



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 315/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Mai 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 103 07 365

der

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I

Auf die am 21. Februar 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent DE 103 07 365 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Vorrichtung und Verfahren zur Fehlerdiagnose bei Fahrzeugen“ erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 11. August 2005 erfolgt.

Gegen das Patent ist mit Schriftsatz vom 11. November 2005, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt als Fax am selben Tag und in Reinschrift am 16. November 2005, Einspruch erhoben worden.

Zur Begründung ihres Einspruchs verweist die Einsprechende auf die bereits im Prüfungsverfahren genannte Druckschrift

D1: DE 100 51 781 A1

und auf die neu ins Verfahren eingeführte Druckschrift

**D2: F. Rauner et al: „Die Zukunft computergestützter Kfz-Diagnose“,
Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2002, ISBN 3-7639-3022-1.**

Die Einsprechende macht mangelnde Patentfähigkeit, insbesondere mangelnde Neuheit der Gegenstände gemäß den erteilten Patentansprüchen 1 und 9 gegenüber der Druckschrift **D2** geltend.

Im Prüfungsverfahren waren außerdem noch die Druckschriften

D3: DE 199 48 663 C2

D4: DE 195 23 483 C2

D5: DE 100 56 413 A1

D6: DE 101 33 670 A1 und

D7: DE 101 15 042 A1

in Betracht gezogen worden.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent DE 103 07 365 zu widerrufen.

Der Vertreter der Patentinhaberin zu 1) beantragt,

den Einspruch zu verwerfen.

Die Patentinhaberin führt aus, dass der Einspruch nicht ausreichend substantiiert und somit unzulässig sei. Außerdem bestreitet sie das Erscheinen der Druckschrift **D2** vor dem Anmeldetag. Im Übrigen ist sie der Auffassung, dass die Ge-

genstände der erteilten Patentansprüche 1 und 9 gegenüber der Druckschrift **D2** neu sind und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Der mit Gliederungspunkten versehene, erteilte Patentanspruch 1 lautet:

- M1** Diagnosevorrichtung für ein Fahrzeug (2)
- M2** mit einer Ausleseeinrichtung zum Auslesen von Zustandsdaten aus dem Fahrzeug (2) und
- M3** einer Recheneinrichtung, mit der auf der Grundlage der ausgelesenen Zustandsdaten Fehlerursachen ermittelbar sind und
- M4** die über ein Fehlerdiagnosemodell verfügt, mit dem eine Fehlerursache unmittelbar aus den Zustandsdaten berechenbar und eine Fehlereingrenzung unmittelbar aus den Zustandsdaten ermittelbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- M5** die Recheneinrichtung zum Vorschlagen durchzuführender Messungen und/oder einzugebender Messdaten für die Fehlereingrenzung ausgelegt ist.

Der mit Gliederungspunkten versehene, erteilte Nebenanspruch 9 lautet:

- N1** Diagnoseverfahren zur Fehlerbehebung an einem Fahrzeug (2) und
- N2** Bereitstellen einer Fehlereingrenzung unmittelbar basierend auf den Zustandsdaten mittels eines Fehlerdiagnosemodells

gekennzeichnet durch

N3 Vorschlägen durchzuführender Messungen und/oder einzugebender Messdaten für die Fehlereingrenzung.

Hinsichtlich des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 bis 8 und 10 bis 16 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Verfahren nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist, ist das Bundespatentgericht für die Entscheidung gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung weiterhin zuständig (vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II; BPatG GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung unzulässig und deshalb zu verwerfen.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift betrifft das Streitpatent eine Diagnosevorrichtung für ein Fahrzeug oder ein Flugzeug, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit einer Ausleseeinrichtung zum Auslesen von Zustandsdaten aus dem Kraftfahrzeug und einer Recheneinrichtung, mit der auf der Grundlage der ausgelesenen Zustandsdaten Fehlerursachen ermittelbar sind. Darüber hinaus betrifft die vorliegende Erfindung ein entsprechendes Diagnoseverfahren zur Fehlerbehebung insbesondere an einem Kraftfahrzeug (Absatz [0001]).

Eine heute vielfach verwendete Werkstatt-Diagnose bestehe aus der sogenannten geführten Fehlersuche. Hierbei werde der Anwender interaktiv mit einem Diagno-

sesystem entlang eines Fehlerbaums zu einem fehlerhaften Bauteil geführt. Da die geführte Fehlersuche von Hand programmiert werde und einen Fehlersuchbaum erstelle, werde es immer schwerer, in den stark vernetzten Systemen die Auswirkungen von Einzelfehlern vorherzusehen. Da die Vollständigkeit kaum mehr gewährleistet werden könne, könne die entsprechende Variantenvielfalt in der geführten Fehlersuche ebenfalls nicht mehr berücksichtigt werden (Absatz [0002]).

