



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 16/19

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 199 40 149.7**

der...

Anmelderin und Beschwerdeführerin,

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14.02.2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Musiol, der Richterin Dorn sowie der Richter Dipl.-Phys. Bieringer und Dipl.-Phys. Christoph

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21.08.2019 wird aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der nunmehr geltenden Unterlagen gemäß Hauptantrag an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die am 24.08.1999 eingereichte Patentanmeldung 199 40 149.7 mit der Bezeichnung „Online-Diagnose für ein Diagnose-Gerät und Diagnose-Gerät“ ist im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) von der Prüfungsstelle für Klasse G05B mit am Ende der Anhörung vom 21.08.2019 verkündetem Beschluss zurückgewiesen worden. Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche 1 bis 14 gemäß Hauptantrag, eingegangen beim DPMA am 19.04.2006, sowie die Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag, eingegangen beim DPMA am 11.07.2019, zu Grunde. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle insbesondere ausgeführt, dass der Gegenstand des damals geltenden Anspruchs 1 sowohl nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften DE 196 14 748 A1 (D1) und DE 38 54 087 T2 (D2) ergebe und somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 18.09.2019 eingelegten Beschwerde.

Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wurden seitens der Prüfungsstelle die folgenden Druckschriften genannt:

- D1 DE 196 14 748 A1
- D2 DE 38 54 087 T2
- D3 DE 197 32 046 A1
- D4 DE 197 25 915 A1

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin wurde mit Schreiben des Senats vom 10.01.2022 darauf hingewiesen, dass vorliegend aufgrund des Ablaufs der Patentdauer ein Rechtsschutzbedürfnis an einer Erteilung des nachgesuchten

Patents dargelegt werden müsste. Hierauf hat die Anmelderin mit Eingabe vom 11.01.2022, auf die wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird, ausführlich Stellung genommen. Mit Schriftsatz vom 24.01.2022 hat die Anmelderin neue Anspruchssätze eingereicht, mit der sie die Anmeldung weiterverfolgt, und zur Begründung ausgeführt, dass das System, umfassend Antriebsumrichter und Diagnosegerät für den Antriebsumrichter, nach dem nunmehr gemäß Hauptantrag geltenden Patentanspruch 1 neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Anmelderin hat mit o.g. Schriftsatz vom 24.01.2022 zuletzt sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G05B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21.08.2019 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

**Patentansprüche:**

Patentansprüche 1 bis 3 vom 24.01.2022, beim BPatG als neuer Hauptantrag im Original eingegangen am 26.01.2022

**Beschreibung:**

Beschreibungsseiten 1 bis 12 vom 24.01.2022, beim BPatG zum neuen Hauptantrag im Original eingegangen am 26.01.2022

**Zeichnungen:**

einzige Figur vom Anmeldetag (24.08.1999),

hilfsweise auf der Grundlage folgender Unterlagen:

Hilfsantrag 1:

Patentansprüche 1 bis 14 vom 13.04.2006, beim DPMA im Original eingegangen am 19.04.2006

Beschreibungsseiten 1 bis 8 vom Anmeldetag (24.08.1999)

Hilfsantrag 2:

Patentansprüche 1 bis 11 vom 09.07.2019, beim DPMA im Original eingegangen am 11.07.2019

Beschreibungsseiten 1 bis 13 vom 09.07.2019, beim DPMA im Original eingegangen am 11.07.2019

Hilfsantrag 3:

Patentansprüche 1 bis 3 vom 24.01.2022, beim BPatG als „2. Hilfsantrag“ im Original eingegangen am 26.01.2022

Beschreibungsseiten 1 bis 12 vom 24.01.2022, beim BPatG zum „2. Hilfsantrag“ im Original eingegangen am 26.01.2022

einzigste Figur jeweils wie Hauptantrag.

Die Anmelderin hat ferner erklärt, dass für den Fall einer Zurückverweisung der Sache an das DPMA auf Basis des nunmehr geltenden Hauptantrags ihr bisheriger Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen werde.

