

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. März 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0280/16 - 3.4.03

Anmeldenummer: 11005964.9

Veröffentlichungsnummer: 2413292

IPC: G07C5/00, G07C5/08, G07B15/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Analyse der Funktion und/oder Daten einer
Vielzahl von Vorrichtungen

Patentinhaber:

Volkswagen Financial Services AG

Einsprechende:

Toll Collect GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (nein) - Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale
Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (nein) - stichhaltige Gründe (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0619/02

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0280/16 - 3.4.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 16. März 2021

Beschwerdeführer: Volkswagen Financial Services AG
(Patentinhaber) Gifhorner Strasse 57
38112 Braunschweig (DE)

Vertreter: Meyer, Enno
Tegel & Meyer
Patentanwälte
Kriegerstraße 32c
82110 Germering (DE)

Beschwerdegegner: Toll Collect GmbH
(Einsprechender) Linkstrasse 4
10785 Berlin (DE)

Vertreter: Maikowski & Ninnemann
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Postfach 15 09 20
10671 Berlin (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 1. Dezember 2015 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2413292 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Eliasson
Mitglieder: J. Thomas
W. Van der Eijk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent Nr. 2 413 292 zu widerrufen.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang und wurde auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 (a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und 56 EPÜ gestützt.
- III. Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, dass der damals gültige Haupt- und Hilfsantrag den Erfordernissen des Artikels 100 (a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und 56 EPÜ nicht genügten und widerrief das Patent.
- IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Sie beantragte, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent in der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise beantragte sie eine mündliche Verhandlung.
- V. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Beschwerde zurückzuweisen. Ferner nahm sie den zunächst gestellten Hilfsantrag auf mündlichen Verhandlung im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurück.
- VI. Nach erfolgter Ladung zu einer mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 20. Oktober 2020 Hilfsanträge 1 und 2 ein.
- VII. Mit einem weiteren Schreiben vom 16. November 2020 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie nicht

beabsichtige an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, aber die zuletzt gestellten Anträge aufrecht erhalte.

VIII. Daraufhin hob die Kammer den Termin zur mündlichen Verhandlung auf.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent gemäß einem der folgenden Anträge aufrechtzuerhalten:

- **Hauptantrag**, eingereicht mit der Beschwerdebegründung,

- **Hilfsantrag 1** eingereicht mit Schreiben vom 20. Oktober 2020,

- **Hilfsantrag 2** eingereicht mit Schreiben vom 20. Oktober 2020.

X. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags liest sich wie folgt (Merkmalsnummerierung entsprechend dem Vorschlag der Beschwerdeführerin):

1.1 *Verfahren zur Analyse der Funktion und Daten einer Vielzahl von Vorrichtungen (3) mittels einer zentralen Einrichtung (1),*

1.2 *wobei jeweils eine der Vorrichtungen (3) in ein Fahrzeug (4) zur Ermittlung fahrleistungsbezogener Daten eingebaut sind,*

1.2.1 *wobei die einzelnen Vorrichtungen (3) zur Übermittlung zumindest von*

- Daten der Vorrichtung (3) und*
- Daten der Fahrleistung des Fahrzeugs und/oder*
- abgeleitete Daten und/oder*
- Daten eines Fahrzeugnutzers und/oder*

- Daten einer Fahrzeugnutzung über eine aufbaubare Kommunikationsverbindung an die zentrale Einrichtung (1) ausgebildet sind,
- 1.3 gekennzeichnet durch mindestens die folgenden Schritte je Vorrichtung (3) in der zentralen Einrichtung (1):
 - 1.3.1 - Ermittlung, ob für die jeweilige Vorrichtung in einem festgelegten Zeitraum Daten empfangen wurden, und,
 - 1.3.1a falls keine Daten empfangen wurden, erfolgt ein Setzen der Vorrichtung (3) auf eine Beobachtungsliste (2) durch die zentrale Einrichtung (1),
 - 1.3.2 - zyklisches Empfangen und Speichern der
 - Daten der Fahrleistung des Fahrzeugs (4) und/oder
 - abgeleitete Daten und/oder
 - Daten des Fahrzeugnutzers und/oder
 - Daten der Fahrzeugnutzung und/oder
 - Daten der Kommunikationsverbindung (5) einer sendenden Vorrichtung (3),
 - 1.3.3 - Ermittlung mindestens eines regulären Wertebereichs anhand von in vorangegangenen Empfangszyklen gespeicherten Daten,
 - 1.3.4 - Abgleich der Daten des letzten Empfangszyklus mit dem regulären Wertebereich je Datenart, und
 - 1.3.4a Setzen der Vorrichtung auf die Beobachtungsliste (2), wenn zumindest ein Wert aus der im zuletzt empfangenen Zyklus gespeicherten Daten außerhalb des regulären Wertebereich liegt.