Nachteilig an bekannten Systemen sei es darüber hinaus, dass Mehrfachfehler nicht ohne weiteres erkannt werden können. D. h., wenn mehrere Fehler gleichzeitig aufträten, könnten die entsprechenden Fehlerursachen nicht ohne weiteres ermittelt werden. Des Weiteren seien die bekannten Systeme nicht in der Lage, sogenannte Meldeschauer zu erkennen, bei denen aufgrund eines einzigen Fehlers, z. B. einer fliegenden Masse, eine Vielzahl von Fehlermeldungen generiert würden. Schließlich sei es mit den bekannten Systemen auch nicht möglich, sogenannte „unbekannte Fehler“ zu beheben. Vielmehr basierten die bekannten Systeme auf Datenbanken bzw. Expertensystemen, so dass nur diejenigen Fehler behandelt werden könnten, die bei der Erstellung der Datenbanken bekannt sind (Absatz [0005]).

Aufgabe der Erfindung sei es somit, die Fehlersuche vor allem bei Kraftfahrzeugen zu verbessern (Absatz [0007]).

Diese Aufgabe wird durch eine Diagnosevorrichtung für ein Fahrzeug mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 und durch ein Diagnoseverfahren zur Fehlerbehebung an einem Fahrzeug mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 9 gelöst.

2. Der Einspruch erweist sich als unzulässig, weil die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist zwar den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (mangelnde Neuheit) geltend gemacht, die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, jedoch nicht im Einzelnen angegeben hat (vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG),

da sie nicht den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen der Patentansprüche 1 oder 9 des Streitpatents und dem Stand der Technik hergestellt hat (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, li. Sp., Abs. 1 - „Epoxidation“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 91 bis 97).

Sie hat vielmehr im Merkmal **M4** des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, in dem ein Fehlerdiagnosemodell beansprucht wird, die Merkmale, wonach „eine Fehlerursache unmittelbar aus den Zustandsdaten berechenbar und eine Fehlereingrenzung unmittelbar aus den Zustandsdaten ermittelbar sind“, bereits in ihrer Merkmalsanalyse des Patentanspruchs 1 des Streitpatents weggelassen (vgl. Einspruchsschriftsatz vom 11. November 2005, Seite 2, Absatz c): „in der Recheneinrichtung ist ein Fehlerdiagnosemodell abgelegt, mit dem die Berechnungen vorgenommen werden“) und dementsprechend diese Merkmale auch nicht dem Stand der Technik gegenübergestellt, obwohl es sich dabei um wesentliche Merkmale der Erfindung handelt, die erst die Möglichkeit schaffen, bei der Ermittlung einer Fehlerursache auf tatsächliche Diagnoseprüfungen bzw. Prüftests zu verzichten (vgl. Streitpatent, Abs. [0004], letzter Satz), um die Fehlerdiagnose zu verbessern (vgl. Streitpatent Absatz [0007]). Gleiches gilt für das Merkmal **N2** des Patentanspruchs 9 des Streitpatents, in dem ein Diagnoseverfahren beansprucht wird, und in dem das Merkmal, wonach eine Fehlereingrenzung unmittelbar basierend auf den Zustandsdaten bereitgestellt wird, auch bereits in der Merkmalsanalyse des Patentanspruchs 9 des Streitpatents weggelassen wurde (siehe obige Zitatstelle) und dementsprechend auch dieses wesentliche Merkmal nicht dem Stand der Technik gegenübergestellt wurde.

Wird im Einspruchsschriftsatz z. B. bei einer Merkmalsanalyse des angegriffenen Hauptanspruchs ein bestimmtes Merkmal nicht berücksichtigt, so muss im Einzelnen dargelegt werden, warum dieses Merkmal keinen Eingang in die Merkmalsanalyse gefunden hat, d. h. warum dieses Merkmal bei der Lehre des angegriffenen Patentes keine Rolle spielt. Andernfalls ist der Einspruch unzulässig (vgl. BPatG, Beschl. v. 29.04.2008 - 23 W (pat) 318/05).

Der seitens der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung, dass der Einspruchsschriftsatz so abgefasst worden sei, wie der Fachmann die Lehre verstehe, vermag sich der Senat nicht anzuschließen, da nur bei einer ermittelten oder bereitgestellten Fehlereingrenzung unmittelbar aus den Zustandsdaten und somit ohne tatsächliche Diagnoseprüfungen das Vorschlagen durchzuführender Messungen und/oder einzugebender Messdaten für die (weitere) Fehlereingrenzung, wie im Kennzeichen der erteilten Patentansprüche 1 und 9 (Merkmale **M5** bzw. **N3**) beansprucht ist, einen Sinn macht (vgl. in der Streitpatentschrift die Absätze [0022] bis [0024]) und zu einer verbesserten Fehlerdiagnose führt.

Da sich die Einspruchs begründung somit nicht mit der gesamten patentierten Lehre befasst ist der Einspruch nicht ausreichend substantiiert und somit unzulässig (BGH a. a. O. - „Epoxidation“).

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Dr. Müller

Ko