



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 8/08

Verkündet am
4. November 2010

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 48 181.7-52

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Kätker, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2006 aufgehoben und das Patent DE 197 48 181 erteilt.

Bezeichnung: Verfahren zum Prüfen einer Funktion oder Einrichtung eines Fahrzeugs

Anmeldetag: 31. Oktober 1997.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 8 vom Anmeldetag,

Beschreibung, Seiten 1 bis 3a, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

Beschreibung, Seiten 4 bis 14, vom Anmeldetag,

5 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 5, vom Anmeldetag.

Gründe

I

Die am 31. Oktober 1997 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Prüfen einer Funktion oder Einrichtung eines Fahrzeugs" ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 M vom 15. März 2006 zurückgewiesen worden.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

D1: DE 195 42 391 A1

D2: DE 195 41 816 A1 und

D3: DE 695 25 015 T2 (nicht vorveröffentlichte ältere Anmeldung)

entgegengehalten worden.

Vom Senat sind noch die Druckschriften

D4: DE 39 23 937 C2 und

D5: EP 709 755 A2

in das Verfahren eingeführt worden, wobei die Druckschrift **D5** ein vorveröffentlichtes Familienmitglied (= europäische Offenlegungsschrift) der nicht vorveröffentlichten älteren Anmeldung **D3** (= deutsche Übersetzung der ebenfalls nicht vorveröffentlichten entsprechenden europäischen Patentschrift) ist.

Im Zurückweisungsbeschluss hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass die Gegenstände der Patentansprüche 1, 9 und 13 vom Anmeldetag nicht neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift **D3** sind.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung eingeschränkt auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8 vom Anmeldetag weiter.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene geltende Patentanspruch 1 vom Anmeldetag lautet:

M1 Verfahren zum Prüfen einer Funktion ($F_1 - F_3, F_3'$) und/oder Einrichtung ($E_1 - E_3$) eines Fahrzeugs

M2 mittels einer getrennt vom Fahrzeug vorgesehenen Prüfvorrichtung,

dadurch gekennzeichnet,

M3 dass die Funktion und/oder Einrichtung anhand einer vor der Prüfung von der Prüfvorrichtung an das Fahrzeug übertragenen Prüfroutine ($P_1 - P_6, P_6'$) überprüft wird.

Hinsichtlich des Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 bis 8 vom Anmeldetag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 8, mit den Beschreibungsseiten 1 bis 3a, vorgelegt in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen den Beschreibungsseiten 4 bis 14 sowie den Zeichnungen Figuren 1 bis 5 vom Anmeldetag zu erteilen.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1, Abs. 2, PatG). Die Beschwerde hat auch insoweit Erfolg, als sie nach Streichung der ursprünglichen Patentansprüche 9 bis 14 und Beschränkung auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 8 zur Aufhebung des Beschlusses und zur Patenterteilung führt.

Die geltenden Patentansprüche 1 bis 8 sind die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 8 und somit durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt und damit zulässig.

Wie in der Beschreibungseinleitung vorliegender Patentanmeldung ausgeführt ist, betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Prüfen einer Funktion und/oder einer Einrichtung eines Fahrzeugs (vgl. Seite 1, erster Absatz, der geltenden Beschreibung vom 4. November 2010).

Wie in der Beschreibungseinleitung weiter ausgeführt ist (Seite 2, zweiter Absatz, bis Seite 3, erster Absatz, der geltenden Beschreibung vom 4. November 2010), würden im modernen Fahrzeugbau in zunehmenden Maße elektronische Komponenten, Funktionen und Einrichtungen eingesetzt, so dass dementsprechend der diesbezügliche Prüfaufwand zunimmt. Gleichzeitig werde die Ausstattung individueller Fahrzeuge zunehmend variabler. Damit würden auch allgemein der Prüfaufwand und insbesondere die notwendigen Prüfroutinen zunehmend variabel. Nachteilig sei es, wenn diese Prüfroutinen alle zum Zeitpunkt des Fahrzeugbaus im Fahrzeug gespeichert werden müssten. Denn dann müssten Vorkehrungen dafür getroffen werden, dass für alle denkbaren Ausrüstungskonstellationen eines Fahrzeugs die notwendigen Prüfroutinen vorhanden sind. Letztendlich wären alle denkbaren und möglichen Prüfroutinen dem Fahrzeug mitzugeben. Dies würde zu einem unverhältnismäßig hohen Speicheraufwand im Fahrzeug führen. Dies stelle ein faktisches Hindernis dar. Im Übrigen sei es auch theoretisch gar nicht immer möglich, sämtliche Prüfroutinen gleich anfänglich vorzusehen, da sich diese Routi-

