

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 6/97

(AktENZEICHEN)

SCHLUSS-BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 39 04 915

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Prasch und Dipl.-Ing. Schuster sowie der Richterin Püschel

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den Beschluß der Patentabteilung 52 des Deutschen Patentamts vom 13. November 1996 wird auch hinsichtlich des zweiten Hilfsantrags zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Erteilung des vorliegenden Patents 39 04 915 mit der Bezeichnung "Diagnoseeinrichtung für die elektronische Steuerung eines Kraftfahrzeugmotors" wurde ein Einspruch erhoben. Mit Beschluß vom 13. November 1996 hat die Patentabteilung 52 des Deutschen Patentamts das Patent widerrufen.

Gegen diesen Beschluß hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt.

Auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 1999 hin hat der Senat mit dem am 20. August 1999 zugestellten Teilbeschluß 17 W(pat) 6/97 die Beschwerde der Patentinhaberin hinsichtlich des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags zurückgewiesen. Hinsichtlich der mit dem zweiten Hilfsantrag beantragten hilfsweisen Teilung wurde festgestellt, daß die Teilungserklärung wirksam ist.

Für die Teilungsanmeldung hat die Patentinhaberin innerhalb der gesetzlichen Frist die Voraussetzungen des § 39 Abs 2 u 3 PatG erfüllt, so daß nunmehr über die beschränkte Aufrechterhaltung des um die Teilung verringerten (Stamm-) Patents gemäß dem zweiten Hilfsantrag der Patentinhaberin zu befinden ist.

Mit den Schriftsätzen vom 17. Mai 2000 und vom 29. Mai 2000 erklärten die Einsprechende und die Patentinhaberin ihr Einverständnis zu einer Entscheidung über den verbleibenden zweiten Hilfsantrag im schriftlichen Verfahren.

Der einzige Patentanspruch gemäß dem zweiten Hilfsantrag stimmt mit dem Patentanspruch nach dem ersten Hilfsantrag wörtlich überein und lautet:

"Diagnose-Handgerät (25) zur Diagnose von Fehlern einer elektronischen Steuerung eines Kraftfahrzeugmotors, wobei die elektronische Steuerung (2) mit Erfassungselementen (9-17) verbunden ist, die Eingangsdaten bereitstellen, die die Betriebszustände des Kraftfahrzeugs darstellen, und Steuermittel aufweist, die auf die Eingangsdaten ansprechen und Steuerdaten bereitstellen

- mit Verbindungsmitteln (7, 26), um Signale zwischen der elektronischen Steuerung und dem Diagnose-Handgerät (25) zu übertragen,
- mit einem Tastenfeld (32) und
- mit Anzeigevorrichtungen (54, 55, 31) zur Anzeige von Informationen, die aus von der elektronischen Steuerung (2) empfangenen Signalen gewonnen werden, wobei die Anzeigevorrichtungen (54, 55, 31) zur Darstellung alphanumerischer Symbole lediglich ein Kleindisplay (31) haben,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß

- das Tastenfeld (32) für die Eingabe von Betriebsartencodes vorgesehen ist, um jeweils eines der Daten in der elektronischen Steuerung als Bestimmungsdatum auszuwählen,

- eine Betriebsartencode-Interpretiereinheit (50) vorgesehen ist, die den Betriebsartencode für das gewählte Bestimmungsdatum in ein entsprechendes Betriebsartensignal übersetzt,
- eine Datenübertragungseinheit (51) vorgesehen ist, die das dem Betriebsartensignal entsprechende Bestimmungsdatum von der elektronischen Steuerung abfragt und übernimmt,
- eine Tabelleninformations-Sucheinheit (53) vorgesehen ist, die auf das Betriebsartensignal hin eine Kurzbezeichnung und eine Maßeinheit entsprechend dem gewählten Bestimmungsdatum aus einem Speicher (56) aufruft, und
- die Anzeigevorrichtungen (54, 55, 31) zur gleichzeitigen Darstellung des Bestimmungsdatums, seiner Kurzbezeichnung und seiner Maßeinheit vorgesehen sind, so daß eine einfache Identifizierung der erhaltenen Diagnosedaten möglich ist wobei
- eine Anzeigeeinformatiions-Speichereinheit (54) vorgesehen ist, die die Kurzbezeichnung und das Bestimmungsdatum in einer Speicher-Map in einem RAM (37) speichert."

Die Patentinhaberin vertritt, wie auch im Teilbeschluß ausgeführt, die Auffassung, daß der Gegenstand des Patents - auch in der beschränkten Fassung nach dem zweiten Hilfsantrag - weder durch die EP 0 231 607 A1 noch den Aufsatz "Intelligenter Diagnoseverbund für den Kfz-Einsatz" von W. Runge, T. Lay und A. Welte in VDI-Berichte 612, Düsseldorf 1986, Seiten 403 bis 420 nahegelegt sei.