XI. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 liest sich wie folgt (Merkmalsnummerierung entsprechend dem Vorschlag der Beschwerdeführerin):

- 1.1 Verfahren zur Analyse der Funktion und Daten einer Vielzahl von Vorrichtungen (3) mittels einer zentralen Einrichtung (1),

1.2 wobei jeweils eine der Vorrichtungen (3) in ein Fahrzeug (4) zur Ermittlung fahrleistungsbezogener Daten eingebaut sind,

1.2.1 wobei die einzelnen Vorrichtungen (3) zur Übermittlung zumindest von

- Daten der Vorrichtung (3) und
- Daten der Fahrleistung des Fahrzeugs und/oder
- abgeleitete Daten

über eine aufbaubare Kommunikationsverbindung an die zentrale Einrichtung (1) ausgebildet sind,

1.3 gekennzeichnet durch mindestens die folgenden Schritte je Vorrichtung (3) in der zentralen Einrichtung (1):

1.3.1 - Ermittlung, ob für die jeweilige Vorrichtung in einem festgelegten Zeitraum Daten empfangen wurden, und,

1.3.1a falls keine Daten empfangen wurden, erfolgt ein Setzen der Vorrichtung (3) auf eine Beobachtungsliste (2) durch die zentrale Einrichtung (1),

1.3.2 - zyklisches Empfangen und Speichern der

- Daten der Fahrleistung des Fahrzeugs (4) und/oder
- abgeleitete Daten und/oder
- Daten der Kommunikationsverbindung (5) einer sendenden Vorrichtung (3),

1.3.3 - Ermittlung mindestens eines regulären Wertebereichs anhand von in vorangegangenen Empfangszyklen gespeicherten Daten,

1.3.4 - Abgleich der Daten des letzten Empfangszyklus mit dem regulären Wertebereich je Datenart, und

1.3.4a Setzen der Vorrichtung auf die Beobachtungsliste (2), wenn zumindest ein Wert aus der im zuletzt empfangenen Zyklus gespeicherten Daten außerhalb des regulären Wertebereichs liegt,

1.4 wobei ein Bearbeitungsablauf für die jeweilige Vorrichtung (3) in Abhängigkeit von der einzelnen Datenart und/oder Wertebereichen vorgegeben wird,

insbesondere ein Wartungsablauf und/oder ein Informationsablauf.

- XII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass in dem neu aufgenommenen Merkmal der Wortlaut "*insbesondere ein Wartungsablauf und/oder ein Informationsablauf*" durch "*nämlich ein Wartungsablauf*" ersetzt wurde.
- XIII. Die Argumente der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin sind, soweit sie für die Entscheidung von Bedeutung sind, wie folgt zusammengefasst: die Bereitstellung oder Auflistung von verdächtigen oder auffälligen Vorrichtungen in einer Beobachtungsliste basierend auf der Analyse der technischen Daten dieser Vorrichtungen löse zweifelsfrei eine technische Aufgabe. Den angeblich nicht-technischen Merkmalen müsse folglich ein technischer Charakter zugesprochen werden. Dass die Beobachtungsliste nicht zwecklos abgespeichert werde, sei selbstverständlich, und müsse mitberücksichtigt werden. Sie sei vergleichbar mit einer Mängelliste eines KFZ-Mechanikers, welche ebenfalls einen technischen Zweck erfülle.
- XIV. Die Argumente der Beschwerdegegnerin/Einsprechenden, soweit sie für die Entscheidung von Bedeutung sind, sind folgende: eine technische Wirkung dürfe der Beobachtungsliste nicht zugeschrieben werden. Diese Liste existiere lediglich im System, bestenfalls informiere sie über Vorrichtungen des Systems, welche über einen bestimmten Zeitraum hinweg entweder keine Daten senden oder Daten senden, welche außerhalb eines vorgegebenen Wertebereichs liegen. Die Beobachtungsliste beinhalte folglich nur Information, sie bewirke aber keinen technischen Effekt und löse kein technisches Problem.

