



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 9/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. November 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 41 06 704

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2004 aufgehoben.

Das Patent DE 41 06 704 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Einrichtung und Verfahren zur Fehlererkennung und -anzeige

Patentansprüche 1 bis 17, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2008 als erster Hilfsantrag

Beschreibung, Seite 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2008 zum ersten Hilfsantrag,

im Übrigen mit der Beschreibung und der Zeichnung gemäß Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf die am 2. März 1991 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Patent 41 06 704 mit der Bezeichnung "Einrichtung und Verfahren zur Fehlererkennung und -Anzeige" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Erteilung ist am 6. Juli 2000 erfolgt.

Das Patent umfasst 18 Patentansprüche.

Der erteilte, mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene Patentanspruch 1 lautet:

- M1** Einrichtung zur Fehlererkennung und -anzeige für Komponenten und/oder Funktionen eines Geräts mit
- M2** - einer Prüfeinrichtung, die das Gerät in Prüfzyklen mittels vorbestimmter erster Fehlerprüfungen auf Fehler erster Art hin überprüft, die während eines ersten Betriebszustands des Geräts auftreten und festgestellt werden können, und mittels vorbestimmter zweiter Fehlerprüfungen auf Fehler zweiter Art hin, die während eines zweiten Betriebszustands des Geräts auftreten und festgestellt werden können,
- M3** - Mitteln zur Feststellung eines jeweiligen Betriebszustandes,
- M4** - einer Anzeigeeinrichtung, deren Schaltzustand das Prüfergebnis der Prüfeinrichtung signalisiert,

- M5** - einer Einschalt-Steuereinrichtung zur Erzeugung von Einschaltsignalen für die Prüfeinrichtung und die Anzeigeeinrichtung, und
- M6** - einem löschbaren nicht-flüchtigen Fehlerspeicher zur Speicherung zumindest der festgestellten Fehler zweiter Art,
- M7** wobei durch ein Einschaltsignal der Einschalt-Steuereinrichtung die Anzeigeeinrichtung eingeschaltet und die Prüfeinrichtung in Tätigkeit gesetzt wird, und die Anzeigeeinrichtung wieder abgeschaltet wird
- M8** - entweder ohne Vorliegen eines Fehlers zweiter Art im Fehlerspeicher nach der Beendigung des ersten wenigstens die ersten Fehlerprüfungen vollständig enthaltenen Prüfzyklus der Prüfeinrichtung, falls dabei kein Fehler erster Art festgestellt wird,
- M9** - oder bei Vorliegen wenigstens eines Fehlers zweiter Art im Fehlerspeicher erst nach Beendigung des ersten nach Erreichen des zweiten Betriebszustands des Geräts ablaufenden und wenigstens die zweiten Fehlerprüfungen enthaltenden Prüfzyklus der Prüfeinrichtung, falls dabei kein Fehler festgestellt wird.

Der erteilte, mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene nebengeordnete Patentanspruch 18 lautet:

- N1** Verfahren zur Fehlererkennung und -anzeige für Komponenten und/oder Funktionen eines Geräts mit

N2 - einer Prüfeinrichtung, die das Gerät in Prüfzyklen mittels vorbestimmter erster Fehlerprüfungen auf Fehler erster Art hin überprüft, die während eines ersten Betriebszustands des Geräts auftreten und festgestellt werden können, und mittels vorbestimmter zweiter Fehlerprüfungen auf Fehler zweiter Art hin, die während eines zweiten Betriebszustands des Geräts auftreten und festgestellt werden können,

N3 - Mitteln zur Feststellung eines jeweiligen Betriebszustandes,

N4 - einer Anzeigeeinrichtung, deren Schaltzustand das Prüfergebnis der Prüfeinrichtung signalisiert,

N5 - einer Einschalt-Steuereinrichtung zur Erzeugung von Einschaltsignalen für die Prüfeinrichtung und die Anzeigeeinrichtung, und

N6 - einem löschbaren nicht-flüchtigen Fehlerspeicher zur Speicherung zumindest der festgestellten Fehler zweiter Art,

bei dem

N7 a) nach dem Einschalten des Geräts durch ein Einschaltsignal der Einschalt-Steuereinrichtung die Anzeigeeinrichtung eingeschaltet, die die Prüfeinrichtung in Tätigkeit versetzt und zunächst geprüft wird, ob im Fehlerspeicher (47) wenigstens ein Fehler zweiter Art gespeichert ist;