Sie beantragt gemäß dem zweiten Hilfsantrag sinngemäß die beschränkte Aufrechterhaltung des Stammpatents unter Zugrundelegung folgender Unterlagen:

Einziger Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juni 1999,

Beschreibung gemäß Patentschrift mit der Maßgabe, daß in Spalte 1 die Zeilen 3 bis 5 ersetzt werden durch den am 29. Oktober 1998 eingegangenen Ergänzungsteil der Beschreibung, daß in Spalte 2 die Zeilen 18 bis 22 ersetzt werden durch die am 29. Oktober 1998 eingegangene neue Aufgabenstellung, sowie daß in Spalte 2 nach Zeile 24 eingefügt wird: "Nicht beansprucht wird ein Diagnose-Handgerät, wobei ein Datenrechner (52) Informationen über Fühler und Schalter von der elektronischen Steuerung (2) erhält und diese der Anzeigeneinheits-Speichereinheit (54) zuführt."

Zeichnungen mit Figuren 1 bis 6 gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie vertritt die Auffassung, daß auch der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs nach dem Hilfsantrag 2 dem Fachmann durch die beiden genannten Druckschriften nahelegt sei.

II

Die Beschwerde ist auch hinsichtlich des nunmehr zur Entscheidung anstehenden Gegenstands des Patentanspruchs gemäß dem zweiten Hilfsantrag nicht begründet. Denn der Gegenstand des Patents in dieser Fassung ist ebenfalls nicht patentfähig, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (§§ 1 Abs 1, 4 PatG iVm § 21 Abs 1 Nr 1 PatG).

a) Der einzige Patentanspruch gemäß dem zweiten Hilfsantrag ist zwar zulässig. Der Patentanspruch nach dem zweiten Hilfsantrag ist, wie der gleichlautende Patentanspruch nach dem ersten Hilfsantrag, gegenüber der erteilten Fassung des Anspruchs zunächst durch Aufnahme von Merkmalen (Kleindisplay, Anzeigeneinheits-Speichereinheit) aus der Beschreibung zulässigerweise eingeschränkt. Zusätzlich ist der Anspruch nach dem zweiten Hilfsantrag eingeschränkt durch

Aufnahme eines Disclaimers in die Beschreibung, wonach für das Merkmal "wobei ein Datenrechner (52) Informationen über Fühler und Schalter von der elektronischen Steuerung (2) erhält und diese der Anzeigeeinheits-Speichereinheit (54) zuführt" kein Schutz beansprucht wird. Daß dieser Disclaimer nur in der Beschreibung und nicht im Patentanspruch selbst angegeben ist, ist hinreichend, da sie der allgemein für Beschränkungen im Einspruchsverfahren geltenden Vorschrift des § 21 Abs 2 Satz 2 PatG entspricht, wie im Teilbeschluß ausführlich dargelegt ist.

Gegenstand des zweiten Hilfsantrags ist sonach ein Diagnose-Handgerät mit den Merkmalen des Anspruchs nach dem ersten Hilfsantrag, mit der Einschränkung, daß zum Erhalten der Informationen von der elektronischen Steuerung über Fühler und Schalter und zur Zufuhr dieser Informationen zu der Anzeigeeinheits-Speichereinheit kein Datenrechner dient.

b) Das Diagnose-Handgerät nach dem zweiten Hilfsantrag beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dies ergibt sich schon zwangsläufig aus dem Umstand, daß der Gegenstand des gleichlautenden, nicht durch einen Disclaimer eingeschränkten und daher eine weitere Lehre umfassenden Anspruchs gemäß dem ersten Hilfsantrag nicht patentfähig ist, wie im Teilbeschluß unter 3.b) in Verbindung mit 2.b) unter Bezug auf den aus der EP 0 231 607 A1 und den Aufsatz "Intelligenter Diagnoseverbund für den Kfz-Einsatz" von W. Runge, T. Lay und A. Welte entnehmbaren Stand der Technik ausführlich dargelegt ist.

Bei dem Diagnose-Handgerät gemäß dem ersten Hilfsantrag sind die Mittel zum Erhalten der Informationen von der elektronischen Steuerung und zur Zuführung dieser Informationen zu der Anzeigeeinheits-Speichereinheit nicht näher spezifiziert. Sie umfassen daher alle Realisierungsformen, die der Fachmann aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres zu dem genannten Zweck in Betracht zieht, beispielsweise diskrete Schaltungen und Datenrechner. Alle diese vom Fachmann ohne weiteres in Betracht gezogenen Realisierungsformen fallen unter

die im Patentanspruch nach dem ersten Hilfsantrag spezifizierte Lehre und sind, wie im Teilbeschluß ausgeführt, durch den Stand der Technik nahegelegt.

Der Disclaimer entsprechend dem zweiten Hilfsantrag hat sonach nur zur Folge, daß durch ihn von den vom Fachmann ohne weiteres in Betracht gezogenen Realisierungsformen für die nicht patentfähige Lehre nach dem Anspruch gemäß dem ersten Hilfsantrag die Realisierungsformen ausgenommen sind, bei denen ein Datenrechner zum Einsatz kommt. Die nicht patentfähige Lehre eines Anspruchs, der eine Anzahl Realisierungsformen umfaßt, wird aber nicht dadurch erfinderisch, daß die Anzahl der Realisierungsformen durch einen Disclaimer reduziert wird.

Das Diagnose-Handgerät gemäß dem Patentanspruch nach dem zweiten Hilfsantrag ist sonach nicht patentfähig. Die Beschwerde der Patentinhaberin war daher auch hinsichtlich des verbleibenden zweiten Hilfsantrags und damit insgesamt zurückzuweisen.

Grimm

Prasch

Schuster

Püschel

be