Entscheidungsgründe

1. Verfahrensrechtliche Bemerkungen

- 1.1 In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2007 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Meinung zum Hauptantrag mit, wonach der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags keinen erfinderischen Schritt aufweise. Gleichzeitig lud die Kammer die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung. Hilfsanträge lagen zum damaligen Zeitpunkt nicht vor.
- 1.2 Die Beschwerdeführerin hat in Vorbereitung zur mündlichen Verhandlung Hilfsanträge 1 und 2 eingereicht. Des Weiteren hat sie mitgeteilt, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Letzteres sieht die Kammer entsprechend der gängigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (Rechtsprechung, 9. Aufl. 2019, Punkt III.C.4.3.1, zweiter Absatz) als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung an.
- 1.3 Da auch die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen hatte, lag von keiner Seite ein Antrag auf mündliche Verhandlung vor, weswegen die Kammer den Termin zur mündlichen Verhandlung aufhob.
- 1.4 Die Kammer ist der Meinung, dass eine Entscheidung hinsichtlich des Hauptantrags getroffen werden kann. Sie hat ihre vorläufige Meinung den Parteien in der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2007 mitgeteilt und erkennt keine Gründe, warum sie hiervon abweichen sollte.

1.5 Auch hinsichtlich der neu eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 kann nach Meinung der Kammer eine Entscheidung zum derzeitigen Zeitpunkt getroffen werden, da eine Entscheidung gegen die Beschwerdeführerin auf Grund des Verfahrensverlaufs zu erwarten war oder zumindest von ihr mit in Betracht gezogen hätte werden müssen (Rechtsprechung, 9. Aufl. 2019, Punkt III.B.2.7.2, erster Absatz). Außerdem wurden die schriftlich vorgetragene Argumente der Beschwerdeführerin von der Kammer berücksichtigt. Folglich kann die Entscheidung für die Parteien, insbesondere für die Beschwerdeführerin, nicht überraschend sein. Weitere Details hierzu werden weiter unten in Absatz 3. näher erläutert.

2. Hauptantrag

2.1 Anspruch 1 unterscheidet sich von dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Anspruch 1 lediglich durch die Streichung der Alternative "oder einbaubar" in Merkmal 1.2. Anspruch 1 erfüllt folglich die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

2.2 Anspruch 1 definiert ein "Verfahren zur Analyse der Funktion und Daten einer Vielzahl von Vorrichtungen" (in analoger Weise definiert Anspruch 8 die entsprechende Vorrichtung), wobei Daten der Vorrichtungen verarbeitet werden und je nach Ergebnis, einzelne Vorrichtungen auf eine Beobachtungsliste gesetzt werden oder nicht. Wozu die Beobachtungsliste im Weiteren dient, oder was mit dieser Beobachtungsliste geschieht, bleibt in der Definition des Anspruchs offen. Der Anspruchswortlaut geht über ein einfaches Abspeichern der Datei ohne weitere Verwendung nicht hinaus.

Gemäß der Beschreibung wird erwähnt, dass mit Hilfe der Beobachtungsliste auffällige Vorrichtungen abrufbar sind (ursprüngliche Beschreibung, Seite 4, Zeile 2 bis 4), oder dass mit Hilfe der Beobachtungsliste zusätzliche (v.a. administrative) Informationen einer Vorrichtung zugeordnet werden können (z.B. in Zusammenhang mit Leasing-Verträgen: ursprüngliche Beschreibung, Seite 4, Zeile 5 bis 9). Was mit der Beobachtungsliste konkret geschieht, wenn auf diese eine Vorrichtung gesetzt wird, bleibt im Dunkeln.