Mit Beschwerdeschriftsatz vom 18.09.2019 hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin des Weiteren die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeregt.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

**1. System, umfassend Antriebsumrichter (1) und Diagnosegerät (4) für den Antriebsumrichter (1),**

wobei das Diagnosegerät (4) mindestens eine Kommunikationsschnittstelle aufweist,

wobei das Diagnosegerät (4) über die Kommunikationsschnittstelle mit einem ersten Netzwerk (NW1) zum Austausch von Daten oder Informationen verbindbar ist,

und dass der Antriebsumrichter (1) mit einem zweiten Netzwerk (NW2) zum Austausch von Daten oder Informationen verbindbar ist,

und wobei erstes und zweites Netzwerk (NW1, NW2) zum Austausch dieser Daten oder Informationen direkt oder indirekt, also über mindestens ein zwischengeschaltetes Gerät oder Netzwerk (NW1, NW2), verbindbar sind,

wobei das Diagnosegerät (4) derart gestaltet, dass zum Diagnose-Verfahren ~~mindestens Schrift via Bildschirmanzeige als Kommunikationsschnittstelle zum Kunden oder Anwender anzeigbar ist,~~ keine Bildschirmanzeige, also keine LCD- oder Elektronenröhren-Bildschirm, vorgesehen ist, sondern verschiedenen Texte, also Fragen oder Antworten, mit Leuchten beleuchtbar sind,

wobei die Eingabe der Antworten durch berührungssensitive Vorrichtungen erfolgt,

wobei das Diagnosegerät (4) derart gestaltet, dass ~~Hypertext in der Bildschirmanzeige verwendbar ist, wobei beim Klicken oder Aktivieren der aktiven Textstellen weitere Informationen zur Hilfe für den Kunden oder Anwender anzeigbar sind,~~

wobei Parameter des Antriebsumrichters (1) durch das Diagnosegerät (4) beeinflussbar sind und Daten oder Informationen zwischen Antriebsumrichter (1) und Diagnosegerät (4) übertragbar sind,

wobei das Diagnosegerät (4) und der Antriebsumrichter (1) in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sind,

sodass die Schnittstelle zwischen Antriebsumrichter (1) und Diagnosegerät (4) durch Auslegung von Layout-Verbindungen auf der Platine realisiert ist,

wobei das Diagnosegerät (4) ohne Mikroprozessoren ausgebildet ist, also mit einfachen integrierten Schaltkreisen und aktiven und passiven elektronischen Bauelementen.

Wegen der auf den geltenden Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 und 3, der jeweiligen Anspruchsfassung nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

## II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist auch im Übrigen zulässig, insbesondere hat die Anmelderin nach wie vor ein Rechtsschutzbedürfnis an einer Erteilung des nachgesuchten Patents.

Der Zeitpunkt, bis zu dem das nachgesuchte, am 24.08.1999 angemeldete Patent nach § 16 PatG dauern konnte, war vor Abschluss des Beschwerdeverfahrens bereits verstrichen, nämlich mit Ablauf des 24.08.2019 (§ 187 Abs. 2, § 188 Abs. 2 BGB). Daher ist von Amts wegen zu prüfen, ob die besondere Verfahrensvoraussetzung des Rechtsschutzbedürfnisses für die Prüfung des Anmeldegegenstandes auf Patentfähigkeit und die Entscheidung über die Erteilung des nachgesuchten Patents zum Zeitpunkt der Entscheidung noch gegeben ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.03.2000 – 20 W (pat) 83/99, BPatGE 42, 256-258 – benutzerleitende Information; BPatG, Beschluss vom 13.08.2007 – 34 W (pat) 23/03, BPatGE 50, 256-258 – Rauchbarer Artikel). Ein Rechtsschutzbedürfnis kann aber nur ganz ausnahmsweise verneint werden, und zwar, wenn objektiv feststellbar ist, dass das Patentbegehren missbräuchlich ist, oder es offensichtlich ist, dass keinerlei – wie auch immer geartetes – Interesse an einer Patenterteilung bestehen kann (vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl., § 34 Rn. 23 m.w.N.). In den Fällen eines Zeitablaufs des Patents wird von der Rechtsprechung des erkennenden Senats – wie auch von der überwiegenden Meinung – für eine Bejahung des Rechtsschutzbedürfnisses als ausreichend erachtet, wenn der Anmelder z.B. die Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen von der endgültigen Entscheidung über die Patentfähigkeit abhängig machen will bzw. Rechtssicherheit in Bezug auf den