N8 b) falls im Fehlerspeicher (47) kein Fehler zweiter Art gespeichert ist, wird die Anzeigeeinrichtung (18) nach Beendigung des ersten wenigstens die ersten Fehlerprüfungen vollstän-

dig enthaltenden Prüfzyklus der Prüfeinrichtung (52) ausgeschaltet, wenn dabei kein Fehler festgestellt wird;

- N9** c) falls im Fehlerspeicher (47) ein Fehler zweiter Art gespeichert ist, wird die Anzeigeeinrichtung (18) erst nach der Beendigung eines nach Erreichen des zweiten Betriebszustandes des Gerätes ablaufenden und wenigstens die zweiten Fehlerprüfungen enthaltenden Prüfzyklus der Prüfeinrichtung (52) ausgeschaltet, wenn dabei kein Fehler festgestellt wird.

Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 17 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen das Patent sind zwei Einsprüche erhoben worden. Nach deren Prüfung hat die Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent mit Beschluss vom 30. Juli 2004 widerrufen. Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, dass den Gegenständen der erteilten Patentansprüche 1 und 18 gegenüber den Druckschriften

D1: VDA Mitteilungen Nr. 16 vom 12. Dezember 1989 (Deckblatt und Seite 9)

D2: VDA Mitteilungen Nr. 3 vom 27. Februar 1990 (Deckblatt und Seite 9)

D3: VDA Mitteilungen Nr. 7 vom 22. Mai 1990 (Deckblatt und Seite 35)

D4: VDA Mitteilungen Nr. 14 vom 30. Oktober 1990 (Deckblatt und Seite 29)

die erforderliche erfinderische Tätigkeit fehle.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, die das Patent in erster Linie in seiner erteilten Fassung verteidigt, hilfsweise mit zwei eingeschränkten Versionen. Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, dass der im Verfahren befindliche Stand der Technik dem Gegenstand der erteilten Patentansprüche 1 und 18 nicht patenthindernd entgegenstehe. Dies gelte insbesondere auch für die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 17 gemäß erstem Hilfsantrag und für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemäß erstem Hilfsantrag weist neben den Merkmalen **M1** bis **M9** des erteilten Patentanspruchs 1 noch die Merkmale **M10** und **M11** auf, welche lauten:

- M10** wobei für eine Steuereinrichtung in einem Fahrzeug die Prüfeinrichtung so ausgebildet ist, dass sie als ersten Betriebszustand einen Zustand des Fahrzeugs, in dem es unbewegt ist, und als zweiten Betriebszustand einen Fahrzustand oder eine Bewegung des nicht fahrenden Fahrzeugs unterscheidet,

- M11** und wobei ein Mindestgeschwindigkeits-Speicher (5) vorgesehen ist, der speichert, ob jemals eine Mindestgeschwindigkeit erkannt worden ist, und der als löschbarer nichtflüchtiger Speicher ausgebildet ist.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 17 gemäß dem ersten Hilfsantrag lautet:

- P1** Verfahren zur Fehlererkennung und -anzeige für Komponenten und/oder Funktionen eines Geräts mit einer Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

- P2** a) nach dem Einschalten des Gerätes durch ein Einschaltsignal der Einschalt-Steuereinrichtung die Anzeigeeinrichtung eingeschaltet, die Prüfeinrichtung in Tätigkeit versetzt und zunächst geprüft wird, ob im Fehlerspeicher (47) wenigstens ein Fehler zweiter Art gespeichert ist,
- P3** b) falls im Fehlerspeicher (47) kein Fehler zweiter Art gespeichert ist, die Anzeigeeinrichtung (18) nach der Beendigung des ersten wenigstens die ersten Fehlerprüfungen vollständig enthaltenden Prüfzyklus der Prüfeinrichtung (52) ausgeschaltet wird, wenn dabei kein Fehler festgestellt wird,
- P4** c) falls im Fehlerspeicher (47) ein Fehler zweiter Art gespeichert ist, die Anzeigeeinrichtung (18) erst nach der Beendigung eines nach Erreichen des zweiten Betriebszustandes des Gerätes ablaufenden und wenigstens die zweiten Fehlerprüfungen enthaltenden Prüfzyklus der Prüfeinrichtung (52) ausgeschaltet wird, wenn dabei kein Fehler festgestellt wird,
- P5** d) als erster Betriebszustand ein Zustand des Fahrzeugs, in dem es unbewegt ist, und als zweiter Betriebszustand ein Fahrzustand oder eine Bewegung des nicht fahrenden Fahrzeugs unterschieden wird, und
- P6** e) in einem löschbaren nicht-flüchtigen Mindestgeschwindigkeits-Speicher (5) gespeichert wird, ob jemals eine Mindestgeschwindigkeit erkannt worden ist.

Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 16 gemäß erstem Hilfsantrag und hinsichtlich des Hilfsantrags II wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 54 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2004 aufzuheben und das Patent DE 41 06 704 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise, das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2008 überreichten Patentansprüchen 1 bis 17, der ebenfalls in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2008 überreichten geänderte erste Seite der Beschreibung, im Übrigen mit den erteilten Unterlagen, weiter hilfsweise mit den als Hilfsantrag II in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 10, an die sich die erteilten Ansprüche 13 bis 17 als Ansprüche 11 bis 16 anschließen, und in Spalte 2, Zeile 31 der Beschreibung das Wort "jeweils" und in Zeile 32 die Worte "und in Patentanspruch 18" gestrichen werden, im Übrigen mit den erteilten Unterlagen.

Die Einsprechende 1 beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende 2 beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechenden machen geltend, dass sich die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche gemäß dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach den Druckschriften **D1** und **D4** ergeben. Im Übrigen weisen sie noch auf den Stand der Technik nach der Druckschrift

D5: DE 26 12 461 C2

hin.

II

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist insoweit begründet, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents führt. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung steht der im Verfahren befindliche Stand der Technik zwar den Gegenständen der erteilten Patentansprüche 1 und 18 entgegen, nicht jedoch den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 17 gemäß dem ersten Hilfsantrag.

1. Die seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Überprüfung des Einspruchsvorbringens hat ergeben, dass die Einsprüche zulässig sind. Denn die auf mangelnde Patentfähigkeit gestützten Einsprüche sind innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG ausreichend substantiiert worden. Die Zulässigkeit der Einsprüche ist im Übrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden.

2. Gemäß Spalte 2, Zeilen 24 bis 30 der Patentschrift, liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung und ein Verfahren zur Fehler-Erkennung und -Anzeige so zu verbessern, dass schon in dem ersten Betriebszustand (z. B. stehendes Fahrzeug) eine Erkennung und Anzeige von möglichen, nur in einem

zweiten Betriebszustand auftretenden und feststellbaren (z. B. dynamischen) Fehlern erfolgen kann.

3. Die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 und 18 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, eines berufserfahrenen Diplom-Ingenieurs der Fachrichtung Fahrzeugtechnik.

Der Senat stimmt hierbei inhaltlich in vollem Umfang der zutreffenden und ausführlichen Begründung der Patentabteilung 54 in ihrem Beschluss vom 30. Juli 2004 zu, auf den zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird.

4. Hinsichtlich der Unteransprüche 2 bis 17 kann offen bleiben, inwieweit sie von Widerrufsgründen erfasst wurden. § 21 Abs. 2 S. 1 PatG regelt für den Fall, dass die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents betreffen, dass es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechtzuerhalten ist. Das Patent darf daher von Gesetzes wegen nur insoweit widerrufen werden, als die Widerrufsgründe reichen (vgl. auch BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II, Rn. 19). Der BGH hat dies ausdrücklich zwar nur für den Fall von selbständigen Ansprüchen entschieden. Da § 21 Abs. 2 S. 1 PatG diesbezüglich aber keine Unterscheidung trifft, dürfen auch abhängige Unteransprüche dann nicht widerrufen werden, wenn sie nicht mehr von einem Widerrufsgrund erfasst werden.

Grundsätzlich steht es dem Patentinhaber frei, das Patent nur mit bestimmten Ansprüchen (Anspruchssätzen) zu verteidigen (BGH a. a. O. Rn. 20), auch hilfsweise. Beantragt er, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, so ist dieser Antrag - sofern er zulässig ist - maßgeblich (BGH a. a. O. Rn. 22). Stellt der Patentinhaber einen Hilfsantrag und verteidigt das Patent in erster Linie in der erteilten Fassung, ist damit allerdings noch keine Aussage darüber getroffen, wann der Hilfsantrag zum Tragen kommen soll, ob nach Prüfung der weiteren Ansprüche oder wenn sich bereits der erteilte Hauptanspruch als nicht patentfähig erweisen

sollte. Dies ist, wie in jedem Verfahren durch Auslegung des Antrags zu ermitteln, wobei das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu berücksichtigen ist (BGH a. a. O. Rn. 23). Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung bezüglich der Unteransprüche 2 bis 17 nicht geltend gemacht, diese enthielten Merkmale, die in Verbindung mit denen des erteilten Hauptanspruchs 1 eine entsprechende beschränkte Aufrechterhaltung des Patents rechtfertigten. Dafür ist angesichts der Entgegenhaltungen **D1** bis **D4** auch nichts ersichtlich.

