die (formale) Einschränkung des Merkmals **M5c** gegenüber dem Merkmal **M5b** des Hilfsantrags 1 führt somit zu keiner Beschränkung hinsichtlich des beanspruchten Gegenstandes.

Im Übrigen ist dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt der Anmeldung eine sonnenstandsabhängige Ansteuerung einer Verdunklungsvorrichtung bekannt. Zum Beleg sei auf die Druckschrift DE 32 14 235 C3 verwiesen, dort insbesondere Spalte 3, Zeilen 45 bis 54, die in der Anmeldung als Stand der Technik gewürdigt ist und im Prüfungsverfahren als **D3** bezeichnet wird.

c) Dass der Gegenstand der auf Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 rückbezogenen übrigen Patentansprüche hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit abweichend zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich (siehe auch II.2.c).

5. Bei dieser Sachlage braucht der Frage nicht mehr nachgegangen zu werden, ob sämtliche Merkmale der geltenden Anspruchsfassungen gemäß Haupt- bzw. Hilfsanträgen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart sind oder nicht, da die fehlende Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes in allen verteidigten Fassungen bereits durch das Nichtvorliegen einer erfinderischen Tätigkeit des jeweiligen Patentanspruchs 1 festgestellt ist und eine Rangfolge der Abarbeitung von Zurückweisungsgründen nicht vorgesehen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 24. Mai 2004 - X ZB 20/03, GRUR 2004, 667, 669 - elektronischer Zahlungsverkehr).

6. Entgegen dem Vortrag der Anmelderin sieht der Senat das rechtliche Gehör der Anmelderin im Verfahren vor der Prüfungsstelle nicht verletzt.

Der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG), der in den Bestimmungen der § 45 Abs. 2 und § 42 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 48 Satz 2 PatG für das Prüfungsverfahren vor dem Patentamt seinen Ausdruck gefunden hat, bedeutet, dass den Parteien bzw. Beteiligten - vor einer abschließenden Entscheidung - Gelegenheit gegeben werden muss, zu dem zugrundeliegenden Sachverhalt und zu den entscheidungsrelevanten Rechtsfragen Stellung zu nehmen (BVerfG NJW 1996, 3202; BGH GRUR 2011, 656 Nr. 6 - Modularer Fernseh-

her, mit weiteren Nachweisen). Das Amt darf die Zurückweisung einer Patentanmeldung nicht auf tatsächliche oder rechtliche Umstände stützen, die dem Anmelder nicht vorher mitgeteilt worden sind und zu denen er sich nicht äußern konnte. Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt den Beteiligten allerdings kein Recht darauf, vor der Entscheidung auch einen Hinweis über die voraussichtliche rechtliche Würdigung des Sachverhalts durch das Amt oder Gericht zu erhalten (BGH GRUR 2009, 91 (Nr. 12) - Antennenhalter; Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, Einleitung Rn. 240).

Vorliegend scheidet eine Gehörsverletzung schon daran, dass die Prüfungsstelle ihre Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung ersichtlich nicht darauf gestützt hat, dass die Erfindung in der Anmeldung nicht ausführbar offenbart sei. Vielmehr sind die Ausführungen hierzu in dem Beschluss lediglich ergänzend zur zusätzlichen, letztlich nicht tragenden Begründung gemacht worden. Der Beschluss über die Zurückweisung der Anmeldung stützt sich nämlich ausweislich seiner Begründung bereits allein auf die mangelnde Patentfähigkeit des damals geltenden unabhängigen Patentanspruchs 1 wegen fehlender Neuheit nach § 3 PatG. Dies ergibt sich eindeutig aus der abschließenden Feststellung "Anspruch 1 ist daher nicht gewährbar." (vgl. Seite 4 des Zurückweisungsbeschlusses), die getroffen ist, bevor sich die Prüfungsstelle noch nachfolgend - im Sinn eines *orbiter dictum* - kurz mit der Frage der Ausführbarkeit auseinandersetzt.

Im Übrigen hat der Prüfer - ausweislich einer Telefonnotiz in der Akte der Patentanmeldung - den Bevollmächtigten der Anmelderin in einem von diesem in seiner Eingabe vom 3. Juli 2006 erbetenen Telefonat am 28. März 2007 u. a. auch auf die bestehenden Bedenken hinsichtlich der Ausführbarkeit der Erfindung hingewiesen. Dies stellt die Anmelderin nicht in Abrede. Sie hätte daher bis zur Beschlussfassung am 23. April 2007 noch ausreichend Gelegenheit gehabt, sich zu diesem Punkt zu äußern.

Da eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Prüfungsstelle nicht vorliegt, bestand für den Senat keine Veranlassung, eine Zurückverweisung der Sache an das Patentamt (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG) oder eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG) zu prüfen.

Dr. Mayer

Kirschneck

Musiol

Dr. Wollny

Pü