Prioritätsschutz begehrt (vgl. BPatG a.a.O. – benutzerleitende Information; Schulte, a.a.O., § 34 Rn. 24).

Im vorliegenden Fall ist das Rechtsschutzinteresse anzuerkennen. Die Anmelderin hat in ihrem Schriftsatz vom 11.01.2022 u.a. dargelegt, dass sie eine Durchsetzung des Schutzrechts für während seiner Laufzeit begangene Verletzungen, die möglicherweise ein großer Wettbewerber begangen habe und die auch noch nicht verjährt seien, beabsichtige. Abgesehen davon sei die Erfindervergütung nach dem ArbNErfG im vorliegenden Fall noch nicht abschließend bearbeitet worden, da das Vorliegen einer Erfindung mangels Entscheidung über das nachgesuchte Patent nach wie vor streitig sei. Auch aus diesem Grund liege ein rechtliches Interesse an einer Entscheidung über die Erteilung des Patents vor.

Diese Darlegungen der Anmelderin genügen vor dem oben dargestellten Hintergrund für die Bejahung eines Rechtsschutzinteresses.

**2.** Die Beschwerde ist auch insoweit begründet, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das DPMA führt (§ 79 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

**2.1** Gemäß den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (im Folgenden als uU bezeichnet) betrifft der Gegenstand der Anmeldung eine Online-Diagnose für ein Diagnose-Gerät und ein Diagnose-Gerät (vgl. uU, S. 1, Z. 3). Das beinhaltet ein Verfahren („Online-Diagnose für ein Diagnose-Gerät“) sowie eine zugehörige Vorrichtung („Diagnose-Gerät“).

Aus dem Internet und der Hilfe-Funktion vieler Software-Produkte seien sog. FAQ („frequently asked questions“) bekannt, die entweder in Form gedruckter Handbücher vorlägen oder elektronisch als Datei auf dem Bildschirm angezeigt würden. Nachteilig dabei sei es, dass bei zunehmender Menge von Fragen/Antworten die Übersichtlichkeit erschwert werde und der Anwender sich durch ganze FAQ-Sammlungen durcharbeiten müsse (vgl. uU, S. 1, zweiter Abs.).

Aufgabe der Erfindung sei es, eine Online-Diagnose für ein Diagnose-Gerät und ein Diagnose-Gerät insbesondere derart weiterzubilden, dass es den Kunden in die Lage versetze, ohne Inanspruchnahme von Service-Zentralen oder -Personal seine Probleme zu lösen (vgl. uU, S. 2, dritter Abs.).

Zur Lösung dieser Aufgabe wird in der geltenden Fassung von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nunmehr eine Vorrichtung beansprucht, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