Somit stellt die Beobachtungsliste bestenfalls eine administrative Information dar.

Eine Beobachtungsliste, welche bestimmte Vorrichtungen auflistet, löst weder ein technisches Problem, noch bewirkt sie einen technischen Effekt. Darüber können auch keine technischen Merkmale hinwegtäuschen, die in Vorbereitung zum "Setzen einer Vorrichtung auf die Beobachtungsliste" verwendet werden. Daraus ergibt sich, dass das Setzen einer Vorrichtung auf die Beobachtungsliste eine administrative Tätigkeit darstellt, weswegen das Merkmal 1.3.1a nicht-technisch ist.

Neben dem nicht-technischen Merkmal 1.3.1a sieht die Kammer auch die Merkmale 1.3.3 bis 1.3.4a als nicht-technisch an. Die in den Merkmalen 1.3.3 bis 1.3.4a verwendeten Daten sind auf Grund der verwendeten "und/oder"-Struktur in Merkmal 1.3.2 nicht zwangsläufig technischer Natur, sondern können rein administrative Daten sein (Daten des Fahrzeugnutzers oder gegebenenfalls der Fahrzeugnutzung). Hierdurch bedingt müssen die genannten Merkmale 1.3.3 bis 1.3.4a in Analogie zu T 0619/02 als nicht-technische Merkmale verstanden werden (T 0619/02, ABl. 2007, 63,

Entscheidungsgründe, 2.2, 2. Absatz). Der vorliegende Anspruch stellt folglich eine Kombination aus technischen Merkmalen (Merkmale 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1 und 1.3.2) und nicht-technischen Merkmalen (1.3.1a und 1.3.3 bis 1.3.4a) dar.

Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern können bei einem Verfahren, bei welchem neben technischen auch nicht-technische Merkmale definiert sind, nur die Merkmale einen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten, die entweder eine unmittelbare technische Wirkung haben, oder aus deren Wechselwirkung mit anderen Merkmalen sich ein funktionaler technischer Beitrag ergibt (z.B. T 0354/07, Entscheidungsgründe, 2.; T 0619/02, ABl. 2007, 63, Entscheidungsgründe, 2.2, 2. Absatz; Rechtsprechung, 9. Aufl., I.D.9.1.2, S. 247, 6. bis 8. Absatz und I.D.9.1.3.b)).

Im vorliegenden Fall kann die Kammer nicht erkennen, dass durch das "Setzen einer Vorrichtung auf die Beobachtungsliste" ein technischer Effekt oder eine unmittelbare technische Wirkung erzielt wird. Auch wird kein technisches Problem gelöst. Das "Setzen einer Vorrichtung auf die Beobachtungsliste" hat keine weitere Folge, insbesondere keine technische Folge.

Somit weist das beanspruchte Verfahren auf Grund mangelnder Technizität keine erfinderische Tätigkeit auf. Der in Anspruch 1 definierte Gegenstand (und in analoger Weise der in Anspruch 8 definierte Gegenstand) erfüllt folglich nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ in Kombination mit Artikel 56 EPÜ.

- 2.3 Zu dem von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argument, dass die Beobachtungsliste zwangsläufig Verwendung finden muss (und nicht nur als Datei

abgespeichert wird), stellt die Kammer fest, dass selbst wenn dem so wäre, die Beobachtungsliste immer noch nicht zwingend einen technischen Zweck erfülle. Die Beobachtungsliste würde bestenfalls der Weitergabe von Information dienen, wie es beispielsweise bei einer Mängelliste eines KFZ-Mechanikers der Fall ist.