nen im Laufe der Lebensdauer eines Fahrzeugs ändern könnten, beispielsweise wenn anstelle einer ursprünglichen Einrichtung E_2 ein Ersatzteil E_2' eingebaut werde, das eine andere Prüfroutine P_2' notwendig mache.

Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Prüfverfahren anzugeben, mit dem komplexe Prüfvorgänge einfach und effizient durchgeführt werden können, wobei insbesondere elektronische Speicher im Fahrzeug klein gehalten werden können (vgl. Seite 3, dritter Absatz, der geltenden Beschreibung vom 4. November 2010).

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst (vgl. Seite 3, vierter Absatz, der geltenden Beschreibung vom 4. November 2010).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu im Vergleich mit dem entgegengestellten Stand der Technik und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, einem mit der Entwicklung von Prüfvorrichtungen und Prüfverfahren für den Fahrzeugbau befassten berufserfahrenem Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Messtechnik.

Als nächstkommender Stand der Technik sind die Druckschriften **D4** und **D5** (= **D3**) anzusehen.

Aus der Druckschrift **D5** (vgl. den Patentanspruch 1) ist ein Verfahren zum Prüfen einer Funktion und/oder einer Einrichtung eines Fahrzeugs (method of diagnosing automotive vehicle electronic devices) (= Merkmal **M1**)

mittels einer getrennt vom Fahrzeug vorgesehenen Prüfvorrichtung (vgl. die Figur 1 mit Beschreibung, insbesondere Spalte 3, letzter Absatz, external diagnostic tool) (= Merkmal **M2**) bekannt,

wobei (vgl. den Patentanspruch 1) die Funktion und/oder die Einrichtung anhand einer Prüfroutine (diagnostic communications) überprüft wird (= Teile des Merkmals **M3**), die in der Prüfvorrichtung gespeichert ist (vgl. Spalte 3, Zeilen 44 bis 51).

Dabei (vgl. Spalte 3, letzter Absatz) werden die zur Prüfung bzw. Diagnose benötigten Daten von der Prüfvorrichtung (external device) von der elektronischen Einrichtung (electronic device) des Fahrzeugs mit Hilfe eines Kommunikationsprotokolls (diagnostic communication protocol) angefordert und über eine Datenleitung (diagnostic link 38) vom Fahrzeug auf die Prüfvorrichtung übertragen.

Da Fahrzeuge unterschiedlicher Modelle, Baujahre und Hersteller bzw. deren elektronische Einrichtungen jedoch unterschiedliche Kommunikationsprotokolle aufweisen, muss das Kommunikationsprotokoll der Prüfvorrichtung an das jeweilige Fahrzeug angepasst werden, um eine Prüfung zu ermöglichen (vgl. Spalte 3). Zu diesem Zweck wird vor der Prüfung von der Prüfvorrichtung (vgl. Spalte 4, zweiter Absatz, controller 78) ein Auswahlsignal (select signal) an das Fahrzeug gesandt und dessen Identifikationssignal (vgl. Spalte 7, Zeilen 37 bis 45, ID signal) ausgelesen und damit das Fahrzeug (vehicle identification information) mit Hilfe einer Tabelle (lookup table in controller) identifiziert. Nachdem (vgl. Spalte 7, Zeile 46, bis Spalte 8, Zeile 56 und den Patentanspruch 1) die Identität des Fahrzeugs festgestellt ist, wird das Kommunikationsprotokoll in der Prüfvorrichtung entsprechend angepasst und anschließend die Prüfung durchgeführt.

Bei den übertragenen Daten handelt es sich somit im Unterschied zum Gegenstand des Patentanspruchs 1, wie dort im Merkmal **M3** beansprucht ist, nicht um Prüfroutinen (d. h. Programme) sondern lediglich um Daten zur Anpassung von Kommunikationsprotokollen.