- M1** System, umfassend Antriebsumrichter (1) und Diagnosegerät (4) für den Antriebsumrichter (1),
- M2** wobei das Diagnosegerät (4) mindestens eine Kommunikationsschnittstelle aufweist,
- M3.1** wobei das Diagnosegerät (4) über die Kommunikationsschnittstelle mit einem ersten Netzwerk (NW1) zum Austausch von Daten oder Informationen verbindbar ist,
- M3.2** und dass der Antriebsumrichter (1) mit einem zweiten Netzwerk (NW2) zum Austausch von Daten oder Informationen verbindbar ist,
- M3.3** und wobei erstes und zweites Netzwerk (NW1, NW2) zum Austausch dieser Daten oder Informationen direkt [*Anmerkung des Senats: hier wurde zu viel gestrichen; es fehlt „verbindbar sind,“*]
- M4** wobei das Diagnosegerät (4) derart gestaltet [*Anmerkung des Senats: hier fehlt „ist“*], dass zum Diagnose-Verfahren keine Bildschirmanzeige, also keine LCD- oder Elektronenröhren-Bildschirm, vorgesehen ist, sondern verschiedenen Texte, also Fragen oder Antworten, mit Leuchten beleuchtbar sind,
- M5** wobei die Eingabe der Antworten durch berührungssensitive Vorrichtungen erfolgt,
- M6** wobei Parameter des Antriebsumrichters (1) durch das Diagnose-Gerät (4) beeinflussbar sind und Daten oder Informationen zwischen Antriebsumrichter (1) und Diagnosegerät (4) übertragbar sind,

- M7** wobei das Diagnosegerät (4) und der Antriebsumrichter (1) in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sind,
- M8** sodass die Schnittstelle zwischen Antriebsumrichter (1) und Diagnosegerät (4) durch Auslegung von Layout-Verbindungen auf der Platine realisiert ist,
- M9** wobei das Diagnosegerät (4) ohne Mikroprozessoren ausgebildet ist, also mit einfachen integrierten Schaltkreisen und aktiven und passiven elektronischen Bauelementen.

Im Unterschied zum Patentanspruch 1, der dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle zugrunde lag, ist der geltende Anspruch 1 nun auf ein einen Antriebsumrichter und ein Diagnosegerät für den Antriebsumrichter umfassendes System, demnach eine Vorrichtung, gerichtet. Der ursprünglich auf ein Verfahren gerichtete Patentanspruch 1 wird im Hauptantrag nicht weiterverfolgt; stattdessen liegt nunmehr der ursprünglich nebengeordnete, auf eine Vorrichtung gerichtete Patentanspruch 12 – unter Hinzunahme weiterer einschränkender Merkmale – dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag zu Grunde.

**2.2** Als für die Befassung mit der Lehre der Anmeldung zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur (FH) der Elektrotechnik an, der über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Steuerungs- und Automatisierungstechnik verfügt und mit Aufbau, Funktionsweise und Problemanalyse von Automatisierungsanlagen vertraut ist.

Dieser Fachmann legt dem beanspruchten Gegenstand gemäß Hauptantrag folgendes Verständnis zugrunde:

Räumlich-körperlich besteht das **System** gemäß Patentanspruch 1 aus zwei baulichen Einheiten: ein Antriebsumrichter und ein Diagnosegerät für den Antriebsumrichter (**Merkmal M1**). Das Diagnosegerät besitzt mindestens eine Schnittstelle, die für eine Verbindung und Kommunikation mit einem ersten Netzwerk geeignet ist und dem Austausch von Daten mit diesem Netzwerk dient

**(Merkmale M2, M3.1).** Der Antriebsumrichter ist mit einem zweiten Netzwerk für einen Austausch von Daten verbindbar **(Merkmal M3.2)**. Des Weiteren sind erstes und zweites Netzwerk für einen Datenaustausch direkt verbindbar **(Merkmal M3.3)**, was bedeutet, dass es sich dabei – wenigstens logisch - um ein und dasselbe Netzwerk handeln muss. Der Fachmann versteht die Merkmale M3.1 bis M3.3 folglich so, dass zwischen Antriebsumrichter und Diagnosegerät eine direkte Kommunikationsverbindung innerhalb eines Netzwerks besteht. Ein anderes Verständnis lassen diese Merkmale an dieser Stelle nicht zu (vgl. auch uU, S. 3, zweiter Abs., „... die Online-Diagnose direkt mit dem Antriebsumrichter über eine Kommunikationsschnittstelle verbunden ist“ sowie siebter Abs., „Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind erstes und zweites Netzwerk identisch oder als Schnittstelle, insbesondere als Systembus, ausgebildet. Dabei entfallen vorteilhafterweise weitere Geräte.“)

Das Diagnosegerät besitzt für die Bedienung keine Bildschirmanzeige, wie z.B. LCD oder CRT, sondern mit Leuchten beleuchtbare verschiedene Texte, wie z.B. Fragen und Antworten. Die Eingabe der Antworten bzw. die Auswahl der Antworten soll über berührungssensitive Vorrichtungen erfolgen, was der Fachmann bspw. als Taster, Tastfelder o.ä. versteht. Der Fachmann entnimmt diesen Merkmalen eine besonders einfache bauliche Ausgestaltung des Diagnosegeräts, indem bspw. ein Bildschirm nicht vorhanden ist **(Merkmale M4, M5)**.

Das Diagnosegerät ist in der Lage, Parameter des Antriebsumrichters zu beeinflussen, und es ist möglich, Daten oder Informationen zwischen Antriebsumrichter und Diagnosegerät zu übertragen **(Merkmal M6)**. Für den Fachmann beschreibt das eine Kommunikation, also einen Datenverkehr zwischen Diagnosegerät und Antriebsumrichter, wobei Parameter im Antriebsumrichter eingestellt sowie andere Daten ausgelesen bzw. übertragen werden.

Den weiteren Merkmalen entnimmt der Fachmann, dass das Diagnosegerät baulich besonders einfach ausgeführt ist (vgl. Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 18.01.2022, S.1, erster Abs.: „triviale“ Ausführung). Diagnosegerät und Antriebsumrichter befinden sich in einem gemeinsamen Gehäuse, wobei die Schnittstelle zwischen Diagnosegerät und Antriebsumrichter durch Auslegung von Layout-Verbindungen auf der Platine realisiert ist (**Merkmale M7, M8**). Der Fachmann versteht, dass sich Diagnosegerät und Antriebsumrichter auf einer gemeinsamen Platine innerhalb desselben Gehäuses befinden (vgl. auch uU, S. 4, vierter Abs., „... sind Diagnose-Gerät ... und Antriebsumrichter in einem Gehäuse untergebracht. Somit kann die Schnittstelle sogar sehr einfach ausfallen, wie entsprechende Auslegung von Layout-Verbindungen auf der Platine...“). Das Diagnosegerät ist dabei ohne Mikroprozessoren ausgebildet, also nur mit einfachen integrierten Schaltkreisen sowie aktiven und passiven elektronischen Bauelementen (**Merkmal M9**).

Zusammenfassend versteht der Fachmann den Anspruchswortlaut derart, dass das Diagnosegerät ohne Mikroprozessoren und ohne Bildschirmanzeige auskommt und mit dem Antriebsumrichter in einem gemeinsamen Gehäuse auf einer gemeinsamen Platine mit direkter Kommunikationsschnittstelle ausgeführt ist.

**2.3** Der Inhalt des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag geht in zulässiger Weise auf die am 24.08.1999 ursprünglich beim DPMA eingereichten Anmeldeunterlagen zurück. Die nun beanspruchte Vorrichtung wird durch Merkmale beschrieben, die auf einer Zusammenfassung des ursprünglichen Anspruchs 12 (Merkmale M1 bis M3.3) sowie der Offenbarung in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 3, zweiter, sechster und siebter Absatz (Merkmale M2 bis M3.3), auf Seite 3, vierter Absatz (Merkmal M6), Seite 4, vierter Absatz (Merkmale M7, M8) und Seite 8, zweiter Absatz (Merkmale M4, M5, M9) beruhen.

**2.4** Der Anmeldegegenstand in der geltenden Fassung ist zweifellos ausführbar offenbart (§ 34 Abs. 4 PatG), da die in den Anmeldungsunterlagen enthaltenen

Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischen Informationen vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die anspruchsgemäße Vorrichtung umzusetzen.

**2.5** Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag gilt gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu (§ 3 PatG).

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften **D1 bis D4** zeigt eine Vorrichtung, die alle Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. So ist in keiner dieser Druckschriften eine Vorrichtung offenbart, die ein System, umfassend einen Antriebsumrichter und ein Diagnosegerät für den Antriebsumrichter zeigt, wobei das Diagnosegerät derart gestaltet ist, dass zum Diagnose-Verfahren keine Bildschirmanzeige, also kein LCD- oder Elektronenröhren-Bildschirm, vorgesehen ist, sondern verschiedene Texte, also Fragen oder Antworten, mit Leuchten beleuchtbar sind (Merkmal M4) und das Diagnosegerät ohne Mikroprozessoren ausgebildet ist (Merkmal M9).

**2.5.1** Die Druckschrift DE 196 14 748 A1 (**D1**) betrifft ein(e) Fehlerdiagnose-System, -Anordnung und -Verfahren (vgl. D1, Sp. 1, Z. 3 bis 9).

Dabei beschreibt die D1 einen Diagnoserechner (7), der nach gängigem Fachwissen und figürlicher Darstellung (Fig. 1) zumindest einen Mikroprozessor und einen Bildschirm enthält. Dieser Rechner ist ein eigenständiges bzw. autarkes Gerät. Zur Diagnose eines Antriebsumrichters (6) kann dieser Rechner über ein Netzwerk (9) angekoppelt bzw. mit dem Antriebsumrichter verbunden werden (vgl. D1, Fig. 1 mit Sp. 5, Z. 58 bis 59, weiter allg. Sp. 5, Z. 63 bis Sp. 6, Z. 50, zusammen mit Fig. 2).

**2.5.2** Die Druckschrift DE 38 54 087 T2 (**D2**) zeigt ein Expertensystem für eine Werkzeugmaschine mit numerischer Steuerung (vgl. D2, S. 1, Z. 4 bis 8).

Die Lehre der D2 beschreibt eine CNC-gesteuerte Werkzeugmaschine, welche ein integriertes softwaregestütztes Expertensystem aufweist. Diese Software ist direkt in der Maschinensteuerung implementiert, d.h. das Diagnoseprogramm läuft in der Maschinensteuerung selbst. Die CNC-Steuerung enthält typischerweise mindestens einen Mikroprozessor. Die Steuerung selbst weist einen Bildschirm und ein Tastenfeld auf (vgl. D2, Fig. 1, BZ 11f und 11d mit S. 5, zweiter Abs., Z. 5 bis 37).

**2.5.3** Aus der Druckschrift DE 197 32 046 A1 (**D3**) geht ein Prozessdiagnosesystem und ein Verfahren zur Diagnose von Vorgängen und Zuständen eines technischen Prozesses hervor (vgl. D3, Sp. 1, Z. 3 bis 5).

Der Schwerpunkt dieser Veröffentlichung liegt auf einem lernfähigen Softwaresystem, das auf Basis neuronaler Netze ausgebildet ist. Es sind sog. intelligente Diagnoseagenten (A) einzeln in die Feldgeräte (5) vor Ort implementiert, welche autonom Messwerte sammeln und auswerten, miteinander vernetzt sind, kommunizieren und kooperieren und somit selbstständig Aufgaben lösen. Es ist keine Einbindung eines Bedieners erkennbar, der im Dialog durch die Diagnose geführt würde. Die den Agenten zu Grunde liegenden Systeme enthalten zwingend mindestens einen Mikroprozessor zur Abarbeitung des Softwareprogramms (vgl. D3, Sp. 2 Z. 55 bis 58; Sp. 3, Z. 4 bis 6 sowie Sp. 4, Z. 14 bis 28 mit Fig. 2).

**2.5.4** Die Druckschrift DE 197 25 915 A1 (**D4**) beschreibt eine rechnergestützte Diagnoseeinrichtung und ein Diagnoseverfahren für elektronisch gesteuerte Systeme (vgl. D4, Sp. 1, Z. 3 bis 8).

Dabei ist ein rechnergestütztes Diagnosesystem für Kraftfahrzeuge beschrieben, welches über eine Diagnoseschnittstelle an ein KFZ angeschlossen wird (vgl. D4, Sp. 1 Z. 9 bis 20).

Besonders hervorzuheben ist hierbei die Benutzerinteraktion über Web-Seiten auf HTML-Basis (vgl. D4, Sp. 1 Z. 62 bis Sp. 2 Z. 5 sowie Sp. 2 Z. 35 bis 45). Die Basis für ein solches Diagnosegerät ist ein autarker Rechner, der mindestens einen Mikroprozessor und – für die Darbietung der Web-Seiten – eine Bildschirmanzeige enthält.

**2.6** Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem derzeit im Verfahren befindlichen Stand der Technik (§ 4 PatG). Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften **D1 bis D4** enthält Hinweise oder Anregungen für den Fachmann, ein Diagnosegerät für einen Antriebsumrichter ohne Mikroprozessor und ohne Bildschirm auszugestalten (Merkmale M4 und M9).

So kann der Druckschrift **D1** keine Anregung entnommen werden, den autarken Diagnoserechner ohne Bildschirm und Mikroprozessor auszugestalten. Es gibt auch keinen Hinweis für mit Leuchten auszuleuchtende verschiedene Hilfetexte.

Die Druckschrift **D2** enthält ebenfalls keine Anregung, das in einem Mikroprozessor ablaufende Diagnoseprogramm derart umzugestalten, dass es ohne Bildschirmanzeige und ohne CPU auskäme.

Die in der Druckschrift **D3** gelehrt intelligenten Agenten, welche neuronale Netze verwenden, ohne mindestens einen Mikroprozessor auszugestalten, ist technisch unmöglich. Somit gibt auch die D3 keinerlei Veranlassung in diese Richtung.

Das in der Druckschrift **D4** gezeigte rechnergestützte Diagnosegerät, das u.a. in der Lage ist, Web-Seiten zu erzeugen und auf einem Bildschirm anzuzeigen, kann nicht ohne CPU funktionieren.

Der Fachmann vermag somit ausgehend von dem derzeit vorliegenden Stand der Technik nicht in naheliegender Weise zu einer Vorrichtung mit allen Merkmalen des

geltenden Patentanspruchs 1 zu gelangen.

**3.** Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen, da das DPMA das Patentbegehren ersichtlich nur gemäß der damals bestehenden Antragslage geprüft und zu Recht weitgehend auch die Recherche darauf begrenzt hat.

Es kann indes nicht ausgeschlossen werden, dass ein einer Patenterteilung entgegenstehender Stand der Technik existiert, insbesondere im Hinblick auf ein System, bestehend aus einem Antriebsumrichter und einem Diagnosegerät für den Antriebsumrichter, die auf einer Platine in einem gemeinsamen Gehäuse vereint sind. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Stands der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des DPMA zuständig sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

Der Prüfungsstelle obliegt bei der erneuten Prüfung ebenso die Entscheidung darüber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des § 49 Abs. 1 PatG erfüllt, insbesondere wird die Prüfungsstelle für den Fall, dass sie eine Erteilung in Betracht zieht, auf eine an den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 angepasste Beschreibung sowie entsprechende abhängige Ansprüche zu achten haben.

**4.** Bei dieser Sachlage kommt es auf die geltenden Hilfsanträge 1 bis 3 nicht an.

**5.** Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG rechtfertigen würden, sind nicht ersichtlich und wurden von der Beschwerdeführerin auch nicht vorgebracht. Allein eine etwaige sachlich unrichtige Beurteilung durch das DPMA stellt ohne Hinzutreten besonderer Umstände kein

Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr dar (vgl. Schulte, a.a.O., § 73 Rn. 142 m.w.N.).

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Da der Senat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

(§ 100 Abs. 3 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs eingelegt werden (§ 125a Abs.3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1 und § 2, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2 BGH/BPatGERVV zu versehen. Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs

[www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html) bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Musiol

Dorn

Bieringer

Christoph