Daraus ergibt sich, dass der erste Hilfsantrag, in den nicht nur die Merkmale des erteilten Anspruchs 5, sondern auch Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen worden sind, unmittelbar zum Tragen kommen sollte, wenn der erteilte Anspruch 1 sich als nicht patentfähig erweisen sollte.

5. Mit den neu eingereichten Patentansprüchen 1 und 17 gemäß dem ersten Hilfsantrag hat die Patentinhaberin das Patent durch die Aufnahme weiterer Merkmale (**M10** und **M11**; **P5** und **P6**) in zulässiger Weise beschränkt. Die geänderte Fassung, die weder die dem erteilten Patent zugrunde liegende Anmeldung noch dessen Schutzbereich erweitert, findet ihre Stütze in dem erteilten Patentansprüchen 5 und in der Beschreibung, Sp. 5, Zeilen 11 bis 14. Für den hier angesprochenen Fachmann ist es aufgrund der ursprünglichen Offenbarung auch ohne Weiteres erkennbar, dass die eingeschränkten Gegenstände der Patentansprüche 1 und 17 von vorneherein vom Schutzbegehren umfassend sein sollten.

6. Diesen Gegenständen stehen nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung Schutzhindernisse nicht entgegen. Denn diese zweifelsohne gewerblich anwendbaren Gegenstände werden, wie der Senat im Einzelnen überprüft hat, durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht neuheitsschädlich vorweggenommen und dem Fachmann auch nicht nahegelegt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach erstem Hilfsantrag unterscheidet sich vom Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 durch die zusätzlichen Merkmale **M10** und **M11**.

Dabei ist zwar unter anderem aus der Druckschrift **D4** (vgl. Seite 29, Absatz c) Fehlerwarnung) das Merkmal **M10** bekannt, wonach für eine Steuereinrichtung in einem Fahrzeug die Prüfeinrichtung so ausgebildet ist, dass sie als ersten Betriebszustand einen Zustand des Fahrzeugs, in dem es unbewegt ist, und als zweiten Betriebszustand einen Fahrzustand oder eine Bewegung des nicht fahrenden Fahrzeugs unterscheidet.

Keine der angezogenen Druckschriften offenbart jedoch in diesem Zusammenhang einen löschbaren nicht-flüchtigen Mindestgeschwindigkeits-Speicher, der speichert, ob jemals eine Mindestgeschwindigkeit erkannt worden ist oder legt diesen nahe, wie im Merkmal **M11** beansprucht ist. Damit wird erreicht, dass nicht nur beim erstmaligen Inbetriebnehmen des Fahrzeugs, sondern auch bei Einbau einer neuen Steuereinheit, einer Neueinstellung oder Reparatur das Warnsignal erst abgeschaltet wird, wenn sichergestellt ist, dass die Mindestgeschwindigkeit schon einmal erreicht wurde, also bereits eine Inbetriebnahme bis zu der vorgegebenen Mindestgeschwindigkeit erfolgt ist und dass die Signalerkennung funktioniert (vgl. Sp. 5, Z. 6 ff.; Sp. 6, Z. 63 bis Sp. 7 Z. 10).

In den Druckschriften **D1** bis **D5** wird demgegenüber ein richtiges Funktionieren der Geschwindigkeitserkennung vorausgesetzt und sodann die Sensor-Funktion bei einer vorgegebenen, niedrigen Geschwindigkeit überprüft (vgl. in **D1** die Seite 9, Absatz d), in **D2** die Seite 9, Absatz 7, in **D3** die Seite 35, Absatz f), in **D4** die Seite 29, Absatz c) und in **D5** Spalte 2, Zeilen 25 bis 35). Hieraus ergibt sich für den Fachmann keine Anregung für die beanspruchte Lehre. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß erstem Hilfsantrag ist somit patentfähig.

Gleiches gilt für den Gegenstand des auf ein Verfahren zur Fehlererkennung und -anzeige gerichteten Patentanspruchs 17 gemäß erstem Hilfsantrag, der ebenfalls im Merkmal **P6** einen löschbaren nicht-flüchtigen Mindestgeschwindigkeits-Speicher beansprucht, in dem gespeichert wird, ob jemals eine Mindestgeschwindigkeit erkannt worden ist.

Die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 16 gemäß erstem Hilfsantrag werden von dessen Patentfähigkeit mitgetragen.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Dr. Müller

Pü