Eine Übertragung von Prüfroutinen ist durch die Druckschrift **D5** für den Fachmann auch nicht nahegelegt, da hier das Kommunikationsprotokoll in der Prüfvorrichtung an die verschiedenen elektronischen Einrichtungen in verschiedenen Fahrzeugtypen oder Fahrzeugmodellen angepasst werden soll (vgl. Spalte 1, Zeilen 5 bis 21), jedoch keine neuen Prüfroutinen ermöglicht werden sollen.

Die obigen Ausführungen betreffend die Neuheit gelten auch für den Stand der Technik gemäß der zur Druckschrift **D5** inhaltsgleichen älteren Anmeldung **D3**, die dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde lag. Auch hier (vgl. die Seiten 19 und 20 und den Patentanspruch 1) wird analog den obigen Ausführungen zur Druckschrift **D5** keine Prüfroutine von der Prüfvorrichtung an das Fahrzeug übertragen, sondern lediglich in der Prüfvorrichtung das Kommunikationsprotokoll an die zu prüfenden elektronischen Einrichtungen angepasst.

Die Neuheit des Gegenstandes des geltenden Patentanspruchs 1 ist somit auch gegenüber der älteren Anmeldung Druckschrift **D3** gegeben. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die ältere Anmeldung Druckschrift **D3** nicht in Betracht zu ziehen (§ 4 Satz 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 PatG).

Aus der Druckschrift **D4** (vgl. den Patentanspruch 1) ist ein Verfahren zum Prüfen einer Funktion und/oder einer Einrichtung eines Fahrzeugs (Diagnoseeinrichtung zum Überprüfen eines elektronischen Steuersystems einer Brennkraftmaschine, die in einem Kraftfahrzeug montiert ist) (= Merkmal **M1**) bekannt mittels einer getrennt vom Fahrzeug vorgesehenen Prüfvorrichtung (vgl. die Figur 1 mit Beschreibung, tragbare Diagnoseeinrichtung 25, Spalte 2, Zeilen 24 bis 26, Diagnose von außen durch ein externes, nur zeitweilig mit dem KFZ verbundenes Prüfgerät) (= Merkmal **M2**), wobei die Funktion und/oder die Einrichtung (Steuersystem 2) (vgl. die Figuren 2A, 3 und 4 mit Beschreibung) anhand einer vor der Prüfung von einem Computer (60) an die Prüfvorrichtung (Diagnoseanordnung 25) übertragenen Prüfroutine (vgl. Spalte 5, Zeilen 50 bis 57) überprüft wird (= Teile des Merkmals **M3**).

Die Prüfroutinen werden somit im Unterschied zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht von der Prüfvorrichtung an das Fahrzeug sondern von einem separaten Computer an die Prüfvorrichtung übertragen.

Ein derartiges Vorgehen ist durch die Druckschrift **D4** auch nicht nahegelegt, da hier lediglich eine für möglichst viele verschiedene Fahrzeugarten geeignete Diagnoseeinrichtung bereitgestellt werden soll und nicht elektronische Speicher im Fahrzeug klein gehalten werden sollen.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften **D1** und **D2** liegen weiter ab und gehen nicht über den Offenbarungsgehalt der Druckschrift **D4** hinaus.

Bei dem in der Beschreibungseinleitung vorliegender Anmeldung anhand der Figur 1 dargelegten Stand der Technik handelt es sich nach Angabe der Anmelderin um einen internen Stand der Technik, der druckschriftlich nicht belegt ist.

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist es unschädlich, wenn die Beschreibung irrtümlich ein Merkmal oder eine Merkmalsunterkombination als vorbekannt bezeichnet. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist nach ständiger Rechtsprechung die tatsächliche Sach- und Rechtslage, nicht die vom Erfinder zum Ausdruck gebrachte vermeintliche Lage entscheidend, insbesondere ist der Stand der Technik nach der objektiven Sachlage zu beurteilen (vgl. BGH, GRUR 1973, 263 - Rotterdam-Geräte, GRUR 1994, 357 - Muffelofen).

Dr. Winterfeldt

Kätker

Dr. Morawek

Dr. Müller

Pü