3. Hilfsanträge 1 und 2

- 3.1 Die Hilfsanträge 1 und 2 werden von der Kammer gemäß Artikel 13 (2) VOBK aus den im folgenden erläuterten Gründen nicht in das Verfahren zugelassen.
- 3.2 Hilfsanträge 1 und 2 wurden nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht (vgl. Artikel 13 (2) VOBK 2020), wobei die Beschwerdeführerin keine stichhaltigen Gründe angeführt hat, warum außergewöhnliche Umstände vorlägen, die die Einreichung der beiden Hilfsanträge zu diesem späten Zeitpunkt rechtfertigen. Die Einwände, die diese Hilfsanträge versuchen zu beheben, wurden bereits im Einspruchsverfahren erhoben und diskutiert (Entscheidung, Gründe für die Entscheidung, Punkt 8.3 a. und Einspruchsschriftsatz datiert vom 17. Dezember 2013, Seite 10, 3. Absatz). Folglich vertritt die Kammer die Meinung, dass beide Hilfsanträge bereits im Einspruchsverfahren, spätestens jedoch mit Einreichung der Beschwerdebegründung hätten vorgelegt werden können und müssen.
- 3.3 Da die Kammer in der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2007 unter Punkt 7 explizit auf Artikel 13 VOBK hingewiesen hat, hätte die Beschwerdeführerin gemäß dem zum Zeitpunkt der Einreichung der Hilfsanträge geltenden Artikels 13 (2) VOBK 2020 wissen müssen, dass

stichhaltige Gründe anzuführen sind, für die außergewöhnliche Umstände vorliegen müssen. Die Kammer kann weder stichhaltige Gründe im Begleitschreiben finden, noch erkennt sie, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

- 3.4 Auch stellt die Kammer fest, dass bereits prima facie gesehen die in den Hilfsanträgen vorgelegten Änderungen die Einwände hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht beheben. Zwar wurden die administrativen Daten (Daten eines Fahrzeugnutzers, Daten der Fahrzeugnutzung) im Anspruchswortlaut in der Auflistung der zu berücksichtigenden Daten gestrichen, dennoch bleibt weiterhin das "Setzen einer Vorrichtung auf die Beobachtungsliste" ohne technischen Effekt. Das neu aufgenommene Merkmal 1.4 kann weder im Hilfsantrag 1 noch im Hilfsantrag 2 dem "Setzen einer Vorrichtung auf die Beobachtungsliste" einen technischen Effekt verleihen. Das neue Merkmal 1.4 bezieht sich nicht unmittelbar auf die Beobachtungsliste, wie fälschlicherweise von der Beschwerdeführerin behauptet, und definiert auch keinen technischen Effekt hierfür. Durch die Einleitung des neu aufgenommenen Merkmals durch das Adverb "wobei" wird versucht, einen unmittelbaren kausalen Zusammenhang zwischen dem Bearbeitungsablauf und der Beobachtungsliste herzustellen, was aber unzutreffend ist. Dies kann weder dem ursprünglichen Anspruchswortlaut, noch der ursprünglichen Beschreibung so entnommen werden. Das neu aufgenommene Merkmal definiert lediglich einen weiteren Verfahrensschritt, welcher keinen erkennbaren Einfluss auf die Beobachtungsliste hat. Dass dieser Bearbeitungsablauf erst durch das Setzen der Vorrichtung auf die Beobachtungsliste getriggert wird, ist nicht definiert und darf auch nicht zwingend so verstanden werden.

Überdies ist bei jeder Automatisierung ein Bearbeitungsablauf vorzugeben, sonst könnte keine Automatisierung realisiert werden. Folglich versucht die Beschwerdeführerin das Merkmal 1.4 fälschlicherweise an die Beobachtungsliste zu knüpfen.

Hinsichtlich der Hilfsanträge 1 und 2 bleibt folglich in analoger Weise zur Argumentation des Hauptantrags das "Setzen einer Vorrichtung auf eine Beobachtungsliste" ein nicht-technischer Verfahrensschritt, welcher keinen Effekt erzielt, geschweige denn einen technischen.

- 3.5 Zusammenfassend hätte folglich die Beschwerdeführerin die Hilfsanträge 1 und 2 früher einreichen können und müssen. Sie hat keine stichhaltigen Gründe für den späten Zeitpunkt der Einreichung vorgetragen, wofür auch keine außergewöhnlichen Umstände erkennbar sind. Überdies beheben bereits prima facie gesehen weder der Hilfsantrag 1 noch der Hilfsantrag 2 die gegenüber dem Hauptantrag erhobenen Einwände.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt